



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 131/11

Lussemburgo, 1° dicembre 2011

Sentenza nelle cause riunite C-446/09

Koninklijke Philips Electronics NV / Lucheng Meijing Industrial Company Ltd,
Far East Sourcing Ltd, Röhligh Hong Kong Ltd, Röhligh Belgium NV
e C-495/09 Nokia Corporation / Her Majesty's Commissioners of Revenue
and Customs con l'intervento di International Trademark Association

Stampa e Informazione

La Corte precisa le condizioni per il blocco, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, di merci – imitazioni o copie di prodotti protetti nell'Unione dai diritti di proprietà intellettuale – provenienti da Stati terzi

Tali merci, quando sono in deposito doganale o in transito nell'Unione, possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» solo se è provato che sono destinate ad essere messe in vendita nell'Unione

Le due cause riguardano l'interpretazione della normativa dell'Unione relativa alla condotta che devono tenere le autorità doganali dinanzi ad eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ad opera di merci, provenienti dagli Stati terzi, che si trovino in transito esterno e in deposito doganale nel territorio dell'Unione. Tali regimi sospensivi consentono di non assoggettare le merci non comunitarie ai dazi all'importazione e ad altri prelievi e neppure alle misure di politica commerciale.

I fatti nella causa C-446/09

Nel 2002 le autorità doganali belghe hanno ispezionato un carico (con destinazione non precisata), depositato nel porto di Anversa (Belgio), di rasoi elettrici provenienti da Shanghai (Cina) e somiglianti a taluni modelli di rasoi sviluppati dalla società Philips. Tali modelli sono protetti da registrazioni che conferiscono alla Philips un diritto esclusivo in materia di proprietà intellettuale in vari Stati, tra cui il Belgio. Sospettando che si trattasse di «merci usurpative», le autorità belghe hanno proceduto a bloccarle.

La Philips ha avviato un procedimento dinanzi al rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa) nei confronti delle società Lucheng, Far East Sourcing e Röhligh, coinvolte nella fabbricazione, nella commercializzazione e nel trasporto di detti rasoi. La Philips chiede in particolare, di dichiarare che tali imprese avevano violato il diritto esclusivo che essa detiene su detti modelli di rasoi. Tra le altre domande, la Philips chiede il risarcimento dei danni e la distruzione delle merci bloccate.

I fatti nella causa C-495/09

Nel luglio 2008, all'aeroporto di Londra Heathrow (Regno Unito), le autorità doganali del Regno Unito (HM Revenue & Customs, « HMRC ») hanno ispezionato una partita di merci – telefoni cellulari e accessori – in provenienza da Hong Kong (Cina) e con destinazione in Colombia. Su queste merci era apposto un segno identico al marchio Nokia. Sospettando di trovarsi in presenza di prodotti di imitazione, i HMRC hanno inviato campioni alla Nokia che ha confermato che si trattava effettivamente di un'imitazione e ha chiesto il blocco del carico in questione.

La domanda è stata respinta dai HMRC in quanto le merci in transito da uno Stato terzo ad un altro non possono essere equiparate a «merci contraffatte» ai sensi del diritto dell'Unione e non possono essere quindi bloccate. La Nokia ha contestato il rifiuto di bloccare le merci dinanzi alla giustizia del Regno Unito.

Con le loro questioni pregiudiziali il rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen e la Court of Appeal (England & Wales), Civil Division chiedono alla Corte di giustizia se merci, provenienti da uno Stato terzo, in transito o immagazzinate in un deposito doganale nel territorio dell'Unione possano essere come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi dell'Unione solo per il fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione, senza esservi commercializzate.

Nella sentenza odierna la Corte esamina anzitutto le condizioni per il blocco provvisorio delle merci sottoposte ad un regime sospensivo. Essa ricorda che le merci provenienti da uno Stato terzo sottoposte ad un regime doganale sospensivo non possono, per questo solo fatto, violare diritti di proprietà intellettuale applicabili nell'Unione. Per contro, **detti diritti possono essere violati quando, una volta sottoposti ad un regime sospensivo nel territorio doganale dell'Unione, se non addirittura prima del loro ingresso in esso, merci provenienti da Stati terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori dell'Unione, quale una vendita, una messa in vendita o una pubblicità.**

Oltre all'esistenza di detto atto commerciale, anche altre circostanze possono portare ad un blocco provvisorio da parte delle autorità doganali degli Stati membri. Così, **l'autorità doganale che ha constatato la presenza in regime di deposito o di transito di merci che imitano o copiano un prodotto tutelato, nell'Unione, da un diritto di proprietà intellettuale può validamente intervenire quando dispone di elementi in base ai quali uno o più operatori coinvolti nella produzione, nella spedizione o nella distribuzione di merci, pur non avendo ancora cominciato a dirigere tali merci verso i consumatori dell'Unione, è sul punto di farlo o dissimula le sue intenzioni commerciali.**

Possono costituire elementi di tal genere il fatto che la destinazione delle merci non sia dichiarata (mentre il regime sospensivo richiesto esige una siffatta dichiarazione), l'assenza di informazioni precise o affidabili circa l'identità o l'indirizzo del produttore o dello speditore delle merci, una mancanza di cooperazione con le autorità doganali oppure la scoperta di documenti o di corrispondenza sulle merci atti a suggerire che esse possano essere dirottate verso i consumatori dell'Unione. **Un sospetto simile deve, in ogni caso, emergere dalle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie.**

La Corte precisa, in secondo luogo, gli elementi di cui devono disporre le autorità competenti per controllare se le merci già bloccate violino i diritti di proprietà intellettuale dell'Unione. Così, merci di cui, **successivamente all'esame nel merito, non è dimostrato che siano destinate ad essere immesse in vendita nell'Unione non possono essere qualificate come «merci contraffatte» e «merci usurpative».**

Taluni elementi consentono di provare una violazione siffatta: l'esistenza di una vendita di merci ad un cliente dell'Unione, un'offerta di vendita o una pubblicità rivolta a consumatori dell'Unione, oppure l'esistenza di documenti o di corrispondenza, relativi alle merci, che dimostrano che è previsto che esse saranno dirottate verso i consumatori dell'Unione.

Infine, precisa la Corte, in mancanza di prova della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, merci poste sotto un regime sospensivo nell'Unione possono essere sequestrate in altre situazioni rientranti nel codice doganale dell'Unione (ad es. qualora le merci presentino un rischio per la salute e la sicurezza).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582