Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate l'11 novembre 2021 [1]

Causa C-531/20

NovaText GmbH
contro
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Procedimento pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articoli 3 e 14 – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Spese giudiziarie – Altri oneri – Spese per i servizi di un consulente in proprietà industriale – Interpretazione di una normativa secondo la quale le spese per la collaborazione di un consulente in proprietà industriale sono incluse nella liquidazione delle spese indipendentemente dalla loro necessità ai fini della tutela del diritto – Portata del controllo giurisdizionale»

1. Nella sentenza United Video Properties [2] la Corte ha affrontato i problemi sollevati dagli articoli della direttiva 2004/48/CE [3] relativi al pagamento delle spese e di altri oneri processuali nelle controversie vertenti su diritti di proprietà intellettuale (compresi i diritti di proprietà industriale).

2. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte che interpreti nuovamente l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 14 della direttiva 2004/48 e chiarisca le conseguenze della sentenza United Video Properties.

3. Il giudice del rinvio chiede tale ulteriore intervento della Corte per accertare se siano conformi al diritto dell'Unione le norme che, nella Repubblica federale di Germania, impongono alla parte soccombente di rifondere, obbligatoriamente, le spese occasionate dalla collaborazione di un consulente in proprietà industriale (*Patentanwalt*), quand'anche tale collaborazione non fosse indispensabile per ottenere la tutela giudiziaria richiesta in una controversia in materia di marchi.

1 Lingua originale: lo spagnolo.

2 Sentenza del 28 luglio 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611; in prosieguo: la «sentenza United Video Properties»). La Corte si era pronunciata sulle spese giudiziarie generate in procedimenti relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nelle sentenze del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punti 48 e 49), e del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, punto 72), ma senza affrontare il tema che si discute nella presente sede.

3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

4. Secondo l'esposizione sommaria del suo diritto effettuata dal giudice del rinvio:

– la regola generale in materia di pagamento delle spese e di altri oneri processuali è che la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese inerenti agli atti processuali *necessari*;

– per contro, nelle controversie relative a diritti di proprietà intellettuale, il pagamento degli onorari per le prestazioni di un consulente in proprietà industriale rientra, *in ogni caso*, nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, senza che il giudice possa valutare se la collaborazione di tale consulente fosse necessaria o meno per ottenere la tutela giudiziaria richiesta.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell'Unione. Direttiva 2004/48

5. L'articolo 1 enuncia quanto segue:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini "diritti di proprietà intellettuale" includono i diritti di proprietà industriale».

6. L'articolo 2 («Campo d'applicazione») così dispone:

«1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all'articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

(...)».

7. L'articolo 3 («Obbligo generale») stabilisce quanto segue:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

8. L'articolo 14 («Spese giudiziarie») così recita:

«Gli Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta».

B. Diritto tedesco. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz [4]

9. Ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, nella versione applicabile alla controversia, tra le spese occasionate dalla collaborazione di un consulente in proprietà industriale in una controversia in materia di segni distintivi, sono ripetibili gli onorari di cui all'articolo 13 del Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte [5], nonché le spese indispensabili sostenute da tale consulente.

10. In virtù dell'articolo 125 e, paragrafo 5, l'articolo 140, paragrafo 3, si applica, mutatis mutandis, ai procedimenti dinanzi ai giudici competenti in materia di marchi dell'Unione.

II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

11. La Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (in prosieguo: l'«Università») ha proposto dinanzi al Landgericht Mannheim (Tribunale del Land, Mannheim, Germania) [6] un'azione nei confronti della NovaText GmbH affinché cessasse la violazione dei suoi marchi dell'Unione e riconoscesse i suoi diritti sugli stessi.

12. Il rappresentante dell'Università menzionava nella domanda giudiziaria la partecipazione di una consulente in proprietà industriale.

13. La controversia veniva risolta mediante transazione scritta tra le parti, ai sensi dell'articolo 278, paragrafo 6, della Zivilprozessordnung (ZPO) (codice di procedura civile). Con ordinanza del 23 maggio 2017, il giudice di primo grado omologava la transazione giudiziale.

14. In pari data, il giudice di primo grado fissava il valore della causa in EUR 50 000 e condannava la NovaText alle spese. Il ricorso della NovaText contro tale decisione veniva respinto.

15. Con decisione dell'8 dicembre 2017, il giudice di primo grado fissava in EUR 10 528,95 l'importo delle spese che la NovaText avrebbe dovuto rimborsare all'Università. Di tale importo, EUR 4 867,70 corrispondevano alle prestazioni della consulente in proprietà industriale nel procedimento in primo grado ed EUR 325,46 alla sua collaborazione nel procedimento di impugnazione della decisione sulle spese [7].

16. La NovaText proponeva appello dinanzi all'Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunale superiore del Land, Karlsruhe, Germania), chiedendo l'annullamento della decisione sulle spese nella parte in cui poneva a suo carico gli oneri relativi all'intervento della consulente in proprietà industriale.

[4] Legge relativa alla protezione dei marchi e di altri segni distintivi, del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «MarkenG»).

[5] Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (legge sugli onorari degli avvocati), del 5 maggio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 718).

[6] I giudici di primo grado e di appello hanno agito, nel presente procedimento, in qualità di giudici dei marchi dell'Unione.

[7] Il rappresentante dell'Università ha assicurato che la consulente in proprietà industriale era effettivamente intervenuta nel procedimento e che ogni memoria depositata dinanzi al tribunale era stata concordata con lei. Tale consulente avrebbe preso parte anche alla negoziazione dell'accordo transattivo.

17. Il giudice di appello respingeva il ricorso della NovaText per i seguenti motivi:

– poiché si trattava di una controversia in materia di marchi, l'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG non consentiva di acclarare se la collaborazione della consulente in proprietà industriale fosse necessaria ai fini della tutela giudiziaria, oppure detta consulente avesse fornito un «servizio aggiuntivo» a quello dell'avvocato incaricato dall'Università;

– l'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG non poteva essere interpretato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 14 della direttiva 2004/48 per stabilire se la collaborazione della consulente in proprietà industriale fosse necessaria;

– tale articolo non violava neppure il principio generale di uguaglianza sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, del Grundgesetz (Costituzione tedesca).

18. La decisione di appello è stata impugnata per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia). Detto giudice, dopo avere illustrato l'interpretazione prevalente dell'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG [8], deduce dalla sentenza United Video Properties la possibile incompatibilità di tale disposizione con gli articoli 3, paragrafo 1, e 14 della direttiva 2004/48, in combinato disposto con il considerando 17 della stessa.

19. A suo avviso, l'imposizione automatica alla parte soccombente del rimborso delle spese relative all'intervento di un consulente in proprietà industriale, indipendentemente dalla necessità di tale intervento, solleva problemi sotto tre profili:

– in primo luogo, il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta dal consulente in proprietà industriale il cui intervento non era necessario ai fini della tutela giudiziaria richiesta potrebbe risultare un inutile gravame, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48;

– in secondo luogo, il rimborso di tali spese potrebbe non essere proporzionato, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, qualora la collaborazione del consulente in proprietà industriale non presentasse un nesso diretto e stretto con la domanda per assicurare il rispetto del diritto di marchio;

– in terzo luogo, l'articolo 14 della direttiva 2004/48 impone al giudice adito per la decisione sulle spese che ponderi le caratteristiche specifiche del caso (sentenza United Video Properties, punto 23). Orbene, un rimborso delle spese sostenute per il consulente in proprietà industriale che non prenda in considerazione se la sua collaborazione fosse necessaria o meno ai fini della tutela giudiziaria richiesta non terrebbe debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso concreto.

[8] Secondo il giudice del rinvio, il giudice di appello ha interpretato l'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG conformemente alla giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), in sintonia con l'orientamento prevalente in dottrina. Secondo tali giurisprudenza e dottrina, le spese sostenute per la collaborazione fornita da un consulente in proprietà industriale in una causa relativa a segni distintivi devono essere rimborsate indipendentemente dalla circostanza che tale collaborazione sia stata necessaria ai fini dell'azione legale o della difesa in giudizio. Detto giudice rileva tuttavia che, nel caso di un'azione stragiudiziale, riguardo in particolare alla collaborazione fornita dal consulente in proprietà industriale ai fini di una diffida in base al diritto dei marchi, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha dichiarato che non può essere presa in considerazione un'applicazione analogica dell'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG e che pertanto le spese sostenute per tale collaborazione sono rimborsabili solo se essa è stata necessaria.

20. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 14 della direttiva [2004/48] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma di diritto nazionale che impone alla parte soccombente di rimborsare obbligatoriamente le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la collaborazione fornita da un consulente in proprietà industriale in un procedimento giurisdizionale in materia di marchi, indipendentemente dalla necessità della collaborazione di tale consulente ai fini della tutela giudiziaria richiesta».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

21. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 19 ottobre 2020.

22. Hanno presentato osservazioni scritte la NovaText e la Commissione europea.

23. Non si è ritenuta necessaria la celebrazione di un'udienza.

IV. Valutazione

A. Osservazioni preliminari

24. È pacifico nella presente controversia che gli onorari e le altre spese di un consulente in proprietà industriale possono essere inclusi, in linea di principio, nelle voci di cui all'articolo 14 della direttiva 2004/48, a titolo di «spese giudiziarie» o di «altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice». La qualificazione spetta al giudice del rinvio [9].

25. Tale premessa, se accolta, contribuisce a chiarire i termini della discussione. Circoscrivendo la sua questione agli stretti limiti dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, il giudice del rinvio esclude che le prestazioni del consulente in proprietà industriale rientrino nella nozione di spese di ricerca (o di natura analoga) il cui rimborso non sarebbe soggetto a tale articolo, bensì a quello che disciplina il risarcimento dei danni sofferti dal titolare del diritto.

26. Come ho rilevato nelle mie conclusioni relative alla causa United Video Properties, «nella nozione di spese per l'intervento di periti, esperti o consulenti tecnici possono rientrare realtà diverse, alcune delle quali non sono necessariamente ricomprese nella categoria delle "spese giudiziarie". Quest'ultima non include qualsiasi spesa più o meno "connessa" all'esercizio dell'azione o sostenuta "in occasione" della stessa, bensì quelle che traggono origine in modo immediato e diretto dal processo. Una persona, fisica o giuridica, può compiere atti preliminari o procedere a previe consultazioni con consulenti o esperti, senza che il loro costo debba figurare tra le "spese giudiziarie". Secondo il considerando 26 della direttiva, le "spese (...) per l'individuazione

[9] Dall'argomentazione del giudice del rinvio sembra evincersi che, a suo giudizio, si tratta di «altri oneri».

della violazione e relative ricerche" sostenute nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale rientrano nel capo che riguarda il risarcimento del danno (articolo 13) e non in quello concernente le spese giudiziarie (articolo 14)» [10].

27. I dubbi del giudice del rinvio riguardano, quindi, non tanto la qualificazione delle spese sostenute per le prestazioni del consulente in proprietà industriale [11], quanto l'automatismo con cui esse sono poste a carico della parte soccombente nella controversia.

28. Né si contesta, specificamente, che l'interpretazione della norma nazionale conduca a tale automatismo:

– diversamente dal regime *ordinario* di pagamento delle spese nel processo civile tedesco [12] (secondo il quale le spese relative alla partecipazione di un consulente in proprietà industriale possono essere recuperate solo se risultano necessarie per l'esercizio effettivo del diritto della parte vittoriosa) [13], l'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG istituisce un regime *particolare* per le controversie in materia di proprietà intellettuale;

– per effetto di tale regime particolare, secondo l'interpretazione del diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio, il recupero delle spese occasionate dalla collaborazione di un consulente in proprietà industriale sarebbe quasi automatico: è sufficiente che il rappresentante della parte vittoriosa assicuri che il consulente in proprietà industriale ha effettivamente partecipato al procedimento [14];

– non sarebbe quindi necessario che la collaborazione del consulente in proprietà industriale rappresenti un valore aggiunto rispetto al servizio fornito dall'avvocato nominato dalla parte interessata.

29. Il giudice del rinvio non ha offerto elementi di giudizio dai quali possa desumersi che è possibile un'*interpretazione* della sua legge nazionale *conforme* con l'articolo 14 della direttiva 2004/48 (possibilità che, a quanto risulta, è esclusa dal giudice di appello).

30. Dal momento che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha l'ultima parola sulle possibilità ermeneutiche del suo diritto, il suo silenzio su tale punto, cui ho fatto testé riferimento, comporta che le presenti conclusioni non affrontino tale aspetto.

31. Non esaminerò, in quanto ciò oltrepasserebbe i termini nei quali è formulata la questione pregiudiziale, neppure gli effetti che potrebbero derivare dalla eventuale incompatibilità tra l'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG e il diritto dell'Unione. La questione è limitata al dubbio di incompatibilità.

[10] Conclusioni nella causa United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, paragrafo 79). La Corte ha ritenuto, in relazione alle «"spese (...) per l'individuazione della violazione e relative ricerche", sovente sostenute prima di una procedura giudiziaria, [che esse] non rientrano necessariamente nel campo di applicazione dell'articolo 14 della direttiva» (sentenza United Video Properties, punto 35).

[11] In ciò la presente causa si distingue dalla causa Koch Media (C-559/20), nella quale presento parimenti in data odierna le mie conclusioni. Per quest'ultima occorrerà definire con più precisione le nozioni di «spese giudiziarie», «altri oneri» e «risarcimento dei danni».

[12] Previsto all'articolo 91 della ZPO, secondo il punto 10 della decisione di rinvio.

[13] Secondo la decisione di rinvio, il medesimo schema si applica ai reclami extragiudiziali in materia di proprietà intellettuale.

[14] Punto 2 della decisione di rinvio.

B. Ragionevolezza, proporzionalità e controllo giurisdizionale nell'applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/48

32. La direttiva 2004/48 è intesa a «ravvicinare [le legislazioni degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno».

33. La Corte osserva che, in aggiunta a tale obiettivo, l'articolo 14 della direttiva 2004/48 mira a «evitare che una parte lesa sia dissuasa dall'avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale. (...) [L]'autore della lesione ai diritti di proprietà intellettuale deve di norma sopportare interamente le conseguenze finanziarie della sua condotta» [15].

34. Tuttavia, la formulazione di tale articolo non è incondizionata, dato che, oltre a trattarsi di una «norma generale», esso impone agli Stati membri di garantire il rimborso delle sole spese giudiziarie ragionevoli [16] e proporzionate [17].

35. Come ho rilevato nelle conclusioni relative alla causa United Video Properties, «[g]li aggettivi "ragionevoli e proporzionat[i]" risultano quindi determinanti per stabilire se gli onorari dell'avvocato di una parte debbano essere pagati dalla parte condannata alle spese. Perché sia applicabile la regola dell'articolo 14 devono concorrere entrambi gli aggettivi, postulato coerente con l'articolo 3 della direttiva, a tenore del quale le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono essere leali, equi e proporzionati» [18].

36. Le connotazioni di ragionevolezza e proporzionalità devono essere valutate caso per caso e tale ponderazione spetta al giudice. Secondo il considerando 17 della direttiva 2004/48, «le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso previsti (...) dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso».

37. Se la voce controversa è classificata – come in effetti accade – tra le spese di cui all'articolo 14, ricordo che, secondo la Corte, l'azione corrispondente a tali spese deve essere direttamente e strettamente collegata al procedimento giudiziario.

38. In base a tali premesse, ritengo che siano corrette le riflessioni del giudice del rinvio relative all'applicazione al caso di specie dei criteri della sentenza United Video Properties.

15 Sentenza del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punto 49).

16 Sentenza United Video Properties, punto 24: «(...) l'articolo 14 della direttiva 2004/48 impone agli Stati membri di garantire il rimborso delle sole spese giudiziarie "ragionevoli". Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva prevede che le procedure previste dagli Stati membri non debbano essere inutilmente costose».

17 Ibidem, punto 29: «l'articolo 14 della direttiva 2004/48 prevede che le spese giudiziarie che la parte soccombente deve sopportare siano "proporzionate". Orbene, la questione se le spese siano proporzionate non può essere valutata indipendentemente dalle spese che la parte vittoriosa ha effettivamente sostenuto per l'assistenza legale, nei limiti in cui esse siano ragionevoli ai sensi del punto 25 della presente sentenza».

18 C-57/15 (EU:C:2016:201, paragrafo 51). Ho inoltre rilevato che «[a]lcune versioni linguistiche della direttiva collegano entrambi gli aggettivi sia alle spese sia agli altri oneri sopportati nel procedimento. Altre, al contrario (le versioni francese, spagnola e italiana), li applicano solo alle spese». Come allora, ritengo che «[l]a ratio della disposizione suggerisce di estenderli a entrambe le categorie, come nelle versioni inglese, tedesca, portoghese o neerlandese» (nota 18 di quelle conclusioni).

39. In primo luogo, l'applicazione automatica della norma interna controversa può comportare, in alcuni casi, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, vale a dire del divieto che le procedure stabilite dagli Stati membri «s[ia]no (...) inutilmente (...) costos[e]».

40. A tal riguardo, la Corte menziona espressamente l'esclusione «dal rimborso [delle] spese (...) dovute alla prestazione (...) di servizi *ritenuti non necessari* per assicurare il rispetto del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi» come giustificazione dei limiti che la normativa nazionale può imporre per «garantire la ragionevolezza delle spese rimborsabili» [19].

41. L'abbinamento della *necessità* alla *ragionevolezza* delle spese appare anche quando la Corte definisce gli elementi che possono rientrare nell'ambito dell'articolo 14 della direttiva 2004/48: «nei limiti in cui i servizi di un consulente tecnico, indipendentemente dalla loro natura, *siano indispensabili* per poter utilmente avviare un'azione giudiziaria che miri, in un caso concreto, ad assicurare il rispetto di un tale diritto [di proprietà intellettuale], le spese connesse all'assistenza di detto consulente rientrano tra gli "altri oneri" che (...) devono essere sopportati dalla parte soccombente» [20].

42. La valutazione relativa alla «ragionevolezza» deve quindi basarsi sull'idea della «ragionevole esigibilità» suggerita dalla versione tedesca dell'articolo 14 della direttiva 2004/48 [21]. Le spese il cui rimborso viene chiesto alla parte soccombente possono essere limitate alle «spese indispensabili» sopportate dalla parte che ha vinto la causa.

43. Il carattere «indispensabile» di una spesa può essere determinato anzitutto dal diritto interno (ad esempio, richiedendo l'intervento obbligatorio di un avvocato). Tuttavia, il medesimo carattere può essere attribuito anche ad azioni che, pur non essendo in teoria necessarie, in pratica hanno contribuito in modo sostanziale all'esito positivo della domanda, al punto che, in loro mancanza, essa non sarebbe stata accolta.

44. In secondo luogo, concordo con il giudice del rinvio anche laddove sostiene che il rimborso automatico di tali spese potrebbe non essere *proporzionato*, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, qualora la collaborazione del consulente in proprietà industriale non presentasse un nesso diretto e stretto con la domanda per assicurare il rispetto del diritto di marchio.

45. Le spese che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa devono essere, ripeto, «direttamente e strettamente connesse alla procedura giudiziaria di cui trattasi» [22]. Tale valutazione richiederà, di norma, che si ponderi prima la loro necessità e si stabilisca, in funzione di tale valutazione, fino a che punto sussista il suddetto collegamento.

[19] Sentenza United Video Properties, punto 25. Il corsivo è mio.

[20] Ibidem, punto 39. Il corsivo è mio.

[21] La versione tedesca dell'articolo 14 della direttiva fa riferimento ai «Prozesskosten und sonstigen Kosten (...) soweit sie *zumutbar* und angemessen sind» (il corsivo è mio).

[22] Sentenza United Video Properties, punto 36.

46. Il nesso stretto e diretto tra le spese e il procedimento non sussiste se le prime sono superflue, nel senso che l'attività che le ha generate non apporta al procedimento alcunché di significativo che non fosse già dimostrato da altri fattori o da altri elementi di prova [23].

47. In terzo luogo, tutte le suddette operazioni richiedono, naturalmente, la decisione del giudice, il quale deve disporre di un margine di autonomia per valutare in ciascun caso quando una voce di spesa sia, oltre che necessaria nel senso sopra indicato, ragionevole e proporzionata.

48. Aggiungo, per fugare qualsiasi dubbio circa i poteri di modulazione del giudice, che le sue facoltà vengono rafforzate, in ultima analisi, dalla clausola di chiusura dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, la quale lo autorizza a disporre che, nonostante tutto, le spese non siano poste a carico della parte soccombente, qualora «il rispetto del principio di equità non lo consenta» [24].

49. L'inclusione incondizionata e automatica di spese come quelle di cui trattasi, senza passare attraverso il filtro della valutazione giudiziale della loro necessità, ragionevolezza e proporzionalità in relazione alla specifica controversia, potrebbe aprire la porta all'esercizio abusivo del diritto da parte di quanti agiscono in giudizio. Mediante la mera dichiarazione del loro rappresentante, essi potrebbero porre a carico della parte soccombente il rimborso di spese eventualmente futili, superflue o sproporzionate.

50. L'articolo 14 della direttiva 2004/48 deve quindi essere interpretato conformemente al sistema della medesima direttiva, che, se pure è inteso ad ottenere un livello elevato di protezione del titolare del diritto di proprietà intellettuale, mira a tale risultato senza trascurare altre garanzie connesse alla tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

51. Propongo, pertanto, di rispondere al giudice del rinvio che gli articoli 3 e 14 della direttiva 2004/48 devono essere interpretati nel senso che ostano a una norma di diritto nazionale che impone alla parte soccombente di rimborsare obbligatoriamente le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la collaborazione fornita da un consulente in proprietà industriale in un procedimento giurisdizionale in materia di marchi, indipendentemente dalla necessità della collaborazione di tale consulente ai fini della tutela giudiziaria richiesta.

V. Conclusione

52. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini:

«Gli articoli 3 e 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che ostano a una norma di diritto nazionale che impone alla parte soccombente di rimborsare obbligatoriamente le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la collaborazione

[23] A priori, è difficile discernere quale prova sarà ritenuta necessaria dal giudice. In generale, sarà superflua la prova relativa a fatti costitutivi già dimostrati che nessuno mette in discussione. Quando invece si tratta di controbattere la tesi della controparte e contestare la validità delle prove da essa prodotte, è naturale che lo sforzo probatorio sia più intenso. In tal caso, il fatto che la prova supplementare non sembri infine necessaria al giudice, in quanto esso ritenga sufficiente quella iniziale, non dovrebbe comportare la perdita del diritto di recuperare la spesa (per la prova supplementare).

[24] Sentenza United Video Properties, punto 31: l'esclusione per motivi di equità «riguarda norme nazionali che consentono al giudice, in casi specifici in cui l'applicazione della disciplina generale in materia di spese giudiziarie porterebbe ad un risultato considerato come ingiusto, di discostarsi, in via d'eccezione, da tale disciplina».

fornita da un consulente in proprietà industriale in un procedimento giurisdizionale in materia di marchi, indipendentemente dalla necessità della collaborazione di tale consulente ai fini della tutela giudiziaria richiesta».