Raccolta della giurisprudenza

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

Causa C-559/20

Koch Media GmbH
contro
FU

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 14 – Spese giudiziarie e altri oneri – Onorari di avvocato per l'invio di una lettera di diffida in via stragiudiziale – Disposizione che stabilisce un massimale delle spese ripetibili nel caso in cui la violazione sia commessa da una persona fisica al di fuori della sua attività professionale o commerciale – Valore iniquo nelle particolari circostanze del caso specifico – Articolo 13 – Risarcimento del danno – Illegittimità»

1. Una società con sede in Germania, titolare dei diritti di proprietà intellettuale su un gioco per computer, ha incaricato un avvocato affinché richiedesse in via stragiudiziale la cessazione della condotta di una persona che aveva violato tali diritti, la quale soddisfaceva tale richiesta.

2. Il diritto tedesco stabilisce che, in linea di principio, l'autore della violazione deve pagare gli onorari di avvocato sostenuti per la difesa del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, permette di limitarne l'importo quando la condotta illecita è stata commessa da una persona fisica al di fuori di qualsiasi attività professionale o commerciale.

3. Nella fattispecie, quest'ultima ritiene che gli onorari richiesti (EUR 984,60) siano eccessivi e si oppone al loro pagamento. La sua opposizione ha dato origine a una controversia in cui, in sintesi, il giudice del rinvio chiede che si stabilisca:

– Se le spese corrispondenti agli onorari di avvocato sostenute per la lettera di diffida stragiudiziale rientrino nel campo d'applicazione della direttiva 2004/48/CE [2].

– In caso di risposta affermativa, se le stesse rientrino nell'articolo 14 («spese giudiziarie» o «altri oneri») o nell'articolo 13 («risarcimento del danno») della direttiva 2004/48.

[1] Lingua originale: lo spagnolo.

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

– Se la normativa nazionale che impone un massimale agli onorari, a meno che motivi di equità non consentano la sua applicazione, sia conforme alla direttiva 2004/48, nonché alle direttive 2001/29/CE[3] e 2009/24/CE[4], e quali fattori potrebbero incidere sulla determinazione del suo importo.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell'Unione

1. Direttiva 2004/48

4. L'articolo 1 («Oggetto») così dispone:

«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».

5. L'articolo 2 («Campo d'applicazione») afferma:

«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.

(...)».

6. L'articolo 3 («Obbligo generale») così recita:

«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».

7. Ai termini dell'articolo 13 («Risarcimento del danno»):

«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

[3] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

[4] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16).

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».

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

«[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».

2. Direttiva 2001/29

9. Ai sensi dell'articolo 8 («Sanzioni e mezzi di ricorso»):

«1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi».

3. Direttiva 2009/24

10. L'articolo 7 («Misure speciali di tutela») prescrive:

«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alle legislazioni nazionali, appropriate misure nei confronti della persona che compie uno degli atti seguenti:

a) ogni atto di messa in circolazione di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;

b) la detenzione a scopo commerciale di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;

c) ogni atto di messa in circolazione, o la detenzione a scopo commerciale, di qualsiasi mezzo unicamente inteso a facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di dispositivi tecnici eventualmente applicati a protezione di un programma.

2. Ogni copia illecita di un programma per elaboratore è passibile di sequestro, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono prevedere il sequestro di qualsiasi mezzo contemplato dal paragrafo 1, lettera c)».

B. Diritto tedesco. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz [5]

11. L'articolo 97 prevede che il titolare del diritto leso vanta una pretesa inibitoria nei confronti dell'autore della violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti tutelati dall'UrhG.

12. L'articolo 97a, nella versione applicabile al procedimento principale, stabilisce che:

«1) Prima di intentare un'azione legale, la parte lesa deve [6] inviare una diffida all'autore della violazione recante l'intimazione a cessare la condotta in questione e offrendogli la possibilità di evitare il procedimento assumendosi l'impegno ad astenersi da tali azioni, corredato da un'adeguata sanzione contrattuale.

2) La diffida deve, in modo chiaro e comprensibile:

1. indicare il nome o la denominazione sociale della parte lesa, se la diffida proviene non dalla parte lesa ma da un suo rappresentante;

2. fornire un'esatta descrizione della violazione;

3. esporre un calcolo dettagliato delle richieste di pagamento a seconda che si tratti di risarcimento danni o di rimborso spese; e

[5] Legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi, del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273; in prosieguo: l'«UrhG»).

[6] V. al riguardo il paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

4. nel caso in cui sia richiesto l'impegno di astenersi da talune azioni, indicare in che misura l'impegno proposto vada oltre la violazione che costituisce l'oggetto della diffida.

   Una diffida non conforme alla prima frase non avrà alcun effetto.

3) Nei limiti in cui la diffida è giustificata e conforme al paragrafo 2, prima frase, punti da 1 a 4, può essere richiesto il rimborso delle spese necessarie. Riguardo all'incarico a un avvocato per un'azione di astensione e inibitoria, il rimborso delle spese necessarie è limitato, in merito alle spese legali, a un importo corrispondente a un valore della controversia pari a EUR 1 000, se il destinatario della diffida:

1. è una persona fisica che non utilizza le opere protette ai sensi della presente legge o gli oggetti protetti ai sensi della presente legge per la propria attività commerciale o professionale autonoma e

2. non è già obbligato a desistere da talune attività sulla base di un diritto contrattuale del richiedente, di una decisione giuridicamente vincolante o di un provvedimento d'urgenza.

Il valore indicato nella seconda frase si applica anche se le pretese di astensione e inibitoria sono invocate contemporaneamente. La seconda frase non si applica se nelle particolari circostanze del caso specifico tale valore risulta iniquo».

II. Fatti e questioni pregiudiziali

13. La Koch Media GmbH, società che distribuisce giochi per computer a fini commerciali, è titolare, nel territorio tedesco, dei diritti esclusivi connessi al diritto d'autore per la messa a disposizione del pubblico del gioco per computer sviluppato professionalmente «This War of Mine» [7].

14. FU è una persona fisica che, senza perseguire alcun interesse commerciale o professionale, in almeno tredici occasioni, tra il 26 e il 28 novembre 2014, in violazione dei diritti della Koch Media, ha diffuso tale gioco per computer tramite la propria connessione Internet su una piattaforma per la condivisione di file, offrendo pubblicamente la possibilità di scaricarlo.

15. Per far valere i propri diritti, la Koch Media ha dato incarico ad uno studio legale di inviare, per suo conto, una lettera di diffida a FU nella quale si chiedeva a quest'ultimo di impegnarsi a cessare di rendere accessibile al pubblico il gioco per computer e di risarcire il danno.

16. La diffida ha avuto effetto: l'autore della violazione ha accettato la richiesta e non è stato necessario intraprendere ulteriori azioni legali.

17. Per incaricare l'avvocato la Koch Media ha sostenuto spese pari a EUR 984,60, che tale società ha richiesto all'autore della violazione. Questo importo è stato ottenuto applicando una percentuale sulla base di un valore della controversia stimato in EUR 20 000 [8].

[7] Nessuna delle parti contesta che il gioco contenga contenuti protetti dai diritti di proprietà intellettuale. Il giudice del rinvio afferma che i giochi per computer, come quello diffuso in questione, sono tutelati dalla legislazione tedesca in materia di diritto d'autore, e pertanto beneficiano della tutela della direttiva 2004/48 ai sensi dell'articolo 2.

[8] All'importo risultante (EUR 964,60) sono stati aggiunti EUR 20 di spese anticipate per conto del cliente.

18. FU ha contestato l'importo dell'onorario addebitatogli e di conseguenza è stata avviata una procedura giudiziaria su tale questione.

19. In primo grado, con sentenza del 12 marzo 2019, l'Amtsgericht Saarbrücken (Tribunale circoscrizionale di Saarbrücken, Germania), ha condannato l'autore della violazione al pagamento di EUR 124 respingendo il ricorso della Koch Media quanto al resto [9]. Esso ha motivato tale decisione fondandosi sull'articolo 97a, paragrafo 3, prima frase, dell'UrhG.

20. La Koch Media ha presentato ricorso in appello dinanzi al Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania), chiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per l'intervento dell'avvocato.

21. Il giudice d'appello, dopo aver esposto la sua interpretazione del diritto nazionale [10], dubita che le direttive in materia consentano un limite massimo agli onorari rimborsabili dall'autore della violazione, qualora quest'ultimo sia una persona fisica che non esercita un'attività commerciale o professionale.

22. A suo avviso nella sentenza United Video Properties [11], la Corte ha dichiarato che in determinate circostanze può essere giustificata una normativa che mira ad escludere dal rimborso le spese eccessive. Tuttavia, per risolvere il presente caso, è necessario determinare se i principi della suddetta sentenza siano applicabili a una persona fisica coinvolta dal lato del convenuto, che non esercita un'attività commerciale o professionale.

23. Per il giudice d'appello, l'articolo 97a, paragrafo 3, quarta frase, dell'UrhG ha invertito il rapporto fra regola ed eccezione di cui all'articolo 14 della direttiva 2004/48: in Germania, se il convenuto è una persona fisica, un rimborso integrale delle spese ì dovuto solo quando lo richiedano ragioni di equità.

24. Esso afferma inoltre che, nel suo paese, i giudici divergono sulla possibilità di interpretare l'eccezione di cui all'articolo 97a, paragrafo 3, quarta frase, dell'UrhG in modo conforme alla direttiva 2004/48.

25. È in tale contesto che il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken), sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. a) Se l'articolo 14 della direttiva [2004/48] debba essere interpretato nel senso che in tale disposizione rientrano le spese di avvocato necessarie a titolo di "spese giudiziarie" o "altri oneri", che un titolare di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2004/48, sostiene per far valere in via stragiudiziale, mediante una diffida, una pretesa inibitoria nei confronti dell'autore della violazione.

b) In caso di risposta negativa alla prima questione, sub a), se l'articolo 13 della direttiva [2004/48] debba essere interpretato nel senso che in tale disposizione rientrano le spese di avvocato di cui sub 1a), a titolo di risarcimento del danno.

2. a) Se il diritto dell'Unione debba essere interpretato, in particolare per quanto riguarda

[9] L'importo di EUR 124 è stato ottenuto calcolando un'aliquota sulla base di un valore della controversia pari a EUR 1 000, oltre alle spese anticipate (EUR 20).

[10] V. paragrafi 29 e segg. delle presenti conclusioni.

[11] Sentenza del 28 luglio 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611; in prosieguo: la «sentenza United Video Properties»).

– gli articoli 3, 13, e 14 della direttiva [2004/48],

– l'articolo 8 della direttiva [2001/29] e

– l'articolo 7 della direttiva [2009/24]

nel senso che un titolare di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva [2004/48] ha diritto, in linea di principio, al rimborso integrale delle spese di avvocato di cui sub 1a) e, in ogni caso, al rimborso di una quota adeguata e sostanziale delle stesse, anche qualora

– la violazione di cui trattasi sia stata commessa da una persona fisica al di fuori della sua attività professionale o commerciale, e

– una normativa nazionale preveda, per questo caso, che tali spese di avvocato siano rimborsabili, di regola, solo sulla base di un valore della controversia ridotto.

b) In caso di risposta affermativa alla seconda questione sub a), se il diritto dell'Unione menzionato in [quest'ultima] debba essere interpretato nel senso che un'eccezione al principio [ivi enunciato] (...) – secondo cui gli onorari di avvocato di cui sub 1 a), devono essere rimborsati al titolare del diritto integralmente o comunque in misura adeguata e sostanziale, è applicabile, tenendo conto di altri fattori (quali l'attualità dell'opera, la durata della pubblicazione e il fatto che la violazione sia stata commessa da una persona fisica che non persegue interessi professionali o commerciali), anche qualora la violazione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2, della direttiva [2004/48], consista nella condivisione di file, vale a dire nella messa a disposizione del pubblico di un'opera, offrendo la possibilità di scaricarla gratuitamente a tutti i partecipanti in un mercato di scambio di dominio pubblico senza Digital Rights Management [gestione dei diritti digitali]».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

26. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 26 ottobre 2020.

27. Hanno presentato osservazioni scritte la Koch Media, il governo tedesco e la Commissione europea.

28. Non è stato ritenuto indispensabile lo svolgimento di un'udienza.

IV. Valutazione

A. Chiarimenti sul diritto nazionale applicabile, secondo l'ordinanza di rinvio

29. Il giudice del rinvio interpreta le disposizioni nazionali pertinenti e descrive la prassi nazionale nei termini di seguito illustrati. La Corte deve, in linea di principio, attenersi a tale esposizione, in quanto il compito di definire la portata del diritto nazionale spetta al giudice a quo.

30. Ai sensi dell'articolo 97a, in combinato disposto con l'articolo 97, paragrafo 1, dell'UrhG, il titolare dei diritti di proprietà intellettuale leso vanta nei confronti dell'autore della violazione sia una pretesa inibitoria che il diritto al risarcimento del danno.

31. Di norma, il titolare del diritto, incaricando un avvocato, fa anzitutto valere la propria pretesa inibitoria. L'avvocato emette una diffida ai sensi dell'articolo 97a, paragrafo 1, dell'UrhG, che ha come scopo di ottenere dall'autore della violazione una dichiarazione denominata «di astensione, accompagnata da una clausola penale».

32. L'emissione di tale dichiarazione elimina il rischio di recidiva e soddisfa la pretesa inibitoria. Una rivendicazione giudiziaria del diritto non è quindi più necessaria, né possibile. In tal senso, la diffida ha la funzione di evitare un procedimento.

33. Ai sensi dell'articolo 97a, paragrafo 3, dell'UrhG, un titolare il cui diritto d'autore è stato violato può, in linea di principio, ottenere il rimborso delle «spese necessarie» dall'autore della violazione.

34. Al fine di stabilire la disciplina delle «spese necessarie» della diffida in via stragiudiziale, qualificabili come onorario di avvocato, occorre fare riferimento al Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) [12].

35. Ai sensi del RVG:

– Il rimborso degli onorari di avvocato sarà effettuato secondo il tariffario stabilito dalla stessa legge. Di norma, i giudici non considerano ripetibili spese superiori a quelle indicate nel RVG.

– Gli onorari che un avvocato può chiedere al proprio cliente dipendono dal valore della controversia. Maggiore è il valore della controversia, maggiori sono gli onorari.

36. Secondo il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il valore della controversia ai fini della pretesa inibitoria del titolare con riferimento a film, musica o DVD, è di un minimo di EUR 10 000.

37. Tuttavia, l'articolo 97a, paragrafo 3, seconda frase, dell'UrhG limita il valore della controversia, sul quale si applica un'aliquota, a EUR 1 000 se il destinatario della diffida: (1) è una persona fisica che non utilizza le opere o gli oggetti protetti per la propria attività commerciale o professionale autonoma e (2) non è già obbligato a desistere dalla violazione sulla base di un diritto contrattuale del richiedente, di una decisione giuridicamente vincolante o di un provvedimento d'urgenza.

38. Il massimale del valore della controversia si applica solo al rapporto tra il titolare del diritto e l'autore della violazione, ma non tra quello intercorrente tra il titolare del diritto e il proprio avvocato. L'avvocato addebita al titolare del diritto i propri onorari, applicando il valore *effettivo* della controversia (cioè senza massimale), il che può portare a significative differenze [13].

[12] Legge sugli onorari di avvocato; in prosieguo, il «RVG».

[13] Così, ad esempio, in un caso in cui l'importo contestato è fissato a EUR 10 000, il titolare del diritto pagherebbe al suo avvocato un onorario di EUR 745, di cui solo EUR 124 verrebbero rimborsati dall'autore della violazione.

39. L'articolo 97a, paragrafo 3, quarta frase, dell'UrhG contiene tuttavia un'eccezione che consente, in situazioni specifiche, di non applicare il massimale del valore della controversia se, date le circostanze, sarebbe «iniquo» fissarlo in EUR 1 000.

B. Sulla prima questione pregiudiziale

40. Il giudice del rinvio si chiede se gli onorari di avvocato a carico del titolare di diritti di proprietà intellettuale e sostenuti per l'emissione di una diffida in via stragiudiziale nei confronti dell'autore della violazione per una pretesa inibitoria rientrino nella direttiva 2004/48 (in particolare nel suo articolo 14 o, in subordine, nel suo articolo 13).

41. Una procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie può rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2004/48 nei limiti in cui rientri tra «le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» [14].

42. Nella sentenza M.I.C.M la Corte ha statuito che «la ricerca di una composizione amichevole costituisce spesso un preliminare alla proposizione dell'azione di risarcimento vera e propria» [15].

43. Nella stessa sentenza, la Corte ha sottolineato che la direttiva 2004/48 si applica a un procedimento separato, che si svolge in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, riguardante una «richiesta di informazioni (…) formulata in una fase precontenziosa» [16].

44. Ne consegue che, nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la direttiva 2004/48 costituisce il quadro giuridico di riferimento, in linea di principio, per le azioni finalizzate – in via giudiziale o stragiudiziale – non solo all'identificazione dell'autore della violazione, ma anche alla cessazione della sua condotta.

45. Fatta questa premessa, il giudice del rinvio chiede se le spese di avvocato sostenute per la diffida inibitoria rientrino: a) nelle spese giudiziarie o altri oneri di cui all'articolo 14 della direttiva 2004/48: o, b) in subordine, nel risarcimento del danno di cui all'articolo 13 della medesima.

46. Come ho dichiarato nelle conclusioni nella causa United Video Properties, «sotto il profilo sistematico, la direttiva colloca nella medesima sezione (la sesta) il "risarcimento del danno" e "le spese connesse all'azione". Sebbene il suo considerando 26, relativo al risarcimento del danno, non menzioni le spese connesse all'azione, si potrebbe sostenere che l'identità di collocazione consenta di considerarle un ulteriore elemento previsto dalla direttiva a favore del risarcimento dei titolari di diritti di proprietà intellettuale» [17].

47. Una parte lesa può intraprendere diverse azioni prima di avviare un procedimento giudiziario per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale, ma ciò non vuol dire che il costo di *tutte e ciascuna* di esse debba figurare tra le spese del procedimento ai sensi della direttiva 2004/48.

[14] Articolo 1 della direttiva 2004/48.

[15] Sentenza del 17 giugno 2021 (C-597/19, EU:C:2021:492), punto 80.

[16] Ibidem, punti 82 e 84. In tale causa, «la parte attrice chiede[va] a un fornitore di accesso a Internet (...) le informazioni che consentono l'identificazione dei suoi clienti proprio al fine di poter utilmente intentare un'azione giudiziaria nei confronti dei presunti autori della violazione». Poiché tale richiesta – e il procedimento separato che ne deriva – è stata presentata presso le autorità giudiziarie competenti, non si può applicare, tout court, l'analogia, in tutta la sua portata, con le diffide in via stragiudiziale.

[17] C-57/15, EU:C:2016:201, paragrafo 58.

48. Per concludere che una procedura stragiudiziale per la tutela del diritto di proprietà intellettuale rientri nella direttiva 2004/48 occorre tener conto delle sue specificità; occorre poi distinguere le nozioni di spese del procedimento e di risarcimento del danno, poiché, data la loro vicinanza, c'è il rischio che vengano confuse.

49. La classificazione delle spese di una diffida stragiudiziale quale una delle componenti del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 13 della direttiva potrebbe far perdere alla disposizione dell'articolo 14 parte del suo campo di applicazione.

50. Viceversa, «un'interpretazione estensiva dell'articolo 14 della direttiva 2004/48 nel senso che esso prevedrebbe che la parte soccombente debba sopportare, in linea di principio, gli "altri oneri" sostenuti dalla parte vittoriosa, senza specificare la natura di tali oneri, rischia di allargare eccessivamente il campo di applicazione di detto articolo, privando così l'articolo 13 della direttiva del suo effetto utile» [18].

51. La ricerca di un equilibrio ha portato la Corte a «interpretare in senso stretto tale nozione e considerare riconducibili agli "altri oneri", ai sensi dell'articolo 14, le sole spese che sono direttamente e strettamente connesse alla procedura giudiziaria di cui trattasi» [19].

52. In questa stessa linea, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda «le spese stragiudiziali, relative in particolare al tempo impiegato dalla vittima dell'infrazione per far valere i suoi diritti», che possono rientrare nell'articolo 14 della direttiva 2004/48, nei limiti in cui tale disposizione «mira a rafforzare il livello di tutela della proprietà intellettuale, evitando che una parte lesa sia dissuasa dall'avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti (v. sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punto 77)» [20].

53. Una diffida stragiudiziale volta a far cessare la condotta illecita va oltre le altre possibili azioni precontenziose, che consentono alla parte lesa di delineare i contorni e la portata di una violazione e di identificarne il responsabile [21].

54. Se il diritto nazionale considerasse tale diffida come la procedura *standard* (anche se non rigorosamente obbligatoria) per ottenere la cessazione di una violazione, e se nella prassi fosse comunemente utilizzata a tale scopo, potrebbe essere qualificata come un presupposto immediato e diretto del procedimento. Quando un meccanismo di tale natura diventa de facto imprescindibile nella realtà giuridica nazionale, gli si può attribuire una dimensione «strettamente connessa» al procedimento giudiziario che cerca di evitare.

55. Ciò varrebbe a maggior ragione se non solo la prassi, ma la stessa legge nazionale imponesse l'utilizzo *obbligatorio* di tale meccanismo prima di ricorrere ad un procedimento giudiziario.

18 Sentenza United Video Properties, punto 36.

19 Ibidem, punto 36 in fine.

20 Sentenza del 9 giugno 2016, Hansson (C-481/14, EU:C:2016:419), punto 62. Secondo il punto 3 del dispositivo della sentenza, l'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 [del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1)] consente di non tenere in considerazione le spese stragiudiziali sostenute nell'ambito del procedimento di merito. Ma «la mancata considerazione di tali spese è, tuttavia, subordinata alla condizione che l'importo delle spese processuali cui la vittima dell'infrazione può essere condannata non sia tale da dissuaderla dal far valere i propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria, tenuto conto delle somme che restano a suo carico a titolo di spese stragiudiziali sostenute nonché della loro utilità per l'azione principale di risarcimento».

21 A questo genere di azioni si applica il considerando 26 della direttiva 2004/48, quando fa riferimento al fine di «permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche».

56. Fatta salva l'interpretazione del diritto tedesco da parte dal giudice del rinvio, l'articolo 97a, paragrafo 1, dell'UrhG consentirebbe due letture sulla natura della diffida: a) costituisce un obbligo imperativo, se la parte lesa intende avviare un'azione giudiziaria [22]; o b) è un semplice consiglio o avvertimento, di natura non obbligatoria, prima dell'avvio di tale azione [23].

57. L'ordinanza di rinvio, implicitamente, sembra preferire la seconda di tali interpretazioni. Tuttavia entrambe, in effetti, conducono allo stesso risultato:

– Se, secondo il diritto processuale tedesco, una diffida preliminare volta a far cessare la condotta illecita fosse una condizione necessaria di procedibilità di un'azione giudiziaria con lo stesso oggetto, il legame tra la procedura giudiziale e quella stragiudiziale non potrebbe essere più netto.

– Sussisterebbe un legame di questo tipo anche (sebbene non così evidente) nell'ipotesi in cui la diffida stragiudiziale fosse – seguendo l'indicazione dell'UrhG – la procedura suggerita o raccomandata dal diritto nazionale, prima di quella giudiziaria, in termini che la rendessero, de facto, quasi inevitabile [24].

58. Da questa premessa si deduce che, ai fini dell'articolo 14 della direttiva 2004/48:

– Le spese relative alla diffida stragiudiziale volta far cessare la condotta illecita sono direttamente e strettamente connesse alla successiva procedura giudiziale, anche se, nel caso in cui la prima abbia buon fine, la seconda non verrà avviata.

– L'autore della violazione, in quanto parte «soccombente» (avendo accettato la diffida volta far cessare la sua condotta), deve sopportare le spese sostenute dal titolare dei diritti (la parte vittoriosa), a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

– L'obbligo di sostenere le spese della controparte è imposto all'autore della violazione perché, «l'autore della lesione ai diritti di proprietà intellettuale deve di norma sopportare interamente le conseguenze finanziarie della sua condotta» [25].

59. Tra le spese inerenti la diffida – che saranno sostenute, ripeto, dall'autore della violazione – possono figurare, in linea di principio, gli onorari dell'avvocato che ha gestito la pratica, anche se la legge nazionale non esige in modo perentorio che tale diffida preliminare alla procedura giudiziale sia redatta da un avvocato. Farò riferimento a questa tematica nel trattare la seconda questione pregiudiziale.

60. In conclusione, mi sembra che nulla osta a che, per via del loro collegamento con un eventuale e immediato procedimento giudiziale (che sarebbe anch'esso finalizzato alla cessazione di una violazione accertata e imputabile a una persona specifica), le spese – tra cui gli onorari di

[22] «Prima di intentare un'azione legale, la parte lesa *deve* inviare una diffida all'autore della violazione invitandolo a cessare la condotta».

[23] «Prima di intentare un'azione legale, la parte lesa *dovrebbe* inviare una diffida all'autore della violazione invitandolo a cessare la condotta».

[24] Tale legame è confermato dalla tesi cui hanno fatto riferimento le osservazioni delle parti: la diffida, oltre ad avere l'obiettivo di evitare un procedimento giudiziale, è utile per evitare una potenziale condanna alle spese del titolare del diritto, qualora egli adisca direttamente la via giudiziale. Essi sostengono che, secondo il diritto tedesco, se la parte lesa intraprendesse senz'altro un'azione legale, si esporrebbe a una prevedibile dichiarazione di acquiescenza da parte dell'autore della violazione, il che potrebbe significare che il titolare del diritto (e vittima della violazione) dovrebbe sostenere non solo i costi e le spese proprie del procedimento giudiziario, ma anche quelli dell'autore della violazione. La parte lesa potrebbe, in queste condizioni, essere «dissuasa dall'avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti».

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

avvocato – di una diffida stragiudiziale, finalizzata a intimare all'autore della violazione di desistere dalla sua condotta, rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/48.

C. Sulla seconda questione pregiudiziale

61. La seconda questione pregiudiziale contiene due interrogativi che possono essere trattati congiuntamente.

62. Il giudice del rinvio si chiede se un titolare di diritti di proprietà intellettuale abbia «diritto, in linea di principio, al rimborso integrale delle spese di avvocato (…) e, in ogni caso, al rimborso di una quota adeguata e sostanziale delle stesse», qualora:

– l'autore della violazione sia una persona fisica che agisce al di fuori della sua attività professionale o commerciale; e

– la normativa nazionale preveda che, in tale caso, le spese di avvocato siano rimborsabili, di regola, solo sulla base di un valore della controversia ridotto.

63. Il giudice a quo chiede, a tal fine, «l'interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli articoli 3, 13 e 14 della direttiva 2004/48, l'articolo 8 della direttiva 2001/29 e l'articolo 7 della direttiva 2009/24 (…)».

64. È vero che i suddetti articoli della direttiva 2001/29 e della direttiva 2009/24 prevedono misure relative alla tutela del titolare del diritto di proprietà intellettuale, vittima di atti illeciti.

65. Tuttavia, la genericità della loro formulazione, rispetto all'articolo 14 della direttiva 2004/48, che disciplina specificamente le spese giudiziarie e gli altri oneri in questo genere di procedure, suggerisce di concentrarsi su quest'ultimo, lasciando da parte il resto.

66. L'articolo 14 della direttiva 2004/48, come ho indicato nelle conclusioni (che presento oggi stesso) nella causa Nova Text[26], non è incondizionato, poiché, oltre ad essere una «regola generale», obbliga gli Stati membri a garantire solo il rimborso di spese giudiziarie ragionevoli[27] e proporzionate[28].

67. L'articolo 97a, paragrafo 3, dell'UrhG non esita a qualificare come «spese necessarie»[29] il compenso di un avvocato incaricato dell'emissione della diffida (ovviamente, sempre che quest'ultima sia giustificata). Anche il giudice del rinvio sembra ritenere che tali spese siano necessarie nella controversia principale.

[26] Paragrafo 34 delle conclusioni nella causa Nova TEXT (C-531/20 ECLI).

[27] 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».

[28] 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 (...)».

[29] Per quanto riguarda il concetto di necessità delle spese, rinvio alle mie conclusioni nella causa Nova TEXT (C-531/20 ECLI).

68. La stessa disposizione dell'UrhG, tuttavia, limita «per quanto riguarda l'assunzione di un incarico di un avvocato, il rimborso delle *spese necessarie*» alle spese legali calcolate in base a un valore della controversia pari a EUR 1 000 per ciascuna azione di astensione e inibitoria diretta contro un privato che agisce in quanto tale (vale a dire, non in qualità di professionista o di imprenditore).

69. La situazione creatasi è simile a quella della causa United Video Properties. Mentre in quel caso la legislazione belga prevedeva un limite massimo alle spese relative all'assistenza legale, in questo caso, si giunge ad un risultato simile seguendo un'altra via, ossia quella di fissare il valore della controversia in EUR 1 000, qualora l'autore della violazione del diritto di proprietà intellettuale sia un privato.

70. In quella causa, ho ritenuto che l'articolo 14 della direttiva 2004/48 stabilisse un principio soggetto a deroghe, «richiamando criteri di ragionevolezza e proporzionalità che attribuiscono agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità normativa. Il legislatore nazionale può, a mio parere, valutare autonomamente, tenendo conto, tra altri fattori, della cultura giuridica e della situazione dell'assistenza legale in Belgio, il limite massimo oltre il quale gli onorari di avvocato addebitabili alla parte soccombente cessano di essere ragionevoli» [30].

71. Nella causa United Video Properties, la Corte ha dichiarato che il sistema di tariffe massime per la fissazione degli onorari di avvocato addebitabili alla parte soccombente non osta, in linea di principio, alla direttiva 2004/48, pur precisando che:

– Il requisito della ragionevolezza «non può giustificare, ai fini dell'attuazione in uno Stato membro dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, una normativa che imponga tariffe forfettarie *di gran lunga inferiori* rispetto alle tariffe medie effettivamente applicate ai servizi prestati da avvocati in tale Stato membro» [31].

– Una normativa che preveda tale limite assoluto deve assicurare, «da un lato, che tale limite rispecchi le tariffe realmente praticate in materia di servizi di assistenza legale nell'ambito della proprietà intellettuale e, dall'altro, [sotto il profilo della proporzionalità] che almeno *una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese* effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente» [32].

72. Sulla base di tali presupposti giuridici si può dedurre la risposta alla prima parte della seconda questione pregiudiziale: la parte lesa ha diritto, in linea di principio, al rimborso integrale o almeno di una parte significativa delle spese di avvocato sostenute per la diffida, qualora tale intervento sia ritenuto necessario e l'importo richiesto sia ragionevole e proporzionato (giudizi che spettano al giudice del rinvio).

73. Tale risposta non è rimessa in discussione dal fatto che l'autore della violazione dei diritti di proprietà intellettuale è una persona fisica che agisce al di fuori della sua attività professionale o imprenditoriale. Questa circostanza mi sembra irrilevante, considerata alla luce dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, che riguarda la tutela dei diritti della parte lesa, il cui sfruttamento commerciale subisce un detrimento anche in questi casi.

30 Conclusioni nella causa United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201), paragrafo 76.

31 Sentenza United Video Properties, punto 26. Il corsivo è mio.

32 Ibidem, punto 30. Il corsivo è mio.

74. La vittima della violazione del diritto di proprietà intellettuale può subire il danno che ne deriva sia che la violazione sia commessa da una persona fisica che agisce al di fuori della sua attività professionale o commerciale, sia che agisca nell'esercizio di tali attività.

75. L'entità di tale danno può, a seconda dei casi, variare (è logico supporre che nella seconda ipotesi il danno sarà maggiore), tuttavia il suo rimborso integrale [33] è contemplato nel risarcimento di cui all'articolo 13 della direttiva 2004/48, e non nelle «spese giudiziarie» di cui all'articolo 14 della stessa.

76. Se la norma applicabile, ai sensi dell'articolo 97a, paragrafo 3, dell'UrhG, alle persone fisiche autrici della violazione che agiscono al di fuori della loro attività professionale o commerciale non ammettesse eccezioni, sarebbe incompatibile con l'articolo 14 della direttiva 2004/48, interpretato nel senso che ho appena esposto. Avrebbe come esito, non di rado, il rimborso di importi «di gran lunga inferiori» alle tariffe normalmente applicabili, non rispettando così i criteri della sentenza United Video Properties [34].

77. Orbene, questa regola non è rigida e i giudici tedeschi sono liberi di non applicarla, fissando un importo superiore come valore di riferimento (per calcolare su quest'ultimo l'aliquota corrispondente), ove ragioni di equità lo consentano, tenendo conto delle «particolari circostanze del caso specifico».

78. Si potrebbe obiettare che, anche in questo caso, la norma nazionale non sarebbe conforme all'articolo 14 della direttiva 2004/48: secondo tale disposizione, alla parte vittoriosa devono essere rimborsate le spese giudiziarie ragionevoli, «a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta», mentre, come sottolinea il giudice del rinvio, l'effetto dell'articolo 97a, paragrafo 3, dell'UrhG è proprio quello di invertire la regola.

79. Non credo che questa obiezione sia sufficiente per disapplicare la norma nazionale, se essa può essere interpretata in conformità del diritto dell'Unione, in modo tale che, alla fine, il suo risultato coincida con quello prescritto da quest'ultimo.

80. Il ricorso all'equità, presente in entrambe le disposizioni (articolo. 97a, paragrafo 3, dell'UrhG e articolo 14 della direttiva 2004/48), consente al giudice nazionale di adeguare in aumento gli onorari ripetibili, se quelli risultanti dall'applicazione rigorosa della norma nazionale ammettessero solo il loro rimborso per un valore di gran lunga inferiore a quello ragionevole e proporzionato.

81. Condivido dunque l'opinione della Commissione nell'affermare che «(…) l'articolo 97a dell'UrhG conferisce al giudice nazionale un potere discrezionale sufficiente per valutare, in ogni singolo caso, se i fatti della controversia rendono iniqua l'applicazione del limite» [35].

[33] Di nuovo v. sentenza del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668), punto 49, trascritto al paragrafo 58.

[34] Nella presente causa la Koch Media sostiene di dover pagare ai suoi avvocati la tariffa rigorosamente calcolata sul valore effettivo della controversia (EUR 20 000), mentre recupererà solo la parte corrispondente al valore di EUR 1 000.

[35] Punto 33 delle sue osservazioni scritte.

82. Il giudice a quo dovrà pertanto procedere a una duplice verifica, in cui la Corte non può sostituirlo:

– In primo luogo, bisognerà verificare se il massimale del valore della controversia, in tali casi, implichi che gli onorari di avvocato addebitabili all'autore della violazione siano di gran lunga inferiori alla tariffa abituale (o media) per le diffide stragiudiziali.

– In secondo luogo, se così fosse, potrà per ragioni di equità aumentare l'importo di tali onorari fino a raggiungere un livello ragionevole e proporzionato.

83. Nell'effettuare tali valutazioni, nulla impedisce al giudice del rinvio di ponderare l'incidenza, tra gli altri, dei fattori che egli stesso elenca nella seconda parte della seconda questione pregiudiziale: l'«attualità dell'opera, la durata della pubblicazione» o il fatto che la violazione sia consistita nel mettere a disposizione del pubblico un'opera protetta «offrendo la possibilità di scaricarla gratuitamente a tutti i partecipanti in un mercato di scambio di dominio pubblico senza gestione dei diritti digitali («Digital Rights Management»).

V. Conclusione

84. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere al Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania) nei seguenti termini:

«1) L'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che in tale disposizione rientrano le spese di avvocato (onorari) che un titolare di diritti di proprietà intellettuale ha sostenuto per far valere in via stragiudiziale, mediante una diffida, una pretesa inibitoria nei confronti dell'autore della violazione, come passaggio preliminare alla presentazione di un'azione giudiziaria avente lo stesso oggetto.

2) L'articolo 14 della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che non è incompatibile con una norma nazionale che, per il calcolo degli onorari ripetibili a carico dall'autore della violazione per l'intervento di un avvocato nella diffida stragiudiziale volta far cessare la condotta illecita, limiti il valore della controversia a EUR 1 000, quando la violazione dei diritti è stata commessa da una persona fisica che agisce al di fuori della sua attività professionale o commerciale, purché la norma nazionale autorizzi il giudice a non rispettare tale limite, per ragioni di equità, in un caso particolare.

3) Per determinare se gli onorari di avvocato dovuti, ripetibili a carico dall'autore della violazione, siano ragionevoli e proporzionati, il giudice deve prendere in considerazione tutti i fattori coinvolti. Tra questi possono essere elencati l'attualità dell'opera protetta, la durata della pubblicazione o il fatto che la violazione sia consistita nel mettere a disposizione del pubblico tale opera protetta, offrendo la possibilità di scaricarla gratuitamente in un mercato di scambio di dominio pubblico senza gestione dei diritti digitali ("Digital Rights Management")».