Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

28 aprile 2022*

«Rinvio pregiudiziale – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 14 – Nozioni di "spese giudiziarie" e di "altri oneri" – Diffida per garantire il rispetto di un diritto di proprietà intellettuale in via stragiudiziale – Spese di avvocato – Qualificazione – Normativa nazionale che limita l'importo ripetibile di tali spese a determinate condizioni»

Nella causa C-559/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania), con decisione del 6 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre 2020, nel procedimento

Koch Media GmbH

contro

FU,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Koch Media GmbH, da A. Nourbakhsch, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da G. Braun, T. Scharf e S.L. Kalėda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 novembre 2021,

* Lingua processuale: il tedesco.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Koch Media GmbH e FU, in merito a spese ripetibili per spese di avvocato che la Koch Media ha sostenuto al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti mediante una diffida inviata a FU prima di proporre un ricorso giudiziario.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2004/48

3 I considerando 10, 14 e 17 della direttiva 2004/48 sono formulati come segue:

«(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(14) È necessario che le misure previste dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 1 e dall'articolo 9, paragrafo 2 siano applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare tali misure anche nei confronti di altri atti. Per atti commessi su scala commerciale si intendono gli atti effettuati per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con l'esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede.

(...)

(17) Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione».

4 Ai sensi dell'articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»:

«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 della direttiva in parola, rubricato «Campo d'applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«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 Il capo II della stessa direttiva contiene gli articoli da 3 a 15 di quest'ultima, relativi alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso disciplinati dalla direttiva 2004/48.

7 L'articolo 3 della direttiva 2004/48, intitolato «Obbligo generale», dispone 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 di 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 Ai sensi dell'articolo 13 di tale direttiva, intitolato «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.

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».

9 L'articolo 14 di detta direttiva, intitolato «Spese giudiziarie», enuncia quanto segue:

«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».

Direttiva 2001/29/CE

10 L'articolo 1 della direttiva 2001/29/CE 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), intitolato «Campo d'applicazione», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«(...) [L]a presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;

(...)».

11 L'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Sanzioni e mezzi di ricorso», al paragrafo 2 dispone quanto segue:

«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».

Direttiva 2009/24/CE

12 La direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16), ha codificato e abrogato la direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 1991, L 122, pag. 42).

13 L'articolo 1 della direttiva 2009/24, intitolato «Oggetto della tutela», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della [convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979]. Ai fini della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma».

14 L'articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Misure speciali di tutela», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«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;

(...)».

Diritto tedesco

15 L'articolo 97a del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l'«UrhG»), intitolato «Diffida», è così formulato:

«1) Prima di intentare un'azione legale, la parte lesa deve inviare una diffida all'autore della violazione recante l'intimazione a porre fine alle azioni in questione 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

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 di avvocato, 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.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16 La Koch Media è titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi al gioco per computer «*This War of Mine*» per il territorio della Repubblica Federale di Germania. Si tratta di un gioco per computer che è stato immesso sul mercato nel mese di novembre del 2014 e che, secondo le indicazioni della Koch Media, ha ricevuto il premio tedesco del gioco per computer. In base alla decisione di rinvio, il prezzo di vendita dell'opera sul mercato di cui trattasi ha raggiunto importi superiori a EUR 30 nei primi mesi successivi alla sua pubblicazione.

17 Ritenendo che FU, una persona fisica, mettendo a disposizione del pubblico questo gioco per computer tramite la sua connessione Internet al fine di essere scaricato su una piattaforma per la condivisione di file nell'ambito di una rete tra utenti *(peer-to-peer)*, avesse commesso una serie di violazioni dei suoi diritti di proprietà intellettuale, la Koch Media ha incaricato uno studio legale per garantire il rispetto dei propri diritti, in particolare inviando a FU una diffida a cessare la sua condotta, conformemente all'articolo 97a dell'UrhG.

18 Con lettera del 9 aprile 2015, gli avvocati della Koch Media hanno proposto a FU una soluzione amichevole chiedendogli di impegnarsi, sotto pena di sanzione contrattuale, a cessare di mettere tale gioco per computer a disposizione del pubblico per essere scaricato su una piattaforma per la condivisione di file, nonché a risarcire il danno.

19 Poiché tale proposta non è stata accettata da FU riguardo al risarcimento dei danni, ma unicamente per quanto concerne l'impegno a cessare la sua condotta, la Koch Media ha proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi all'Amtsgericht Saarbrücken (Tribunale circoscrizionale di Saarbrücken, Germania). Tale giudice, accogliendo detto ricorso con una sentenza del 29 gennaio 2020, ha constatato che, tra il 26 e il 28 novembre 2014, FU, in almeno tredici occasioni, aveva messo a disposizione il gioco per computer in questione tramite la sua connessione Internet al fine di essere scaricato su una piattaforma per la condivisione di file. Inoltre, detto giudice ha condannato FU alle spese, compreso un importo di EUR 124, oltre agli interessi, a titolo di spese di avvocato che la Koch Media ha dovuto sostenere per far valere la sua pretesa inibitoria mediante una diffida.

20 Ritenendo, in particolare, di dover essere rimborsata dell'integralità di dette spese di avvocato sostenute nella fase precontenziosa, ammontanti, nel caso di specie, a EUR 984,60, il che corrisponde a un valore della controversia di EUR 20 000, la Koch Media ha proposto appello avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land di Saarbrücken, Germania).

21 Il giudice del rinvio afferma che il rimborso delle spese di avvocato sostenute nella fase precontenziosa di una controversia in materia di difesa dei diritti di proprietà intellettuale, relative all'esercizio dell'azione inibitoria, è disciplinato, nel diritto tedesco, dall'articolo 97a dell'UrhG. In base a questa disposizione, il titolare del diritto di autore cui sia stato arrecato pregiudizio può, in linea di principio, ottenere il rimborso delle «spese necessarie». Dall'articolo 97a, paragrafo 3, seconda frase, dell'UrhG risulterebbe, in proposito, da un lato, che il legislatore tedesco limita, in linea di principio, a EUR 1 000 il valore in causa della somma che deve essere rimborsata da persone fisiche, il che significherebbe che una parte considerevole delle spese di avvocato rimarrebbe a carico del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Dall'altro lato, dall'articolo 97a, paragrafo 3, quarta frase, dell'UrhG emergerebbe che, in via eccezionale, il giudice competente può non tener conto di detto massimale in caso di «iniquità». Per contro, dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) deriverebbe che, quando un titolare di diritti relativi a film, a musica o a DVD attuali fa valere la sua pretesa inibitoria, il valore della controversia ammonterebbe in ogni caso a oltre EUR 10 000.

22 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se le spese di avvocato connesse alla diffida, come quella di cui trattasi nel procedimento dinanzi ad esso pendente, rientrino nelle «spese giudiziarie» o negli «altri oneri», previsti all'articolo 14 della direttiva 2004/48, o nel «risarcimento del danno» di cui all'articolo 13 della stessa direttiva, a meno che esse non rientrino affatto in quest'ultima.

23 Secondo il giudice del rinvio, la diffida contemplata all'articolo 97a dell'UrhG tenderebbe a un duplice obiettivo, vale a dire, da un lato, a cercare di evitare un contenzioso mediante una soluzione amichevole della controversia tra le parti e, dall'altro, a tutelare, in caso di contenzioso, il titolare del diritto di proprietà intellettuale contro il rischio di vedersi condannato alle spese nell'ipotesi in cui proponga un'azione inibitoria senza aver proceduto ad una diffida preventiva, ma la parte convenuta riconosca fin dall'inizio la fondatezza della sua domanda.

24 In secondo luogo, esso chiede se, alla luce degli insegnamenti che emergerebbero dalla sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), le direttive in materia debbano essere interpretate nel senso che, in linea di principio, le spese di diffida devono essere rimborsate integralmente anche quando la violazione dei diritti di proprietà intellettuale sia stata commessa da persone fisiche che non perseguono alcun interesse professionale o commerciale e se alcuni fattori possano comportare il solo rimborso di una parte minima di tali spese. In caso affermativo, il giudice del rinvio si chiede quali sarebbero allora tali spese rimborsabili.

25 In terzo luogo, conformemente all'articolo 14 della direttiva 2004/48, le spese di avvocato sostenute dalla parte vincitrice dovrebbero essere di norma a carico della parte soccombente, a meno che l'equità non lo consenta. Orbene, l'articolo 97a, paragrafo 3, quarta frase, dell'UrhG avrebbe invertito il rapporto tra questa regola e la sua eccezione. Pertanto, in base a tale disposizione, il massimale di EUR 1 000 relativo al valore della controversia applicabile alla tassazione delle spese non si applicherebbe nel solo caso particolare in cui tale valore presenti carattere iniquo alla luce delle circostanze del caso di specie.

26 In conclusione, detto giudice precisa che la sua domanda di pronuncia pregiudiziale si colloca nel contesto di un gran numero di controversie dinanzi ad esso pendenti, la cui soluzione, per quanto riguarda il rimborso delle spese di avvocato relative alla fase precontenziosa di una controversia in materia di difesa dei diritti di proprietà intellettuale, dipende dall'interpretazione del diritto dell'Unione, essendo la giurisprudenza tedesca molto divergente al riguardo.

27 In tale contesto, il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land di Saarbrücken) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre 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

– 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 le spese di avvocato di cui sub 1 a), devono essere rimborsate 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]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 14 della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che le spese sostenute da un titolare di diritti di proprietà intellettuale nell'ambito della sua rappresentanza da parte di un avvocato al fine di garantire il rispetto di tali diritti in via stragiudiziale, quali le spese connesse a una diffida, rientrano nella nozione di «spese giudiziarie» o di «altri oneri», ai sensi di detta disposizione. In subordine, esso chiede se tali spese rientrino nella nozione di «risarcimento del danno» ai sensi dell'articolo 13 di detta direttiva.

29 Come enuncia il suo considerando 10, l'obiettivo della direttiva 2004/48 è di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

30 A tal fine, conformemente al suo articolo 1, la direttiva 2004/48 concerne tutte le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L'articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva precisa che tali misure, procedure e mezzi di ricorso si applicano alle violazioni di detti diritti come previsto dalla legislazione dell'Unione e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

31 Tuttavia, le disposizioni della direttiva 2004/48 non intendono disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall'altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l'esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

32 Inoltre, in sede di adozione di tale direttiva, il legislatore dell'Unione ha scelto di procedere ad un'armonizzazione minima relativamente al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale (sentenza del 9 luglio 2020, Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

33 Tuttavia, al pari di quanto rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, occorre constatare che, per quanto riguarda il suo obiettivo di garantire un livello di protezione elevato della proprietà intellettuale, la direttiva 2004/48 si applica sia ai procedimenti giudiziari sia a quelli extragiudiziali, considerato che entrambi i tipi di procedimento possono risultare necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

34 Pertanto, la Corte ha già dichiarato che un procedimento separato che precede l'azione risarcitoria, quale la richiesta di informazioni, con cui, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/48, la parte attrice chiede a un fornitore di accesso a Internet le informazioni che consentono l'identificazione dei suoi clienti al fine di poter utilmente intentare un'azione giudiziaria nei confronti dei presunti autori della violazione, soddisfa il criterio previsto da tale disposizione, vale a dire che una siffatta richiesta sia connessa a «procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale» (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, punti 81 e 82).

35 Poiché la procedura di diffida extragiudiziale costituisce una forma di ricerca di una soluzione amichevole prima di intentare un'azione giudiziaria propriamente detta, non si può ritenere che quest'ultima non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/48.

36 Per quanto concerne la questione se le spese connesse a una diffida rientrino nelle nozioni di «spese giudiziarie» o di «altri oneri», ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, oppure nella nozione di «risarcimento del danno», a norma dell'articolo 13 di quest'ultima, occorre rilevare che la formulazione dell'articolo 14 della direttiva 2004/48 copre non soltanto le «spese giudiziarie» nel senso stretto del termine, ma anche gli «altri oneri» sostenuti dalla «parte vincitrice».

37 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 (sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

38 L'obiettivo specifico che persegue quindi detta disposizione si colloca pienamente in quello al quale tende, in generale, la direttiva 2004/48, ossia il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale. In conformità a detti obiettivi, l'autore della lesione ai diritti di proprietà intellettuale deve di norma sopportare interamente le conseguenze finanziarie della sua condotta (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, punto 49).

39 Alla luce di tali obiettivi, nonché della formulazione ampia e generale dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, che si riferisce alla «parte vincitrice» e alla «parte soccombente», senza aggiungere precisazioni o fissare limitazioni quanto al tipo di procedimento a cui la regola da esso enunciata deve riferirsi, tale disposizione è applicabile alle spese giudiziarie sostenute nell'ambito di qualsiasi procedimento rientrante nel campo di applicazione della citata direttiva (sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punto 78).

40 Tuttavia, un'interpretazione estensiva dell'articolo 14 della direttiva 2004/48 nel senso che esso implicherebbe che la parte soccombente debba sopportare, di norma, le spese sostenute dalla parte vincitrice, senza fornire alcuna precisazione sulla natura di tali spese, rischia di conferire a tale articolo un ambito di applicazione eccessivo, privando così l'articolo 13 di detta direttiva del suo effetto utile (sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, punto 36).

41 Così, la Corte, al punto 36 della sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), ha dichiarato che l'articolo 14 della direttiva 2004/48 doveva essere interpretato nel senso che rientrano negli «altri oneri», ai sensi di tale disposizione, le sole spese che sono direttamente e strettamente connesse alla procedura giudiziaria di cui trattasi.

42 Se è vero che, come dichiarato nella sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), tenuto conto delle caratteristiche della causa che ha dato luogo a quest'ultima, gli «altri oneri», ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, devono soddisfare tali criteri per essere ripetibili, lo stesso vale, a maggior ragione, per le «spese giudiziarie» cui si riferisce detta disposizione.

43 Per quanto riguarda la questione se le spese connesse a una diffida costituiscano «spese giudiziarie» o «altri oneri», ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/48, occorre rilevare che, sebbene le spese connesse a una diffida non possano essere qualificate come «spese giudiziarie», a norma di tale disposizione, poiché, in tale fase, nessuna controversia è ancora pendente dinanzi a un giudice, nulla nella direttiva 2004/48 osta a che tali spese siano qualificate come «altri oneri», benché, in questa fase precontenziosa, non sia ancora certo che il titolare del diritto di proprietà intellettuale interessato avvierà o meno, successivamente, un procedimento giudiziario o se la sua proposta di composizione amichevole sarà accettata o meno dal presunto autore della violazione.

44 Poiché la procedura di diffida costituisce una procedura necessaria per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale volta ad evitare o addirittura a sostituirsi ad una successiva procedura giudiziale, si deve ritenere che, per le stesse ragioni esposte ai punti da 32 a 35 della presente sentenza, le spese di assistenza e di rappresentanza in tale procedura rientrino nella nozione di «altri oneri» ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/48.

45 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 14 della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che le spese sostenute da un titolare di diritti di proprietà intellettuale per la propria rappresentanza da parte di un avvocato al fine di garantire il rispetto di tali diritti in via stragiudiziale, quali le spese connesse a una diffida, rientrano nella nozione di «altri oneri» ai sensi di detta disposizione.

Sulla seconda questione

46 Va ricordato, in via preliminare, che, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all'articolo 267 TFUE, quest'ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

47 In proposito, si deve considerare che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 14 della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che, in una situazione in cui la violazione di un diritto di proprietà intellettuale sia stata commessa da una persona fisica al di fuori della sua attività professionale o commerciale, il rimborso degli «altri oneri», previsti da detta disposizione, che il titolare di tale diritto è legittimato a chiedere sia calcolato forfettariamente, sulla base di un valore della controversia limitato da detta normativa, a meno che il giudice nazionale non ritenga che, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del caso di specie sottopostogli, l'applicazione di una siffatta limitazione sia iniqua. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede altresì quali fattori debba eventualmente prendere in considerazione per determinare se tali spese siano ragionevoli e proporzionate ai sensi di detto articolo 14.

48 In primo luogo, l'articolo 14 della direttiva 2004/48 richiede che le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate e gli altri oneri sostenuti dalla parte vincitrice siano, di norma, a carico della parte soccombente.

49 Da un lato, l'articolo 14 della direttiva in parola impone agli Stati membri di garantire il rimborso delle sole spese giudiziarie «ragionevoli». Tale requisito, che si applica sia alle «spese giudiziarie» sia agli «altri oneri», ai sensi di detta disposizione, riflette l'obbligo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, secondo cui gli Stati membri devono provvedere, in

particolare, affinché le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale previsti da tale direttiva non siano inutilmente costosi (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, punto 24).

50 Pertanto, la Corte ha dichiarato che non sono ragionevoli le spese eccessive dovute a onorari insolitamente elevati concordati tra la parte vincitrice e il suo avvocato, o dovute alla prestazione, da parte dell'avvocato, di servizi ritenuti non necessari per assicurare il rispetto del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, punto 25).

51 Dall'altro lato, l'articolo 14 della direttiva 2004/48 prevede che le spese giudiziarie e gli altri oneri a carico della parte soccombente debbano essere «proporzionati».

52 La Corte ha dichiarato, in proposito, che la questione se tali spese siano proporzionate non può essere valutata indipendentemente dalle spese che la parte vincitrice ha effettivamente sostenuto per l'assistenza legale, nei limiti in cui esse siano «ragionevoli», ai sensi del punto 49 della presente sentenza. Infatti, sebbene il requisito di proporzionalità non implichi che la parte soccombente debba necessariamente rimborsare integralmente le spese sostenute dall'altra parte, esso esige tuttavia che quest'ultima abbia diritto al rimborso, quantomeno, di una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese effettivamente sostenute dalla parte vincitrice (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, punto 29).

53 Inoltre, per quanto concerne, in particolare, la situazione di una persona fisica che, al di fuori della sua attività professionale o commerciale, abbia pregiudicato un diritto di proprietà intellettuale, va rilevato che, come risulta dal considerando 14 della direttiva 2004/48, il requisito secondo cui, per rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, le violazioni devono essere commesse su scala commerciale si applica soltanto alle misure relative agli elementi di prova, alle misure relative al diritto d'informazione e alle misure provvisorie e cautelari, previste nel capo II di quest'ultima, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di applicare dette misure anche in relazione ad atti che non sono stati commessi su scala commerciale (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, punto 88).

54 Tale requisito non si applica alle «spese giudiziarie» e agli «altri oneri» di cui all'articolo 14 della direttiva 2004/48. Di conseguenza, in forza di tale disposizione, i singoli autori di violazioni possono, in linea di principio, vedersi ingiungere di risarcire al titolare di diritti di proprietà intellettuale l'integralità di dette spese, purché esse siano ragionevoli e proporzionate (v., per analogia, sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, punto 89).

55 Tuttavia, la Corte ha ammesso che, nel recepire, nel loro ordinamento giuridico interno, la regola generale di cui all'articolo 14 della direttiva 2004/48, gli Stati membri possono prevedere tariffe forfettarie. Cionondimeno, essa ha precisato che tali tariffe devono garantire che le spese che, in forza della normativa nazionale di recepimento, possono essere addebitate alla parte soccombente siano ragionevoli e che gli importi massimi che possono essere richiesti per queste spese non siano nemmeno troppo bassi rispetto alle tariffe normalmente praticate da un avvocato nel settore della proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, punti 25, 26, 30 e 32).

56 Infatti, se l'autore della violazione potesse essere condannato solamente al rimborso di una piccola parte delle ragionevoli spese per l'avvocato sostenute dal titolare del diritto di proprietà intellettuale danneggiato, l'effetto dissuasivo di un'azione di contraffazione sarebbe gravemente

compromesso, contrariamente all'obbligo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 nonché all'obiettivo principale perseguito da quest'ultima, consistente nell'assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno, obiettivo che è espressamente evocato al considerando 10 di tale direttiva, in conformità con l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, punto 27).

57 Inoltre, spetta al giudice nazionale garantire altresì che l'importo prevedibile delle spese giudiziarie cui il titolare di diritti di proprietà intellettuale può essere condannato non sia tale da dissuaderlo 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 (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, punto 63).

58 In secondo luogo, oltre ad un controllo della ragionevolezza e della proporzionalità delle spese ripetibili, l'articolo 14 della direttiva 2004/48 prevede che la regola generale di ripartizione di tali spese non si applichi se l'equità vieta di imporre alla parte soccombente il rimborso delle spese sostenute dalla parte vincitrice, anche se queste sono ragionevoli e proporzionate.

59 La Corte ha dichiarato che tale disposizione 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, dalla regola generale. Tuttavia, essa ha precisato che l'equità, per sua stessa natura, non può giustificare l'esclusione generale ed incondizionata di un rimborso spese che superi un determinato limite (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, punto 31).

60 In terzo luogo, conformemente all'articolo 14 della direttiva 2004/48, letto alla luce del considerando 17 di quest'ultima, la normativa nazionale che recepisce tale articolo 14 deve, in ogni caso, consentire al giudice incaricato di pronunciarsi sulla condanna alle spese di tener conto, in ciascun caso, delle caratteristiche specifiche di quest'ultimo.

61 Pertanto, in base a tali caratteristiche specifiche, il giudice nazionale potrebbe segnatamente tener conto dell'attualità dell'opera, della durata della pubblicazione, del fatto che la violazione dei diritti sia stata commessa da una persona fisica al di fuori della sua attività professionale o commerciale nonché, come emerge dal considerando 17 della direttiva 2004/48, delle caratteristiche specifiche del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi e, eventualmente, del carattere intenzionale o meno della violazione commessa.

62 Inoltre, nell'ambito di tale presa in considerazione delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, è anche necessario che il giudice del rinvio possa verificare, conformemente all'obbligo generale previsto all'articolo 3 della direttiva 2004/48, in particolare, il carattere leale, equo e non abusivo di una domanda di condanna alle spese relativa alle spese di un rappresentante per una lettera di diffida (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, punti 93 e 94).

63 Per quanto concerne la normativa nazionale in questione nel procedimento principale, vale a dire l'articolo 97a dell'UrhG, quest'ultimo prevede che le spese ripetibili siano ridotte applicando loro un valore della controversia massimo di EUR 1 000 nel caso in cui la persona diffidata sia una persona fisica che non utilizzi opere o altri oggetti protetti per la sua attività commerciale o per la sua

attività professionale indipendente. Tuttavia, tale articolo 97a prevede, al paragrafo 3, quarta frase, un'eccezione nell'ipotesi in cui detto valore sia iniquo nelle particolari circostanze del caso di specie.

64 L'articolo 14 della direttiva 2004/48 non osta a una normativa del genere, qualora tale normativa miri a garantire che le spese a carico della parte soccombente siano ragionevoli e proporzionate, purché essa offra al giudice competente a pronunciarsi sulla condanna alle spese la possibilità di tener conto, in ciascun caso, delle caratteristiche specifiche di quest'ultimo.

65 In tali circostanze, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 14 della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che, in una situazione in cui una violazione di un diritto di proprietà intellettuale sia stata commessa da una persona fisica al di fuori dell'ambito della sua attività professionale o commerciale, il rimborso degli «altri oneri», previsti da detta disposizione, che il titolare di tale diritto è legittimato a chiedere, sia calcolato forfettariamente, sulla base di un valore della controversia limitato da tale normativa, a meno che il giudice nazionale non ritenga che, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del caso di specie sottopostogli, l'applicazione di una tale limitazione sia iniqua.

Sulle spese

66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

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 le spese sostenute da un titolare di diritti di proprietà intellettuale per la propria rappresentanza da parte di un avvocato al fine di garantire il rispetto di tali diritti in via stragiudiziale, quali le spese connesse a una diffida, rientrano nella nozione di «altri oneri», ai sensi di detta disposizione.**

2) **L'articolo 14 della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che, in una situazione in cui una violazione di un diritto di proprietà intellettuale sia stata commessa da una persona fisica al di fuori dell'ambito della sua attività professionale o commerciale, il rimborso degli «altri oneri», previsti da detta disposizione, che il titolare di tale diritto è legittimato a chiedere, sia calcolato forfettariamente, sulla base di un valore della controversia limitato da tale normativa, a meno che il giudice nazionale non ritenga che, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del caso di specie sottopostogli, l'applicazione di una tale limitazione sia iniqua.**

Firme