



Proprietà intellettuale. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla necessità di accertare preliminarmente l'esistenza di un diritto

📅 08/06/2023

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Marco Stillo

In data 27 aprile 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-628/21, *TB*, sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¹. Tale domanda era stata presentata nell'ambito di un procedimento avviato da TB, una persona fisica che vende articoli decorativi tramite i propri negozi *online*, e diretto ad ingiungere alla *Castorama Polska sp. z o.o.* ("Castorama") e alla «*Knor*» *sp. z o.o.* ("Knor"), società con sede in Polonia, di fornire informazioni relative all'origine e alle reti di distribuzione di merci o servizi che violerebbero un diritto di proprietà

intellettuale di cui TB afferma di essere titolare.

Questi i fatti.

Nell'ambito della sua attività, TB vende le riproduzioni delle immagini A, B e C, da essa realizzate meccanicamente, ciascuna delle quali presenta una grafica semplice, costituita da un numero limitato di colori, figure geometriche e frasi brevi. Riproduzioni di tali immagini, tuttavia, sono poste in commercio dalla Castorama e dalla Knor. Più particolarmente, copie esatte delle immagini A e B sono vendute nel negozio *online* e nei negozi della Castorama e sono fornite dalla Knor. La Castorama, inoltre, vende anche immagini fornite dalla Knor, contenenti un testo identico a quello che compare

¹ GUUE L 157 del 30.04.2004.

nell'immagine C, ma che presentano talune differenze di grafica e di caratteri tipografici rispetto a quest'ultima.

Di conseguenza, dopo aver intimato alla Castorama di cessare di violare i diritti d'autore patrimoniali e morali relativi alle opere di sua creazione, di cui riteneva di essere titolare, in data 15 dicembre 2020 TB aveva adito il *Sąd Okręgowy w Warszawie* (Tribunale regionale di Varsavia; il "giudice del rinvio") chiedendo che fosse ordinato alla Castorama e alla Knor di fornire informazioni relative alle loro riproduzioni per quanto riguardava le reti di distribuzione e il quantitativo di merci ricevute o ordinate da queste ultime nonché l'elenco completo dei loro fornitori, la data di messa in vendita di tali merci nei negozi della Castorama nonché il quantitativo e il ricavato della loro vendita.

Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l'articolo 8, paragrafo 1², della Direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che, nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il ricorrente deve dimostrare, ai fini di una richiesta di informazioni a titolo di tale articolo, di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi o se egli debba semplicemente rendere tale circostanza verosimile, in particolare quando la richiesta di informazioni sia antecedente a un'azione di risarcimento

danni per violazione di detto diritto di proprietà intellettuale.

La Corte ha preliminarmente ricordato che, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, e bensì anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte³. Più particolarmente, le disposizioni della Direttiva 2004/48 intendono disciplinare gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale inerenti, da un lato, al loro rispetto e, dall'altro, alle loro violazioni, imponendo l'esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, porre fine o rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente⁴. A tale proposito, per garantire un livello elevato di tutela della proprietà intellettuale, occorre respingere un'interpretazione che riconosca il diritto d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2004/48 solo nel quadro di un procedimento diretto a constatare la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, dal momento che un livello di protezione del genere rischierebbe di non essere garantito qualora non fosse possibile esercitare tale diritto d'informazione anche nell'ambito di un procedimento autonomo, avviato dopo la conclusione definitiva di un'azione terminata con l'accertamento di una tale violazione⁵. Ciò vale anche per quanto riguarda un procedimento autonomo che preceda l'azione di risarcimento in cui, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2004/48, un ricorrente chieda le informazioni che gli

² L'articolo 8 della Direttiva 2004/48, intitolato "Diritto d'informazione", al paragrafo 1 dispone: "... Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; oppure
d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi..."

³ CGUE 22.12.2022, Causa C-332/21, *Quadrant Amroq Beverages*, punto 42.

⁴ CGUE 18.12.2019, Causa C-666/18, *IT Development*, punti 38 e 40.

⁵ CGUE 18.01.2017, Causa C-427/15, *NEW WAVE CZ*, punto 24.

consentano, appunto, di poter utilmente promuovere un'azione in giudizio contro i presunti contravventori⁶.

Il diritto d'informazione previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2004/48, inoltre, concretizza quello fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁷, assicurando in tal modo l'esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, di cui fa parte il diritto di proprietà intellettuale tutelato dall'articolo 17, paragrafo 2⁸, della stessa. Il diritto d'informazione, infatti, consente al titolare di un diritto di proprietà intellettuale di identificare la persona che lo viola e di adottare le misure necessarie al fine di tutelare tale diritto⁹, in quanto senza una conoscenza completa della portata della violazione di quest'ultimo il relativo titolare non sarebbe in grado di calcolare con precisione il risarcimento cui avrebbe diritto. Di conseguenza, occorre distinguere la funzione di una richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 2004/48, da quella di un'azione giudiziaria volta all'accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se tale domanda fosse soggetta agli stessi requisiti di prova dell'azione giudiziaria diretta a far constatare la violazione di un diritto di

proprietà intellettuale, infatti, il procedimento autonomo istituito dall'articolo 8, che costituisce una specificità del diritto dell'Unione, perderebbe gran parte della sua utilità pratica.

Nel caso concreto è in discussione il diritto d'autore, che ai sensi della Direttiva 2004/48 esiste fin dalla creazione dell'opera e non richiede una registrazione formale¹⁰. A tale riguardo, la nozione di "opera" di cui alla Direttiva 2001/29¹¹ è costituita da due elementi: da un lato, essa implica un oggetto originale che sia una creazione intellettuale propria del suo autore e, dall'altro, richiede un'espressione di tale creazione. Quanto al primo elemento, perché un oggetto possa essere considerato originale è necessario e sufficiente che esso rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Per quanto riguarda il secondo elemento, invece, la nozione di "opera" implica necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività¹². Di conseguenza, spetterà al giudice del rinvio esaminare se TB abbia prodotto elementi di prova sufficienti per dimostrare che ella è titolare del diritto di proprietà intellettuale in questione.

⁶ CGUE 17.06.2021, Causa C-597/19, *M.I.C.M.*, punto 82.

⁷ L'articolo 47 della Carta, intitolato "Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale", dispone: "... Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia...

⁸ L'articolo 17 della Carta, intitolato "Diritto di proprietà", al paragrafo 2 dispone: "... La proprietà intellettuale è protetta..."

⁹ CGUE 17.06.2021, Causa C-597/19, *M.I.C.M.*, punto 83.

¹⁰ Il considerando (19) della Direttiva 2004/48 dispone: "... Poiché il diritto d'autore esiste fin dalla creazione dell'opera e non richiede una registrazione formale, è opportuno riprendere la regola di cui all'articolo 15 della convenzione di Berna secondo la quale si presume autore di un'opera letteraria e artistica la persona il cui nome è indicato sull'opera. Analoga presunzione dovrebbe essere valida per il titolare dei diritti connessi poiché spesso è il titolare di un diritto connesso, ad esempio il produttore di fonogrammi, che si adopera per difendere i diritti e contrastare gli atti di pirateria..."

¹¹ 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, GUUE L 167 del 22.06.2001.

¹² CGUE 11.06.2020, Causa C-833/18, *Brompton Bicycle*, punti 22-25.

Poiché, inoltre, l'articolo 3¹³ della Direttiva 2004/48 impone ai giudici nazionali di offrire garanzie affinché la richiesta di informazioni di cui all'articolo 8 non sia utilizzata in modo abusivo¹⁴, spetterà al giudice del rinvio valutare anche la giustificazione e la proporzionalità della richiesta di informazioni di cui è investito, nonché verificare che TB non ne abbia fatto un uso abusivo.

Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:

“L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev'essere interpretato nel senso che nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi di tale disposizione, il ricorrente, ai fini di una richiesta di informazioni sulla base di tale articolo 8, deve fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile che consenta al giudice investito di tale domanda di acquisire con sufficiente certezza la convinzione che egli è titolare di tale diritto, presentando elementi di prova adeguati con riferimento alla natura di detto diritto e alle eventuali formalità speciali applicabili”.


¹³ L'articolo 3 della Direttiva 2004/48, intitolato “Obbligo generale”, al paragrafo 1 dispone: “... 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...”.


¹⁴ CGUE 28.04.2022, Causa C-44/21, *Phoenix Contact*, punto 43.



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Sadovaya-Chernogryazskaya 8, build. 8 · 107078, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com