Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 17 novembre 2022[1]

Causa C-628/21

TB
con l'intervento di:
Castorama Polska Sp. z o.o.,
«Knor» Sp. z o.o.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 8, paragrafo 1 – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Vendita di merce oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Diritto di informazione del ricorrente sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci – Necessità o meno per il ricorrente di dimostrare di essere titolare del diritto di proprietà intellettuale»

I. Introduzione

1. Un'impresa commercializza riproduzioni di rappresentazioni grafiche senza il consenso della persona che si presenta come l'autrice di dette rappresentazioni. Quest'ultima propone un'azione giudiziaria vertente su una violazione di un diritto di proprietà intellettuale sul fondamento dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE[2], che prevede un diritto strumentale inteso a garantire la tutela effettiva della proprietà intellettuale[3]. Detta persona deve dimostrare di essere titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi o deve semplicemente rendere tale circostanza plausibile? Questa è, in sostanza, la questione sollevata dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia).

2. La presente causa condurrà la Corte ad esaminare, alla luce della sua giurisprudenza, il livello di prova necessario nel quadro di una richiesta di informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi ai sensi del diritto di informazione di cui

[1] Lingua originale: il francese.

[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 e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16). Su detta direttiva, v. Petillion, F., e Heirwegh, A., «Genesis, Adoption and Application of European Directive 2004/48/EC», in *Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States*, Petillion, F. (ed.), Intersentia, Anversa, 2019, pagg. da 1 a 48.

[3] V. conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón nella causa Coty Germany (C-580/13, EU:C:2015:243, paragrafo 24).

all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48. Nel rispondere alla questione proposta, occorrerà bilanciare, da un lato, il diritto di informazione dei titolari della proprietà intellettuale e, dall'altro, la tutela del convenuto da un ricorso abusivo a tale diritto.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell'Unione

3. Ai sensi dei considerando 10 e 17 della direttiva 2004/48:

(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [le] legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(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. L'articolo 1 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Oggetto», enuncia quanto segue:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. (...)».

5. Il capo II della suddetta direttiva, intitolato «Misure, procedure e mezzi di ricorso», contiene gli articoli da 3 a 15. L'articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Obbligo generale», così dispone:

«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».

6. L'articolo 4 della direttiva 2004/48, intitolato «Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:

a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;

b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;

c) agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;

d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime».

7. L'articolo 8 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Diritto d'informazione», ai paragrafi 1 e 2 è formulato come segue:

«1. 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.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione».

B. Diritto polacco

8. L'articolo 278 dell'ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante approvazione del codice di procedura civile), del 17 novembre 1964, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale [4] (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così recita, al suo paragrafo 1:

«Nei casi che richiedono conoscenze tecniche, il tribunale, dopo aver ascoltato le richieste delle parti quanto al numero e alla scelta degli esperti, può acquisire il parere di uno o più di essi».

9. L'articolo 479^{89} di detto codice prevede quanto segue:

«1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle cause vertenti sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, alla tutela dei diritti di proprietà industriale e alla tutela di altri diritti su beni immateriali (cause in materia di proprietà intellettuale).

2. Sono considerate cause in materia di proprietà intellettuale ai sensi della presente sezione anche le cause vertenti:

1) sulla prevenzione e la lotta alla concorrenza sleale;

(...)».

10. L'articolo 479^{112} del suddetto codice così dispone:

«Le disposizioni concernenti il soggetto chiamato a fornire le informazioni si applicano a tutte le persone, compreso il convenuto, che dispongono delle informazioni di cui all'articolo 479^{113} o che hanno accesso ad esse».

11. L'articolo 479^{113} del medesimo codice, ai suoi paragrafi 1 e 2, è formulato come segue:

«1. Su richiesta del titolare del diritto e a condizione che questi dimostri in maniera plausibile l'esistenza di circostanze che integrano una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il tribunale può, prima dell'instaurazione di un procedimento vertente su detta violazione del diritto di proprietà intellettuale o, in pendenza di un siffatto procedimento, sino alla chiusura dell'udienza di primo grado, invitare l'autore della violazione a fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi, ove ciò sia necessario ai fini dell'azione del titolare.

2. Quando la richiesta di informazioni del tribunale è anteriore al procedimento vertente sulla violazione del diritto di proprietà intellettuale, detto procedimento deve essere avviato entro un mese a decorrere dalla data di esecuzione dell'ordinanza relativa a tale richiesta».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

12. TB è una persona fisica che commercializza articoli decorativi tramite i propri negozi online. Nell'ambito della sua attività economica, TB vende riproduzioni, da lei realizzate mediante procedimento meccanico, con una grafica semplice, composta da pochi colori e figure

[4] Dz. U. del 2020, posizione 1575.

geometriche nonché da brevi frasi. A tale riguardo, le immagini A, B e C (in prosieguo: le «riproduzioni controverse») contengono rispettivamente le seguenti frasi: «Mój dom moje zasady» («La mia casa, le mie regole»); «Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem» («Nessuno è perfetto, ma io sì») e «W naszym domu rano słychać tupot małych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy dużo obowiązków, mnóstwo zabawy i miłości» («A casa nostra, al mattino, si sente il rumore di piedini. C'è sempre profumo di dolci deliziosi. Abbiamo tante responsabilità, tanta gioia e tanto amore»). TB si presenta come la creatrice delle immagini da lei riprodotte che, a suo avviso, sono opere ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

13. Copie esatte delle immagini A e B, fornite dalla «Knor» Sp. z o.o. (in prosieguo: la «Knor»), sono vendute, senza il consenso di TB, nei negozi fisici e nel negozio online della Castorama Polska Sp. z o.o. (in prosieguo: la «Castorama»). Per quanto attiene a dette immagini, né le riproduzioni di TB, né quelle proposte dalla Castorama indicano il loro autore o la loro origine. La Castorama vende anche riproduzioni, fornite dalla Knor, con un testo identico a quello dell'immagine C, ma con talune differenze a livello di grafica e di caratteri. Il 13 ottobre 2020, TB ha intimato alla Castorama di cessare le violazioni dei diritti d'autore patrimoniali e morali sulle opere di sua creazione che detta società vendeva senza il suo consenso.

14. Il 15 dicembre 2020, TB ha adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), giudice del rinvio, sulla base dell'articolo 479[113] del codice di procedura civile. Nell'ambito di tale procedimento, TB ha chiesto alla Castorama e alla Knor di comunicarle, per le riproduzioni controverse, informazioni concernenti le reti di distribuzione e il quantitativo di prodotti ricevuti e ordinati, un elenco completo dei fornitori, la data in cui i prodotti sono stati messi in vendita nei negozi fisici e nel negozio online della Castorama e la loro quantità, oltre al prezzo ottenuto dalla vendita dei prodotti, distinguendo tra vendite nei negozi fisici e vendite online. TB ha invocato i suoi diritti d'autore patrimoniali e morali sulle riproduzioni controverse e ha sostenuto che le informazioni richieste erano necessarie per proporre un'azione per violazione dei suoi diritti d'autore e, in via subordinata, un'azione di risarcimento danni per concorrenza sleale.

15. La Castorama ha chiesto il rigetto di detta richiesta di informazioni e, in subordine, l'adozione di una decisione quanto più possibile circoscritta e limitata strettamente alle opere qualificate come tali ai sensi della normativa sul diritto d'autore, contestando la possibilità stessa che le riproduzioni controverse possano essere qualificate come «opere». Essa ha altresì invocato la tutela del segreto commerciale e sostenuto che TB non aveva dimostrato di vantare diritti d'autore patrimoniali su dette riproduzioni. Secondo la Castorama, le opere dell'intelletto di cui alla richiesta di TB non sono originali e quest'ultima non ha dimostrato il soddisfacimento, da parte loro, della condizione del carattere di novità. Accogliere tale richiesta equivarrebbe a riconoscere la tutela del diritto d'autore a idee e concetti, poiché le riproduzioni controverse rientrerebbero nell'attuale tendenza della moda della «grafica motivazionale semplificata» accompagnata da frasi banali. Inoltre, a parere della Castorama, tutti gli elementi grafici delle riproduzioni controverse sono banali, ripetitivi e non presentano alcun elemento distintivo originale rispetto ad altre stampe disponibili sul mercato per quanto riguarda la composizione, i colori e i caratteri utilizzati.

16. In risposta a tali argomenti, TB non ha presentato offerte di prova intese a dimostrare l'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale sulle riproduzioni controverse e (nell'ottica di una perizia) collegate a conoscenze tecniche nel settore della grafica e del design. Le prove da lei prodotte nella sua richiesta del 15 dicembre 2020 consistevano in una serie di stampe di pagine di

articoli in vendita nei suoi negozi online e di fatture di vendita a partire dall'anno 2014, e in stampe tratte da pagine dei siti Internet della Castorama, oltre a fatture di acquisto di immagini nel negozio online di quest'ultima.

17. Nell'esaminare la richiesta di TB, il giudice del rinvio si è interrogato sull'interpretazione da dare all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, segnatamente quanto alla questione se sia necessario fornire la prova della natura giuridica del bene oggetto della richiesta di informazioni o semplicemente renderla verosimile, tenuto conto del fatto che gli articoli 6 e 7 della direttiva di cui trattasi utilizzano formulazioni differenti e che l'articolo 4 della medesima si riferisce ai «titolari dei diritti di proprietà intellettuale». I dubbi di detto giudice riguardavano anche la possibilità di applicare un livello di prova differente per quanto concerne lo status delle riproduzioni controverse, vale a dire se si tratti o meno di opere, e di conseguenza sulla legittimazione ad agire di TB.

18. Il giudice del rinvio osserva che l'articolo 479[113] del codice di procedura civile costituisce il recepimento dell'articolo 8 della direttiva 2004/48 e che l'articolo 479[89] di detto codice, nel definire il settore delle cause in materia di proprietà intellettuale, cita, al suo paragrafo 2, punto 1, le cause vertenti sulla «prevenzione e la lotta alla concorrenza sleale». Richiamandosi al considerando 13 della direttiva di cui trattasi[5], detto giudice sottolinea che, benché la giurisprudenza polacca non abbia ancora fornito una risposta univoca al riguardo, ai fini della presente causa esso accoglie l'interpretazione secondo la quale il diritto nazionale ha esteso, per finalità interne, l'applicazione della direttiva in esame agli atti di concorrenza sleale consistenti nel ricopiare fedelmente prodotti, anche se tali prodotti non sono oggetto di diritti esclusivi, come quelli del titolare del diritto d'autore. Tenuto conto di tali elementi, per quanto attiene alla parte della domanda relativa alle immagini A e B, non si porrebbe alcun problema di interpretazione del diritto dell'Unione poiché TB ha dimostrato che la Castorama ha venduto riproduzioni che costituiscono copie fedeli di dette immagini.

19. Per contro, un'interpretazione del diritto dell'Unione si renderebbe necessaria ai fini della pronuncia sulla richiesta riguardante l'immagine C, poiché la riproduzione venduta dalla Castorama non rappresenta una copia fedele di detta immagine, nel senso che il testo è stato ripreso, la sua posizione sulla pagina è stata mantenuta, ma utilizzando elementi grafici e caratteri differenti. Secondo la giurisprudenza polacca, che coinciderebbe con quella della Corte[6], competerebbe al giudice adito esaminare le caratteristiche creative di un'opera. A tal riguardo, secondo il giudice del rinvio, quando i fatti di causa sono complessi e l'esperienza del giudice insufficiente, è necessario avvalersi del parere di un esperto, fermo restando che l'onere della prova e la richiesta di acquisizione di una perizia gravano di norma sulla parte ricorrente.

20. I giuristi polacchi avrebbero espresso due punti di vista contrastanti quanto all'interpretazione dell'articolo 479[113] del codice di procedura civile, giungendo taluni alla conclusione che il ricorrente deve provare di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi, e altri che questi deve dimostrare non la violazione del diritto tutelato, ma soltanto la sua plausibilità poiché la richiesta di informazioni può essere rivolta anche a un terzo.

[5] Il considerando di cui trattasi enuncia che «[è] necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato. Tuttavia, questo requisito non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere per finalità interne le disposizioni della presente direttiva ad atti di concorrenza sleale, comprese le copie pirata o attività simili».

[6] Sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465).

21. Il giudice del rinvio osserva che, a suo avviso, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con l'articolo 4 della medesima, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce a una misura di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concessa solo ove sia dimostrata la titolarità del diritto di proprietà intellettuale e che non è sufficiente rendere plausibile che detta misura riguarda un diritto di proprietà intellettuale esistente, essendo necessario fornire la prova di tale circostanza, segnatamente, nelle ipotesi in cui la richiesta di informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci e di prestazione di servizi è antecedente ad un'azione di risarcimento a titolo di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

22. È in tale contesto che il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, (...) della direttiva [2004/48], debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda una misura di tutela dei diritti di proprietà intellettuale spettante soltanto quando venga accertata, nello stesso o in un altro procedimento, la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale in capo al soggetto legittimato.

– In caso di risposta in senso negativo alla [prima questione pregiudiziale]:

2) Se l'articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, (...) della direttiva [2004/48], debba essere interpretato nel senso che sia sufficiente rendere plausibile che tale misura riguarda un diritto di proprietà intellettuale esistente e non la prova di tale circostanza, in particolare nelle ipotesi in cui la richiesta di informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci e di prestazione di servizi sia antecedente ad un'azione di risarcimento a titolo di violazione dei diritti di proprietà intellettuale».

23. La Castorama, i governi polacco e austriaco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

IV. Analisi

A. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24. Nelle sue osservazioni scritte, il governo austriaco ha espresso dubbi in merito alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Detto governo ha sostenuto che la qualifica come «opere» delle riproduzioni di cui trattasi dovrebbe essere esaminata quale questione di diritto nell'ambito del procedimento principale. A tale riguardo, le riproduzioni in parola sarebbero a disposizione del giudice del rinvio, fermo restando che la loro presentazione e ideazione specifiche sarebbero evidenti e incontestate. La risposta alla questione concernente il livello di prova da applicare nel quadro dell'articolo 8 della direttiva 2004/48 non sarebbe pertanto necessaria per definire la controversia in esame.

25. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta unicamente al giudice nazionale che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolarità della causa, tanto la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una

questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti in maniera manifesta che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le vengono poste [7].

26. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha indicato che l'immagine C non è stata oggetto di una copia fedele. A tale riguardo, spetterebbe a lui esaminare le caratteristiche creative di un'opera. Secondo detto giudice, quando i fatti di causa sono complessi e l'esperienza del giudice non è sufficiente, è necessario ricorrere al parere di un esperto. TB non avrebbe, inoltre, presentato alcuna offerta di prove al fine di dimostrare l'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale collegato a conoscenze tecniche che richiedono il ricorso a una perizia. Il giudice del rinvio desidera quindi sapere se l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che, quando il giudice nazionale interessato non è in grado, in mancanza di conoscenze tecniche, di compiere una valutazione autonoma senza il supporto di un esperto, esso si riferisce a una misura di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concessa solo se la violazione del diritto di proprietà del titolare è comprovata. Se così fosse, la richiesta di informazioni presentata da TB dovrebbe essere respinta in caso di mancata introduzione di una procedura probatoria nell'ambito della quale la parte ricorrente è chiamata a svolgere un ruolo attivo nell'accertamento della prova.

27. Alla luce di questo contesto giuridico e di fatto, in cui il giudice del rinvio espone la necessità di una decisione pregiudiziale per poter emanare la sua sentenza, non emerge in maniera evidente che l'interpretazione chiesta non abbia alcun rapporto con la controversia principale o che il problema sollevato abbia carattere ipotetico. Tenuto conto di tali circostanze, ritengo che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile.

B. Nel merito

28. Con le sue due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafo 1, 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 di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi o se egli debba semplicemente rendere tale circostanza plausibile, in particolare quando la richiesta di informazioni è antecedente a un'azione di risarcimento a titolo di violazione del diritto di proprietà intellettuale.

29. La Castorama e i governi polacco e austriaco suggeriscono di rispondere a tali questioni nel senso che il ricorrente deve dimostrare di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi. Per contro, la Commissione sostiene che il ricorrente deve unicamente dimostrare, con un sufficiente grado di probabilità, che la sua richiesta di informazioni riguarda un diritto di proprietà intellettuale esistente.

30. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, 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

[7] V. sentenza del 6 ottobre 2022, HV (Sospensione del diritto di guidare) (C-266/21, EU:C:2022:754, punto 21 e giurisprudenza citata).

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 sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale.

31. Nel caso di specie, il giudice del rinvio vuole sapere se il ricorrente che propone un'azione relativa a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 debba dimostrare di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi.

32. Alla luce della sua formulazione, la disposizione in esame non prevede, in sé, un obbligo in tal senso per il ricorrente. Tuttavia, posto che la richiesta di informazioni deve essere «giustificata», ne consegue che essa deve contenere una motivazione indicante elementi di fatto e di prova sufficienti in merito al diritto di proprietà intellettuale invocato.

33. Come osserva il giudice del rinvio, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 4 della medesima direttiva, a norma del quale la persona che chiede l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II di detta direttiva deve rientrare in una delle quattro categorie di persone o di organismi elencate alle lettere da a) a d) di detto articolo. Tali categorie comprendono, in primo luogo, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale; in secondo luogo, tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare i titolari di licenze; in terzo luogo, gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale e, in quarto luogo, gli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, a differenza dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), della direttiva 2004/48, conformemente al considerando 18 [8] di tale direttiva, le tre categorie di persone di cui all'articolo 4, lettere da b) a d), della medesima devono, inoltre, avere un interesse diretto alla difesa di tali diritti ed essere legittimate ad agire, nei limiti in cui ciò è consentito dalla legge applicabile e conformemente ad essa [9].

34. Posto che l'articolo 4, lettera a), della direttiva 2004/48 riguarda i «titolari dei diritti di proprietà intellettuale», la disposizione di cui trattasi potrebbe essere intesa nel senso che, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 8 della suddetta direttiva, il ricorrente deve effettivamente dimostrare di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale.

35. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini, ma anche del suo contesto e dell'obiettivo perseguito dalla normativa in parola [10].

[8] Ai sensi di detto considerando, «[i]l diritto di chiedere l'applicazione di tali misure, procedure e mezzi di ricorso dovrebbe essere riconosciuto non soltanto ai titolari dei diritti, ma anche alle persone direttamente interessate e legittimate ad agire nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile e conformemente ad essa, comprese eventualmente le organizzazioni professionali di gestione dei diritti o di difesa degli interessi collettivi e individuali di cui sono responsabili».

[9] V. sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492, punti 63 e 64 e giurisprudenza citata).

[10] V. sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione di rinuncia all'eredità) (C-617/20, EU:C:2022:426, punto 35 e giurisprudenza citata).

36. Orbene, per quanto attiene al contesto dell'articolo 8 della direttiva 2004/48, occorre ricordare che l'articolo 6 di detta direttiva, dal titolo «Elementi di prova», stabilisce, al paragrafo 1, che gli Stati membri assicurano che, a richiesta *della parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti* per sostenere le sue affermazioni e ha, *nel convalidare le sue richieste, specificato prove* che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. L'articolo 7 della suddetta direttiva, dal titolo «Misure di protezione delle prove», prevede, al suo paragrafo 1, che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria, su richiesta di *una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere* che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Quanto all'articolo 9 della medesima direttiva, dal titolo «Misure provvisorie e cautelari», esso enuncia, al suo paragrafo 3, che l'autorità giudiziaria ha facoltà, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, di richiedere all'*attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto* e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

37. Di conseguenza, benché la direttiva 2004/48 menzioni i «titolari dei diritti di proprietà intellettuale» tra i soggetti che possono chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II di detta direttiva, quest'ultima prevede espressamente che il ricorrente, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 della suddetta direttiva, possa presentare elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni, vale a dire senza dover dimostrare di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi. Ritengo pertanto che la nozione di «titolare dei diritti di proprietà intellettuale», ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/48, non possa essere intesa nel senso che impone al ricorrente di dimostrare di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale da lui invocato nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale proposto sulla base dell'articolo 8 di detta direttiva.

38. Per quanto riguarda l'obiettivo perseguito dalla direttiva 2004/48, dai suoi considerando 10 e 13 risulta, rispettivamente, che essa mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno e che il campo di applicazione di tale direttiva deve essere definito nella maniera più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni del diritto dell'Unione in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato [11]. Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'obiettivo di detta direttiva consiste nel far sì che gli Stati membri assicurino, in particolare nella società dell'informazione, la tutela effettiva della proprietà intellettuale [12]. Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che le disposizioni della medesima direttiva intendono disciplinare gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale 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 [13].

[11] Sentenza del 18 dicembre 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099, punto 38).

[12] Sentenza del 18 dicembre 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099, punto 39 e giurisprudenza citata).

[13] Sentenza del 28 aprile 2022, Phoenix Contact (C-44/21, EU:C:2022:309, punto 39 e giurisprudenza citata).

39. Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, per garantire un livello elevato di protezione 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 una violazione di un diritto di proprietà intellettuale poiché un livello di protezione siffatto rischierebbe di non essere garantito qualora non fosse possibile esercitare detto diritto d'informazione anche nell'ambito di un *procedimento separato avviato dopo la conclusione definitiva* di un'azione terminata con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale [14]. La Corte ha precisato che si deve applicare il medesimo ragionamento per quanto riguarda un *procedimento separato che precede l'azione risarcitoria* al fine di poter utilmente intentare un'azione giudiziaria nei confronti dei presunti autori della violazione [15].

40. Inoltre, la Corte ha dichiarato che il diritto d'informazione previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 dà espressione concreta al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e assicura in tal modo l'esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, nel cui novero rientra il diritto di proprietà intellettuale tutelato all'articolo 17, paragrafo 2, di quest'ultima. Tale diritto d'informazione consente, infatti, al titolare di un diritto di proprietà intellettuale di individuare colui che viola il suddetto diritto e di prendere i provvedimenti necessari, quali la richiesta di misure provvisorie previste all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva di cui trattasi o il risarcimento del danno previsto all'articolo 13 della stessa direttiva, per tutelare tale diritto di proprietà intellettuale. Senza avere una conoscenza completa della portata della violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale, il titolare di un diritto siffatto non sarebbe, infatti, in grado di determinare o calcolare precisamente il risarcimento a cui avrebbe diritto in conseguenza di tale violazione [16].

41. Dall'insieme di questa giurisprudenza emerge chiaramente che 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 di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale. In particolare nella fattispecie affrontata dal giudice del rinvio nella seconda questione pregiudiziale, vale a dire quando la richiesta di informazioni è anteriore all'instaurazione di un'azione di risarcimento a titolo di violazione del diritto di proprietà intellettuale, detta domanda presenta un carattere *autonomo e preliminare*, nell'ottica di pervenire a una conoscenza completa della portata della violazione del diritto di proprietà intellettuale al fine, se del caso, di poter utilmente proporre un'azione intesa a porre rimedio a detta violazione.

42. In questa fase del procedimento, non si può pretendere dal ricorrente che provi, ai fini della legittimazione ad agire, di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi. Se così fosse, la richiesta di informazioni prevista all'articolo 8 della direttiva 2004/48 sarebbe soggetta ai medesimi requisiti di prova dell'azione giudiziaria intesa ad ottenere l'accertamento di

[14] Sentenza del 18 gennaio 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18, punto 24).

[15] Sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492, punto 82). L'articolo 479[113], paragrafo 2, del codice di procedura civile enuncia così che «[q]uando la richiesta di informazioni del tribunale è anteriore al procedimento vertente sulla violazione del diritto di proprietà intellettuale, detto procedimento deve essere avviato entro un mese a decorrere dalla data di esecuzione dell'ordinanza relativa a detta richiesta».

[16] V. sentenze del 18 gennaio 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18, punto 25), e del 17 giugno 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492, punto 83).

un diritto di proprietà intellettuale, pur svolgendo un ruolo differente. Posto che la distinta procedura prevista a detto articolo 8 rappresenta una specificità del diritto dell'Unione [17], essa perderebbe in un tal caso gran parte della sua utilità pratica.

43. A mio avviso, in tali circostanze, nel quadro dell'applicazione di detto articolo 8, il ricorrente deve rendere plausibile la sua titolarità del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi mediante produzione di elementi di prova a tal fine sufficienti, senza però doverne dare la dimostrazione, in particolare, quando la richiesta di informazioni è antecedente a un'azione di risarcimento a titolo di violazione del diritto di proprietà intellettuale.

44. Nel caso di specie, il giudice del rinvio osserva che, nel procedimento principale, si discute del diritto d'autore di TB. A tale riguardo, benché la direttiva 2004/48 non contenga alcuna definizione dei diritti di proprietà intellettuale rientranti nel suo ambito di applicazione, la dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2 della direttiva 2004/48 [18] precisa che, a parere di detta istituzione, il diritto d'autore rientra tra di essi. Anche dalla giurisprudenza della Corte emerge che il diritto d'autore ricade nella nozione di «proprietà intellettuale», ai sensi di detta direttiva [19].

45. Ai sensi del considerando 17 della direttiva di cui trattasi, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da essa previsti dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso. A tal riguardo, il considerando 19 della medesima direttiva [20] sottolinea che il diritto d'autore esiste fin dalla creazione dell'opera e non richiede una registrazione formale. Per quanto attiene a detto diritto, dalla giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 2001/29/CE [21] emerge che la nozione di «opera» è costituita da due elementi. Da un lato, implica un oggetto originale che è una creazione intellettuale propria del suo autore e, dall'altro, richiede che sussista un'espressione di tale creazione. Quanto al primo elemento, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Quanto al secondo elemento, la nozione di «opera» di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività [22]. Spetta al giudice del rinvio verificare se TB abbia reso plausibile, presentando elementi di prova a tal fine sufficienti, di essere titolare del diritto d'autore sull'immagine C alla luce della sua riproduzione commercializzata dalla Castorama.

46. Occorre aggiungere che la direttiva 2004/48 ha lo scopo di stabilire un giusto equilibrio tra, da una parte, l'interesse dei titolari alla tutela del loro diritto di proprietà intellettuale, sancita all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e, dall'altra, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di materiali protetti nonché dell'interesse generale. Più specificamente,

[17] Come indica la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2003 [COM(2003) 46 definitivo pag. 16], un siffatto diritto d'informazione era stato introdotto solo nel sistema giuridico di alcuni Stati membri, ossia in Germania nelle leggi sulla proprietà intellettuale e nella legge del Benelux sui marchi.

[18] GU 2005, L 94, pag. 37.

[19] V., ad esempio, sentenza del 18 dicembre 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099).

[20] Ai sensi di detto considerando, «[p]oiché 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. (...)».

[21] 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).

[22] V. sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle (C-833/18, EU:C:2020:461, punti da 22 a 25).

per quanto riguarda l'articolo 8 di detta direttiva, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che tale disposizione mira a conciliare il rispetto di diversi diritti, in particolare il diritto d'informazione dei titolari e il diritto alla tutela dei dati personali degli utenti [23].

47. Nello stesso senso, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 prevede che le misure, le procedure e i mezzi ricorso devono essere, in particolare, leali ed equi, e non inutilmente costosi. Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da prevedere salvaguardie contro gli abusi. Il suddetto articolo impone in tal modo agli Stati membri e, in definitiva, ai giudici nazionali, di offrire garanzie affinché, in particolare, la richiesta di informazioni di cui all'articolo 8 di detta direttiva non sia utilizzata in modo abusivo [24].

48. Spetta pertanto al giudice del rinvio valutare la fondatezza della richiesta di informazioni e verificare che la parte ricorrente non l'abbia utilizzata in modo abusivo. A tal fine, spetta a quest'ultimo prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti [25]. Ove detto giudice constati la sussistenza di un abuso di diritto, esso dovrebbe negare il beneficio del diritto all'informazione previsto all'articolo 8 della direttiva 2004/48 [26].

49. Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi debba essere interpretato nel senso che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il ricorrente deve rendere plausibile, presentando elementi di prova sufficienti, di essere titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi, senza che gli sia richiesto di darne dimostrazione, in particolare quando la richiesta di informazioni è antecedente a un'azione di risarcimento a titolo di violazione del diritto di proprietà intellettuale. Il giudice nazionale deve altresì valutare la fondatezza di detta richiesta e prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti, al fine, segnatamente, di verificare che il ricorrente non l'abbia utilizzata in modo abusivo.

V. Conclusione

50. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia):

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,

[23] V. sentenza del 9 luglio 2020, Constantin Film Verleih (C-264/19, EU:C:2020:542, punto 37 e 38 e giurisprudenza citata). V. altresì comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 29 novembre 2017, Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [COM(2017) 708 final, pag. 11], secondo cui, «al fine di garantire un uso equilibrato del sistema di tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti dovrebbero, in generale, effettuare una valutazione caso per caso allorché prendono in considerazione l'uso delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso» previsti dalla direttiva 2004/48.

[24] V., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Phoenix Contact (C-44/21, EU:C:2022:309, punto 43).

[25] V., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Bayer Pharma (C-688/17, EU:C:2019:722, punto 70).

[26] V., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2020:1063, paragrafo 121).

dev'essere interpretato nel senso che:

nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il ricorrente deve rendere plausibile, presentando elementi di prova sufficienti, di essere titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi, senza che gli sia richiesto di darne dimostrazione, in particolare quando la richiesta di informazioni è antecedente a un'azione di risarcimento a titolo di violazione del diritto di proprietà intellettuale. Il giudice nazionale deve altresì valutare la fondatezza di detta richiesta e prendere debitamente in considerazione tutte le circostanze oggettive della causa, ivi compresa la condotta delle parti, al fine, segnatamente, di verificare che il ricorrente non l'abbia utilizzata in modo abusivo.