

Causa C-531/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

19 ottobre 2020

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

24 settembre 2020

Resistente e ricorrente in cassazione:

NovaText GmbH

Ricorrente e resistente in cassazione:

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF

ORDINANZA

[OMISSIS]

del

24 settembre 2020

Nel procedimento per cassazione

NovaText GmbH, [OMISSIS]

resistente e ricorrente in cassazione,

[OMISSIS]

contro

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [OMISSIS]

ricorrente e resistente in cassazione,

[OMISSIS] [Or. 2]

la I Sezione civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania),
in data 24 settembre 2020 [OMISSIS]

così provvede:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e 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 L 157, del 30 aprile 2004, pag. 45):

Se l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una disposizione nazionale che imponga alla parte soccombente l'obbligo di rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la collaborazione fornita da un consulente brevettuale in un procedimento giurisdizionale in materia di marchi, indipendentemente dalla necessità della sua collaborazione ai fini di un'adeguata azione legale. [Or. 3]

Motivazione:

- 1 I. La ricorrente proponeva azione inibitoria nei confronti della resistente per violazione dei propri marchi dell'Unione, facendo valere domande conseguenti in base alla normativa in materia di marchi. La controversia veniva risolta con transazione scritta ai sensi dell'articolo 278, paragrafo 6, della Zivilprozessordnung (codice tedesco di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»). Con ordinanza del 23 maggio 2017, il Landgericht (Tribunale del Land) condannava la resistente alle spese processuali, fissando il valore della controversia in EUR 50 000,00. Il ricorso proposto dalla resistente avverso detta decisione veniva respinto.
- 2 Nella memoria del ricorso, il rappresentante processuale della ricorrente menzionava la collaborazione di un consulente brevettuale e, nella procedura di liquidazione delle spese, forniva la garanzia, per il tramite dell'avvocato, che il consulente brevettuale avesse effettivamente partecipato al procedimento. Ogni memoria depositata presso il giudice avrebbe avuto l'approvazione del consulente, la quale avrebbe in tal modo preso parte anche alla negoziazione della transazione, sebbene i colloqui telefonici fossero intercorsi esclusivamente tra i rappresentanti processuali delle parti.
- 3 Con ordinanza dell'8 dicembre 2017, il Landgericht (Tribunale del Land) liquidava le spese da rimborsare alla ricorrente in EUR 10 528,95 oltre interessi

superiori al tasso base di cinque punti percentuali e decorrenti dal 28 settembre 2017. Come richiesto dalla ricorrente, detto giudice riconosceva la rimborsabilità delle spese per la consulenza brevettuale pari a EUR 4 867,70 per l'azione di primo grado [OMISSIS] e a EUR 325,46 per la collaborazione fornita nel procedimento di impugnazione della decisione sulle spese [OMISSIS]. **[Or. 4]**

4 L'immediato reclamo proposto dalla resistente avverso la liquidazione delle spese per la consulenza brevettuale veniva respinto.

5 Con il ricorso per cassazione, dichiarato ammissibile dal giudice del reclamo, la resistente insiste sulla propria domanda di annullamento dell'ordinanza di liquidazione delle spese impugnata, nella parte in cui le sono state addebitate le spese per la consulenza brevettuale.

6 II. Il giudice del reclamo ha dichiarato che la resistente era tenuta a rimborsare le spese per la consulenza brevettuale in forza dell'articolo 140, paragrafo 3, del testo previgente del Markengesetz (legge tedesca in materia di marchi; in prosieguo: il «MarkenG»). La controversia rappresenterebbe una causa in materia di marchi ai sensi della disposizione citata, la quale stabilisce – dunque con effetto anche per il caso in questione – che non occorra esaminare se la collaborazione fornita dalla consulente brevettuale sia stata necessaria ai fini di un'adeguata azione legale oppure se detta consulente abbia fornito un «servizio aggiuntivo» all'avvocato incaricato dalla resistente. Un'interpretazione dell'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG conforme alla direttiva, alla luce degli articoli 3, paragrafo 1, e 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, mirante ad esaminare se sia stata necessaria la collaborazione del consulente brevettuale, non può essere presa in considerazione, poiché l'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG è conforme alle summenzionate disposizioni della direttiva e un'interpretazione del genere sarebbe in evidente contrasto con la finalità perseguita dal legislatore. Inoltre, la disposizione nazionale non violerebbe nemmeno il principio generale di uguaglianza sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, del Grundgesetz (Costituzione tedesca; in prosieguo: il «GG»), poiché esisterebbe un motivo oggettivo sufficiente alla base della disparità di trattamento esistente tra il rimborso delle spese sostenute per i consulenti brevettuali nelle cause in materia di marchi e il rimborso generale delle spese nei procedimenti civili, che copre le sole spese necessarie per l'azione legale, consistente nel fatto che il legislatore avrebbe incoraggiato, sotto il profilo del regime delle spese, la partecipazione dei consulenti brevettuali nelle cause in materia di marchi in ragione della loro particolare competenza. **[Or. 5]**

7 III. L'accoglimento del ricorso per cassazione dipende dall'interpretazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 14 della direttiva 2004/48/CE. Pertanto, prima della pronuncia sul ricorso, il procedimento deve essere sospeso e deve essere sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, TFUE.

- 8 1. Ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG (testo previgente), la cui formulazione è stata ripresa, con identico contenuto, dalla disposizione di cui all'articolo 140, paragrafo 4, del MarkenG in vigore a decorrere dal 14 gennaio 2019, le spese per la collaborazione fornita da un consulente brevettuale in una causa in materia di marchi coprono i diritti fissati dall'articolo 13 del Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (legge sugli onorari degli avvocati; in prosieguo: il «RVG») e, inoltre, le spese indispensabili sostenute da detto consulente. Ai sensi dell'articolo 125 sexies, paragrafo 5, del MarkenG, tale disposizione si applica *mutatis mutandis* ai procedimenti dinanzi ai giudici dei marchi dell'Unione. Le spese per i consulenti brevettuali sono stabilite nella procedura di liquidazione delle spese ai sensi dell'articolo 104 della ZPO nei confronti della parte tenuta al pagamento delle spese [OMISSIS].
- 9 2. Conformemente a costante giurisprudenza di questo Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) e alla tesi del tutto prevalente in dottrina, il giudice del reclamo ha ritenuto che le spese della consulente brevettuale fossero rimborsabili ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, del Markengesetz (testo previgente).
- 10 Pertanto, le spese sostenute per la collaborazione fornita da un consulente brevettuale in una causa in materia di marchi devono essere rimborsate in forza dell'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG (testo previgente), indipendentemente dal fatto che tale collaborazione sia stata necessaria ai fini dell'azione legale o della difesa in giudizio ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, prima frase, della ZPO. È inoltre irrilevante se il consulente brevettuale abbia fornito un «servizio aggiuntivo» all'avvocato [OMISSIS] [Or. 6] [OMISSIS].
- 11 Ai fini dell'azione stragiudiziale, con particolare riguardo alla collaborazione fornita dal consulente brevettuale ai fini di una diffida in base al diritto dei marchi, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha invece dichiarato che non può essere presa in considerazione un'applicazione analogica dell'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG (testo previgente) e che le spese sostenute per tale collaborazione sono quindi rimborsabili solo nel caso in cui essa sia stata necessaria [OMISSIS].
- 12 3. Sussistono in ogni caso seri dubbi, sul piano del diritto dell'Unione, in ordine alla compatibilità dell'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG (testo previgente) con le disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE.
- 13 a) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE dispone che 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, [Or. 7] non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. In forza del successivo articolo 14, 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. Ai sensi del considerando 17 della direttiva medesima, 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.

- 14 b) La Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo : la "Corte") ha affermato che l'articolo 14 della direttiva 2004/48 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, che preveda che la parte soccombente è condannata a sopportare le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa, che offra al giudice competente a pronunciarsi su tale condanna la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche della causa di cui è investito e che preveda un sistema di tariffe forfettarie in materia di rimborso delle spese di assistenza legale, a condizione che tali tariffe assicurino che le spese che la parte soccombente deve sopportare siano ragionevoli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La Corte medesima ha inoltre dichiarato che lo stesso articolo 14 osta ad una normativa nazionale che preveda tariffe forfettarie che, stabilendo importi massimi troppo bassi, non assicurino che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente. (sentenza della Corte del 28 luglio 2016 – C-57/15, [OMISSIS] punto 32 – United Video Properties). **[Or. 8]**
- 15 La Corte ha quindi aggiunto che l'articolo 14 della direttiva 2004/48 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono il rimborso delle spese di un consulente tecnico soltanto in caso di fatto illecito commesso dalla parte soccombente, nei limiti in cui tali spese sono direttamente e strettamente connesse ad un'azione giudiziaria che miri ad assicurare il rispetto della proprietà intellettuale (sentenza della Corte, C-57/15, [OMISSIS] punto 40 – United Video Properties), ritenendo che non sussista un nesso del genere nelle spese per l'individuazione della violazione e relative ricerche sostenute nell'ambito di attività volte, in particolare, ad un'indagine generale di mercato, effettuata da un consulente tecnico, e al rilevamento da parte di quest'ultimo di possibili violazioni di un diritto di proprietà intellettuale, riconducibili ad autori ignoti in tale fase. Per contro, nei limiti in cui i servizi di un consulente tecnico, indipendentemente dalla loro natura, siano indispensabili per poter utilmente avviare un'azione giudiziaria che miri, in un caso concreto, ad assicurare il rispetto di un tale diritto, le spese connesse all'assistenza di detto consulente rientrano tra gli «altri oneri» che, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/48, devono essere sopportati dalla parte soccombente. (sentenza della Corte, C-57/15, [OMISSIS] punto 39 – United Video Properties).
- 16 c) In tale contesto, non appare chiaro se sia compatibile con gli articoli 3, paragrafo 1, e 14 della direttiva 2004/48/CE il fatto che l'articolo 140, paragrafo 4, del MarkenG (articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG, testo previgente)

preveda il rimborso delle spese per un consulente brevettuale senza che occorra esaminare la necessità della collaborazione fornita da detto consulente.

- 17 aa) Sussistono dubbi in base al diritto dell'Unione, da un lato, in quanto il rimborso delle spese sostenute per l'attività di un consulente brevettuale la cui collaborazione non era necessaria ai fini di un'adeguata azione legale potrebbe risultare inutilmente oneroso, in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE ([OMISSIS] **[Or. 9]** [OMISSIS]). Ciò potrebbe valere, in ipotesi, per un caso in cui l'attività svolta dalla consulente brevettuale – come ad esempio un'indagine sui marchi – avrebbe potuto essere svolta del pari dall'avvocato già incaricato, qualora quest'ultimo sia uno specialista in diritto della proprietà industriale. In un caso del genere, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha negato il rimborso – non previsto dall'articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG – delle spese sostenute per la collaborazione fornita da un consulente brevettuale prima del giudizio, dato che essa non era necessaria ai fini di un'adeguata azione legale [OMISSIS].
- 18 Anche in considerazione del fatto che la direttiva 2004/48/CE mira a garantire un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno, per cui le procedure e i mezzi di ricorso da essa previsti devono essere dissuasivi (v. il considerando 10 e l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva medesima), appare ragionevole escludere dal rimborso le spese eccessive dovute a onorari insolitamente elevati concordati tra la parte vittoriosa 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. sentenza della Corte, C-57/15, [OMISSIS] punto 25 – United Video Properties).
- 19 bb) Ulteriori dubbi sorgono in merito alla conformità con il diritto dell'Unione, poiché il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta da una consulente brevettuale, la cui collaborazione non era necessaria ai fini di un'adeguata azione legale, non potrebbe essere proporzionato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE. Il rimborso di tali spese potrebbe inoltre difettare del nesso diretto e stretto con un'azione giudiziaria che miri ad assicurare il rispetto di un diritto di marchio, come richiesto dall'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE [OMISSIS]. **[Or. 10]**
- 20 La conformità con il diritto dell'Unione è altresì dubbia per il fatto che l'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE impone al giudice adito per la decisione sulle spese di tenere debitamente conto, nella determinazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso, delle caratteristiche specifiche del caso (v. sentenza della Corte, C-57/15, [OMISSIS] punto 23 – United Video Properties). Il rimborso delle spese sostenute per il consulente brevettuale che non prenda in considerazione se la sua collaborazione fosse necessaria o meno ai fini di un'adeguata azione legale, non tiene debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso di specie.

[OMISSIS]