

Causa C-559/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 ottobre 2020

Giudice del rinvio:

Landgericht Saarbrücken (Germania)

Data della decisione di rinvio:

6 ottobre 2020

Ricorrente in primo grado e in appello:

Koch Media GmbH

Convenuto in primo grado e appellato:

FU

Oggetto del procedimento principale

Rimborso delle spese di avvocato per una diffida relativa a servizi di condivisione di file; importo massimo rimborsabile

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE, in merito alla compatibilità del massimale delle spese di diffida rimborsabili con le seguenti disposizioni del diritto dell'Unione:

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) (in prosieguo: la «direttiva 2004/48» o «direttiva sul rispetto dei diritti»)

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) (in prosieguo: la «direttiva 2001/29» o «direttiva sul diritto d'autore»)

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) (in prosieguo: la «direttiva sui programmi per elaboratore»)

Questioni pregiudiziali

1) a) Se l'articolo 14 della direttiva sul rispetto dei diritti 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 sul rispetto dei diritti, 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 della prima questione sub a), se l'articolo 13 della direttiva sul rispetto dei diritti debba essere interpretato nel senso che in tale disposizione rientrano le spese di avvocato di cui al paragrafo 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 sul rispetto dei diritti,
- l'articolo 8 della direttiva sul diritto d'autore e
- l'articolo 7 della direttiva sui programmi per elaboratore

nel senso che un titolare di diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sul rispetto dei diritti 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 soluzione affermativa della seconda questione sub a), se il diritto dell'Unione menzionato in tale questione debba essere interpretato nel senso che un'eccezione al principio di cui sub 2a), secondo cui gli onorari di avvocato di cui sub 1 a), devono essere rimborsati al titolare del diritto integralmente o comunque in misura adeguata e sostanziale,

è applicabile,

tenendo conto di altri fattori (quali l'attualità dell'opera, la durata della pubblicazione e il fatto che la violazione sia stata commessa da una persona fisica che non persegue interessi professionali o commerciali),

anche qualora la violazione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2, della direttiva sul rispetto dei diritti, 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].

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articoli 2, 3, 10, 13 e 14, nonché i considerando 14, 17 e 26 della direttiva 2004/48

Articolo 8 della direttiva 2001/29

Articoli 1 e 7 della direttiva 2009/24

Disposizioni nazionali citate

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz; legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi) (in prosieguo: l'«UrhG»)

Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz; legge sugli onorari di avvocato) (in prosieguo: il «RVG»)

Codice di procedura civile (in prosieguo: lo «ZPO»)

Fatti e procedimento

- 1 La ricorrente e appellante (in prosieguo: la «ricorrente») distribuisce giochi per computer a fini commerciali. Il convenuto e appellato (in prosieguo: il «convenuto») è una persona fisica che non persegue interessi professionali o commerciali.
- 2 La ricorrente è titolare, nel territorio della Germania, dei diritti esclusivi di tutela connessi per la messa a disposizione del pubblico di un gioco per computer sviluppato professionalmente.
- 3 Tra il 26 novembre 2014 e il 28 novembre 2014, in almeno 13 occasioni, il convenuto ha diffuso tale gioco per computer tramite la propria connessione Internet su una piattaforma per la condivisione di file, offrendo pubblicamente la

possibilità di scaricarlo. Attraverso tale condivisione di file egli ha violato i diritti della ricorrente.

- 4 Per far valere i propri diritti, la ricorrente ha dato incarico ad uno studio legale di inviare, a nome della ricorrente, una lettera di diffida al convenuto nella quale si chiedeva a quest'ultimo di sottoscrivere un impegno a cessare di rendere accessibile al pubblico il gioco per computer di cui trattasi e di offrire la possibilità di scaricarlo, impegno la cui violazione avrebbe comportato una sanzione. Essa ha altresì chiesto un risarcimento del danno.
- 5 La ricorrente ha sostenuto, per incaricare lo studio legale, spese ammontanti a EUR 984,60, ripartite come segue: un onorario per l'assunzione dell'incarico (Geschäftsgebühr) con aliquota 1,3 sulla base di un valore della controversia di EUR 20 000, ossia EUR 964,60, oltre ai costi pari a EUR 20.
- 6 Nel successivo procedimento giudiziario, nel quale è stato richiesto tale importo, è controverso, tra l'altro, l'ammontare delle spese di avvocato rimborsabili.
- 7 In primo grado, con sentenza del 12 marzo 2019, l'Amtsgericht Saarbrücken (tribunale di primo grado di Saarbrücken), ha condannato il convenuto al pagamento di EUR 124 oltre agli interessi, respingendo il ricorso quanto al resto. L'importo di EUR 124 è ripartito come segue: un onorario per l'assunzione dell'incarico (Geschäftsgebühr) con aliquota 1,3 sulla base di un valore della controversia pari a EUR 1 000, ossia EUR 104, oltre ai costi pari a EUR 20.
- 8 L'Amtsgericht Saarbrücken ha motivato la sua decisione fondandosi sull'articolo 97a, paragrafo 3, prima frase, dell'UrhG, secondo cui, salvo iniquità, in determinati casi il valore rimborsabile della controversia è limitato a EUR 1 000.
- 9 Con il ricorso di impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente reitera la propria domanda di rimborso integrale delle spese di avvocato.

Motivazione del rinvio

- 10 L'esito della controversia dipende da una decisione della Corte sull'interpretazione dei trattati.
- 11 Il contesto delle questioni di diritto oggetto del presente procedimento è illustrato di seguito. Ai sensi dell'articolo 97a, in combinato disposto con l'articolo 97, paragrafo 1, dell'UrhG, il titolare del diritto leso, oltre ad altri diritti quali il risarcimento del danno, vanta anche una pretesa inibitoria nei confronti dell'autore della violazione.
- 12 Di norma i titolari di diritti, come anche nella fattispecie, fanno anzitutto valere la propria pretesa inibitoria. A tale scopo essi incaricano, dietro compenso, un avvocato. Quest'ultimo emette una diffida ai sensi dell'articolo 97a, paragrafo 1,

dell'UrhG, che ha come scopo di ottenere dall'autore della violazione una cosiddetta dichiarazione di astensione, la cui violazione comporta una sanzione. Tale dichiarazione elimina il rischio di recidiva e soddisfa la pretesa inibitoria. Una rivendicazione giudiziaria del diritto non è quindi più necessaria, né possibile. La diffida ha quindi la funzione di evitare un procedimento.

- 13 Se il titolare del diritto presenta un'azione inibitoria senza previa diffida, può essere condannato alle spese del procedimento qualora il convenuto riconosca subito il diritto ai sensi dell'articolo 93, dello ZPO. La diffida ha, quindi, anche una funzione di tutela per il ricorrente.
- 14 Ai sensi dell'articolo 97a, paragrafo 3, dell'UrhG, un titolare il cui diritto d'autore è stato violato può, in linea di principio, ottenere il rimborso delle «spese necessarie» dall'autore della violazione.
- 15 La nozione di «spese necessarie» rinvia al RGV. Nel diritto tedesco l'onorario rimborsabile dell'avvocato è generalmente disciplinato dal RVG e dal regolamento tariffario degli avvocati ivi previsto. Di norma, i giudici non considerano ripetibili spese superiori a quelle indicate nel RVG.
- 16 Ai sensi del RVG gli onorari che un avvocato può chiedere al proprio cliente dipendono dal valore della controversia. Maggiore è il valore della controversia, maggiori sono gli onorari.
- 17 In base alla giurisprudenza di massima istanza, il valore della controversia ai fini della pretesa inibitoria del titolare con riferimento a film, musica o DVD attuali, è di un minimo di EUR 10 000.
- 18 Tuttavia, di regola, l'articolo 97a, paragrafo 3, quarta frase, dell'UrhG, limita il valore rimborsabile della controversia a EUR 1.000 se il destinatario della diffida 1) è una persona fisica che non utilizza le opere o gli oggetti protetti per la propria attività commerciale o professionale autonoma e 2) non è già obbligato a desistere dalla violazione sulla base di un diritto contrattuale del richiedente, di una decisione giuridicamente vincolante o di un provvedimento d'urgenza.
- 19 Tale massimale del valore della controversia si applica solo al rapporto tra il titolare del diritto e l'autore della violazione. L'avvocato del titolare del diritto addebita a quest'ultimo il maggior valore effettivo della controversia.
- 20 Ciò può portare a significative differenze. In un caso in cui l'importo contestato ammonta a EUR 10 000, ad esempio, ciò può comportare che il titolare del diritto debba pagare ai propri avvocati spese legali pari a EUR 745, eventualmente maggiorati di IVA, di cui solo EUR 124, eventualmente maggiorati di IVA, sono rimborsati dall'autore della violazione. Ne consegue che la significativa differenza di EUR 631 resta a carico del titolare del diritto.

- 21 L'articolo 97a, paragrafo 3, quarta frase, dell'UrhG, contiene un'eccezione in base alla quale il massimale non si applica in situazioni specifiche qualora, date le circostanze, un importo della controversia di EUR 1.000 sarebbe «iniquo».
- 22 Tale disposizione appare critica alla luce delle direttive 2004/48, 2001/29 e 2009/24. La questione di come il diritto dell'Unione influenzi l'interpretazione di questa clausola è al centro della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 23 Il giudice sottolinea che le questioni di cui alla fattispecie sono state sollevate in numerosi suoi procedimenti. Inoltre, nella giurisprudenza tedesca esiste un ampio ventaglio di decisioni che presentano risultati diversi. L'interesse ad ottenere un chiarimento da parte della Corte è pertanto rilevante.

Sulla prima questione pregiudiziale

- 24 Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se le spese di avvocato sostenute per la diffida rientrino nelle spese giudiziarie o altri oneri di cui all'articolo 14, della direttiva 2004/48, o nel risarcimento del danno di cui all'articolo 13, della medesima, o se non siano affatto contemplati dalla direttiva.
- 25 Nella sua sentenza del 28 luglio 2016, *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:611), la Corte ha interpretato l'articolo 14 della direttiva 2004/48, tra l'altro, con riferimento ad un sistema di tariffe forfettarie.
- 26 Essa non ha interpretato la direttiva 2004/48 al fine di determinare se le spese stragiudiziali di avvocato sostenute per esercitare la pretesa inibitoria rientrino nell'articolo 13, nell'articolo 14, o in nessuna delle due disposizioni della direttiva 2004/48.
- 27 Poiché i giudici tedeschi sono giunti a conclusioni diverse su questo punto, la questione dell'interpretazione della direttiva sul rispetto dei diritti richiede un chiarimento da parte dal giudice dell'Unione.

Sulla seconda questione pregiudiziale

- 28 Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende stabilire quali disposizioni del diritto dell'Unione si applichino al massimale con riferimento al valore della controversia e alla relativa disposizione derogatoria. In particolare, esso si chiede se le direttive pertinenti debbano essere interpretate nel senso che, anche in caso di violazioni da parte di una persona fisica che non agisce a livello commerciale o professionale, le spese di diffida debbano, in linea di principio, essere rimborsate integralmente. Inoltre, esso desidera chiarire se e, in caso affermativo, quali fattori possono far sì che le spese non siano rimborsate integralmente.
- 29 Su tale questione, ovvero in quale misura il rimborso solo di una minima parte delle spese di diffida sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con

l'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2004/48, il giudice dell'Unione si è pronunciato anche nella causa United Video Properties (C-57/15). Tra l'altro, la Corte ha ritenuto che una normativa che miri ad escludere le spese eccessive dal rimborso può essere giustificata in determinate circostanze.

- 30 Ai fini della valutazione della fattispecie, tuttavia, quel che rileva è sapere se i principi sviluppati in tale sentenza si applichino anche quando, dal lato del convenuto, sia coinvolta una persona fisica che non agisce a livello commerciale o professionale.
- 31 Con la disposizione di cui all'articolo 97a, paragrafo 3, quarta frase, dell'UrhG, il legislatore tedesco ha invertito il rapporto fra regola ed eccezione di cui all'articolo 14, della direttiva 2004/48/CE. Se il convenuto è tale persona fisica, in base alla formulazione del diritto tedesco, un rimborso integrale delle spese può, di conseguenza, essere preso in considerazione solo se il risultato è iniquo.
- 32 Le opinioni nella giurisprudenza tedesca divergono anche sulla questione dell'interpretazione conforme alla direttiva della disposizione derogatoria di cui all'articolo 97a, paragrafo 3, terza frase, dell'UrhG. Secondo il giudice del rinvio, da quanto precede risulta che l'attuale prassi decisionale della Corte non ha ancora sufficientemente chiarito la situazione giuridica.

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE