

Causa C-628/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data del deposito:**

11 ottobre 2021

Giudice del rinvio:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Data della decisione del rinvio:

21 luglio 2021

Istante:

TB

Controinteressati:Castorama Polska Sp. z o.o., „Knor” Sp. z o.o.**Oggetto del procedimento principale**

Istanza di intimazione della trasmissione delle informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci e di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale

Oggetto e fondamento normativo delle questioni pregiudiziali

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 intellettuale, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva – Fondamento normativo: articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

a) Se l'articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, 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 questione sub a):

b) Se l'articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, 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.

Disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza dell'Unione rilevanti

Tredicesimo considerando, articolo 4, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 1 nonché articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48.

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

Sentenza del 18 gennaio 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18).

Disposizioni del diritto nazionale rilevanti

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego [legge del 17 novembre 1964 – codice di procedura civile, Polonia; (GU del 2020, posizione 1575, testo unico; in prosieguo: il «c.p.c.»)] – articoli 278, 479⁸⁹, 479¹¹² e 479¹¹³.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [legge del 4 febbraio 1994, sul diritto d'autore e i diritti connessi, Polonia; in prosieguo: la «legge sul diritto d'autore»; (GU del 2021, posizione 1062, testo unico)] – articolo 1.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [legge del 16 aprile 1993, sulla lotta alla concorrenza sleale, Polonia; in prosieguo: la «legge sulla lotta alla concorrenza sleale» (GU del 2020, posizione 1913, testo unico)] – articolo 3 e articolo 13, paragrafo 1.

Breve esposizione dello stato di fatto e del procedimento principale

- 1 Ai fini del procedimento pregiudiziale il giudice del rinvio ha accertato i seguenti fatti.

- 2 La TB, parte legittimata nel procedimento principale, è proprietaria di negozi online di articoli decorativi. Nell'ambito della sua attività economica, la parte legittimata vende riproduzioni meccaniche dei suoi quadri, identificati come A, B e C. La parte legittimata sostiene di essere autrice dei quadri da essa riprodotti che, a suo parere, costituiscono opere ai sensi del diritto d'autore. Ognuno dei quadri contiene un'immagine semplice, composta da pochi colori e figure geometriche nonché da brevi frasi.
- 3 Copie fedeli dei quadri A e B sono vendute senza il consenso della titolare nel negozio online e nei negozi fissi del controinteressato n. 1 (la società Castorama Polska), al quale sono consegnate dal controinteressato n. 2 (la società Knor). Né sulle riproduzioni provenienti dalla parte legittimata, né sulle riproduzioni consegnate al controinteressato n. 1 dal controinteressato n. 2 ci sono indicazioni riguardanti l'autore o l'origine del prodotto. Il controinteressato n. 1 vende anche i quadri, forniti dal controinteressato n. 2, che contengono un testo identico a quello del quadro C ma con differenze nella grafica e nei caratteri.
- 4 Un confronto visivo delle immagini si presenta nel modo seguente:

Grafica A della titolare



Grafica A venduta dal controinteressato
(copia fedele)



Grafica B della titolare



Grafica B venduta dal controinteressato
(copia fedele)



Grafica C della titolare

Grafica C venduta dal controinteressato
(testo identico ma con differenze nella

grafica e nei colori)

W NASZYM DOMU
RANO SŁYCHAĆ
TUPOT MAŁYCH STÓPEK
ZAWSZE PACHNIE
PYSZNYM CIASTEM
 MAMY DUŻO OBOWIĄZKÓW
 MNÓSTWO ZABAWY I
MIŁOŚCI

W naszym DOMU
wasz śmiech
TUPOT MAŁYCH STÓPEK
 Zawsze pachnie
PYSZNYM CIASTEM
Mamy dużo obowiązków
Wielokrotnie zabawy i
MIŁOŚCI

- 5 La parte legittimata, dopo aver inviato al controinteressato n. 1 un'intimazione stragiudiziale di cessazione delle violazioni del diritto d'autore, ha richiesto, con istanza del 15 dicembre 2020 presentata al giudice del rinvio, la trasmissione da parte dei controinteressati delle informazioni sulla rete di distribuzione, di un elenco completo dei fornitori, delle informazioni sul quantitativo di prodotti ricevuti e ordinati, sulla data in cui i prodotti sono stati messi in vendita nei negozi fissi e nel negozio online, sul quantitativo di prodotti venduti nei negozi fissi e nel negozio online e sul prezzo ottenuto dalla vendita dei prodotti, con distinzione tra le vendite nei negozi fissi e le vendite online.
- 6 Come fondamento normativo dell'istanza è stato indicato l'articolo 479¹¹³ del c.p.c., che costituisce attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2004/48. Nell'istanza la parte legittimata ha fatto riferimento ai quadri (stampe), le cui riproduzioni sono state vendute dal controinteressato n. 1 e consegnategli dal controinteressato n. 2 e ha eccepito che sarebbe stata essa ad avere i diritti patrimoniali e personali d'autore su tali quadri. La parte legittimata ha dichiarato che la trasmissione delle informazioni richieste sarebbe stata necessaria per esercitare successivamente i diritti derivanti dalla violazione del diritto d'autore e, eventualmente, il diritto al risarcimento dei danni causati dalla concorrenza sleale. La richiesta di informazioni in questione è stata, quindi, presentata prima dell'instaurazione del procedimento per accertamento di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, e ciò significa che tale richiesta non è concomitante con l'esercizio dei diritti volti a tutelare i diritti di proprietà intellettuale.
- 7 Il controinteressato n. 1 ha chiesto il rigetto dell'istanza o, eventualmente, che l'ambito della decisione fosse il più ristretto possibile e limitato soltanto all'opera ai sensi del diritto d'autore, contestando comunque la qualificazione dei quadri in questione come opere. Il controinteressato ha fatto valere anche il segreto d'impresa e il fatto che la parte legittimata non avrebbe dimostrato di essere titolare del diritto d'autore patrimoniale sui beni venduti, poiché i prodotti

intellettuali ai quali si riferisce l'istanza non sarebbero originali. Accogliere l'istanza della parte legittimata significherebbe, quindi, concedere la tutela del diritto d'autore a idee e concetti, poiché le riproduzioni alle quali si riferisce l'istanza rientrano nell'attuale tendenza verso la cosiddetta grafica motivazionale semplificata, con frasi banali come «sii positivo», «non dimenticare di sorridere». Secondo il controinteressato n. 1, tutti gli elementi grafici delle riproduzioni contestate sarebbero banali, ripetitivi e non conterrebbero alcun elemento distintivo originale per quanto riguarda la composizione, i colori, i caratteri utilizzati, etc., rispetto alle altre stampe disponibili sul mercato.

- 8 Dopo aver esaminato la risposta del controinteressato n. 1, la titolare non ha presentato alcuna richiesta di prove per dimostrare l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale con una perizia avente ad oggetto la grafica e il design.
- 9 Il giudice del rinvio ha sollevato d'ufficio e sottoposto alle parti i dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48), in particolare per quanto riguarda la soluzione della questione, se sia necessario **provare** o solo rendere **plausibile** la natura giuridica del bene al quale si riferisce il procedimento, tenuto conto del fatto che gli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48 utilizzano formulazioni diverse, nonché dell'articolo 4 della direttiva 2004/48, che riconosce come soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso i titolari dei diritti di proprietà intellettuale. I dubbi del giudice del rinvio riguardano anche la possibilità di un diverso standard di prova e quindi l'esistenza o meno della legittimazione ad agire a seconda che il bene in questione sia un'opera o un prodotto, che non soddisfi le caratteristiche di un'opera e non sia protetto da diritti esclusivi.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale

- 10 La parte legittimata e il controinteressato n. 2 non hanno preso posizione sui dubbi del giudice del rinvio mentre il controinteressato n. 1 ha sostenuto che, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/48, attuato dall'articolo 479¹³, paragrafo 1, c.p.c., sarebbe necessario provare una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e non solo renderla plausibile.

Breve motivazione del rinvio

- 11 Il giudice del rinvio deve pronunciarsi in merito ad una richiesta di informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale. Il presupposto di tale decisione è l'accertamento se alla parte legittimata spettino i diritti di proprietà intellettuale. Ciò è subordinato alla risposta alla domanda, se i diritti fatti valere dalla parte legittimata si riferiscano a beni protetti dalla direttiva 2004/48 e se tale circostanza debba essere accertata o semplicemente resa plausibile nella procedura avente ad oggetto una richiesta di informazioni.

- 12 Il giudice del rinvio sottolinea che, ai sensi del tredicesimo considerando della direttiva 2004/48, la stessa comprende tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato, tra cui i diritti d'autore. Inoltre le sue disposizioni possono essere estese per finalità interne «ad atti di concorrenza sleale, comprese le copie pirata o attività simili».
- 13 Sebbene, secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza polacca non abbia fornito una risposta univoca al riguardo, ai fini della presente causa tale giudice adotta l'interpretazione secondo la quale il diritto nazionale ha esteso, per finalità interne, l'applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/48 agli atti di concorrenza sleale consistenti nel ricopiare fedelmente prodotti, anche se tali prodotti non siano oggetto di diritti d'autore, di diritti di marchio registrato o di altri diritti esclusivi. Tenendo conto di ciò, non vi è alcun problema d'interpretazione del diritto dell'Unione in relazione ai quadri A e B. Infatti, la parte legittimata certamente non solo ha reso plausibile ma ha anche provato che il controinteressato n. 1 vendeva prodotti che sono copie fedeli dei suoi quadri A e B.
- 14 Tuttavia, la decisione sulla richiesta in relazione al quadro C richiede un'interpretazione del diritto dell'Unione europea. Nel caso di questa immagine non si tratta di copiare l'aspetto esterno del prodotto. Infatti, è stato utilizzato il testo ed è stata conservata la sua disposizione sulla pagina ma sono stati utilizzati diversi elementi grafici e altri tipi di carattere. Il giudice del rinvio deve quindi accertare se nel caso in questione si tratti di un'opera.
- 15 Secondo la giurisprudenza polacca, l'esame del carattere creativo di un'opera costituisce un compito proprio del giudice che di regola non ha bisogno di pareri di esperti, a meno che i fatti del caso siano complicati e l'esperienza del giudice sia insufficiente. Si assume che l'onere della prova e della richiesta di una perizia di un esperto siano a carico della parte, ma se il giudice ha dubbi in proposito deve avvisare le parti.
- 16 Nella dottrina polacca sono state espresse due tesi contrastanti in merito all'interpretazione dell'articolo 479¹¹³ c.p.c., che costituisce un'attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2004/48. In base alla prima tesi, è necessario dimostrare in modo veritiero le circostanze che dimostrano una violazione del diritto, il che implica l'obbligo di provarle e non solo di renderle plausibili. Secondo l'altra tesi, non è necessario provare la violazione ma renderla plausibile dato che il diritto all'informazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva può essere esercitato non solo nei confronti dell'autore della violazione ma anche di un terzo.
- 17 I dubbi sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 si ripercuotono sull'interpretazione dell'articolo 479¹¹³ c.p.c. La loro soluzione incide sulla decisione in merito alla richiesta di ottenere informazioni. Infatti, qualora l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 dovesse essere

interpretato nel senso che esso si riferisce ad una misura di tutela dei diritti di proprietà intellettuale concessa solo quando viene dimostrata una violazione in relazione ad un bene sul quale il soggetto legittimato gode dei diritti d'autore, allora in una situazione in cui, a causa della mancanza di conoscenze tecniche, il giudice non sia in grado di effettuare autonomamente una valutazione senza l'assistenza di un perito la richiesta sul punto dovrebbe essere respinta se l'istruttoria non venga svolta con la partecipazione di un perito. Tuttavia, qualora fosse sufficiente rendere plausibile tale circostanza e in un determinato procedimento non fosse necessario accertare (dare per certa) l'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale ma solo renderla plausibile, la richiesta di trasmettere informazioni dovrebbe essere accolta in pieno.

- 18 I dubbi legati all'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, derivano, altresì, dal fatto che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48 prevede che: «Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo: (...) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile». Secondo il giudice del rinvio dalla richiamata disposizione deriva che la questione della titolarità di un diritto di proprietà intellettuale dovrebbe essere provata e non solo resa plausibile. Le misure spettano, infatti, al titolare dei diritti e non ad un soggetto che si presume sia titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
- 19 Invece, l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, utilizza il termine di presunto autore, il che indurrebbe a ritenere che la questione della violazione stessa non debba essere inequivocabilmente accertata in relazione alle misure di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2004/48; tuttavia tale termine non viene invece utilizzato in relazione al soggetto legittimato (il richiedente) che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, può essere soltanto un titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
- 20 Secondo il giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 gennaio 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18), emerge che la richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, possa essere proposta nel contesto del procedimento giudiziario riguardante una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, mentre nello stesso procedimento avente ad oggetto la richiesta di informazioni non sia necessario accertare una violazione di un diritto di proprietà intellettuale e ciò significa che il richiedente deve solo rendere plausibile la circostanza della violazione. Appare, infatti, evidente che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/4, riconosce il diritto all'informazione per rendere possibile l'accertamento della portata, del grado e del fatto della violazione di un diritto di proprietà intellettuale nei casi di incertezza del soggetto legittimato in relazione a tali circostanze.
- 21 Tale ragionamento non può tuttavia essere applicato alla questione che costituisce il presupposto di una richiesta di informazioni (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48), ossia alla questione se una persona sia titolare di diritti di

proprietà intellettuale. Qualora si dovesse ritenere che anche tale questione possa essere solo resa plausibile, ci troveremmo di fronte a uno squilibrio tra diritti fondamentali in danno al segreto commerciale, al segreto d'impresa e agli interessi degli imprenditori ai quali si riferisce una richiesta di informazioni. Nel procedimento riguardante una richiesta di informazioni si dovrebbe pretendere di ottenere le informazioni necessarie al fine di accertare la portata e la fonte della violazione. Non appare al contempo ragionevole adottare il medesimo criterio in relazione al fatto stesso di essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale. Tale questione dovrebbe essere accertata e non solo resa plausibile.

- 22 Tenuto conto delle considerazioni che precedono il giudice del rinvio propone di dare una risposta in senso affermativo alla questione sub a). In caso di risposta in senso negativo a tale questione, il giudice del rinvio propone di dare una risposta in senso negativo alla questione sub b), ossia che non sia sufficiente rendere plausibile che la misura in questione si riferisca ad un diritto di proprietà intellettuale sussistente ma che **sia necessario** provare tale circostanza.