



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 4 febbraio 2016¹

Causa C-481/14

Jørn Hansson
contro
Jungpflanzen Grünewald GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Infrazione — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Articolo 94 — Equa compensazione — Risarcimento del danno subito dal titolare — Vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione — Articolo 97 — Applicazione complementare del diritto nazionale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 2, paragrafo 1 — Campo di applicazione — Articolo 13 — Risarcimento del danno — Somma forfettaria — Diritto di licenza ipotetico — Profitti realizzati dall'autore dell'infrazione — Articolo 14 — Rimborso delle spese giudiziarie e di altri oneri»

I – Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 94 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali², nonché dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale³.
2. Tale domanda s'inquadra nell'ambito di un contenzioso che oppone il sig. Hansson, titolare di un diritto di privativa comunitaria per un ritrovato vegetale riguardante una particolare varietà di margherite, alla Jungpflanzen Grünewald GmbH (in prosieguito: la «Jungpflanzen Grünewald»), avente ad oggetto il risarcimento del danno che il primo afferma di avere subito a causa della distribuzione non autorizzata di detta varietà.
3. L'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf) chiede alla Corte quale sia l'estensione del danno di cui possa pretendere il titolare leso da una violazione del proprio diritto di privativa comunitaria su un ritrovato vegetale, nonché quali siano i metodi da utilizzare per valutare detto danno e di conseguenza risarcirlo.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — GU L 227, pag. 1.

3 — GU L 157, pag. 45.

II – Contesto normativo

A – Il regolamento n. 2100/94

4. Il regolamento n. 2100/94 stabilisce, all'articolo 13, paragrafo 2, gli atti che non possono compiersi senza l'autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, fra i quali figurano, in particolare, la produzione, la riproduzione e la commercializzazione della varietà protetta.

5. Il compimento non autorizzato di uno di tali atti costituisce un'infrazione ai sensi dell'articolo 94 del regolamento citato, il quale dispone quanto segue:

«1. Chiunque:

a) compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all'articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali

o

b) ometta l'uso corretto di una denominazione varietale come indicato all'articolo 17, paragrafo 1 o ometta le pertinenti informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2

o

c) utilizzi, contrariamente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, la denominazione varietale di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o una denominazione che può essere confusa con la denominazione suddetta,

può essere oggetto di un'azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un'equa compensazione o per entrambe le cose.

2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l'altro a risarcire il danno subito dal titolare per l'atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione per il fatto di averla compiuta».

6. L'articolo 97 del regolamento citato, intitolato «Applicazione complementare della legislazione nazionale in caso di infrazione», è così formulato:

«1. Se l'autore dell'infrazione ai sensi dell'articolo 94 ha ottenuto, grazie all'infrazione, un vantaggio a scapito del titolare o del licenziatario, l'autorità giudiziaria competente conformemente agli articoli 101 o 102 applica la legislazione nazionale, incluse le disposizioni di diritto privato internazionale, per quanto concerne il rimborso.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica anche alle azioni che possono essere intentate per il compimento o l'omissione di taluni atti ai sensi dell'articolo 95 nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e l'esecuzione della domanda.

3. Negli altri casi, gli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono determinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento».

7. Con riguardo alle norme di procedura, l'articolo 103 del medesimo regolamento prevede l'applicazione delle regole dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente che disciplinano il medesimo tipo di azioni in relazione ai corrispondenti diritti nazionali.

8. Ai sensi dell'articolo 107 del regolamento n. 2100/94, «[g]li Stati membri adottano le misure adeguate affinché le disposizioni intese a reprimere i casi di infrazione dei diritti nazionali siano applicate altresì in caso di infrazione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali».

B – *La direttiva 2004/48*

9. Ai sensi del considerando 10 della direttiva 2004/48, l'obiettivo della stessa 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».

10. Il considerando 26 di tale direttiva precisa quanto segue:

«Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale (il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche)».

11. L'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, intitolato «Campo d'applicazione», dispone quanto segue:

«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all'articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».

12. Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva, le misure, le procedure e i mezzi ricorso disposti dagli Stati membri devono essere «effettivi, proporzionati e dissuasivi».

13. L'articolo 13 della direttiva 2004/48 prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

- a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».

14. Ai sensi dell'articolo 14 di tale direttiva, «[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».

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

15. Il sig. Hansson è il titolare del diritto di privativa comunitaria su un ritrovato vegetale relativo alla varietà EU 4282, denominata «Lemon Symphony», appartenente alla specie delle margherite del Capo. Nel corso degli anni dal 2002 al 2009, la Jungpflanzen Grünewald commercializzava, senza l'autorizzazione di detto titolare, fiori della citata specie con la denominazione «Summerdaisy's Alexander».

16. Affermando la sussistenza di una violazione della varietà protetta, il sig. Hansson chiedeva al Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf) di inibire detta attività per mezzo di una procedura sommaria. Sia tale giudice sia l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf), organo decidente in appello, respingevano detta domanda, con la motivazione che il sig. Hansson non aveva fornito un principio di prova dell'esistenza di una violazione. Quest'ultimo veniva condannato alle spese di entrambi i gradi del procedimento sommario.

17. Nell'ambito del successivo procedimento di merito, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) accertava la violazione con efficacia di giudicato.

18. Il sig. Hansson, in seguito, adiva nuovamente il Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf) per chiedere il risarcimento del danno che affermava di avere subito a causa di detta violazione. Egli pretendeva, a tale titolo, il pagamento:

- della somma di EUR 66 231,74, risultante dalla moltiplicazione dei tassi di licenza previsti negli accordi di licenza relativi alla varietà protetta per il numero di esemplari della detta varietà commercializzati dalla resistente nel procedimento principale nel corso degli anni dal 2002 al 2009;
- della somma di EUR 33 115,89, pari alla metà della anzidetta somma, a titolo di «maggiorazione per violazione», avente lo scopo di tenere conto delle circostanze della fattispecie e di impedire che l'autore dell'infrazione fosse avvantaggiato rispetto ai licenziatari;
- della somma di EUR 6 067,35, a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi ai colloqui con il suo avvocato nonché per il tempo impiegato per tali trasferte e per la formazione del fascicolo, e
- degli interessi di mora relativi alle dette tre somme.

19. Il Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf) ha condannato la resistente nel procedimento principale al pagamento della prima di dette somme, oltre agli interessi di mora. Detto giudice non ha, invece, ritenuto di aggiungervi una «maggiorazione per violazione», ritenendo che una tale maggiorazione avrebbe una natura punitiva sconosciuta sia al regolamento n. 2100/94, sia alla direttiva 2004/48, sia al diritto nazionale. Esso ha parimenti respinto la domanda per quanto riguarda il rimborso delle altre spese e del tempo impiegato dal sig. Hansson. A tal proposito, detto giudice ha sottolineato, in particolare, che le attività compiute personalmente dalla parte nella gestione di una controversia non danno luogo, in teoria, a rimborsi, né nel contesto della liquidazione delle spese né ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94.

20. Entrambe le parti hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf). Esse contestano, in sostanza, la valutazione, effettuata in primo grado, della somma al cui pagamento ha diritto il sig. Hansson ai sensi dell'articolo 94, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento.

21. Quest'ultimo sostiene, in particolare, che erroneamente il Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf) ha calcolato l'equa compensazione prevista al paragrafo 1 di detto articolo 94 sulla sola base dei diritti di licenza ordinari pattuiti nell'ambito di contratti di licenza vertenti sulla varietà protetta, quando invece molteplici circostanze avrebbero giustificato l'aggiunta di una maggiorazione a tali diritti. In via subordinata, il sig. Hansson sostiene di avere diritto, ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, non soltanto al pagamento di un'equa compensazione stabilita sulla base di detto diritto di licenza, ma anche alla restituzione del vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione, che ammonta a EUR 66 703,14.

22. La Jungpflanzen Grünwald contesta, dal canto suo, che i tassi di licenza sulla base dei quali il giudice di primo grado ha calcolato l'equa compensazione ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, siano quelli ordinari. Essa sostiene inoltre, in risposta agli argomenti dedotti dal ricorrente nel procedimento principale a sostegno del proprio appello, che il giudice del rinvio non può, per calcolare tale equa compensazione, aggiungere agli ordinari diritti di produzione su licenza una maggiorazione forfettaria. Essa contesta altresì un certo numero di circostanze invocate dal sig. Hansson a sostegno della propria domanda di maggiorazione dei suddetti diritti di licenza.

23. La resistente nel procedimento principale afferma, inoltre, di aver commesso le violazioni senza che le si possa imputare la malafede o di aver agito, tutt'al più, con colpa lieve. Il giudice del rinvio precisa tuttavia di ritenere che quest'ultima abbia agito in malafede.

24. In tale contesto, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se nello stabilire l'“equa compensazione” che l'autore dell'infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 2100/94] per il fatto di aver commesso gli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento senza averne titolo, occorra sempre applicare in modo forfettario una determinata “maggiorazione per l'autore dell'infrazione” in aggiunta ai diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell'articolo 13, paragrafo 2, [del regolamento n. 2100/94] nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato. Se ciò risulti dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva [2004/48].
- 2) Se nello stabilire l'“equa compensazione” che l'autore dell'infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 2100/94] per il fatto di aver commesso gli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento senza averne titolo, occorra tener conto, nel singolo caso concreto, in aggiunta ai diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell'articolo 13,

paragrafo 2, [del regolamento n. 2100/94] nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato, anche delle circostanze e delle considerazioni che seguono quali elementi idonei a giustificare una maggiorazione della compensazione:

- a) il fatto che, nel periodo di riferimento, all'atto di fissare i diritti di licenza a condizioni di mercato sulla base dei contratti di licenza e dei rendiconti riferiti alla varietà violata di cui al ricorso, quest'ultima, in ragione di particolari caratteristiche, era trattata sul mercato isolatamente;

Nell'ipotesi in cui la suddetta circostanza rilevi nel singolo caso:

Se una maggiorazione della compensazione sia ammissibile soltanto quando le caratteristiche che giustificano il trattamento isolato della varietà oggetto di ricorso siano indicate nella descrizione della privativa per ritrovati vegetali;

- b) il fatto che, al momento dell'introduzione sul mercato della varietà oggetto di violazione di un diritto, la varietà oggetto di ricorso era commercializzata con grande successo cosicché l'autore dell'infrazione non ha dovuto sostenere i costi per introdurre in proprio sul mercato la varietà oggetto di violazione di un diritto, nel caso in cui i diritti di licenza a condizioni di mercato siano stabiliti sulla base di contratti di licenza e rendiconti riferiti alla varietà oggetto di ricorso;
 - c) il fatto che la portata della violazione della varietà oggetto di ricorso era superiore alla media, dal punto di vista temporale e rispetto al numero di pezzi commercializzati;
 - d) la considerazione che l'autore dell'infrazione – diversamente dal licenziatario – non deve temere di dover versare i diritti di licenza (e di non poterne ottenere la restituzione) anche qualora la varietà oggetto di ricorso, contro cui è proposta azione di accertamento della nullità, sia successivamente dichiarata nulla;
 - e) il fatto che l'autore dell'infrazione – a differenza di quanto accade di norma al licenziatario – non era tenuto a rendicontazione trimestrale;
 - f) la considerazione che il titolare della privativa per ritrovati vegetali sopporta il rischio legato all'inflazione, a causa della lunga durata dei procedimenti giudiziari;
 - g) la considerazione che, data la necessità di agire giudizialmente, il titolare della privativa per ritrovati vegetali – diversamente da quanto accade con il conseguimento di entrate derivanti dalla concessione di licenze sulla varietà oggetto di ricorso – non può contare sulle entrate derivanti da detta varietà;
 - h) la considerazione che il titolare della privativa per ritrovati vegetali in caso di violazione della varietà oggetto di ricorso sopporta sia il rischio generale dell'esito dell'azione, connesso al procedimento giudiziale, sia il rischio di non poter poi procedere con una fruttuosa esecuzione a carico dell'autore dell'infrazione;
 - i) la considerazione che, in caso di violazione della privativa in ragione della condotta arbitraria dell'autore dell'infrazione, il titolare della privativa per ritrovati vegetali è privato della possibilità di scegliere se autorizzare o meno l'utilizzo della varietà oggetto di ricorso da parte dell'autore dell'infrazione.
- 3) Se nello stabilire l'“equa compensazione” che l'autore dell'infrazione è tenuto a versare al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma dell'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 2100/94] per il fatto di aver commesso gli atti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di

detto regolamento senza averne titolo, si debba tener conto anche degli interessi maturati sulla compensazione dovuta annualmente in ragione del tasso di mora ordinario, qualora occorra ritenere che parti contrattuali ragionevoli avrebbero previsto tali interessi.

- 4) Se ai fini del calcolo del “danno subito (...) per l’atto di cui trattasi” che l’autore dell’infrazione è tenuto a risarcire al titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 per il fatto di aver commesso gli atti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento senza averne titolo, debbano essere presi in considerazione, come base di calcolo, i diritti normalmente richiesti nella medesima zona per gli atti indicati nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 nel quadro di una licenza accordata a condizioni di mercato.
- 5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione:
 - a) Se nel calcolo del “danno” sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 nel singolo caso occorra tener conto delle considerazioni e delle circostanze indicate nelle lettere da a) a i) della seconda questione e/o della circostanza che il titolare della privativa per ritrovati vegetali, a causa della necessità di agire giudizialmente, deve investire il proprio tempo, nella misura di norma necessaria, nell’individuazione della violazione e nell’analisi della questione e compiere indagini, della portata usualmente richiesta, sulla violazione della privativa per ritrovati vegetali, nel senso che ciò giustifica l’applicazione di una maggiorazione ai diritti di licenza fissati a condizioni di mercato.
 - b) Se nel calcolo del “danno” sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 occorra sempre applicare in modo forfettario una determinata “maggiorazione per l’autore dell’infrazione”. Se ciò risulti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva [2004/48].
 - c) Se nel calcolo del “danno” sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 si debba tener conto anche degli interessi maturati sulla compensazione dovuta annualmente in ragione del tasso ordinario di mora, qualora occorra ritenere che parti contrattuali ragionevoli avrebbero previsto tali interessi.
- 6) Se l’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che il profitto realizzato dall’autore dell’infrazione integra un “danno” ai sensi della disposizione in parola che può essere richiesto in aggiunta a un’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 o se un profitto realizzato dall’autore dell’infrazione dovuto a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento [n. 2100/94] sia dovuto, in caso di condotta colposa, soltanto in via alternativa rispetto all’equa compensazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1.
- 7) Se il diritto al risarcimento del danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 osti a disposizioni nazionali secondo cui il titolare della privativa per ritrovati vegetali, cui, nell’ambito di un procedimento sommario per violazione di una siffatta privativa, sono imputate le spese di lite con efficacia di giudicato, non può ottenere il rimborso di tali spese sulla base di disposizioni del diritto sostanziale neppure se egli è risultato vincitore in un successivo procedimento di merito vertente sulla medesima violazione della privativa per ritrovati vegetali.

8) Se il diritto al risarcimento del danno derivante dall'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 osti a disposizioni nazionali secondo cui il danneggiato non può, al di fuori degli stretti limiti del procedimento di liquidazione delle spese, esigere alcun risarcimento per il tempo da esso impiegato nella gestione stragiudiziale e giudiziale del risarcimento del danno, nei limiti in cui esso non eccede il normale dispiego di tempo».

25. Il sig. Hansson, la Jungpflanzen Grünewald nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte e sono comparsi all'udienza del 12 novembre 2015.

IV – Valutazione

A – Considerazioni preliminari

26. Con la presente causa si chiede alla Corte, da una parte, di chiarire il coordinamento fra i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94, che commisura l'estensione del diritto al risarcimento del titolare di una privativa comunitaria su un ritrovato vegetale violata da un'infrazione in funzione della natura intenzionale (o colposa) o meno di quest'ultima. La causa offre, dall'altra, l'occasione di fornire alcune precisazioni sui metodi da seguire per calcolare l'importo di un tale risarcimento.

27. Come introduzione, preciserò, innanzitutto, la finalità generale dell'articolo 94 del regolamento citato nonché le finalità specifiche dei paragrafi 1 e 2 di tale disposizione. Poi, per meglio definire la portata dei quesiti del giudice del rinvio, distinguerò la questione della determinazione degli elementi costituenti il danno risarcibile da quella dei metodi che consentono di quantificare di detto danno e di stabilire di conseguenza l'importo del risarcimento.

1. Sulle finalità dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94

28. L'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, oggetto delle prime tre questioni pregiudiziali, impone all'autore dell'infrazione, indipendentemente da qualsiasi elemento soggettivo, il pagamento di un'«equa compensazione» al titolare vittima dell'infrazione. Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, di cui il giudice del rinvio chiede l'interpretazione nelle questioni dalla quarta all'ottava, l'autore dell'infrazione è inoltre tenuto, qualora abbia agito deliberatamente o per negligenza, a risarcire il «danno» subito dal titolare a causa della violazione commessa.

29. Per quanto riguarda le finalità del citato articolo 94 nonché il coordinamento fra i suoi due paragrafi, il testo del paragrafo 2 di tale norma, in particolare nelle versioni danese, inglese e portoghese⁴, mi sembra a tal proposito istruttivo.

30. In primo luogo, l'uso delle espressioni «*eventuel yderligere opstået skade*», «*any further damage*» e «*quaisquer danos suplementares*» comporta, a mio parere, che esso mira ad assicurare il risarcimento integrale del danno subito dal titolare a causa dell'infrazione o, in altri termini, a rimettere quest'ultimo nella situazione in cui si sarebbe trovato se non ci fosse stata la violazione⁵.

4 — La stessa lezione si ricava dalle versioni in lingua ceca, tedesca, estone, greca, croata, lettone, ungherese, olandese, slovacca, slovena e svedese. Sebbene siano meno esplicite al riguardo, le altre versioni linguistiche non inficiano in alcun modo quanto detto.

5 — Il corsivo è mio. V. anche conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa Geistbeck (C-509/10, EU:C:2012:187, paragrafo 40). Tuttavia, modererò l'affermazione secondo la quale la finalità dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94 è il risarcimento integrale del danno subito a causa della violazione, sostenendo, ai paragrafi da 105 a 123 delle presenti conclusioni, che il diritto al risarcimento ai sensi di tale disposizione non copre le spese giudiziarie e gli altri oneri connessi alla difesa dei diritti del titolare.

31. Una siffatta formulazione indica, in secondo luogo, che tale finalità risarcitoria viene perseguita non solo nell'ambito del paragrafo 2, ma anche del paragrafo 1 dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94. Le locuzioni «*eventuel yderligere opstået skade*», «*any further damage*» e «*quaisquer danos suplementares*» presuppongono, infatti, che il pagamento di un'equa compensazione ai sensi del citato paragrafo 1 ha già la finalità di riparare una parte del danno subito dal titolare⁶. La Corte ha d'altronde dichiarato, nella sentenza Geistbeck, che il citato articolo 94, considerato nell'insieme, «mira a risarcire il danno subito dal titolare (...)»⁷.

32. In terzo luogo, detta formulazione mette in risalto la natura residuale del risarcimento ai sensi del citato paragrafo 2, nel senso che questo copre tutti i danni non già risarciti nell'ambito del paragrafo 1 dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94. Pertanto, la norma in esame esclude di prendere in considerazione due volte le varie voci di danno. Queste ultime si suddividono quindi fra quelle che qualsiasi autore dell'infrazione deve risarcire, ai sensi del paragrafo 1, e quelle che devono essere risarcite soltanto dall'autore dell'infrazione che abbia agito deliberatamente o con negligenza, ai sensi del paragrafo 2.

33. Deduco, inoltre, sia dal testo di tale disposizione sia dal sistema complessivo del regolamento n. 2100/94, che la prima persegue esclusivamente la finalità di assicurare il risarcimento integrale del danno subito dal titolare.

34. L'utilizzo dell'espressione «risarcire il danno subito» mi sembra, infatti, escludere ogni interpretazione secondo cui detta disposizione perseguirebbe uno scopo cosiddetto «punitivo», consistente nel riconoscere al titolare un risarcimento superiore all'importo necessario a compensare il danno da questi subito.

35. Sono altre le disposizioni del regolamento n. 2100/94 che consentono, invece, l'imposizione all'autore dell'infrazione di obblighi che si aggiungono al risarcimento di tale danno. La finalità punitiva può, così, conseguirsi per mezzo delle sanzioni di natura penale di pertinenza, ai sensi dell'articolo 107 di tale regolamento⁸, del diritto interno degli Stati membri in mancanza di armonizzazione a livello dell'Unione europea⁹. Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri possono anche andare oltre la finalità meramente risarcitoria, prevedendo, nei loro diritti interni, la restituzione dei benefici ottenuti dall'autore dell'infrazione a scapito del titolare o del licenziatario che superino l'ammontare del danno subito dal titolare – ci tornerò nel contesto dell'analisi della sesta questione.

2. Sulla distinzione fra la determinazione delle voci di danno risarcibili e il metodo di risarcimento del danno

36. Ritengo parimenti utile sottolineare, sullo sfondo della mia analisi, la distinzione fra, da un lato, la determinazione degli elementi del danno risarcibile e, dall'altro, la quantificazione di tale danno e la fissazione dell'importo del risarcimento.

6 — Il corsivo è mio.

7 — C-509/10, EU:C:2012:416, punto 36.

8 — Sebbene dalla versione in francese della disposizione citata non si evinca espressamente la mancata previsione di sanzioni di natura civilistica, una tale interpretazione deriva senza dubbio, in particolare, dalle versioni in lingua danese, inglese, italiana e olandese, che utilizzano rispettivamente i termini «*strafbarhed*», «*penalties*», «*reprimere*» e «*bestraffing*». Tale interpretazione consente, del resto, di garantire l'effetto utile dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94.

9 — Nel 2013 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento n. 2100/94 in modo da obbligare gli Stati membri ad adottare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla messa a disposizione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale, del 6 maggio 2013 [COM(2013) 262 final, pag. 95]. Detta proposta è stata respinta da una risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (T7-0185/2014), e poi ritirata dalla Commissione (GU 2015, C 80, pag. 20).

37. La determinazione delle voci di danno risarcibili consiste nel chiarire la portata del diritto sostanziale al risarcimento che l'articolo 94 del regolamento n. 2100/94 conferisce al titolare leso o, in altri termini, nell'individuare le varie poste di danno di cui quest'ultimo può pretendere il ristoro ai sensi, rispettivamente, dei paragrafi 1 e 2 di detta disposizione. Tale operazione ha ad oggetto, pertanto, il *risultato* perseguito da quest'ultima.

38. È in tale contesto che si inseriscono la seconda e la terza questione, relative all'individuazione degli elementi di cui tenere conto per calcolare l'equa compensazione ai sensi del paragrafo 1 del citato articolo 94. Lo stesso vale per la quinta questione, lettere a) e c), nonché per la settima e ottava questione, vertenti sulla determinazione del danno di cui il paragrafo 2 di tale disposizione prevede il risarcimento.

39. La quantificazione del danno e la fissazione dell'importo del risarcimento comportano che i giudici nazionali scelgano, nel caso concreto, un *metodo* per quantificare il danno risarcibile e determinare di conseguenza l'importo del risarcimento a carico dell'autore dell'infrazione. Tale compito può, nella pratica, rivelarsi delicato tenuto conto, in particolare, della difficoltà di fornire la prova delle differenti voci di danno.

40. Esaminerò da questa prospettiva la prima e la quarta questione nonché la quinta, lettera b), con le quali il giudice del rinvio chiede se il risarcimento a cui ha diritto il titolare ai sensi dell'articolo 94, paragrafi 1 e/o 2, del regolamento n. 2100/94, debba calcolarsi sulla base di diritti di licenza pattuiti nell'ambito di contratti di licenza riferiti alla varietà protetta sul mercato rilevante con applicazione, se del caso, di una maggiorazione forfettaria. La sesta questione, relativa alla restituzione dei guadagni realizzati dall'autore dell'infrazione, riguarda ugualmente, in sostanza, il metodo di calcolo del risarcimento dovuto ai sensi di detta disposizione.

41. Il citato articolo 94 non tratta, tuttavia, approfonditamente i metodi di stima del danno e di fissazione del risarcimento. Ciò si spiega, a mio parere, con il fatto che il regolamento n. 2100/94 non ha come intento principale l'armonizzazione dei rimedi di diritto civile che sanzionano la violazione. Tale finalità è, invece, perseguita dalla direttiva 2004/48, dalla quale pertanto si possono ricavare alcune precisazioni integrative sui metodi in esame. In tale ottica, mi sembra necessario esaminare innanzitutto se detta direttiva si applichi alle violazioni dei diritti di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e, in caso di risposta positiva, chiarire il coordinamento fra questa e il regolamento citato.

B – Sull'applicabilità della direttiva 2004/48 alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali ed il suo coordinamento con il regolamento n. 2100/94

1. Sull'inclusione dei diritti di privativa comunitaria per ritrovati vegetali nel campo d'applicazione della direttiva 2004/48

42. Come risulta dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, questa si applica, trasversalmente, alle violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale previsto dalla legislazione dell'Unione e/o degli Stati membri. Ritengo, al pari del sig. Hansson e della Commissione¹⁰, che tali diritti comprendano i diritti di privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

43. La tesi della resistente nel procedimento principale, impostata sull'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, non inficia una tale constatazione.

¹⁰ — La Commissione ha d'altronde precisato che il campo d'applicazione della direttiva in oggetto si estende, in particolare, alla privativa per ritrovati vegetali [dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2 della direttiva 2004/48 (GU 2005, L 94, pag. 37)].

44. In sostanza, quest'ultima sostiene, da una parte, che le disposizioni della direttiva 2004/48 non sarebbero applicabili in materia di privativa comunitaria per ritrovati vegetali in quanto l'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 prevede che, al di fuori dei limiti segnati dai paragrafi 1 e 2 di tale disposizione, «gli effetti [di tale] privativa (...) sono determinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento».

45. A tal proposito, mi sembra che dalla rubrica dell'articolo 97 di tale regolamento («Applicazione complementare della legislazione nazionale (...)») consegua, in particolare, che il paragrafo 3 di tale disposizione escluda unicamente l'applicazione della legislazione nazionale, e non quella di altri strumenti giuridici dell'Unione, come la direttiva 2004/48, la quale del resto non esisteva ancora al momento dell'adozione del suddetto regolamento¹¹.

46. D'altra parte, la Jungpflanzen Grünewald sostiene che l'articolo 97, paragrafo 3, del medesimo regolamento osta altresì all'applicazione, in materia di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, delle disposizioni nazionali che traspongono la direttiva 2004/48.

47. Un tale approccio non è, a mio avviso, giustificato alla luce della finalità di tale disposizione, quale descritta al considerando 23 del regolamento n. 2100/94, che consiste nel chiarire la funzione di tale regolamento rispetto alle «disposizioni giuridiche non armonizzate degli Stati membri». Sotto tale prospettiva, la «legislazione nazionale» ai sensi dell'articolo 97 di detto regolamento non comprende la legislazione nazionale che traspone la direttiva 2004/48.

2. Sul coordinamento tra la direttiva 2004/48 ed il regolamento n. 2100/94

48. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, quest'ultima procede soltanto ad un'armonizzazione minima della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, senza pregiudizio delle disposizioni più favorevoli al titolare derivanti dalle legislazioni nazionali o dal diritto dell'Unione¹².

49. Nella fattispecie, il regolamento n. 2100/94 conferisce una tutela più estesa rispetto alla citata direttiva in quanto l'articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento richiede il pagamento di un'equa compensazione dall'autore dell'infrazione anche in assenza d'intenzionalità o di negligenza da parte sua. Invece, l'articolo 13 paragrafo 2, di detta direttiva lascia alla discrezionalità degli Stati membri il compito di autorizzare o meno i giudici competenti a disporre il risarcimento del titolare qualora l'autore di una violazione abbia commesso quest'ultima senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo¹³.

11 — La resistente nel procedimento principale ha fatto riferimento ad una relazione della Commissione che sottolinea il rischio che l'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 sia interpretato nel senso di escludere l'applicabilità dell'intera direttiva e raccomanda, pertanto, di emendare tale disposizione di conseguenza. (Commissione europea, direzione generale «Salute e sicurezza alimentare», «Evaluation of the Community Plant Variety Right Acquis – Final Report», aprile 2011, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights/evaluation/docs/cpvr_evaluation_final_report_en.pdf, p. 28). A mio parere, tale relazione, più che sostenere la posizione della Jungpflanzen Grünewald, avalla la conclusione secondo la quale la citata direttiva dovrebbe applicarsi alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

12 — V. anche articolo 16 della direttiva 2004/48, che prevede che «[f]atte salve le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri possono applicare altre appropriate sanzioni nei casi in cui il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato».

13 — Neanche il regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361, pag. 1), il cui considerando 13 rinvia alle disposizioni nazionali attuative della direttiva 2004/08, obbliga gli Stati membri a prevedere un risarcimento a carico dell'autore dell'infrazione che agisca senza colpa. Lo stesso dicasi per l'articolo 45 dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).

50. Tuttavia, nessuna disposizione del suddetto regolamento precisa, al pari dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, come stabilire il risarcimento dei danni destinato a rimediare alle conseguenze della violazione. Il regolamento n. 2100/94 non tratta neanche del rimborso delle spese giudiziarie, le quali sono, invece, oggetto dell'articolo 14 di tale direttiva.

51. Stando così le cose, non sono convinto che gli articoli 94 e seguenti di tale regolamento costituiscano, come ha affermato la Commissione, una «lex specialis» rispetto alla suddetta direttiva, ed in particolare rispetto agli articoli 13 e 14 della stessa. A mio avviso, tali disposizioni si iscrivono piuttosto nel contesto di un rapporto di complementarietà. Pertanto, esse dovrebbero applicarsi congiuntamente in caso di violazione di un diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Dimostrerò, al riguardo, che non esiste alcuna contraddizione tra le disposizioni dei due strumenti di cui trattasi nella presente causa, tale da ostacolare la coesistenza armoniosa di questi ultimi.

52. La direttiva 2004/48 può altresì, se del caso, costituire un elemento di contesto pertinente di cui tenere conto ai fini dell'interpretazione del regolamento n. 2100/94¹⁴. Occorre tuttavia evitare di creare, come conseguenza di un'interpretazione contestuale di tale regolamento, diritti direttamente applicabili, non codificati da quest'ultimo, tramite una loro importazione da detta direttiva.

3. Sull'applicabilità della direttiva 2004/48 nel contesto del procedimento principale

53. La Jungpflanzen Grünewald contesta, in ogni caso, l'applicabilità della direttiva 2004/48 nell'ambito del procedimento principale poiché essa non sarebbe stata adeguatamente trasposta nel diritto tedesco. Secondo quest'ultima, la legislazione che ha trasposto tale direttiva si applicherebbe unicamente alla privativa nazionale, e non alla privativa comunitaria, per ritrovati vegetali. Pertanto, alla luce della giurisprudenza costante della Corte sulla mancanza di effetto diretto «orizzontale» delle direttive¹⁵, le disposizioni della suddetta direttiva non sarebbero direttamente applicabili nei rapporti tra i privati.

54. La Corte non può pronunciarsi nell'ambito della presente causa sull'adeguatezza e sufficienza della trasposizione della direttiva 2004/08 nel diritto tedesco.

55. Spetterà comunque, in ogni caso, al giudice remittente interpretare la propria legislazione nazionale in conformità a tale direttiva¹⁶, a condizione che la formulazione delle disposizioni nazionali pertinenti non vi osti¹⁷. Il giudice del rinvio non ha, nella fattispecie, evidenziato alcuna disposizione del diritto interno che possa sembrare incompatibile con gli articoli 13 e 14 della suddetta direttiva, nell'interpretazione che ne darò nelle presenti conclusioni.

C – Sulle questioni dalla prima alla terza, relative alla determinazione dell'«equa compensazione» ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94

56. Con le sue tre prime questioni, il giudice del rinvio cerca, in sostanza, di sapere se l'importo dell'equa compensazione ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 si limiti a quello dei diritti di licenza pattuiti nel quadro di contratti di licenza riferiti alla varietà protetta sul mercato rilevante (in prosieguo: il «diritto di licenza ordinario»), o se esso corrisponda al detto importo, ma che sia inoltre: i) adeguato al fine di tenere conto di altre circostanze peculiari alla situazione dell'autore dell'infrazione rispetto a quella di un licenziatario (seconda questione); ii) corredato di interessi moratori (terza questione), e/o iii) aumentato di una maggiorazione forfettaria (prima questione).

14 — V., in tale senso, sentenza Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335, punto 20).

15 — V., in particolare, sentenza Marshall (152/84, EU:C:1986:84, punto 48) e Faccini Dori (C-91/92, EU:C:1994:292, punto 20).

16 — V., in particolare, sentenza Pfeiffer e a. (da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punti da 110 a 119).

17 — V., in particolare, sentenza Impact (C-268/06, EU:C:2008:223, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).

57. Alla luce delle finalità del suddetto articolo 94, paragrafo 1, sosterrò, in un primo momento, l'approccio secondo il quale l'equa compensazione ai sensi di tale disposizione equivale al diritto di licenza che l'autore dell'infrazione avrebbe dovuto versare al titolare se gli avesse chiesto l'autorizzazione a sfruttare la varietà protetta, tenendo conto di tutte le circostanze di specie di cui parti contrattuali ragionevoli avrebbero normalmente tenuto conto (in prosieguo: il «diritto di licenza ipotetico»), il quale non corrisponde sempre al diritto di licenza ordinario. In un secondo momento, spiegherò le ragioni per le quali, sebbene la determinazione dell'equa compensazione così definita non implichi necessariamente che il diritto di licenza ordinario sia corredato di una maggiorazione forfettaria, una tale prassi dovrebbe essere consentita, purché tale maggiorazione miri esclusivamente a tenere conto delle circostanze peculiari alla situazione dell'autore dell'infrazione rispetto a quella dei licenziatari di riferimento.

1. Sull'assimilazione dell'equa compensazione al «diritto di licenza ipotetico»

58. La Corte ha già chiarito, nella sentenza Geistbeck, che l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, mira a compensare il vantaggio che l'autore dell'infrazione trae dal fatto di non aver adempiuto al pagamento del diritto di licenza dovuto per la produzione su licenza relativa alla varietà in questione¹⁸. Considerata dal punto di vista del titolare, tale disposizione ha dunque lo scopo di risarcire quest'ultimo in ragione del fatto che egli non ha potuto percepire un tale diritto di licenza sulle attività dell'autore dell'infrazione, «senza tuttavia prevedere il risarcimento di danni diversi da quelli riconducibili al mancato pagamento dell'[equa] compensazione»¹⁹.

59. Risulta, a mio avviso, dalla stessa sentenza che il danno che il suddetto articolo 94, paragrafo 1, mira a reintegrare corrisponde al mancato pagamento, non già del diritto di licenza ordinario in quanto tale, bensì del diritto di licenza ipotetico che l'autore dell'infrazione avrebbe dovuto pagare, in base al contesto specifico nel caso concreto, se egli avesse chiesto l'autorizzazione a sfruttare la varietà protetta²⁰.

60. La Corte ha, infatti, da una parte, precisato che l'importo del diritto di licenza ordinario per la produzione soggetta a licenza costituisce «una base di calcolo» dell'equa compensazione²¹. Quindi, tale importo rappresenta, a mio avviso, solo un punto di partenza che deve essere adattato in funzione delle circostanze del caso di specie²².

61. Dall'altra, essa ha sottolineato la necessità di evitare che la fissazione dell'importo dell'equa compensazione si risolva nel favorire l'autore dell'infrazione rispetto al licenziatario che ha adempiuto a tutti i suoi obblighi²³. Orbene, una tale situazione si presenterebbe nell'ipotesi in cui entrambi fossero tenuti al pagamento di un diritto di licenza identico, mentre alcune circostanze peculiari alla situazione dell'autore dell'infrazione avrebbero giustificato la fissazione di un diritto di licenza più elevato qualora egli avesse negoziato con il titolare la conclusione di un contratto di licenza.

18 — C-509/10, EU:C:2012:416, punto 40.

19 — Ibidem (punto 50).

20 — Il riferimento, al punto 40 di tale sentenza, ad un importo «equivalente al corrispettivo dovuto per la produzione soggetta alla licenza C che [l'agricoltore] non ha versato» non inficia tale conclusione. Infatti, letta alla luce del contesto di tale sentenza, tale formulazione implica semplicemente che l'equa compensazione debba prendere come punto di partenza un tale importo, piuttosto che l'importo meno elevato della compensazione dovuta, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento, dagli agricoltori che beneficiano del «privilegio dell'agricoltore» in virtù del paragrafo 1 di tale disposizione.

21 — Sentenza Geistbeck (C-509/10, EU:C:2012:416, punto 37).

22 — I contratti di licenza riferiti alla varietà protetta sul mercato rilevante potrebbero peraltro talvolta mancare, in particolare quando la violazione riguarda un mercato sul quale tale varietà non è ancora commercializzata. Il giudice nazionale potrebbe allora utilizzare come base di calcolo il diritto di licenza pattuito nei contratti di licenza relativi a varietà o a mercati simili, o fissare un importo ragionevole in base alle circostanze di specie.

23 — Sentenza Geistbeck (C-509/10, EU:C:2012:416, punti 40 e 41).

62. Ritengo dunque che l'importo dell'equa compensazione debba riflettere le circostanze che caratterizzano la situazione dell'autore dell'infrazione rispetto a quella nella quale si trovavano i licenziatari al momento della conclusione dei contratti di riferimento, nella misura in cui il giudice competente ritenga che parti contrattuali ragionevoli ne avrebbero tenuto conto. Diversamente, le circostanze di cui si è già tenuto conto nell'importo del diritto di licenza ordinario convenuto in simili contratti non possono essere considerate una seconda volta aumentando detto importo al momento del calcolo dell'equa compensazione.

63. Poiché si trovano nelle migliori condizioni per valutare tutte le circostanze pertinenti relative al contesto fattuale oggetto di causa, i giudici nazionali dovrebbero disporre di un ampio margine di discrezionalità ai fini di identificare tali circostanze e fissare di conseguenza l'importo di detta compensazione. Il giudice remittente ha già, nella fattispecie, esposto il proprio punto di vista riguardo alla presa in considerazione dei fattori indicati nell'ambito della seconda questione. Mi asterrò dal sostituire la mia valutazione alla sua e mi limiterò a qualche considerazione di carattere generale:

- Tale giudice ritiene che l'importo del diritto di licenza ordinario rifletta già sia il vantaggio che l'autore dell'infrazione trae dall'esclusività della varietà protetta, dal successo commerciale di quest'ultima e dal conseguente risparmio dei costi di introduzione sul mercato, nonché la durata e la portata della violazione. Se ciò è vero, concordo con la conclusione di detto giudice secondo la quale tali fattori non giustificano alcun adeguamento di tale importo.
- Nell'ipotesi in cui la violazione abbia, per la sua portata temporale o quantitativa, generato, oltre al danno connesso al mancato pagamento di un'equa compensazione, determinati specifici svantaggi, questi ultimi dovrebbero essere risarciti nel contesto non già del paragrafo 1, bensì del paragrafo 2 dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94, purché l'elemento soggettivo ivi previsto sia accertato²⁴. Tali svantaggi potrebbero, in particolare, derivare da possibili distorsioni della concorrenza sul mercato e da una conseguente diminuzione dei prezzi, tali da indurre i licenziatari a chiedere una riduzione dei diritti di licenza pattuiti, ai quali il sig. Hansson ha fatto riferimento nelle sue osservazioni scritte.
- L'assenza del rischio per l'autore dell'infrazione di corrispondere un compenso senza poterlo recuperare in caso di annullamento successivo della varietà in questione consente, a mio parere, di distinguere la situazione di quest'ultimo rispetto a quella del licenziatario nel caso in cui i contratti di licenza di riferimento non prevedano il rimborso del corrispettivo per il diritto di licenza in un caso simile.
- Il fatto che l'autore dell'infrazione non sia soggetto agli stessi obblighi contrattuali di un licenziatario, in particolare in materia di contabilità, mi sembra anch'esso tale da giustificare l'imposizione al primo di un corrispettivo differente rispetto al pagamento a cui è tenuto il secondo.
- Lo stesso vale per gli svantaggi che subisce il titolare a causa del fatto che l'autore dell'infrazione adempie in generale al pagamento dell'equa compensazione molto più tardi di quanto non faccia l'acquirente della licenza. Questi includono lo svantaggio finanziario ed il rischio di eventuali svalutazioni gravanti sul titolare, nonché l'impossibilità per quest'ultimo di programmare in anticipo i profitti derivanti dallo sfruttamento della varietà protetta da parte dell'autore dell'infrazione. Il giudice nazionale può, a mio avviso, tenere conto di tali circostanze aggiungendo all'importo dell'equa compensazione un importo corrispondente agli interessi moratori che parti contrattuali ragionevoli avrebbero previsto (anche se i contratti di licenza di riferimento non contenessero nessuna clausola in tal senso). È altresì possibile per il giudice nazionale,

24 — Mi sembra verosimile, in ogni caso, che un'infrazione di grande portata e di lunga durata sia raramente perpetrata involontariamente, cosicché i suddetti svantaggi potranno in linea di principio essere compensati ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento.

nell'esercizio del margine di discrezionalità di cui gode, aumentare ulteriormente l'importo dell'equa compensazione nella misura in cui ritenga che interessi del genere non costituiscano una compensazione adeguata.

- Al contrario, il rischio connesso a un'azione legale nonché alla mancata esecuzione di una decisione nei confronti dell'autore dell'infrazione esiste, a mio avviso, anche nel contesto di un rapporto contrattuale tra il titolare ed il suo licenziatario. La Commissione ha d'altronde osservato che tale rischio si ripercuote normalmente già sull'importo del diritto di licenza ordinario per la produzione soggetta a licenza.
- Neanche la considerazione secondo la quale, nel determinare il diritto di licenza ipotetico, il titolare si trova per così dire costretto a contrattare «fittiziamente» con l'autore dell'infrazione contribuisce, secondo me, al danno risarcibile ai sensi del suddetto articolo 94, paragrafo 1. La libertà di scelta del contraente non mi sembra, infatti, tale da influire sull'importo del diritto di licenza pattuito nel contesto di un contratto di licenza.
- Le potenziali distorsioni della politica del titolare nella concessione delle licenze derivanti dall'ingresso sul mercato di esemplari contraffatti non mi sembrano direttamente connesse al mancato pagamento di un'equa compensazione. Esse possono, invece, se del caso, dare luogo ad un risarcimento nel contesto dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94.

2. Sulla possibilità di una maggiorazione forfettaria dell'importo del diritto di licenza ordinario

64. Le considerazioni che precedono hanno quindi precisato la portata del danno risarcibile ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. Affronto adesso una questione relativa al metodo da seguire per fissare l'importo dell'equa compensazione volta a risarcire tale danno, vale a dire se detto importo debba (o possa) essere calcolato aggiungendo al diritto di licenza ordinario per la produzione soggetta a licenza una maggiorazione forfettaria.

65. Sebbene l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) non abbia definito la nozione di «maggiorazione forfettaria» nell'ambito della sua prima questione, esso fa riferimento altrove nella decisione di rinvio ad un importo teorico determinato sulla base di indici. In tal modo, detto giudice intende, a mio avviso, indicare un importo che si aggiunge a quello del diritto di licenza ordinario e concesso sulla base di considerazioni di equità in mancanza della prova di ogni elemento del danno effettivamente subito dal titolare a causa del mancato pagamento di un'equa compensazione.

66. Escludo da subito l'esistenza di un obbligo di imporre all'autore dell'infrazione il pagamento di una tale maggiorazione ai sensi del suddetto articolo 94, paragrafo 1. Infatti, l'equa compensazione corrisponde, a mio avviso, al diritto di licenza ipotetico che avrebbero stabilito parti contrattuali ragionevoli tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. Orbene, quest'ultime non giustificano necessariamente, né sempre nella stessa misura, un aumento dell'importo del diritto di licenza ordinario preso come base di calcolo.

67. Neanche l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48 – il quale dispone che i giudici nazionali possono valutare forfettariamente il danno subito dal titolare sulla base «per lo meno» dell'importo del diritto di licenza ipotetico – impone obblighi in tal senso. Infatti, oltre al fatto che tale disposizione riguarda soltanto l'ipotesi nella quale l'autore dell'infrazione abbia agito «consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole», essa si limita ad obbligare gli Stati membri ad assicurare che tali giudici possano ricorrere a tale metodo, in alternativa rispetto al metodo di fissazione del risarcimento dei danni sulla base di «tutti gli aspetti pertinenti» descritti all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. La scelta del metodo in ciascun caso concreto spetta, invece, ai suddetti giudici.

68. Sebbene la formulazione della prima questione si riferisca unicamente all'esistenza o meno di un *obbligo* di corredare il diritto di licenza ordinario di una maggiorazione forfettaria, mi sembra opportuno esaminare altresì se tali giudici dispongano quanto meno della *facoltà* di procedere in tal senso.

69. Al riguardo, il sig. Hansson ha menzionato la difficoltà di quantificare la rilevanza di ciascuna delle circostanze di cui parti contrattuali ragionevoli terrebbero normalmente conto ai fini della fissazione di un diritto di licenza per produzione su licenza. Il giudice remittente ha parimenti osservato che l'importo di un diritto di licenza ipotetico non può per definizione essere provato né calcolato con esattezza. Tali considerazioni giustificano, a mio avviso, che i giudici nazionali siano autorizzati a fissare tale importo in via equitativa, applicando, se del caso, una maggiorazione forfettaria all'importo del diritto di licenza ordinario.

70. Ciò premesso, ritengo che l'equa compensazione possa essere calcolata sulla base di una somma forfettaria eccedente l'importo del diritto di licenza ordinario solo a condizione che tale somma sia destinata esclusivamente a reintegrare il danno da mancato pagamento di una tale compensazione. In altri termini, una maggiorazione forfettaria può solo mirare a tenere conto delle circostanze di cui parti contrattuali ragionevoli avrebbero normalmente tenuto conto, come quelle menzionate al paragrafo 63 delle presenti conclusioni. Nel procedimento principale, spetterà così al giudice remittente valutare, sulla base di considerazioni di equità e degli indici che riterrà pertinenti, se la maggiorazione richiesta dal sig. Hansson sia adeguata per conseguire un tale obiettivo oppure, se del caso, stabilire l'entità di una maggiorazione appropriata.

71. Un tale aumento non può, invece, includere altri elementi del danno subito dal titolare, il cui risarcimento è oggetto non già del paragrafo 1, bensì del paragrafo 2 dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94. Esso non può, a maggior ragione, perseguire un obiettivo punitivo²⁵. Infatti, il paragrafo 1 di tale disposizione riguarda anche l'autore dell'infrazione non colpevole, cosicché la nozione di dissuasione e, a fortiori, di sanzione, non è pertinente in tale contesto²⁶.

D – Sulle questioni dalla quarta alla sesta, relative al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94

72. Passo a esaminare le altre questioni dal punto di vista della distinzione tra, da un lato, la determinazione degli elementi del danno risarcibile e, dall'altro, il metodo da seguire per valutare quest'ultimo e stabilire di conseguenza l'importo del risarcimento.

1. Sulla determinazione delle voci di danno risarcibili ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94

73. La quinta questione, lettere a) e c), nonché la settima e l'ottava questione (che affronterò separatamente ai paragrafi da 105 a 123 delle presenti conclusioni) mirano essenzialmente ad ottenere determinati chiarimenti sulle voci di danno di cui il titolare può ottenere il risarcimento, in caso di intenzionalità o negligenza da parte dell'autore dell'infrazione, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94. Ci si chiede se queste includano le circostanze evidenziate nell'ambito della

²⁵ — V. conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa Geistbeck (C-509/10, EU:C:2012:187, paragrafo 57).

²⁶ — Letto alla luce del suo contesto, il punto 42 della sentenza Geistbeck (C-509/10, EU:C:2012:416), che si riferisce al «carattere di incentivo» del suddetto articolo 94, paragrafo 1, non mette in discussione tale conclusione. Tale sentenza riguardava la situazione specifica di un agricoltore che aveva violato l'obbligo d'informazione previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, cosicché non poteva più avvalersi del metodo di calcolo (più favorevole) del diritto di licenza previsto da tale disposizione.

seconda questione (nella misura in cui esse non sono ancora state considerate in applicazione del paragrafo 1 di tale disposizione), il tempo impiegato per l'individuazione della violazione e per la preparazione di un'azione legale nonché alcune altre spese relative alla tutela giurisdizionale dei diritti del titolare²⁷.

74. Come ho rilevato al paragrafo 32 delle presenti conclusioni, il risarcimento ai sensi del paragrafo 2 del suddetto articolo 94 ha carattere residuale in quanto concerne tutti gli elementi del danno subito dal titolare non ancora presi in considerazione nell'ambito del paragrafo 1 di tale disposizione.

75. Di conseguenza, nella misura in cui il giudice nazionale riterrà che alcune circostanze elencate nel contesto della seconda questione non costituiscano un danno connesso al mancato pagamento di un'equa compensazione ai sensi del paragrafo 1, esse esigeranno, se del caso, un risarcimento in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94.

76. Tali circostanze possono includere, in particolare, la limitazione arrecata alla libertà del titolare di scegliere le sue controparti contrattuali, dovuta al fatto che questi può chiedere solo un risarcimento a posteriori in caso di violazione, nonché le conseguenti distorsioni della sua politica di concessione di licenze. Esse comprendono anche, a mio avviso, le potenziali distorsioni della concorrenza sul mercato derivanti da una violazione di particolare portata temporale o quantitativa.

77. Ritengo, invece, che l'articolo 94, paragrafo 2, di tale regolamento non preveda il risarcimento per il tempo e gli sforzi dedicati alle indagini e alla preparazione di un'azione legale, né delle spese giudiziarie e di altri oneri relativi alla tutela dei diritti del titolare. Mi spiegherò nel contesto della mia analisi della settima ed ottava questione (paragrafi da 105 a 123 delle presenti conclusioni).

2. Sul metodo di fissazione del risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94

78. Con la quarta e la quinta questione, lettera b), il giudice del rinvio intende sapere se il risarcimento ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 debba (o possa) essere calcolato sulla base del diritto di licenza ordinario per produzione su licenza (sebbene questa serva già da base di calcolo dell'equa compensazione ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione), se del caso corredato da una maggiorazione forfettaria.

a) Osservazioni preliminari

79. Il citato articolo 94, paragrafo 2, non specifica il metodo applicabile per valutare il danno subito dal titolare vittima di una violazione. Farò pertanto riferimento all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, la quale istituisce un livello minimo di tutela applicabile in particolare ai diritti di privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

27 — Sebbene la quinta questione sia stata deferita alla Corte soltanto nell'ipotesi in cui questa concluda, in risposta alla quarta questione, che il risarcimento ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 debba essere anch'esso calcolato sulla base del diritto di licenza ordinario, essa mi sembra pertinente a prescindere dalla risposta da dare alla presente quarta questione. La determinazione degli elementi del danno risarcibile precede, infatti, quella del metodo appropriato per quantificare tale danno e stabilirne il corrispondente risarcimento.

80. Il primo comma di tale disposizione, che regola la portata del diritto al risarcimento del titolare, impone agli Stati membri di prevedere, a carico dell'autore dell'infrazione che ha agito consapevolmente, che a tale titolare siano risarciti danni adeguati al pregiudizio effettivamente subito da quest'ultimo. Il secondo comma del suddetto articolo 13, paragrafo 1, ingiunge agli Stati membri di assicurare che i giudici competenti dispongano di due metodi alternativi per conseguire il risultato prescritto dal primo comma²⁸.

81. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2004/48, il primo di tali metodi si basa sulla presa in considerazione di tutti gli aspetti pertinenti, come le conseguenze economiche negative – compreso il mancato guadagno del titolare nonché i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione – ed alcuni elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare.

82. Il secondo di tali metodi consiste, ai sensi della lettera b) di detta norma, nel «fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione». Nel contesto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, tale importo minimo corrisponde così a quello del diritto di licenza ipotetico calcolato in applicazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. Come sottolinea il considerando 26 della citata direttiva, tale metodo risulta indicato in particolare allorché sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito dal titolare.

83. A tal proposito, la dottrina, in particolare tedesca, ha ripetutamente sottolineato le difficoltà pratiche legate ai metodi di determinazione dei danni risarcibili che si basano sui guadagni realizzati dall'autore dell'infrazione o sulle perdite subite dal titolare, principalmente in relazione all'onere della prova e alla mancanza dei mezzi disponibili per ottenere le prove necessarie. In tali condizioni, il metodo fondato sul diritto di licenza ipotetico appare il più efficace nella pratica²⁹. Secondo alcuni commentatori, i tribunali seguiranno d'altronde frequentemente tale approccio³⁰. Simili conclusioni derivano inoltre da alcuni studi sul risarcimento dei danni civili in materia di diritti di proprietà intellettuale realizzati dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale³¹.

84. Visti da tale prospettiva, sia il diritto di licenza ipotetico sia il riferimento ai profitti realizzati dall'autore dell'infrazione costituiscono, a mio avviso, sostituti destinati a valutare il danno effettivamente subito dal titolare, in mancanza di prove sufficienti per tutti gli elementi che contribuiscono ad un tale danno³². Quindi, le differenti metodologie previste dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/48 mirano ciascuna allo stesso risultato, vale a dire la valutazione e l'adeguato risarcimento di detto danno. Tale disposizione riconosce peraltro il margine di discrezionalità dei giudici nazionali nella scelta del metodo che essi ritengono più opportuno con riguardo alle circostanze di specie e, in particolare, ai mezzi di prova disponibili.

28 — V., inoltre, articolo 68, paragrafo 3, dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti (GU 2013, C 175, pag. 1).

29 — V., in particolare, Geiger, C., Raynard, J., e Rodà, C., «What developments for the European framework on enforcement of intellectual property rights? A comment on the evaluation report dated December 22, 2010», *EIPR*, 2011, n. 9, pag. 547; Meier-Beck, P., «Les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en droit allemand – Principes fondamentaux, évaluation et mise en œuvre», *Revue mensuelle du JurisClasseur – Propriété Industrielle*, 2004, pagg. da 11 a 15, e Rau, M., «Damages for patent infringement in Germany», *RPIA*, 2000, n. 201, pagg. da 78 a 82. Sulla difficoltà di quantificare le perdite subite dal titolare, vedi Moss, G., e Rogers, D., «Damages for Loss of Profits in Intellectual Property Litigation», *EIPR*, 1997, pagg. 425 e segg.

30 — V.i, in particolare, Raynard, J., «IP enforcement in Europe: acquis and future plans», in Geiger, C. (a cura di), *Constructing European intellectual property: Achievements and new perspectives*, 2013, pag. 392.

31 — Già «Osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria». European Observatory on Counterfeiting and Piracy, «Damages in Intellectual Property Rights», disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf, pag. 3 della sezione «Analysis, recommendations and best practices» nonché pagg. da 1 a 22 e da 44 a 53 della tabella sinottica.

32 — V. considerando 26 della direttiva 2004/48.

b) Sulla possibilità di calcolare il danno risarcibile sulla base del diritto di licenza ordinario, corredato se del caso di una maggiorazione forfettaria

85. Secondo la loro formulazione, la quarta questione e la quinta questione, lettera b), vertono unicamente sull'esistenza di un *obbligo* di calcolare il risarcimento ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, sulla base dell'importo del diritto di licenza ordinario, come maggiorato forfettariamente. Un tale obbligo mi sembra incompatibile con il margine di discrezionalità che l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/48 riconosce ai giudici nazionali quanto alla scelta del metodo di fissazione del danno risarcibile. A mio avviso, è loro concesso valutare, da un lato, in via forfettaria il danno connesso al mancato pagamento di un'equa compensazione sulla base del diritto di licenza ipotetico calcolato a partire dal diritto di licenza ordinario [secondo il metodo descritto al punto b) di tale disposizione] e, dall'altro, il danno residuale subito dal titolare basandosi su altri fattori pertinenti [in applicazione del metodo illustrato al punto a) di detta disposizione].

86. I quesiti del giudice del rinvio mi sembrano, tuttavia, riguardare anche l'esistenza di una *facoltà* di fissare il danno risarcibile ai sensi del suddetto articolo 94, paragrafo 2, aumentando forfettariamente l'importo del diritto di licenza ordinario.

87. A tal proposito, la resistente nel procedimento principale e la Commissione ritengono che, poiché tale diritto di licenza serve già come base di calcolo per l'equa compensazione ai sensi del paragrafo 1, esso non possa essere preso come riferimento nell'ambito del paragrafo 2 del suddetto articolo 94.

88. Personalmente, ritengo che i giudici nazionali non siano obbligati, quando la violazione è stata intenzionale o dovuta alla negligenza del suo autore, a imporre a quest'ultimo il pagamento di due importi separati, a titolo, rispettivamente, dei paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo 94. Al contrario, poiché tale disposizione mira, nel suo insieme, a risarcire il danno subito dal titolare, nulla impedisce in pratica a tali giudici di disporre il risarcimento sotto forma di un importo globale destinato a reintegrare sia il danno connesso al mancato pagamento di un'equa compensazione sia gli altri elementi del danno.

89. Ricordo, a tale proposito, che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48, gli Stati membri devono autorizzare i giudici competenti a fissare forfettariamente il danno risarcibile in base almeno all'importo del diritto di licenza ipotetico, il quale è in linea di principio calcolato sulla base dell'importo del diritto di licenza ordinario. Come risulta dalla sua formulazione, tale disposizione si applica quando l'autore dell'infrazione ha agito «consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole» – ipotesi che si sovrappone a quella di cui all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94. Pertanto, nel contesto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, una tale facoltà di risarcimento forfettario si estende, a mio avviso, all'intero danno subito dal titolare, senza limitarsi al solo danno connesso al mancato pagamento dell'equa compensazione ai sensi del paragrafo 1 del citato articolo 94.

90. Ciò premesso, quando i giudici nazionali fissano un risarcimento globale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo 94 sulla base dell'importo del diritto di licenza ordinario, la finalità del risarcimento integrale del danno subito dal titolare richiede, a mio avviso, che essi adeguino tale importo ai fini di riflettere tale danno il più fedelmente possibile. Tale interpretazione, garantisce, inoltre, l'effetto utile del paragrafo 2 del citato articolo 94. Infatti, il paragrafo 1 di tale disposizione, per come è stato da me interpretato ai paragrafi da 58 a 71 delle presenti conclusioni, prevede già il pagamento al titolare dell'importo di un diritto di licenza ipotetico corrispondente al diritto di licenza ordinario come adeguato, se del caso, per tenere conto delle circostanze che caratterizzano la situazione dell'autore dell'infrazione rispetto a quella dei licenziatari di riferimento.

91. Tale approccio è inoltre conforme all'articolo 13, paragrafo 1 primo comma, della direttiva 2004/48, ai sensi del quale il risarcimento dei danni deve essere adeguato al pregiudizio effettivo subito dal titolare. Come ha rilevato l'avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni nella causa Liffers, l'importo del diritto di licenza ipotetico non riflette sempre integralmente tale danno³³.

92. Si pone allora la questione se un tale adeguamento dell'importo del diritto di licenza ordinario possa prendere la forma di una maggiorazione forfettaria.

93. L'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf) menziona, al riguardo, il carattere punitivo che rivestirebbe l'imposizione di una tale maggiorazione. Nella misura in cui esso indica, con tale qualificazione, una maggiorazione diretta a riconoscere al titolare un risarcimento dei danni che persegue obiettivi diversi da quello di reintegrare il danno che questi ha realmente subito, una tale maggiorazione mi sembra estranea alla finalità risarcitoria dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94. Credo, dunque, che tale disposizione non consenta al giudice nazionale di riconoscere al titolare tale tipo di maggiorazione.

94. Il termine «punitivo» si presta tuttavia a confusione nel momento in cui detto giudice intende così designare anche risarcimenti del danno che, seppur eccedono (anche in maniera considerevole) l'importo del diritto di licenza ordinario, mirano in realtà a reintegrare il danno effettivamente subito a causa della violazione.

95. A mio avviso, nessuna norma del suddetto regolamento o della direttiva 2004/48 vieta quest'ultimo tipo di risarcimento. Il primo prescrive un risultato – il risarcimento integrale del danno subito dal titolare – senza dettare una metodologia specifica a tal fine. Quanto alla seconda, essa prevede, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, solo un quadro minimo di tutela dei diritti del titolare, senza pregiudicare l'applicazione delle disposizioni nazionali o del diritto dell'Unione più favorevoli a quest'ultimo. Pertanto, sebbene tale direttiva non obblighi gli Stati membri a imporre un risarcimento dei danni sulla base di una somma forfettaria superiore all'importo del diritto di licenza ipotetico (calcolato esso stesso sulla base di un diritto di licenza ordinario), essa nemmeno lo vieta³⁴. Al contrario, una tale facoltà deriva esplicitamente dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva menzionata, che si riferisce ad un importo forfettario corrispondente «per lo meno» a quello del diritto di licenza ipotetico³⁵. Tale approccio è anche confermato dal considerando 26 della medesima direttiva, che precisa che tale disposizione, sebbene non introduca un obbligo di prevedere un risarcimento «punitivo», mira a «permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva (...)».

33 — C-99/15, EU:C:2015:768, paragrafo 27.

34 — I lavori preparatori della direttiva 2004/48 non smentiscono tale conclusione. Invero, la proposta iniziale della Commissione prevedeva che i giudici nazionali dovevano poter valutare il danno subito dal titolare sulla base di un importo forfettario pari al doppio del diritto di licenza ipotetico, pur precisando che un tale compenso non costituiva un risarcimento punitivo (proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle misure e procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, del 30 gennaio 2003 [COM(2003) 46 definitivo, pagg. 25 e 43]). In considerazione della natura minima dell'armonizzazione realizzata da tale direttiva, l'adozione di una formulazione meno prescrittiva nella versione finale del suo articolo 13, paragrafo 1, lettera b), non priva, tuttavia, affatto gli Stati membri della facoltà di autorizzare i loro giudici a procedere in tal modo.

35 — La questione di stabilire, in particolare, se l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 consenta di quantificare il danno risarcibile aggiungendo all'importo del diritto di licenza ipotetico, determinato ai sensi del secondo comma, lettera b), di tale disposizione, una somma destinata a risarcire il danno morale, è oggetto di una questione pregiudiziale nella causa Liffers (C-99/15), pendente dinanzi alla Corte. L'avvocato generale Wathelet ha proposto di rispondere positivamente (conclusioni nella causa Liffers, C-99/15, EU:C:2015:768).

96. Alla luce di quanto precede, ritengo che il giudice nazionale possa, al fine di fissare il risarcimento dei danni volto a reintegrare l'intero danno subito dal titolare ai sensi dell'articolo 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2100/94, assumere l'importo del diritto di licenza ordinario per produzione su licenza come base di calcolo ed aumentarlo forfettariamente al fine di tenere conto di tutti gli elementi di tale danno, sulla base di considerazioni di equità e dell'insieme degli elementi che ritenga pertinenti³⁶.

c) Sulla restituzione dei profitti realizzati dall'autore dell'infrazione

97. Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede se i profitti realizzati dall'autore dell'infrazione costituiscano un danno di cui il titolare può pretendere il risarcimento, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, *oltre* al pagamento dell'equa compensazione fissata in virtù del paragrafo 1 di tale disposizione, o se tali profitti siano dovuti solo *a titolo alternativo* rispetto a quest'ultima.

98. Ricordo innanzitutto che, alla luce della finalità esclusivamente risarcitoria dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94, il titolare può pretendere solo il risarcimento del danno che ha effettivamente subito a causa della violazione.

99. Orbene, i profitti ottenuti dall'autore dell'infrazione non costituiscono in quanto tali una componente di tale danno. Come accennato al paragrafo 84 delle presenti conclusioni, il vantaggio acquisito o i profitti realizzati dall'autore dell'infrazione, nell'ambito sia del suddetto articolo 94, paragrafo 2, sia dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2004/48, rappresentano – al pari del diritto di licenza ipotetico – soltanto sostituti destinati a valutare il danno verosimilmente subito in mancanza di prove su tutti gli elementi che concorrono a formare quest'ultimo³⁷. In altri termini, il riferimento al diritto di licenza ipotetico o ai profitti dell'autore dell'infrazione costituiscono strumenti che permettono ai giudici nazionali di valutare il medesimo danno e di fissare di conseguenza l'entità del risarcimento.

100. Ciò premesso, ritengo che tali giudici non possano, ai sensi dell'articolo 94, del regolamento n. 2100/94, riconoscere al titolare allo stesso tempo il pagamento di un'equa compensazione per un importo corrispondente a quello del diritto di licenza ipotetico e quello di una somma che rappresenta i profitti dell'autore dell'infrazione, salvo eccedere la finalità risarcitoria di tale disposizione.

101. Ciò premesso, l'importo di tali profitti può, nella pratica, superare quello del diritto di licenza ipotetico al cui pagamento il titolare ha diritto, in virtù dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento citato, a titolo di risarcimento del danno connesso al mancato pagamento di un'equa compensazione. In tale ipotesi, il danno residuale, di cui quest'ultimo può ottenere il risarcimento ai sensi del

36 — V., in tal senso, considerando 17 della direttiva 2004/48, che sottolinea l'importanza di fissare l'importo del risarcimento in funzione delle caratteristiche di ciascun caso particolare. In linea di principio, la maggiorazione forfettaria applicata all'importo del diritto di licenza ordinario a carico dell'autore dell'infrazione che abbia agito con colpa al fine di risarcire l'intero danno subito dal titolare sarà più elevata rispetto alla maggiorazione forfettaria che si può, se del caso, imporre ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 al fine di risarcire il solo danno connesso al mancato pagamento di un'equa remunerazione.

37 — Il ricorso ai profitti realizzati dall'autore dell'infrazione presenta anche il vantaggio di consentire al titolare di ottenere un risarcimento senza rivelare la sua struttura dei costi né la sua previsione di guadagno (v. Meier-Beck, P., «Allemagne: les dommages-intérêts pour contrefaçon des droits de propriété industrielle après la loi sur l'amélioration du respect des droits de propriété intellectuelle», *Propriété Industrielle – Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur*, novembre 2013, pag. 21).

paragrafo 2 di tale disposizione, può essere valutato con riferimento al saldo attivo dei suddetti profitti superiori all'importo di tale diritto di licenza³⁸. Si tratta, tuttavia, soltanto di una facoltà alla quale i giudici nazionali possono ricorrere, nella misura in cui essi lo considerino opportuno per valutare il danno effettivamente subito dal titolare.

102. A tal proposito, mi sembra utile sottolineare che, rispetto alla finalità risarcitoria di cui all'articolo 94 di detto regolamento, il secondo periodo del paragrafo 2 di tale disposizione non comporta, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, che il vantaggio ottenuto dall'autore dell'infrazione costituisca un limite imposto ai giudici nazionali anche nel caso in cui esso superi l'ammontare del danno subito dal titolare³⁹. Detta frase si limita, a mio parere, a riconoscere a detti giudici nazionali un margine di discrezionalità che li autorizza a diminuire l'importo del risarcimento al di sotto del danno effettivamente subito, sulla base di considerazioni di equità, quando l'autore dell'infrazione si sia comportato con colpa lieve. In tale ottica, il riferimento al vantaggio ottenuto da quest'ultimo significa soltanto che, nell'applicazione della citata misura di equità, detti giudici non possono limitare l'importo del risarcimento fino al punto in cui lo stesso non compensi il danno complessivo subito dal titolare né copra i profitti realizzati dall'autore dell'infrazione. Per contro, qualora l'ammontare di detti profitti superi quello del danno, gli stessi giudici devono limitare l'importo del risarcimento a quello del danno⁴⁰.

103. L'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), della direttiva 2004/48, nel prevedere che il giudice nazionale «tiene conto» di tutti gli aspetti pertinenti, quali i benefici realizzati illegalmente dall'autore dell'infrazione, non conferisce affatto a detti benefici il valore di livello minimo o di criterio vincolante di valutazione del danno. La disposizione in oggetto si limita, a mio parere, a codificare il margine di discrezionalità del giudice nazionale al fine di stimare detto danno secondo i criteri che ritenga adeguati, fra i quali rientrano detti benefici⁴¹.

104. Sebbene l'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 non conferiscano dunque al titolare un diritto alla restituzione del saldo dei benefici realizzati dall'autore dell'infrazione che supera l'ammontare del danno subito, un tale diritto gli può, invece, essere riconosciuto in virtù del diritto interno degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento citato. Detta disposizione autorizza, parallelamente all'applicazione del regolamento in esame, quella delle disposizioni nazionali che prevedono la restituzione dei vantaggi ottenuti dall'autore dell'infrazione a scapito del titolare o di un licenziatario – e ciò a prescindere da qualsiasi elemento soggettivo. In tale contesto, come ha osservato la Commissione, il profitto dell'autore dell'infrazione non costituisce un metro per quantificare il danno subito dal titolare, bensì l'oggetto in quanto tale di un'azione di restituzione fondata sul diritto nazionale. Stando così le cose, il citato articolo 97, paragrafo 1, pone difficoltà d'interpretazione che gli sono peculiari e che esulano dall'ambito della presente causa⁴².

38 — Nel caso di specie, emerge dalla decisione di rinvio che il vantaggio acquisito dalla Jungpflanzen Grünewald a causa della violazione ammonta a EUR 66 703,14, vale a dire un importo molto vicino a quello di EUR 66 231,74 riconosciuto al sig. Hansson dal Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf) e fissato sulla base del diritto di licenza ordinario (vedi paragrafi 18 e 21 delle presenti conclusioni). L'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore di Düsseldorf) potrebbe, nell'esercizio del suo margine di discrezionalità, tenere conto del saldo attivo di EUR 471,40, corrispondenti alla differenza tra tali importi, per valutare il danno residuale subito dal sig. Hansson e non ancora risarcito mediante la concessione di un'equa compensazione.

39 — V., in tal senso, Bouche, N., «Protection communautaire des obtentions végétales», *Jurisclasseur – Droit International*, aggiornato il 20 novembre 2014, punto 225.

40 — È pur vero che, quando i profitti realizzati dall'autore dell'infrazione fungono da sostituti per valutare il danno realmente subito dal titolare, l'estensione esatta di questo è, per ipotesi, sconosciuta. Tuttavia, qualora l'entità di tale danno sia stabilita, il secondo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 94 del regolamento n. 2100/94 non impone, a mio parere, al giudice nazionale di ricalcare il risarcimento del danno su detti profitti quando questi superano l'importo del detto danno.

41 — V., in tal senso, Rodá, C., «Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle», *coll. du CEIPI*, n. 58, 2010, pagg. 243 e 244. Rilevo che, inizialmente, la proposta di direttiva COM(2003) 46 definitivo, al suo articolo 17 (pagg. 25 e 43) menzionava anche la possibilità per gli Stati membri di prevedere, a fini dissuasivi, il recupero di tutti i guadagni realizzati dall'autore dell'infrazione e non presi in considerazione nel calcolo del risarcimento del danno. Tale disposizione, tuttavia, non compare nella versione finale della direttiva 2004/48.

42 — In particolare, dalla decisione di rinvio non risulta che nel procedimento principale sia stata richiesta l'applicazione delle regole nazionali relative alla restituzione di tali profitti.

E – Sulla settima e l'ottava questione, relative al rimborso delle spese giudiziarie e degli altri oneri relativi alla difesa dei diritti del titolare

105. Con le ultime due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, osti a disposizioni nazionali che non consentano al titolare leso da una violazione di ottenere il rimborso delle spese del procedimento sommario quando è risultato soccombente in questo, ma ha in seguito vinto il giudizio di merito (settima questione), né un indennizzo per il tempo investito nella preparazione del processo, nella misura in cui non ecceda l'ordinario (ottava questione)⁴³.

106. La risposta da dare a tali questioni implica, preliminarmente, che si determini se il danno risarcibile ai sensi del citato articolo 94, paragrafo 2, includa le spese giudiziarie e gli altri oneri relativi alla preparazione di una domanda giudiziale.

107. Il sig. Hansson e la Commissione raccomandano di dare una risposta affermativa a tale questione alla luce della formulazione di tale disposizione nonché di quella dell'articolo 13 della direttiva 2004/48, le quali prevedono il risarcimento del danno subito dal titolare senza subordinarlo ad alcuna restrizione. In udienza la Commissione ha, inoltre, sostenuto che le peculiarità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, riguardanti in particolare la difficoltà di fornire la prova della violazione, imporrebbero di interpretare l'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 nel senso che il danno da risarcire a tale titolo comprende le spese giudiziarie nonché quelle per l'individuazione della violazione e le relative indagini.

108. Il contesto più generale del quale fanno parte le disposizioni in esame depone tuttavia a favore della soluzione opposta.

109. A tal proposito, sebbene detto regolamento non affronti la questione del rimborso delle spese giudiziarie e degli altri oneri relativi alla domanda, vi sono altri strumenti del diritto dell'Unione relativi alla tutela della proprietà intellettuale che riservano loro norme specifiche e diverse da quelle sul risarcimento del danno subito dal titolare a causa di una violazione. Così, nel contesto della direttiva 2004/48, il rimborso delle spese di giustizia e di «altri oneri» sopportati dalla parte vincitrice in giudizio è oggetto di una disposizione, vale a dire l'articolo 14, che è distinta dall'articolo 13, dedicato al risarcimento del danno. I lavori preparatori di tale direttiva suggeriscono che questi «altri oneri» consistono, in particolare, nelle spese d'indagine e perizia dirette a provare la violazione⁴⁴. Il citato articolo 14 prevede, del resto, il rimborso delle spese giudiziarie e degli «altri oneri» a carico della parte soccombente solo nella misura in cui queste siano ragionevoli e proporzionate⁴⁵, e subordinatamente a considerazioni di equità. L'accordo su un tribunale unificato dei brevetti contiene una disposizione simile⁴⁶.

43 — Quest'ultima problematica è stata sollevata anche nel contesto della quinta questione, lettera a).

44 — Proposta di direttiva COM(2003) 46 definitivo, articolo 18, pag. 25.

45 — In alcune versioni linguistiche, quali quelle in lingua spagnola, danese, francese e italiana, la sintassi di detto articolo 14 lascia pensare che gli aggettivi «ragionevoli e proporzionate» riguardino soltanto le «spese giudiziarie», escludendo gli «altri oneri (...) sopportati» dalla parte vincitrice in giudizio. Tale ambiguità non risulta invece da altre versioni linguistiche, quali quelle in lingua tedesca [«dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten (...), soweit sie zumutbar und angemessen sind»], inglese («reasonable and proportionate legal costs and other expenses») o olandese («redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten»). In caso di divergenza fra le versioni linguistiche di una disposizione legislativa dell'Unione, quest'ultima deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenza Endendijk, C-187/07, EU:C:2008:197, punti da 22 a 24 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, la direttiva 2004/48 non menziona alcuna considerazione che chiarisca che solo la rifusione delle spese giudiziarie abbia un limite massimo. Non vedo, per di più, alcuna giustificazione oggettiva per una tale distinzione. In tali circostanze, preferisco l'interpretazione secondo la quale sia le spese giudiziarie sia gli altri oneri sono recuperabili soltanto nella misura in cui siano «ragionevoli e proporzionat[i]».

46 — Articolo 69, paragrafo 1, dell'accordo.

110. Inoltre, come risulta dallo studio sul risarcimento del danno civilistico in materia di diritti di proprietà intellettuale, realizzato dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, i diritti interni degli Stati membri non contengono principi comuni che codificano un diritto più esteso comprendente il rimborso delle spese giudiziarie e degli altri oneri relativi alla domanda né, a fortiori, alla rifusione della totalità di queste al medesimo titolo di un qualunque altro elemento del danno subito dal titolare. Secondo detto studio, la maggior parte degli Stati membri prevede per tali spese e oneri regole speciali in materia di liquidazione delle spese, diverse dalle disposizioni generali sulla responsabilità civile⁴⁷. Osservo, senza esprimermi a priori sulla loro conformità con l'articolo 14 della direttiva 2004/48⁴⁸, che dette regole in generale limitano la ripetibilità di dette spese e oneri, escludendo il rimborso di alcune categorie di spese, prevedendo tabelle o tariffe massime, garantendo il margine di discrezionalità del giudice nazionale sulla base di considerazioni di equità, o mediante la combinazione di vari di detti sistemi⁴⁹.

111. Per quanto fin qui esposto, non vedo ragioni che giustifichino, in mancanza di indicazioni in tal senso nel testo del regolamento n. 2100/94, il riconoscimento al titolare di un diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali del beneficio di un regime più favorevole di rimborso delle spese di giustizia e di altri oneri relativi alla preparazione della domanda giudiziale, diverso da quello di cui godono in generale i titolari di altri diritti di proprietà intellettuale. Non è, d'altronde, escluso che fornire la prova della violazione e istruire l'azione legale si dimostri ugualmente impegnativo e costoso per quanto riguarda la tutela di tali altri diritti, o quanto meno di alcuni di essi.

112. Di conseguenza, ritengo che l'articolo 94, paragrafo 2, di detto regolamento, letto alla luce del suo contesto, non conferisca al titolare un diritto di risarcimento delle spese giudiziarie e di altri oneri relativi alla difesa dei propri diritti in giudizio. Pertanto, il risarcimento di tali spese e oneri è di competenza, a mio parere, del diritto interno degli Stati membri, ivi comprese, se del caso, le disposizioni di trasposizione della direttiva 2004/48.

113. A tal proposito, ricordo che, come affermato dalla Commissione, in base all'articolo 14 di detta direttiva la parte vincitrice può ottenere dalla parte soccombente la rifusione delle spese giudiziarie e degli altri oneri ragionevoli e proporzionati, e ciò anche in assenza di colpa di quest'ultima.

114. In tali circostanze, mi sembra opportuno, al fine di fornire risposte utili al giudice del rinvio, analizzare anche la settima e l'ottava questione alla luce di tale disposizione, sebbene detto giudice non l'abbia citata nella domanda di pronuncia pregiudiziale⁵⁰.

115. Riguardo alla settima questione, ritengo che l'articolo 14 della direttiva 2004/48 si applichi disgiuntamente nell'ambito, da un lato, del procedimento sommario e, dall'altro, del procedimento di merito, dal momento che questi riguardano azioni distinte vertenti su oggetti differenti. Infatti, l'oggetto del procedimento sommario consiste nella concessione di un provvedimento provvisorio, mentre il procedimento di merito riguarda l'accertamento dell'infrazione in quanto tale. Nel caso di

47 — Alcuni giudici nazionali ammetterebbero tuttavia la ripetibilità delle spese giudiziarie, e perfino delle spese per consulenza tecnica, in quanto elementi del danno risarcibile in caso di colpa dell'autore dell'infrazione ai sensi delle norme sulla responsabilità civile, se del caso con riserva di una limitazione per considerazioni di equità (v. rapporto dello European Observatory on Counterfeiting and Piracy, «Damages in Intellectual Property Rights», disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf, pagg. da 66 a 96 della tabella sinottica, nonché Rodá, C., «Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle», *coll. du CEIPI*, n. 58, 2010, pagg. da 213 a 218 e da 321 a 327).

48 — Nella causa *United Video Properties (C-57/15)*, pendente dinanzi alla Corte, quest'ultima è chiamata a determinare, in sostanza, se l'articolo 14 della direttiva 2004/48 osti a disposizioni nazionali che prevedono un sistema di tariffe forfettarie in relazione alla ripetibilità delle spese di rappresentanza in giudizio e che subordinano la restituzione delle spese per consulenza tecnica alla sussistenza della colpa dell'autore dell'infrazione.

49 — European Observatory on Counterfeiting and Piracy, op. cit., pag. 3 della sezione «Analysis, recommendations and best practices», pag. 9 della sezione «Executive summary», nonché pagg. da 66 a 81 della tabella sinottica.

50 — V., in tal senso, sentenze *Medipac-Kazantzidis (C-6/05, EU:C:2007:337, punto 34)* e *Enterprise Focused Solutions (C-278/14, EU:C:2015:228, punto 17)*.

specie, come evidenzia il giudice di rinvio, l'azione nel procedimento sommario era diretta a ottenere a titolo provvisorio l'inibizione dell'attività controversa della Jungpflanzen Grünewald. Il successo di tale azione dipendeva dall'accertamento, in base a requisiti probatori specifici, non solo dell'apparenza del diritto del titolare, ma anche dell'esistenza di una situazione d'urgenza.

116. Orbene, dalla decisione di rinvio si evince che il sig. Hansson è risultato soccombente nell'ambito del procedimento sommario tanto in primo grado quanto in appello. In base al suddetto articolo 14, un ricorrente che si trova in una tale situazione sopporta quindi in linea di principio l'onere delle spese relative a detta azione, anche qualora in seguito vinca nel procedimento di merito.

117. Ne concludo che tale disposizione non osta a una norma nazionale in base alla quale il ricorrente che vince nel merito dopo essere risultato soccombente nel procedimento sommario non può recuperare le spese relative a detto procedimento.

118. Al fine di rispondere all'ottava questione, occorre determinare se nella nozione di «altri oneri» ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2004/48 rientri il tempo impiegato per la preparazione del processo, in particolare per quanto riguarda le riunioni con gli avvocati e le relative trasferte.

119. Come ho sottolineato al paragrafo 109 delle presenti conclusioni, i lavori preparatori della direttiva in esame indicano che la Commissione prevedeva che rientrassero nella nozione di «altri oneri» in particolare le spese di indagine e di perizia⁵¹, peculiari del contenzioso avente ad oggetto la proprietà intellettuale.

120. Inoltre, la Corte ha precisato che il citato articolo 14, codificando condizioni di rimborso delle spese giudiziarie particolarmente favorevoli ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, mira a evitare che questi siano dissuasi dal fare valere i propri diritti per le vie legali⁵².

121. Ritengo, a tal proposito, che, come sostenuto dall'avvocato generale Mengozzi nella causa Realchemie Nederland, il rischio di dissuasione che detta norma mira a prevenire derivi dalla peculiarità dei procedimenti e dei mezzi di prova nel campo della proprietà intellettuale, nel cui contesto i costi delle indagini o delle perizie possono rivelarsi molto elevati⁵³.

122. Il tempo impiegato dal titolare per le riunioni con i propri avvocati e le trasferte a tal fine non mi sembra, invece, connesso in modo particolare al contenzioso sui diritti di proprietà intellettuale né in grado di dissuadere dall'avvio di un procedimento giurisdizionale.

123. Ritengo pertanto che l'articolo 14 della direttiva 2004/48 non osti neanche a disposizioni nazionali che limitino la possibilità di ottenere il risarcimento per il tempo dedicato alla preparazione di un'azione legale.

51 — Tuttavia, il citato articolo 14 dispone soltanto, a mio parere, il risarcimento delle spese connesse all'accertamento della violazione di cui trattasi nel caso di specie. Le spese generali di indagine e di controllo del mercato, sostenute a monte e non peculiari di una determinata domanda giudiziale, possono tuttavia, nella pratica, trovarsi già incluse nell'importo del diritto di licenza ordinario per produzione su licenza (v., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:187, paragrafi 64 e da 72 a 74). È, a mio parere, in quest'ottica che il considerando 26 della direttiva 2004/48 indica che la valutazione forfettaria del danno risarcibile sulla base del diritto di licenza ipotetico consente di tenere conto delle spese d'indagine e di individuazione sopportate dal titolare.

52 — Sentenze Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punto 48) e Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, punto 77).

53 — C-406/09, EU:C:2011:209, paragrafo 87.

V – Conclusione

124. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate l'Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunale regionale superiore de Düsseldorf) nei termini seguenti:

- 1) L'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che l'importo dell'equa compensazione corrisponde a quello dei diritti che l'autore dell'infrazione avrebbe dovuto pagare al titolare del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali se avesse chiesto a quest'ultimo l'autorizzazione a sfruttare la varietà protetta, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto di cui parti contrattuali ragionevoli avrebbero normalmente tenuto conto. Spetta al giudice nazionale individuare tali circostanze e stabilire di conseguenza l'importo dell'equa compensazione. Nell'esercizio di un tale margine di discrezionalità, detto giudice può, in particolare, tenere conto del tempo trascorso dalla commissione delle attività illecite aggiungendo all'importo dell'equa compensazione gli interessi di mora.
- 2) Né l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, né l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, impongono al giudice nazionale di fissare l'importo dell'equa compensazione aggiungendo una maggiorazione forfettaria all'importo dei diritti di licenza pattuiti nell'ambito di contratti di licenza riferiti alla varietà protetta sul mercato rilevante. Tali disposizioni non impediscono, tuttavia, a detto giudice di procedere in tal modo, nella misura in cui lo ritenga opportuno, alla stima dell'importo dei diritti di licenza che l'autore dell'infrazione avrebbe dovuto pagare se avesse chiesto al titolare l'autorizzazione a sfruttare la varietà protetta, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto di cui parti contrattuali ragionevoli avrebbero normalmente tenuto conto. Una tale maggiorazione forfettaria non può invece aggiungersi ad altre finalità nell'ambito dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.
- 3) Né l'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 né l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 impongono al giudice nazionale di fissare l'importo del danno risarcibile al fine di compensare l'intero danno subito dal titolare sulla base dei diritti di licenza pattuiti nell'ambito di contratti di licenza riferiti alla varietà protetta sul mercato rilevante. Tali disposizioni non impediscono, tuttavia, a detto giudice di utilizzare detti diritti di licenza come punto di partenza per il calcolo di tale danno risarcibile e di adeguarlo, se del caso, nella misura in cui lo ritenga opportuno al fine di compensare il danno effettivamente subito dal titolare in seguito all'infrazione.
- 4) Né l'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 né l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 impongono al giudice nazionale, qualora decida di fissare il danno risarcibile al fine di reintegrare l'intero danno subito dal titolare sulla base dei diritti di licenza pattuiti nell'ambito di contratti di licenza riferiti alla varietà protetta sul mercato rilevante, di aggiungervi una maggiorazione forfettaria. Tali disposizioni non impediscono, tuttavia, a detto giudice di procedere in tal modo, nella misura in cui lo ritenga opportuno, al fine di risarcire il danno realmente subito dal titolare in seguito alla violazione. Una tale maggiorazione forfettaria non può invece aggiungersi per altri fini.
- 5) L'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che i profitti realizzati dall'autore dell'infrazione non costituiscono un danno subito dal titolare di cui quest'ultimo può pretendere il risarcimento ai sensi della disposizione citata, oltre al pagamento di un'equa compensazione ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, di detto regolamento. Il giudice nazionale può, tuttavia, tenere conto dell'entità di tali profitti al fine di valutare il danno subito dal titolare e di stabilire di conseguenza l'ammontare del risarcimento.

- 6) Né l'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 né l'articolo 14 della direttiva 2004/48 ostano a disposizioni nazionali che non consentono al titolare di ottenere la rifusione delle spese di un procedimento sommario per infrazione seppure questi vinca nel merito.
- 7) Né l'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 né l'articolo 14 della direttiva 2004/48 ostano a disposizioni nazionali che non consentono al titolare di ottenere il risarcimento per il tempo dedicato alla preparazione di un'azione legale volta a rimediare a una violazione.