



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 5 aprile 2016¹

Causa C-57/15

**United Video Properties Inc.
contro
Telenet NV**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof Van Beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa) (Belgio)]

«Diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 14 — Spese giudiziarie — Rimborso delle spese di avvocato e peritali — Limite massimo degli onorari di avvocato»

1. Le questioni poste dallo Hof Van Beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa) con il presente rinvio pregiudiziale hanno una portata apparentemente ridotta, ma sollevano in realtà problemi giuridici delicati. Pur riguardando, in linea di principio, solo la compatibilità con il diritto dell'Unione di talune norme nazionali (nella fattispecie, belghe) relative al rimborso di determinate spese connesse al processo, a carico della parte soccombente, tali questioni danno luogo a una riflessione più ampia in ordine all'incidenza della legislazione dell'Unione sulle norme di procedura civile degli Stati membri.
2. I dubbi del giudice del rinvio traggono origine dall'applicazione del sistema belga (legge e giurisprudenza della Corte di cassazione) alle voci di spesa relative agli onorari di avvocato e alle spese peritali, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale concernente la tutela di diritti di proprietà intellettuale. Dal momento che esiste nella direttiva 2004/48/CE² una specifica disposizione relativa alle spese giudiziarie, in linea di principio le norme di procedura degli Stati membri devono conformarsi. Il problema è come conciliare – se possibile – il codice di procedura civile e la giurisprudenza della Corte di cassazione belga, entrambi applicabili in generale a qualsiasi tipo di procedimento giurisdizionale, con una disposizione «settoriale» di diritto dell'Unione che riguarda specificamente le controversie in materia di proprietà intellettuale.
3. È percettibile in alcune direttive – tra cui la direttiva, che costituisce il titolo di legittimazione della competenza della Corte su una materia che, diversamente, rientrerebbe nella competenza esclusiva degli Stati membri – l'intento di armonizzare talune norme processuali di questi ultimi. L'ambito di applicazione di dette direttive è limitato, logicamente, a uno o più settori specifici (la proprietà intellettuale, la tutela della concorrenza, l'ambiente, la protezione dei consumatori, tra altri). La moltiplicazione di norme processuali «settoriali» – non sempre coerenti tra loro – che devono essere trasposte negli ordinamenti nazionali può provocare, come conseguenza indesiderata, la frammentazione del diritto processuale nei paesi che sono riusciti, dopo molti anni e con un lodevole sforzo di codificazione, a promulgare leggi generali di procedura proprio per sostituire la molteplicità delle precedenti procedure e ridurle a una sola.

¹ — Lingua originale: lo spagnolo.

² — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45; in prosieguo: la «direttiva»).

4. Nel procedimento a quo si tratta di determinare, in primo luogo, gli importi corrispondenti agli onorari di avvocato della parte vincitrice che devono essere pagati dalla parte soccombente, ai sensi della normativa belga che prevede a tale proposito un limite massimo. In secondo luogo, per quanto concerne le spese peritali, la difficoltà non riguarda tanto la loro quantificazione, quanto la nascita stessa dell'obbligo di pagamento, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di cassazione belga in tale materia. La questione è se la fissazione di detto limite e il criterio giurisprudenziale siano compatibili con l'articolo 14 della direttiva.

5. Il rinvio pregiudiziale consentirà di chiarire se gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità normativa per configurare un sistema di rimborso delle spese giudiziarie a carico della parte soccombente che limiti le medesime a determinati massimali o ne escluda l'imputabilità stessa quando, nell'uno o nell'altro caso, la controversia rientri nel raggio di azione della direttiva.

I – Contesto normativo

A – Diritto dell'Unione

1. Direttiva

6. Secondo i considerando 4, 5, 10 e 26:

«(4) A livello internazionale, tutti gli Stati membri e la stessa Comunità, per le questioni di sua competenza, sono legati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("l'accordo sugli ADPIC"), approvato, in quanto parte dei negoziati multilaterali dell'"Uruguay Round", con decisione 94/800/CE del Consiglio (...), e concluso nell'ambito dell'[Organizzazione mondiale del commercio].

(5) L'accordo sugli ADPIC contiene in particolare alcune disposizioni relative agli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano norme comuni applicabili a livello internazionale, attuate in tutti gli Stati membri. È necessario che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l'accordo sugli ADPIC».

«(10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno».

«(26) 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. (...) (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)».

7. L'articolo 1 prevede quanto segue:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale».

8. Per quanto riguarda l'«obbligo generale» incombente agli Stati membri in relazione a «misure, procedure e mezzi di ricorso» disciplinati dal capo II, l'articolo 3 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi [di] ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

9. Nella sezione 6 del capo II, relativa al «risarcimento del danno» e alle «spese connesse all'azione», figurano gli articoli 13 e 14, così formulati:

«Articolo 13

(...)

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.

Articolo 14

(...)

Gli Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice, siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta».

B – *Diritto nazionale*

10. Ai sensi dell'articolo 827, paragrafo 1, del codice di procedura civile belga del 10 ottobre 1967 (*Gerechtig Wetboek*), ogni rinuncia comporta a carico del rinunciante l'obbligo di pagare le spese processuali.

11. Secondo l'articolo 1017 di detto codice, eccetto il caso in cui leggi speciali dispongano diversamente, la sentenza definitiva condanna alle spese la parte soccombente, salvi restando gli accordi tra le parti che detta sentenza eventualmente confermi.

12. A norma dell'articolo 1018, paragrafi 4 e 6, del medesimo codice, le voci di spesa includono:

- le spese di tutte le misure istruttorie, in particolare le *spese* relative a testimonianze e perizie;
- l'indennità procedurale di cui all'articolo 1022 del codice di procedura civile.

13. Conformemente all'articolo 1022 del suddetto codice, l'indennità procedurale costituisce un contributo forfettario alle spese e agli onorari dell'avvocato della parte vincitrice.

Con decreto del Consiglio dei Ministri vengono fissati gli importi minimi e massimi dell'indennità procedurale, sulla base, tra l'altro, della natura e dell'importanza della controversia.

Su domanda di una delle parti e con decisione specialmente motivata il giudice può ridurre o aumentare l'indennità, senza superare i minimi e i massimi previsti dal decreto. Ai fini della sua valutazione il giudice tiene in conto:

- la capacità finanziaria della parte soccombente, per ridurre l'importo dell'indennità;
- la complessità della causa;
- i rimborsi stabiliti contrattualmente per la parte vincitrice, e
- il carattere manifestamente irragionevole delle domande.

A nessuna parte può essere richiesto il pagamento di un'indennità per l'intervento dell'avvocato della controparte oltre all'importo dell'indennità procedurale.

14. Con regio decreto del 26 ottobre 2007 (in prosieguo: il «regio decreto») sono state fissate le tariffe per la determinazione dei limiti minimo e massimo delle indennità procedurali previste dall'articolo 1022 del codice di procedura civile. Secondo l'articolo 2 del regio decreto, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 4 dello stesso, l'indennità procedurale per controversie vertenti su domande quantificabili in denaro è così stabilita:

	Importo di riferimento	Importo minimo	Importo massimo
Fino a 250,00	150,00	75,00	300,00
da 250,01 a 750,00	200,00	125,00	500,00
da 750,01 a 2 500,00	400,00	200,00	1 000,00
da 2 500,01 a 5 000,00	650,00	375,00	1 500,00
da 5 000,01 a 10 000,00	900,00	500,00	2 000,00
da 10 000,01 a 20 000,00	1 100,00	625,00	2 500,00
da 20 000,01 a 40 000,00	2 000,00	1 000,00	4 000,00
da 40 000,01 a 60 000,00	2 500,00	1 000,00	5 000,00
da 60 000,01 a 100 000,00	3 000,00	1 000,00	6 000,00
da 100 000,01 a 250 000,00	5 000,00	1 000,00	10 000,00
da 250 000,01 a 500 000,00	7 000,00	1 000,00	14 000,00
da 500 000,01 a 1 000 000,00	10 000,00	1 000,00	20 000,00
oltre 1 000 000,01	15 000,00	1 000,00	30 000,00

Secondo l'articolo 3 del regio decreto, per le controversie vertenti su domande non quantificabili in denaro, l'importo di riferimento per la determinazione dell'indennità procedurale ammonta a EUR 1 200, l'importo minimo a EUR 75 e quello massimo a EUR 10 000.

L'articolo 8 del regio decreto prevede il sistema di attualizzazione dei suddetti importi.

II – Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

15. La United Video Properties, Inc. (in prosieguo: la «UVP»), era titolare del brevetto europeo EP 1327209, rilasciato il 27 marzo 2008 per l'archiviazione di dati su server in un sistema di distribuzione di media su domanda. Ritenendo che la Telenet NV (in prosieguo: la «Telenet») avesse violato i suoi diritti su tale brevetto, il 7 giugno 2011 la UVP citava in giudizio detta società. La sua domanda era volta ad ottenere, in sintesi, la constatazione che la Telenet aveva violato il suo diritto di brevetto e un ordine di cessazione delle violazioni dirette o indirette del medesimo. La ricorrente chiedeva inoltre la condanna della Telenet alle spese.

16. Con ordinanza del 3 aprile 2012, adottata dal presidente facente funzione del Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Tribunale commerciale di Anversa), in seguito alla domanda riconvenzionale della Telenet, il brevetto europeo EP 1327209 veniva dichiarato nullo per il Belgio a motivo del mancato soddisfacimento della condizione della novità e l'UVP veniva condannata al pagamento delle spese del procedimento, pari in totale a EUR 11 000. Il 27 agosto 2012 la UVP interponeva appello avverso tale ordinanza dinanzi allo Hof Van Beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa).

17. Al contempo, la UVP aveva avviato un procedimento per il medesimo brevetto relativamente al Regno Unito avverso la società Virgin Media (che non è parte nel procedimento principale). Il 14 luglio 2014 la High Court (Alta Corte) di Londra ne dichiarava la nullità per la mancanza di attività inventiva. Alla luce delle ordinanze della High Court di Londra e del presidente del Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Tribunale commerciale di Anversa), la UVP decideva di rinunciare all'appello con lettera del 14 agosto 2014, confermata con ulteriore lettera del 24 ottobre dello stesso anno.

18. Tenuto conto della rinuncia della UVP, la Telenet chiedeva allo Hof Van Beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa) di darle atto della rinuncia e di:

- dichiarare che la legge del 21 aprile 2007, sulla ripetizione degli onorari e delle spese relativi all'assistenza legale, e il regio decreto recante fissazione della tariffa dell'indennità procedurale sono contrari all'articolo 14 della direttiva;
- dichiarare che la giurisprudenza dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione) ai sensi della quale gli onorari e le spese relativi all'assistenza legale possono essere addebitati alla parte soccombente solo in caso di colpa è parimenti contraria al menzionato articolo 14;
- condannare, infine, la UVP a rimborsarle EUR 185 462,55 per onorari di avvocato ed EUR 40 400 per l'assistenza del consulente tecnico in materia di brevetti.

19. Secondo quanto affermato dalla Telenet in merito alle spese processuali dovutele – unico punto ancora in discussione nel procedimento principale –, il diritto belga prevederebbe che di norma esse siano a carico della parte soccombente. Tuttavia, per la determinazione in concreto delle spese di avvocato addebitabili alla parte soccombente, il regio decreto indica taluni importi massimi che non possono essere ridotti, il che, a parere della Telenet, sarebbe in contrasto con l'articolo 14 della direttiva.

20. Inoltre, per quanto riguarda le spese relative all'assistenza tecnica peritale non incluse nell'ambito di applicazione della legge del 21 aprile 2007 e del regio decreto, la giurisprudenza dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione) stabilirebbe, secondo la Telenet, che esse possono essere addebitate solo in caso di colpa della parte soccombente, il che sarebbe parimenti incompatibile con l'articolo 14 della direttiva.

21. In tale contesto, con ordinanza del 26 gennaio 2015 lo Hof Van Beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa) ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se le nozioni di “spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri”, di cui all'articolo 14 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ostino alla normativa belga che offre al giudice la possibilità di tenere conto di talune caratteristiche specifiche proprie della causa e che comporta un sistema di tariffe forfettarie variate relativamente alle spese di assistenza legale.

- 2) Se le nozioni di “spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri”, di cui all’articolo 14 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ostino alla giurisprudenza con cui si dichiara che le spese di un consulente tecnico sono recuperabili soltanto in caso di colpa (contrattuale o extracontrattuale)».

III – Sintesi degli argomenti delle parti

A – Sulla prima questione

22. La UVP non prende posizione sulla questione pregiudiziale, ritenendo che si tratti di una controversia tra la Commissione e il governo belga relativa alla corretta trasposizione della direttiva.

23. La Telenet sostiene che, dal momento che risulta vincitrice in un procedimento ricompreso nell’ambito di applicazione della direttiva, dovrebbe essere applicato l’articolo 14 della medesima, cosicché essa sarebbe creditrice del rimborso delle spese giudiziarie, ragionevoli e proporzionate, inerenti al procedimento principale, che dovrebbero essere pagate integralmente dalla parte soccombente.

24. La Telenet ritiene che le nozioni di «spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate» e di «equità» siano nozioni autonome del diritto dell’Unione e debbano ricevere un’interpretazione uniforme in tutto il territorio della stessa. La soluzione opposta contrasterebbe, secondo la giurisprudenza sviluppata nella sentenza *Realchemie Nederland*, con l’obiettivo della direttiva³.

25. La Telenet sostiene che l’obiettivo fondamentale della direttiva non può essere raggiunto se i titolari di diritti di proprietà intellettuale non sono sufficientemente tutelati da organi giudiziari, come quello belga, presso i quali la parte vincitrice di un processo può recuperare dalla parte soccombente solo una quota modesta degli onorari di avvocato.

26. Per dimostrare l’illegittimità della fissazione di un limite economico non previsto dalla direttiva, la Telenet si richiama, per analogia, alla giurisprudenza della Corte, di cui invoca la sentenza *McDonagh*⁴. A suo parere, sarebbe impossibile che un limite fisso di EUR 11 000 rientri nelle nozioni, per loro natura relative, di ragionevolezza, proporzionalità ed equità. Pertanto, l’articolo 14 della direttiva osterebbe alla fissazione di un limite massimo per l’importo recuperabile dalla parte vincitrice.

27. A sostegno della tesi secondo cui la giurisprudenza della Corte osterebbe alle norme nazionali, redatte in termini assoluti o di principio, che non consentano di valutare le circostanze del caso pur quando le direttive non siano altrettanto rigide, la Telenet cita le sentenze *Marshall* nonché *VTB-VAB e Galatea*.⁵

28. La Commissione osserva che l’articolo 14 della direttiva è formulato in modo molto generico. Oltre ad essere poco preciso in sé, esso introduce una regola derogabile in base a criteri di equità, cosicché gli Stati membri dispongono di un ampio margine di valutazione per trasporlo nel loro ordinamento interno.

3 — C-406/09, EU:C:2011:668, punti 47 e 48.

4 — C-12/11, EU:C:2013:43, punti 40 e 42.

5 — Sentenze *Marshall* (C-271/91, EU:C:1993:335), e *VTB-VAB e Galatea* (C-261/07 e C-299/07, EU:C:2009:244).

29. A suo parere, l'articolo 14 andrebbe letto alla luce dell'obiettivo generale della direttiva (considerando 10) e della sentenza *Realchemie Nederland*⁶, onde rendere effettiva la tutela della proprietà intellettuale⁷. Si dovrebbe inoltre tenere conto delle seguenti circostanze:

- l'obiettivo specifico dell'articolo 14 della direttiva è evitare che una parte lesa possa essere dissuasa dall'avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale⁸;
- le spese relative a tali procedimenti possono costituire in pratica un grave ostacolo all'avvio dei medesimi e le differenze tra le normative processuali degli Stati sono notevoli, non solo prima della trasposizione della direttiva nel diritto interno, ma anche dopo⁹;
- nel contesto dell'articolo 14 della direttiva, si può osservare che l'articolo 3 della stessa richiede che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso ivi previsti non siano inutilmente complessi o costosi, e siano inoltre effettivi, proporzionati e dissuasivi.

30. Secondo la Commissione, l'articolo 14 della direttiva non osterebbe a un sistema forfettario di fissazione delle spese di avvocato come quello belga. La possibilità di introdurre siffatto sistema discenderebbe dal potere discrezionale degli Stati membri, giacché nulla indica che il suddetto articolo o altre disposizioni della direttiva escludano tale facoltà. A suo parere, detto sistema offre taluni vantaggi in termini di buona amministrazione della giustizia e in particolare di certezza del diritto e prevedibilità. L'incertezza sulle spese da pagare, o da recuperare, in un processo può costituire un ostacolo all'esercizio di un'azione giudiziaria. L'effetto dissuasivo potrebbe interessare parimenti i titolari di diritti di proprietà intellettuale. Se la regola fosse il recupero integrale delle spese, le parti potrebbero essere esposte a conseguenze finanziarie molto onerose in caso di soccombenza. Anche tale eventualità potrebbe dissuaderle dall'avviare un procedimento giudiziario.

31. Il governo belga, dopo avere esposto gli obiettivi della direttiva risultanti dai suoi considerando 10 e 11, afferma che lo scopo essenziale della stessa è agevolare l'accesso alla giustizia al fine di garantire un maggiore rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La legge del 21 aprile 2007, sul recupero degli onorari e delle spese di avvocato¹⁰, persegue il medesimo obiettivo, come indicato nella relativa esposizione dei motivi. Inoltre, il diritto di accesso alla giustizia discende direttamente dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

32. Detto governo osserva che il sistema misto istituito dal legislatore belga offre il vantaggio di assicurare una certa prevedibilità quanto ai rischi finanziari in caso di soccombenza in un processo, il che non solo favorisce l'accesso alla giustizia, ma tutela una parte nel caso in cui l'altra abbia sostenuto spese irragionevoli e sproporzionate. Si tratta, inoltre, di una normativa nazionale adottata previa consultazione e parere favorevole degli ordini degli avvocati belgi, che si trovano nella posizione migliore per conoscere gli onorari medi relativi ai procedimenti giurisdizionali, compresi quelli in materia di proprietà intellettuale.

6 — C-406/09, EU:C:2011:668. Si rileva in detta sentenza che l'obiettivo generale della direttiva è il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale.

7 — Sentenza *L'Oréal e a.* (C-324/09, EU:C:2011:474, punto 131).

8 — Sentenza *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668, punto 48).

9 — http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf.

10 — Detto governo sottolinea che la Corte costituzionale belga, nella sentenza n. 182/2008, del 18 settembre 2008, pronunciata nell'ambito del ricorso di illegittimità costituzionale proposto contro la legge del 21 aprile 2007, ha riconosciuto che il legislatore si è preoccupato di garantire la certezza del diritto e di tenere conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di rimborso delle spese di avvocato, nonché di assicurare l'accesso alla giustizia per tutti gli amministrati.

33. Il governo dei Paesi Bassi ritiene, alla luce del fatto che la proposta iniziale della Commissione¹¹ faceva espressamente riferimento agli onorari degli avvocati, mentre la versione definitiva non li menziona, che la direttiva lasci agli Stati membri la facoltà di decidere se le spese di avvocato rientrino tra le voci di spesa che devono essere rimborsate dalla parte soccombente. A sostegno di tale tesi, detto governo richiama inoltre l'articolo 45, paragrafo 2, dell'Accordo sugli ADPIC, su cui è fondata la direttiva¹².

34. Il governo dei Paesi Bassi fa riferimento alla libera scelta del metodo per determinare le spese processuali oggetto di rimborso e al fatto che, secondo costante giurisprudenza, in mancanza di precisazioni, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi per assicurare la piena efficacia di una disposizione.

35. Detto governo sottolinea inoltre che tale ampio potere discrezionale non è casuale ed è stato accordato deliberatamente con la direttiva. Tale affermazione sarebbe suffragata, in primo luogo, dal fatto che l'articolo 14 è formulato in termini generali ed elastici e, in secondo luogo, dalle differenze tra le espressioni utilizzate nel progetto di direttiva¹³ e nella versione definitiva, in particolare l'aggiunta dell'espressione «di norma» e la soppressione del riferimento esplicito agli «onorari degli avvocati». Tali modifiche, sempre secondo il suddetto governo, sarebbero state apportate tenendo conto delle notevoli differenze tra le diverse normative nazionali e del fatto che, nell'ambito del diritto processuale, gli Stati membri godono, in linea di principio, di piena autonomia.

36. Gli Stati membri possono quindi definire liberamente la ragionevolezza e proporzionalità delle spese di avvocato e del loro rimborso, sia fissando importi forfettari, sia in altro modo, purché assicurino la piena efficacia dell'articolo 14 della direttiva.

37. Tale disposizione è intesa a garantire che le parti non siano dissuase dall'esercitare i loro diritti. Le spese di avvocato costituiscono la voce di spesa più importante e meno prevedibile e possono quindi comportare un ostacolo all'accesso alla giustizia. Il sistema forfettario contribuirebbe alla prevedibilità e alla trasparenza del rischio finanziario, eliminando così un grave impedimento all'accesso alla giustizia. Detto sistema risponderebbe inoltre al requisito generale, enunciato all'articolo 3 della direttiva, secondo cui le misure, le procedure e i mezzi di ricorso per la tutela della proprietà intellettuale non devono essere eccessivamente complessi o costosi. Un importo forfettario consentirebbe di oggettivare il livello massimo oltre il quale le spese non presentano tali caratteristiche.

38. Infine, richiamandosi al considerando 17 della direttiva, il governo dei Paesi Bassi sostiene che la ragionevolezza e la proporzionalità devono essere valutate alla luce delle circostanze concrete di ciascun caso di specie. Se la tariffa serve a calcolare le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, l'articolo 14 della direttiva non costituirebbe un ostacolo alla limitazione imperativa degli onorari di avvocato entro un importo massimo.

39. Riassumendo, il governo dei Paesi Bassi ritiene che l'articolo 14 della direttiva non osti a un sistema di tariffe forfettarie, stabilito per legge o in altro modo, sulla cui base vengono calcolati gli onorari rimborsabili degli avvocati, se tali tariffe riflettono spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate secondo le caratteristiche della causa.

11 — <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003PC0046>.

12 — L'autorità giudiziaria ha altresì la facoltà di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare le spese, che possono anche comprendere un appropriato onorario per l'avvocato (http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906).

13 — <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003PC0046>.

40. Il governo polacco osserva che l'articolo 14 della direttiva non richiede che la parte soccombente paghi tutte le spese giudiziarie della parte vincitrice, ma solo quelle ragionevoli e proporzionate. Proprio la fissazione di talune tariffe forfettarie consentirebbe di qualificare come ragionevole la condanna alle spese.

41. Il sistema belga farebbe in modo che la parte soccombente debba sopportare le spese della controparte a condizioni socio-economiche accettabili. Esso impedirebbe inoltre che la parte vincitrice includa spese artificiali o ingiustificate, utilizzando mezzi finanziari sproporzionati rispetto alle risorse economiche della controparte o agendo in mala fede, per addebitare alla parte soccombente non solo le conseguenze negative del rigetto delle sue pretese, ma anche talune spese artificiali.

42. L'obiettivo dell'articolo 14 della direttiva è evitare che la parte lesa sia dissuasa dall'avviare un procedimento giudiziario per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale. Nel sistema belga, la parte interessata potrebbe valutare in anticipo l'importo delle spese che le saranno rimborsate o che essa dovrà pagare. La tariffa renderebbe quindi prevedibili le spese e contribuirebbe a fare in modo che le parti abbiano facoltà di scelta per la tutela dei loro diritti.

B – *Sulla seconda questione*

43. Né l'UVP né il governo polacco hanno presentato osservazioni a tale riguardo.

44. La Telenet afferma che il criterio della giurisprudenza belga (che subordina all'esistenza di una colpa la possibilità di ottenere dalla parte soccombente il risarcimento delle spese peritali) è in contrasto con l'articolo 14 della direttiva. Tale disposizione non menziona il criterio della colpa e l'equità ivi menzionata sarebbe solo un meccanismo correttivo della regola generale, vale a dire il rimborso di tutte le spese ragionevoli e proporzionate, e non il suo punto di partenza.

45. A parere della Commissione, le spese di consulenza tecnica rientrerebbero nella nozione di spese giudiziarie di cui all'articolo 14 e potrebbero essere oggetto di rimborso. Il fatto di subordinare il rimborso alla condizione della colpa non sarebbe compatibile con tale disposizione per i seguenti motivi:

- la formulazione dell'articolo 14 non contempla tale criterio e non consente di ritenere che le spese peritali debbano essere trattate diversamente dalle altre;
- il criterio di colpa costituisce un grave ostacolo al recupero delle spese sostenute dalla parte vincitrice per produrre prove peritali nel procedimento giudiziario;
- la giurisprudenza della Corte di giustizia, ancorché nell'ambito di altre materie e in relazione all'obbligo di risarcimento dei danni, ha escluso che si possa subordinare il sorgere della responsabilità all'ulteriore condizione della colpa¹⁴.

46. Secondo il governo belga, le spese relative agli onorari dei periti non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della legge del 21 aprile 2007. Lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione) belga ha riconosciuto il principio della ripetibilità di siffatte spese a determinate condizioni: occorre dimostrare l'esistenza di una condotta colpevole che abbia provocato il danno consistente nel pagamento delle spese e degli onorari peritali, le quali devono trovarsi in rapporto di causalità con la colpa e la necessità della consulenza tecnica.

14 — Sentenze Dekker (C-177/88, EU:C:1990:383), Draehmpaehl (C-180/95, EU:C:1997:208) e Strabag e a. (C-314/09, EU:C:2010:567).

47. Detta giurisprudenza consentirebbe, secondo il governo belga, il recupero integrale delle spese peritali nella misura in cui costituiscono il danno che la parte soccombente è tenuta a risarcire per colpa contrattuale o extracontrattuale. Il sistema in parola sarebbe quindi compatibile con l'articolo 14 della direttiva.

48. A parere del governo dei Paesi Bassi, le spese peritali dovrebbero essere rimborsate dalla parte soccombente nei limiti in cui siano ragionevoli e proporzionate. L'articolo 14 non offrirebbe alcun margine per un'interpretazione restrittiva secondo cui le spese peritali possano essere recuperate solo in caso di colpa della parte soccombente.

IV – Analisi

A – Sulla prima questione pregiudiziale

49. L'articolo 14 della direttiva utilizza due nozioni giuridiche («spese giudiziarie» e «altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice») che non occorrerà esaminare in dettaglio nella risposta alla prima questione pregiudiziale, in quanto gli onorari degli avvocati rientrano indubbiamente nella nozione di spese giudiziarie. Le «spese giudiziarie» comprendono per definizione tali onorari¹⁵, tanto nel caso della legislazione belga¹⁶ quanto negli altri ordinamenti, nonché nel regolamento di procedura della Corte di giustizia¹⁷.

50. Se gli onorari dell'avvocato della parte vincitrice sono «ragionevoli e proporzionati[i]», l'articolo 14 della direttiva prevede che il loro pagamento sia *di norma* a carico della parte soccombente, «a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta». Detta disposizione introduce una regola generale soggetta a varie eccezioni: tra l'altro, che le conseguenze di tale regola siano incompatibili, in un singolo processo, con il principio di equità.

51. Gli aggettivi «ragionevoli e proporzionati[i]»¹⁸ risultano quindi determinanti per stabilire se gli onorari dell'avvocato di una parte debbano essere pagati dalla parte condannata alle spese. Perché sia applicabile la regola dell'articolo 14 devono concorrere entrambi gli aggettivi, postulato coerente con l'articolo 3 della direttiva, a tenore del quale le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono essere leali, equi e proporzionati.

15 — Ritengo irrilevante la circostanza che, durante i lavori preparatori della direttiva, sia stato eliminato dall'articolo 14 il riferimento esplicito agli onorari degli avvocati, dato che, con o senza menzione espressa, si tratta di una delle voci più caratteristiche delle spese giudiziarie.

16 — V. articolo 1018, paragrafo 6, del codice di procedura civile belga.

17 — Articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura. La Corte ha fatto costantemente ricorso alle nozioni di ragionevolezza, proporzionalità e giusta valutazione per quantificare le spese di giudizio addebitabili alle parti del procedimento. V., inter alia, ordinanze Deoleo/Aceites del Sur-Coosur (C-498/07 P-DEP, EU:C:2013:302, punto 35); Zafra Marroquinos/Calvin Klein Trademark Trust (C-254/09 P-DEP, EU:C:2012:628, punto 31); Internationaler Hilfsfonds/Commissione, (C-208/11 P-DEP, EU:C:2013:304, punto 30); Germania e a./Commissione (C-75/05 P e C-80/05 P, EU:C:2013:458, punto 48); OCVV/Schröder (C-38/09 P-DEP, EU:C:2013:679, punto 36); Elf Aquitaine/Commissione (C-521/09 P-DEP, EU:C:2013:644, punto 28), e Wedl & Hofmann/Reber Holding (C-141/13 P-DEP, EU:C:2015:133, punto 28).

18 — Alcune versioni linguistiche della direttiva collegano entrambi gli aggettivi sia alle spese sia agli altri oneri sopportati nel procedimento. Altre, al contrario (le versioni francese, spagnola e italiana), li applicano solo alle spese. La ratio della disposizione suggerisce di estenderli a entrambe le categorie, come nelle versioni inglese, tedesca, portoghese o neerlandese.

52. La valutazione della «ragionevolezza» degli onorari deve essere fondata, in primo luogo, sulla nozione di «esigibilità ragionevole» suggerita dalla versione tedesca dell'articolo 14 della direttiva¹⁹. Una normativa nazionale potrebbe eventualmente considerare irragionevole il rimborso delle spese di avvocato quando, ad esempio, l'intervento di tale professionista sia superfluo in un determinato procedimento, tra altre ipotesi. Le spese di cui la parte vincitrice chiede il rimborso possono quindi essere limitate alle «spese indispensabili» sopportate dalla parte che ha vinto la causa²⁰.

53. In secondo luogo, si deve esaminare se gli onorari di avvocato siano «proporzionati[i]», vale a dire se presentino il necessario collegamento con una serie di variabili la cui definizione spetta, nuovamente, alla legge o al giudice nazionale. Possono essere presi in considerazione fattori quali l'oggetto del procedimento, il valore della causa, la complessità delle questioni di diritto sollevate, il lavoro svolto per la difesa processuale, la capacità economica della parte condannata alle spese o altri fattori analoghi per stabilire se sussista la necessaria adeguatezza (proporzionalità) degli onorari di avvocato che la parte vincitrice pretende di recuperare da quella soccombente in un procedimento vertente sulla tutela di diritti di proprietà intellettuale.

54. Nel caso di specie, il giudice del rinvio non si è pronunciato sulla ragionevolezza e proporzionalità degli onorari dell'avvocato che difende gli interessi della Telenet. Tale valutazione rientra nella sua competenza esclusiva e la Corte non può sostituirla. La risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale deve quindi lasciare impregiudicato il potere discrezionale del giudice a quo di stabilire se l'importo di EUR 185 462,55 reclamato dalla Telenet a titolo di spese di avvocato sia ragionevole e proporzionato alle circostanze della controversia sulla quale esso ha statuito. Qualora decidesse in tal senso, il giudice del rinvio dovrebbe ancora accertare se il rimborso di tale somma sia conforme alle esigenze di equità, il che gli conferisce indubbiamente un certo margine di manovra. Tutte le suddette valutazioni non dipendono in alcun modo dalla decisione in merito alla validità, sotto il profilo del diritto dell'Unione, del limite massimo cui si farà riferimento in prosieguo.

55. Né la direttiva nel suo complesso, né l'articolo 14 possono essere interpretati senza rispettare i valori e principi ispiratori dell'ordinamento giuridico dell'Unione, tra i quali figurano sia la certezza del diritto, sia il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, nella componente che riguarda il diritto di accesso alla giustizia.

56. Sebbene in alcune delle osservazioni – segnatamente in quelle del governo belga – sia stata richiamata l'autonomia procedurale degli Stati, l'interpretazione dell'articolo 14 della direttiva non può prescindere dal criterio teleologico: il suo obiettivo è ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire un livello elevato, equivalente ed *omogeneo* di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. Gli Stati membri devono stabilire, coerentemente con tale obiettivo, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ma sempre nell'ambito del quadro normativo delineato dalla medesima direttiva.

57. In tale quadro normativo spicca un altro elemento la cui importanza non può essere ignorata: le procedure e i mezzi di ricorso che gli Stati membri sono tenuti ad istituire in tale ambito non devono essere «inutilmente complessi o costosi» (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva). Di conseguenza, le «spese» delle relative controversie non devono comportare oneri eccessivi²¹ per le parti.

19 — La versione tedesca dell'articolo 14 della direttiva menziona i «Prozesskosten und sonstigen Kosten (...) soweit sind *zumutbar* und angemessen» (il corsivo è mio).

20 — La nozione di «spese indispensabili» figura espressamente nel già citato articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, sotto la rubrica «Spese ripetibili». Vi rientrano, in particolare, «le spese di viaggio e di soggiorno, e il compenso dell'agente, consulente o avvocato».

21 — La medesima preoccupazione emerge dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17). Ai sensi degli articoli 10 bis, paragrafo 5, e 15 bis, quinto comma, rispettivamente, di queste ultime due direttive, le procedure di ricorso non devono essere eccessivamente onerose.

58. Sotto il profilo sistematico, la direttiva colloca nella medesima sezione (la sesta) il «risarcimento del danno» e «le spese connesse all'azione». Sebbene il suo considerando 26, relativo al risarcimento del danno, non menzioni le spese connesse all'azione, si potrebbe sostenere che l'identità di collocazione consenta di considerarle un ulteriore elemento previsto dalla direttiva a favore del risarcimento dei titolari di diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, tale previsione costituisce una mera regola generale, soggetta a deroghe, la cui applicazione è subordinata a fattori diversi da quelli sui quali si basa il regime del risarcimento del danno.

59. La Corte si è pronunciata sulle spese giudiziarie occasionate da procedimenti relativi alla tutela di diritti di proprietà intellettuale nelle sentenze *Realchemie Nederland*²² e *Diageo Brands*²³. Dalla lettura di tali sentenze, e in particolare del punto 49 della sentenza *Realchemie Nederland*²⁴, si potrebbe desumere, come già accennato, che l'articolo 14 della direttiva costituisca un ulteriore elemento a favore del risarcimento integrale del danno subito dal titolare dei diritti di proprietà intellettuale. La Corte di giustizia ha inoltre sottolineato che l'articolo 14 della direttiva mira a rafforzare il livello di tutela della proprietà intellettuale, evitando che una parte lesa sia dissuasa dall'avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti.

60. Nella sentenza *Realchemie Nederland*, la Corte non si è pronunciata, tuttavia, sulla ragionevolezza e proporzionalità delle spese processuali, poiché sarebbe stato superfluo nel contesto di quel procedimento²⁵. Il tema dell'interpretazione e della portata dell'articolo 14 rimane quindi inedito ed è esattamente l'oggetto della presente questione pregiudiziale.

61. Il principio della certezza del diritto, solidamente affermato dalla giurisprudenza, si ricollega a quello della prevedibilità della soluzione giurisdizionale. La Corte ha dichiarato in diverse occasioni che «(...) la normativa [dell'Unione] deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti [e] [q]uesta necessità di certezza del diritto s'impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l'estensione degli obblighi ch'essa impone»²⁶.

62. Un corollario di tale principio, utile per la corretta interpretazione dell'articolo 14 della direttiva, è che gli Stati membri devono promuovere meccanismi che garantiscano la prevedibilità delle spese giudiziarie. Infatti, nella sentenza *Commissione/Regno Unito*²⁷, analizzando la normativa britannica relativa all'«ordinanza di tutela in materia di spese», la Corte ha sottolineato la necessità di garantire una prevedibilità ragionevole per quanto riguarda sia il fondamento sia il costo del procedimento giurisdizionale.

63. Non sorprende, quindi, che alcune delle parti che hanno presentato osservazioni scritte abbiano evidenziato il contrappeso della prevedibilità e della certezza del diritto, in quanto elementi chiave per quantificare le spese giudiziarie. Uno dei fattori decisivi al momento di affrontare un contenzioso è il suo costo economico e il prevedibile sforzo finanziario che gli interessati dovranno sostenere.

22 — C-406/09, EU:C:2011:668, punti 48 e 49.

23 — C-681/13, EU:C:2015:471, punto 72.

24 — C-406/09, EU:C:2011:668. Di norma, coloro che abbiano violato diritti di proprietà intellettuale devono sopportare tutte le conseguenze economiche del loro comportamento.

25 — C-406/09, EU:C:2011:668. La Corte si è limitata ad esaminare se le spese di un procedimento di exequatur avviato in uno Stato membro, nel cui ambito si chiedevano il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, nel contesto di una causa diretta a far rispettare il diritto di proprietà intellettuale, rientrassero nel campo di applicazione dell'articolo 14 della direttiva.

26 — Sentenza *Irlanda/Commissione* (325/85, EU:C:1987:546, punto 18).

27 — C-530/11, EU:C:2014:67, punti 52 e segg. Le norme interne prevedevano una limitazione iniziale dell'importo delle spese eventualmente dovute al termine del procedimento.

64. In tale prospettiva, non posso condividere un'interpretazione dell'articolo 14 della direttiva che conduca ad includere tra le spese giudiziarie, obbligatoriamente, tutti gli onorari di avvocato sopportati dalla parte vincitrice. Al contrario, sono dell'avviso che a) le spese recuperabili a tale titolo siano solo quelle corrispondenti, in ciascun caso di specie, a spese ragionevoli e proporzionate e che b) gli Stati membri possano, proprio per gli imperativi della prevedibilità, stabilire in modo «oggettivo» e in generale l'importo massimo recuperabile, nell'ambito di una scala come quella della normativa belga controversa.

65. Non si deve confondere il rapporto tra avvocato e cliente con quello da cui trae origine l'obbligo di rimborso delle spese processuali. Il primo è un rapporto contrattuale di servizi, nel cui ambito le parti stabiliscono liberamente il corrispettivo economico dovuto dal cliente al suo avvocato. Il secondo è un rapporto giuridico-processuale diretto a risarcire la parte vincitrice, a carico di quella soccombente, delle spese sostenute in un processo.

66. La diversa natura dei due rapporti è fondamentale, giacché nel primo (quello contrattuale) le considerazioni soggettive rivestono un'importanza decisiva e l'accettazione delle condizioni economiche poste dall'avvocato dipende totalmente dalla volontà del cliente, il quale può semplicemente affidare la propria difesa ad un altro professionista. Nel rapporto processuale tale libertà di scelta non esiste ed è quindi logico che si applichino criteri oggettivi²⁸ volti a determinare in concreto, ed eventualmente ad attenuare, l'importo degli onorari addebitabili a un soggetto che non ha partecipato in alcun modo alla scelta dell'avvocato della controparte.

67. I criteri oggettivi possono essere modulati in base alle spese standard dell'assistenza legale, il che contribuisce, inoltre, a promuovere la parità tra le parti del processo, evitando che una di esse, quella che si trova in una situazione economica più favorevole, imponga il peso della sua scelta alla parte avversa. Se si potesse ripercuotere l'intero importo dell'onorario dell'avvocato sulla controparte, il ricorrente che ha una maggiore disponibilità economica potrebbe utilizzare la sua possibilità di scelta in maniera quasi coattiva. Di fronte al rischio di dover pagare le spese di avvocato molto elevate della controparte, l'interessato potrebbe decidere che non valga la pena di lottare e che sia più sicuro rinunciare all'esercizio di un'azione. Ne potrebbe derivare la violazione del principio della parità tra le parti del processo e del diritto di accesso alla giustizia, ai quali tutta la presente discussione è necessariamente connessa²⁹.

68. Vero è che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, le procedure e i mezzi di ricorso in tale materia devono essere «effettivi, proporzionati e dissuasivi». Orbene, la dissuasione può operare in un duplice senso: per eccesso, qualcuno potrebbe essere scoraggiato dall'avviare un procedimento giurisdizionale in quanto, qualora risultasse soccombente, dovrebbe fare fronte a costi molto elevati, e per difetto in quanto, ove risultasse vincitore, potrebbe recuperare solo una piccola parte delle spese sostenute. A mio parere, l'efficacia «dissuasiva» di tale tipo di procedimenti si ottiene, per quanto riguarda le spese processuali, se queste ultime vengono calcolate secondo criteri prevedibili, stabiliti in anticipo e in termini oggettivamente ragionevoli e proporzionati. Le spese di avvocato addebitabili alla parte soccombente potrebbero costituire un grave ostacolo all'accesso alla giustizia (vale a dire un fattore in eccesso «dissuasivo», fino al punto di diventare «costoso», il che è vietato dall'articolo 3 della direttiva) ove la loro determinazione fosse rimessa in via esclusiva al creditore, senza alcun controllo esterno sul loro importo.

28 — La Corte ha utilizzato la nozione di «ragionevolezza oggettiva» delle spese nella sentenza *Edwards e Pallikaropoulos* (C-260/11, EU:C:2013:221), al cui punto 40, ponderando l'equilibrio tra l'interesse particolare del ricorrente e l'interesse generale (rappresentato in quel caso dalla tutela dell'ambiente), ha sottolineato che «tale valutazione non può essere compiuta unicamente in relazione alla situazione economica dell'interessato, ma deve anche poggiare su un'analisi oggettiva dell'importo delle spese (...). In tal senso, le spese di un procedimento non devono apparire, in determinati casi, oggettivamente irragionevoli. Pertanto, le spese di un procedimento non devono superare le capacità finanziarie dell'interessato né apparire, ad ogni modo, oggettivamente irragionevoli».

29 — Non potrebbe essere diversamente, dal momento che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva è riconosciuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua menzione è pertinente, dato che l'oggetto della controversia rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (articolo 51 della Carta).

69. È conforme a tali criteri un sistema, come quello belga, che prevede un limite massimo per gli onorari di avvocato addebitabili alla parte condannata alle spese? Nessuna delle parti del presente procedimento pregiudiziale (nemmeno la Telenet) ha sostenuto che, in astratto, i limiti assoluti costituiscano, di per sé, un'infrazione dell'articolo 14 della direttiva³⁰. Concordo su tale punto³¹. La Commissione riconosce espressamente che detta disposizione non esclude i sistemi di determinazione forfettaria, la cui ammissibilità deriva dal potere discrezionale degli Stati membri. Nello stesso senso si è espresso il governo dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni: i termini «ragionevoli e proporzionat[i]» e il richiamo all'«equità» di cui all'articolo 14 della direttiva sono sufficientemente ampi da conferire libertà di scelta agli Stati membri.

70. Il Regno del Belgio propugna l'applicazione del principio dell'autonomia procedurale degli Stati. Ritengo, al contrario, come ho già rilevato, che, di fronte all'esistenza nella direttiva di una specifica disposizione intesa a «rendere omogeneo» il trattamento delle spese di una determinata categoria di controversie (quelle relative alla proprietà intellettuale), la disciplina degli strumenti processuali spetta senza dubbio agli Stati membri, ma entro i limiti della direttiva³².

71. Il sistema belga di liquidazione delle spese di avvocato, fondato sul criterio della soccombenza (la parte che perde la causa paga gli onorari dell'avvocato della parte vincitrice), prevede taluni limiti minimi e massimi per gli importi recuperabili, in funzione del valore della causa³³. La quantificazione esatta dell'importo reclamabile spetta al giudice che ha statuito sulla controversia, il quale lo fisserà in funzione delle circostanze del caso di specie, sempre entro i suddetti limiti.

72. Nel procedimento principale, il giudice ha quantificato le spese relative agli onorari dell'avvocato in primo grado in EUR 11 000, importo massimo per le domande di valore indeterminato, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto. L'importo riconosciuto è quindi molto inferiore a quello richiesto dalla parte creditrice delle spese (pari ad oltre EUR 185 000). Tale circostanza non è, nonostante le apparenze, realmente significativa, dato che, da un lato, non spetta alla Corte, bensì al giudice del rinvio, stabilire se detti onorari fossero ragionevoli e proporzionati e, dall'altro, non si può desumere dalle informazioni fornite quale sarebbe il punto di equilibrio.

73. La risposta deve essere data, a mio parere, valutando il sistema belga nel suo complesso, alla luce dei normali standard vigenti in tale paese in materia di onorari di avvocato. L'articolo 14 della direttiva, pur essendo inteso a rendere omogeneo il regime legale delle spese applicabili ai procedimenti in materia di proprietà intellettuale per tutti gli Stati membri, non mira ad uniformare o ravvicinare gli onorari degli avvocati di detti Stati, notoriamente diversi tra loro. Il regio decreto in parola è stato adottato proprio tenendo conto del parere favorevole delle organizzazioni professionali belghe (gli ordini degli avvocati), cosicché, in linea di principio, si deve presumere che gli importi massimi ivi previsti siano conformi agli standard medi applicabili in Belgio. Le suddette organizzazioni si trovano nella posizione migliore per suggerire i limiti di «ragionevolezza oggettiva» oltre i quali nessuno può essere obbligato in Belgio a pagare gli onorari dell'avvocato di controparte.

30 — Alcune delle parti hanno fatto riferimento, a sostegno delle loro tesi, all'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (GU 2013, C 175, pag. 1), che prevede non solo l'applicazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, ma anche un limite massimo alle spese, nei seguenti termini: «(...) [s]pese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non imponga un'altra soluzione, *fino a un massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura*» (il corsivo è mio).

31 — L'avvocato della Telenet ha affermato in udienza che non avrebbe nulla da obiettare all'applicazione del massimale stabilito dal regio decreto se il suo importo fosse più elevato.

32 — Nella sentenza Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, punto 73), la Corte ha dichiarato che le disposizioni della direttiva non intendono disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall'altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l'esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente.

33 — Al paragrafo 16 delle presenti conclusioni è stata riprodotta la tabella nella quale sono indicati gli importi massimi, in funzione del valore della causa. Quando detto valore è indeterminato, la scala è compresa tra EUR 82,50 e EUR 11 000. Tali importi sono dovuti per ciascuna fase del procedimento, vale a dire per ogni grado di giudizio.

74. A favore del sistema elaborato dal legislatore belga milita inoltre la prevedibilità dell'importo delle spese giudiziarie, al cui pagamento le parti si espongono fin dall'inizio del processo. Come si è già evidenziato, la tutela della certezza del diritto presuppone la disponibilità di dati certi (fissi o in percentuale) sulla cui base si possa calcolare il rischio economico inerente all'esercizio di un'azione giudiziaria, sia essa offensiva o difensiva.

75. Muovendo da tali premesse, ritengo che l'articolo 14 della direttiva non implichi la possibilità per la Corte di «correggere» la volontà del legislatore belga, espressa nelle due norme nazionali sopra menzionate, riguardo al limite massimo degli onorari oltre il quale viene meno l'obbligo della parte condannata alle spese di rimborsare gli onorari dell'avvocato della controparte. Sono dell'avviso che le autorità belghe dispongano – come hanno evidenziato nei lavori preparatori relativi a dette disposizioni – delle informazioni necessarie per istituire un sistema di onorari massimi di avvocato (a carico della parte soccombente) conforme ai loro standard di costo, alla luce, tra altri fattori, della specifica situazione dell'assistenza legale in Belgio³⁴.

76. Il fatto che, nell'ambito di tale sistema, i limiti massimi siano stati fissati in modo che per le domande di valore determinato gli onorari rimborsabili non superino EUR 30 000 per ogni grado di giudizio e per quelle di valore indeterminato non superino EUR 11 000, sempre per ogni grado di giudizio, potrà essere più o meno criticabile da altri punti di vista, ma non sotto il profilo della conformità all'articolo 14 della direttiva. Senza dubbio, il sistema potrebbe essere migliorato (ad esempio ammettendo singole deroghe per casi eccezionali), ma, nel modo in cui è configurato, non contravviene a detta disposizione, il cui testo, lo ribadisco, introduce una «regola generale» soggetta a deroghe, richiamando criteri di ragionevolezza e proporzionalità che attribuiscono agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità normativa. Il legislatore nazionale può, a mio parere, valutare autonomamente, tenendo conto, tra altri fattori, della cultura giuridica e della situazione dell'assistenza legale in Belgio, il limite massimo oltre il quale gli onorari di avvocato addebitabili alla parte soccombente cessano di essere ragionevoli.

B – *Sulla seconda questione pregiudiziale.*

77. La seconda questione pregiudiziale deve essere risolta partendo dai termini con cui il giudice a quo illustra il diritto nazionale. La sua premessa è che «la giurisprudenza [belga] dichiara che le spese di un consulente tecnico sono recuperabili soltanto in caso di colpa (contrattuale o extracontrattuale)». È pacifico che il rimborso delle spese peritali (comprese quelle relative agli esperti o consulenti tecnici) non sia soggetto alle norme che disciplinano la ripetizione degli onorari di avvocato.

78. Il giudice remittente nutre dubbi sulla compatibilità della giurisprudenza belga relativa al rimborso di tali spese con l'articolo 14 della direttiva. Le osservazioni scritte presentate dalle parti che si sono espresse a tale riguardo, salvo quelle del governo belga, concordano sulla tesi della incompatibilità.

79. Prima di pronunciarmi sulla risposta devo fare due precisazioni. La prima è che nella nozione di spese per l'intervento di periti, esperti o consulenti tecnici possono rientrare realtà diverse, alcune delle quali non sono necessariamente ricomprese nella categoria delle «spese giudiziarie». Quest'ultima non include qualsiasi spesa più o meno «connessa» all'esercizio dell'azione o sostenuta «in occasione» della stessa, bensì quelle che traggono origine in modo immediato e diretto dal processo. Una persona, fisica o giuridica, può compiere atti preliminari o procedere a previe consultazioni con consulenti o esperti, senza che il loro costo debba figurare tra le «spese giudiziarie».

³⁴ — La Corte costituzionale belga ha rilevato nella sua sentenza n. 182/2008 che la legge del 21 aprile 2007 e il regio decreto adottato in attuazione della stessa hanno introdotto il limite dell'importo rimborsabile alla parte vincitrice del procedimento, a carico di quella soccombente, secondo «l'intento del legislatore di garantire l'accesso alla giustizia delle persone meno agiate e la volontà di evitare o limitare i "processi dentro il processo" riguardo all'importo degli onorari recuperabili».

Secondo il considerando 26 della direttiva, le «spese (...) per l'individuazione della violazione e relative ricerche» sostenute nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale rientrano nel capo che riguarda il risarcimento del danno (articolo 13) e non in quello concernente le spese giudiziarie (articolo 14).

80. La seconda precisazione è che il codice di procedura civile belga (articolo 1018, paragrafo 4), menziona, tra le spese giudiziarie il cui pagamento spetta alla parte soccombente – vale a dire quelle ricomprese nel regime generale della soccombenza – le spese relative a «testimonianze e perizie» derivanti dall'adozione delle «misure istruttorie» accordate. Riguardo a tali spese peritali non sembra applicabile il criterio (soggettivo) di colpa cui fa riferimento il giudice del rinvio, bensì la regola (oggettiva) della soccombenza.

81. Occorrerebbe quindi precisare a quali spese peritali si riferisca esattamente la giurisprudenza belga quando ne collega il rimborso all'esistenza di una colpa all'origine del danno che determina l'obbligo di indennizzo³⁵. Esistono due tipi di spese inerenti alle prove di natura tecnica: a) quelle generate dall'intervento di esperti (periti) nel processo, previste dall'articolo 1018, paragrafo 4, del codice di procedura civile, e b) quelle sopportate al di fuori del processo a sostegno dell'azione o della difesa. La giurisprudenza richiamata dal giudice del rinvio e dal governo belga riguarderebbe solo queste ultime.

82. Con tali riserve, la risposta che propongo per la seconda questione pregiudiziale presenta due facce. A mio avviso, la giurisprudenza nazionale citata dal giudice del rinvio non è contraria all'articolo 14 della direttiva se le spese di consulenza tecnica reclamate non sono riconducibili alla nozione di «spese giudiziarie», a motivo delle loro specifiche circostanze, ad esempio il loro carattere meramente preliminare o altri fattori, alcuni dei quali sono stati esaminati in precedenza. In tal caso è possibile che il loro rimborso sia ammesso in virtù dell'articolo 13 della direttiva, disposizione che consente di prendere in considerazione circostanze connesse alla nozione di colpa (il risarcimento viene imposto all'«autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione»).

83. Per contro, e come rovescio della precedente affermazione, le spese che derivano dall'intervento del perito in un procedimento relativo alla tutela di diritti di proprietà intellettuale e presentano un nesso diretto e immediato con l'esercizio dell'azione devono essere rimborsate alla parte vincitrice alle condizioni di cui all'articolo 14 della direttiva (vale a dire se sono ragionevoli, proporzionate e non incompatibili con il principio di equità), senza che si possa imporre un ulteriore requisito quale l'esistenza di una colpa.

84. Se propugno per la seconda questione pregiudiziale una risposta diversa da quella suggerita per la prima, è perché la regola interna (di origine giurisprudenziale) asseritamente applicabile alle spese peritali può escludere il loro rimborso, totale o parziale, nelle controversie relative alla proprietà intellettuale, proprio a causa della nozione di colpa, il che non si verifica nel caso degli onorari di avvocato. L'esclusione generalizzata di tali «spese giudiziarie» (sempre che abbiano effettivamente tale natura), che potrebbe risultare dalla giurisprudenza nazionale applicabile a questo tipo di procedimenti, non consentirebbe di valutare ad casum se esse siano proporzionate o ragionevoli, il che non sarebbe compatibile, a mio avviso, né con la lettera né con lo ratio dell'articolo 14 della direttiva.

35 — Né nelle osservazioni scritte né in quelle orali si è constatato, con il sufficiente grado di certezza, se esista una giurisprudenza generale, costante e uniforme in tale materia. Nessuna sentenza dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione) belga ha ammesso che le spese di consulenza tecnica debbano essere rimborsate alla parte che ha subito il danno, precisamente a titolo di risarcimento dello stesso, quando siano state essenziali per quantificarlo (ad esempio in materia di espropriazione).

V – Conclusione

85. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali nei seguenti termini:

- «1) L'articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del presente procedimento pregiudiziale, che impone un limite massimo al rimborso degli onorari dell'avvocato della parte vincitrice, a carico della parte condannata alle spese, in qualsiasi tipo di controversia, comprese quelle relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
- 2) L'articolo 14 della direttiva 2004/48 osta alla possibilità di esigere l'esistenza di una colpa in quanto condizione necessaria per imporre alla parte soccombente il rimborso delle spese peritali, ragionevoli, proporzionate e non incompatibili con il principio di equità, sopportate dalla parte vincitrice, sempre che tali spese presentino un nesso immediato e diretto con l'esercizio dell'azione giudiziaria a tutela della proprietà intellettuale».