



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

27 aprile 2023*

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Diritto d'informazione – Legittimazione ad agire – Necessità di accertare preliminarmente l'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale»

Nella causa C-628/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 21 luglio 2021, pervenuta in cancelleria l'11 ottobre 2021, nel procedimento

TB

con l'intervento di:

Castorama Polska sp. z o.o.,

«Knor» sp. z o.o.,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Castorama Polska sp. z o.o., da M. Markiewicz, M. Mioduszewski e Z. Ochońska, radcowie prawni;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

* Lingua processuale: il polacco.

- per il governo austriaco, da A. Posch e G. Kunnert, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da S.L. Kaléda e U. Małecka, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento avviato da TB e diretto a ingiungere alla Castorama Polska sp. z o.o., società con sede in Varsavia (Polonia), e alla «Knor» sp. z o.o., società con sede in Gliwice (Polonia), di fornire informazioni relative all'origine e alle reti di distribuzione di merci o servizi che violerebbero un diritto di proprietà intellettuale di cui TB afferma di essere titolare.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2004/48

- 3 Ai sensi dei considerando 10, 13, 17 e 19 della direttiva 2004/48:

«(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.

(...)

(13) È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato. Tuttavia, questo requisito non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere per finalità interne le disposizioni della presente direttiva ad atti di concorrenza sleale, comprese le copie pirata o attività simili.

(...)

(17) Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione.

(...)

(19) Poiché il diritto d'autore esiste fin dalla creazione dell'opera e non richiede una registrazione formale, è opportuno riprendere la regola di cui all'articolo 15 della convenzione di Berna [per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979,] secondo la quale si presume autore di un'opera letteraria e artistica la persona il cui nome è indicato sull'opera. Analoga presunzione dovrebbe essere valida per il titolare dei diritti connessi poiché spesso è il titolare di un diritto connesso, ad esempio il produttore di fonogrammi, che si adopera per difendere i diritti e contrastare gli atti di pirateria».

4 L'articolo 1 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Oggetto», enuncia 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».

5 Nel capo II di detta direttiva, intitolato «Misure, procedure e mezzi di ricorso», l'articolo 3, intitolato «Obbligo generale», nei paragrafi 1 e 2 enuncia 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 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».

6 L'articolo 4 della medesima direttiva, intitolato «Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:

- a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
- b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;
- c) agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;
- d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime».

- 7 L'articolo 6 della direttiva 2004/48, intitolato «Elementi di prova», nel suo paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che, a richiesta della parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. Ai fini del presente paragrafo gli Stati membri possono disporre che l'autorità giudiziaria competente consideri come elementi di prova ragionevoli un numero sostanziale di copie di un'opera o di qualsiasi altro oggetto protetto o un ragionevole campione».

- 8 L'articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Misure di protezione delle prove», nel paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

In caso di adozione di misure di protezione delle prove inaudita altera parte, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate».

- 9 L'articolo 8 della suddetta direttiva, intitolato «Diritto d'informazione», nel suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

- a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
- b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
- c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

oppure

d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi».

10 L'articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Misure provvisorie e cautelari», ai paragrafi da 1 a 3 enuncia quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore,

a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio, e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10)];

b) disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

2. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale gli Stati membri assicurano che, quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento, l'autorità giudiziaria competente possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. A tal fine la competente autorità può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

3. L'autorità giudiziaria ha facoltà, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, di richiedere all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente».

Diritto polacco

11 L'articolo 479⁸⁹ dell'ustawa Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile nel procedimento principale (Dz. U. del 2020, posizione 1575) (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), nei suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle cause vertenti sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, sulla tutela dei diritti di proprietà industriale e sulla tutela di altri diritti su beni immateriali (cause in materia di proprietà intellettuale).

2. Sono considerate cause in materia di proprietà intellettuale ai sensi della presente sezione anche le cause vertenti:

1) sulla prevenzione e la lotta alla concorrenza sleale;

(...)).

12 L'articolo 479¹¹² del codice di procedura civile è così formulato:

«Le disposizioni concernenti il soggetto tenuto a fornire le informazioni si applicano a chiunque, compreso il convenuto, disponga delle informazioni di cui all'articolo 479¹¹³ o abbia accesso ad esse».

13 Ai sensi dell'articolo 479¹¹³, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile:

«1. Su domanda del titolare del diritto, e a condizione che questi dimostri in maniera plausibile l'esistenza di circostanze che integrino una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, preliminarmente all'instaurazione di un procedimento vertente su detta violazione del diritto di proprietà intellettuale o, in pendenza di un siffatto procedimento, sino alla chiusura dell'udienza di primo grado, il tribunale può invitare il contravventore a fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi, ove ciò sia necessario ai fini dell'azione del titolare.

2. Quando la richiesta di informazioni del tribunale è anteriore al procedimento vertente sulla violazione del diritto di proprietà intellettuale, detto procedimento dev'essere avviato entro un mese a decorrere dalla data di esecuzione dell'ordinanza relativa a tale richiesta».

14 L'articolo 1 dell'ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (legge in materia di diritto d'autore e diritti connessi), del 4 febbraio 1994 (Dz. U. 1994, n. 24, posizione 83), nella versione applicabile nel procedimento principale (Dz. U. del 2021, posizione 1062) (in prosieguo: la «legge sul diritto d'autore»), così dispone:

«1. Il diritto d'autore ha ad oggetto qualsiasi manifestazione di attività creativa a carattere individuale, materializzata sotto qualsiasi forma, indipendentemente dal suo valore, dalla sua destinazione e dalle sue modalità di espressione (opera).

2. Il diritto d'autore ha ad oggetto, in particolare, le opere:

(...)

2) plastiche;

2. Solo la modalità di espressione può essere tutelata; le scoperte, le idee, le procedure, i metodi e i principi operativi e i concetti matematici non sono tutelati.

(...)

4. La tutela è concessa al creatore indipendentemente da qualsiasi formalità».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 15 TB è una persona fisica che vende articoli decorativi tramite i propri negozi online. Nell'ambito della sua attività, essa vende le riproduzioni delle immagini A, B e C, da essa realizzate meccanicamente. Ciascuna di queste immagini presenta una grafica semplice, costituita da un numero limitato di colori, figure geometriche e frasi brevi. A tal riguardo, le immagini A, B e C contengono, rispettivamente, le seguenti frasi: «Mój dom moje zasady» («Casa mia, regole mie»); «Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem» («Nessuno è perfetto, tranne me») e «W naszym domu rano słycać tupot małych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy dużo obowiązków, mnóstwo zabawy i miłości» («A casa nostra, al mattino, si sente il rumore di piedini. C'è sempre profumo di dolci deliziosi. Abbiamo tante responsabilità, tanta gioia e tanto amore»). TB si qualifica come creatrice di tali immagini le quali costituirebbero, a suo avviso, «opere», ai sensi della normativa sul diritto d'autore.
- 16 Riproduzioni di dette immagini sono poste in commercio dalla Castorama Polska e dalla Knor (in prosieguo: le «riproduzioni di cui trattasi nel procedimento principale»). Copie esatte delle immagini A e B sono vendute nel negozio online e nei negozi della Castorama Polska e sono fornite dalla Knor. La Castorama Polska vende anche immagini fornite dalla Knor, contenenti un testo identico a quello che compare nell'immagine C, ma che presentano talune differenze di grafica e di caratteri tipografici rispetto a quest'ultima. Né le riproduzioni di cui trattasi nel procedimento principale né le immagini stesse che ne sono oggetto menzionano l'autore o l'origine del prodotto di cui trattasi. Inoltre, TB non ha dato il suo consenso a tali riproduzioni, né alla vendita di queste ultime da parte della Castorama Polska e della Knor.
- 17 Il 13 ottobre 2020 TB ha intimato alla Castorama Polska di cessare di violare i diritti d'autore patrimoniali e morali relativi alle «opere» di sua creazione.
- 18 Il 15 dicembre 2020 TB ha adito il giudice del rinvio, sulla base dell'articolo 479¹¹³ del codice di procedura civile, chiedendo che fosse ordinato alla Castorama Polska e alla Knor di fornire informazioni relative alle riproduzioni di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare, per quanto riguarda le reti di distribuzione e il quantitativo di merci ricevute o ordinate da queste ultime, nonché l'elenco completo dei loro fornitori, la data di messa in vendita di tali merci nei negozi e nel negozio online della Castorama Polska nonché il quantitativo e il ricavato della vendita di dette merci, ripartiti tra le vendite in negozio e le vendite online.
- 19 TB ha dichiarato di essere titolare di diritti d'autore patrimoniali e morali sulle immagini oggetto delle riproduzioni di cui trattasi nel procedimento principale e che tali informazioni erano necessarie al fine di intentare un'azione per violazione di tali diritti d'autore e, in subordine, un'azione di risarcimento danni per concorrenza sleale.
- 20 La Castorama Polska chiede, dinanzi al giudice del rinvio, il rigetto di tale domanda di informazioni e, in subordine, che la portata della futura sentenza sia la più limitata possibile, sostenendo che quest'ultima dovrebbe essere strettamente limitata a «opere», ai sensi della normativa sul diritto d'autore, e contestando la possibilità stessa che le immagini oggetto delle riproduzioni di cui trattasi nel procedimento principale possano essere qualificate come «opere», ai sensi di tale normativa. Essa ha altresì invocato la tutela del segreto industriale e sostenuto che TB non avrebbe dimostrato di essere titolare dei diritti d'autore patrimoniali su dette riproduzioni. Secondo la Castorama Polska, le opere dell'ingegno oggetto della domanda di TB non sarebbero originali, non avendo quest'ultima dimostrato che sia soddisfatto il requisito della loro novità. Accogliere tale domanda equivarrebbe a riconoscere la tutela del diritto d'autore a

«idee» e «concetti», poiché le riproduzioni controverse rientrerebbero nell'attuale tendenza della moda della «grafica a figure semplici», accompagnata da «frasi banali». La Castorama Polska ritiene, inoltre, che tutti gli elementi grafici di tali immagini siano banali e ripetitivi e che non presentino in nessun modo una qualsivoglia originalità, per quanto riguarda la loro composizione, i loro colori e il tipo di caratteri utilizzato, rispetto alle altre immagini disponibili sul mercato.

- 21 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che gli elementi di prova prodotti da TB consistono soltanto, da un lato, in stampe di pagine del suo sito Internet che presentano articoli in vendita nei suoi negozi online nonché in fatture edite a partire dal 2014 e, dall'altro, in stampe di pagine dei siti Internet della Castorama Polska e in fatture relative alla vendita di immagini nel negozio online di quest'ultima.
- 22 Ai fini dell'esame della domanda di TB nell'ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio si interroga sull'interpretazione da dare all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, in particolare sulla questione se, nell'ambito di un procedimento di richiesta di informazioni avviato sulla base di tale disposizione, il fatto che l'interessato sia titolare dei diritti di proprietà intellettuale invocati a sostegno della sua domanda debba essere pienamente dimostrato o semplicemente «reso verosimile» da quest'ultimo.
- 23 È in tale contesto che il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 - «1) Se l'articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2004/48], debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda una misura di tutela dei diritti di proprietà intellettuale spettante soltanto quando venga accertata, nello stesso o in un altro procedimento, la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale in capo al soggetto legittimato.

In caso di risposta in senso negativo alla [prima questione pregiudiziale]:

- 2) Se l'articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2004/48], debba essere interpretato nel senso che sia sufficiente rendere plausibile che tale misura riguarda un diritto di proprietà intellettuale esistente e non la prova di tale circostanza, in particolare nelle ipotesi in cui la richiesta di informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci e di prestazione di servizi sia antecedente ad un'azione di risarcimento a titolo di violazione dei diritti di proprietà intellettuale».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 24 Il governo austriaco contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per il motivo che l'interpretazione dell'articolo 8 della direttiva 2004/48 non sarebbe necessaria per risolvere la controversia principale.
- 25 Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (sentenze del 20 giugno 2013, *Impacto Azul*,

C-186/12, EU:C:2013:412, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 1° agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C-184/20, EU:C:2022:601, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

- 26 A tale proposito si deve rammentare che, nell'ambito di siffatto procedimento, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascun caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, una volta che le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 3 giugno 2021, BaleyBio, C-76/20, EU:C:2021:441, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
- 27 Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull'interpretazione del diritto dell'Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (sentenza del 1° agosto 2022, Roma Multiservizi e Rekeep, C-332/20, EU:C:2022:610, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
- 28 Nel caso di specie, il giudice del rinvio espone in modo sufficientemente chiaro il contesto di diritto e di fatto e le ragioni che l'hanno indotto a interrogarsi sull'interpretazione di talune disposizioni che esso ritiene necessarie per essere in grado di emettere la sua decisione. In particolare, non risulta in modo manifesto che l'interpretazione richiesta sia priva di qualsiasi relazione con la controversia di cui al procedimento principale o che il problema sollevato presenti un carattere teorico.
- 29 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

- 30 Con le sue due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che, nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il ricorrente deve dimostrare, ai fini di una richiesta di informazioni a titolo di detto articolo 8, di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi o se egli debba semplicemente rendere tale circostanza verosimile, in particolare quando la richiesta di informazioni sia antecedente a un'azione di risarcimento danni per violazione di detto diritto di proprietà intellettuale.

- 31 Con tale direttiva, il legislatore dell'Unione ha scelto di assicurare un livello elevato di tutela della proprietà intellettuale nel mercato interno (sentenza del 18 dicembre 2019, *IT Development*, C-666/18, EU:C:2019:1099, punto 38) e di procedere ad un'armonizzazione minima riguardante il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale (sentenza del 9 luglio 2020, *Constantin Film Verleih*, C-264/19, EU:C:2020:542, punto 36).
- 32 Occorre ricordare che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva prevede che gli Stati membri assicurino che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione, e/o da chiunque altro sia stato trovato in possesso di merci contraffatte su scala commerciale.
- 33 Pertanto, per quanto riguarda i termini di tale disposizione, è giocoforza constatare che essa non prevede, di per sé, l'obbligo per il ricorrente di dimostrare di essere titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi.
- 34 Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/48, le persone legittimate a chiedere l'applicazione delle misure, procedure e mezzi di ricorso di cui al capo II di quest'ultima devono rientrare in una delle quattro categorie di persone od organismi elencate nelle lettere da a) a d) di tale articolo. Tali categorie comprendono, in primo luogo, i titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile; in secondo luogo, tutte le altre persone autorizzate a utilizzare tali diritti, in particolare i licenziatari, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legislazione applicabile e conformemente a quest'ultima; in terzo luogo, gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui le disposizioni della legislazione applicabile lo consentono e conformemente a queste ultime; e, in quarto luogo, gli organismi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale, nella misura consentita dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente a queste ultime.
- 35 Posto che l'articolo 4, lettera a), di detta direttiva riguarda i «titolari dei diritti di proprietà intellettuale», la disposizione di cui trattasi potrebbe essere intesa nel senso che, nell'ambito d'applicazione dell'articolo 8 della suddetta direttiva, il ricorrente debba effettivamente dimostrare di essere il titolare del diritto di proprietà intellettuale in questione.
- 36 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 22 dicembre 2022, *Quadrant Amroq Beverages*, C-332/21, EU:C:2022:1031, punto 42).
- 37 Pertanto, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, occorre esaminare il contesto in cui tale disposizione si inserisce nonché gli obiettivi perseguiti da tale direttiva.
- 38 Per quanto riguarda il livello di prova richiesto ai fini dell'applicazione delle «misure, procedure e mezzi di ricorso» di cui al capo II della direttiva 2004/48, risulta, in particolare, dall'articolo 6 di tale direttiva che, ai fini della presentazione di una richiesta di produzione di prove ad opera della controparte, il richiedente deve presentare «elementi di prova ragionevolmente accessibili e

sufficienti per sostenere le sue affermazioni». L'articolo 7 di detta direttiva impone che, ai fini della presentazione di una domanda cautelare di conservazione di prove, il richiedente presenti «elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato». Infine, l'articolo 9 della medesima direttiva, relativo ai provvedimenti provvisori e cautelari, prevede, nel paragrafo 3, che l'autorità giudiziaria ha il potere di esigere dall'attore che fornisca «qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di acquisire con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto».

- 39 Per quanto riguarda l'obiettivo, dai considerando 10 e 13 di quest'ultima risulta, rispettivamente, che occorre ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello di tutela elevato, equivalente ed omogeneo della proprietà intellettuale. Le disposizioni di detta direttiva intendono disciplinare gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale 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, porre fine o rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (sentenza del 18 dicembre 2019, *IT Development*, C-666/18, EU:C:2019:1099, punti 38 e 40).
- 40 A questo proposito occorre sottolineare che la procedura di richiesta di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 a favore del titolare di diritti di proprietà intellettuale costituisce una procedura autonoma (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2021, *M.I.C.M.*, C-597/19, EU:C:2021:492, punti 81 e 82).
- 41 Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, per garantire un livello elevato di tutela della proprietà intellettuale, occorre respingere un'interpretazione che riconosca il diritto d'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 solo nel quadro di un procedimento diretto a constatare la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, dal momento che un livello di protezione siffatto rischierebbe di non essere garantito qualora non fosse possibile esercitare detto diritto d'informazione anche nell'ambito di un procedimento autonomo, avviato dopo la conclusione definitiva di un'azione terminata con l'accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale (sentenza del 18 gennaio 2017, *NEW WAVE CZ*, C-427/15, EU:C:2017:18, punto 24).
- 42 La Corte ha precisato che occorre applicare lo stesso ragionamento per quanto riguarda un procedimento autonomo che preceda l'azione di risarcimento in cui, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/48, un ricorrente chieda le informazioni che gli consentano, appunto, di poter utilmente promuovere un'azione in giudizio contro i presunti contravventori (sentenza del 17 giugno 2021, *M.I.C.M.*, C-597/19, EU:C:2021:492, punto 82).
- 43 Inoltre, la Corte ha dichiarato che il diritto d'informazione previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 concretizza il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed assicura in tal modo l'esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, di cui fa parte il diritto di proprietà intellettuale tutelato dall'articolo 17, paragrafo 2, della stessa. Difatti, tale diritto d'informazione consente al titolare di un diritto di proprietà intellettuale di identificare la persona che viola quest'ultimo e di adottare le misure necessarie, quali la presentazione di domande di provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva o di risarcimento danni, previste dall'articolo 13 di detta direttiva, al fine di tutelare tale diritto di proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2021, *M.I.C.M.*, C-597/19,

EU:C:2021:492, punto 83). Infatti, senza una conoscenza completa della portata della violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale, il titolare di un diritto siffatto non sarebbe in grado di calcolare con precisione il risarcimento a cui avrebbe diritto in conseguenza di tale violazione.

- 44 Come rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 41 delle sue conclusioni, dall'insieme di questa giurisprudenza emerge chiaramente che occorre distinguere la funzione di una richiesta di informazioni, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/48, da quella di un'azione giudiziaria volta all'accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
- 45 La richiesta di informazioni prevista dall'articolo 8 della direttiva 2004/48 ha una finalità diversa da quella dell'azione diretta a far constatare la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se tale domanda fosse soggetta agli stessi requisiti di prova dell'azione giudiziaria diretta a far constatare la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, il procedimento autonomo istituito da detto articolo 8, che costituisce una specificità del diritto dell'Unione, perderebbe gran parte della sua utilità pratica.
- 46 Inoltre, al fine di precisare il carattere sufficiente delle prove prodotte nell'ambito della procedura di richiesta di informazioni prevista dall'articolo 8 di tale direttiva, occorre prendere in considerazione la natura del diritto di proprietà intellettuale invocato e le eventuali formalità speciali che condizionano la titolarità di tale diritto.
- 47 Ciò risulta altresì dal considerando 17 di detta direttiva, il quale enuncia che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso così previsti dovrebbero essere determinati in ciascuna ipotesi in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche di detta ipotesi, segnatamente di quelle di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, se del caso, del carattere doloso, o meno, della violazione commessa.
- 48 Nel caso di specie, il giudice del rinvio precisa che è in discussione nel procedimento principale il diritto d'autore invocato da TB.
- 49 A tal riguardo, il considerando 19 della direttiva 2004/48 sottolinea inoltre che «il diritto d'autore esiste fin dalla creazione dell'opera e non richiede una registrazione formale».
- 50 Per quanto attiene a detto diritto, dalla giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 2001/29 emerge che la nozione di «opera» è costituita da due elementi. Da un lato, essa implica un oggetto originale che sia una creazione intellettuale propria del suo autore e, dall'altro, richiede un'espressione di tale creazione. Quanto al primo elemento, perché un oggetto possa essere considerato originale è necessario e sufficiente che esso rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Per quanto riguarda il secondo elemento, la nozione di «opera», di cui alla direttiva 2001/29, implica necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, punti da 22 a 25).
- 51 Spetterà al giudice del rinvio esaminare se TB abbia prodotto elementi di prova sufficienti per dimostrare che ella è titolare del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi.
- 52 Nello stesso senso, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 prevede che le misure, le procedure e i mezzi ricorso di cui al capo II di quest'ultima devono essere, in particolare, leali ed equi e non inutilmente costosi. Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo della summenzionata direttiva, tali misure, procedure e mezzi di ricorso devono essere effettivi,

proporzionati e dissuasivi e si devono applicare in modo tale da offrire salvaguardie contro gli abusi. Detto articolo 3 impone quindi agli Stati membri e, in definitiva, ai giudici nazionali di offrire garanzie affinché, in particolare, la richiesta di informazioni di cui all'articolo 8 di detta direttiva non sia utilizzata in modo abusivo (sentenza del 28 aprile 2022, *Phoenix Contact*, C-44/21, EU:C:2022:309, punto 43).

- 53 Di conseguenza, spetterà al giudice del rinvio valutare la giustificazione e la proporzionalità della richiesta di informazioni di cui è investito, nonché verificare che la ricorrente nel procedimento principale non abbia fatto un uso abusivo di tale domanda. A tal fine, spetterà a detto giudice tenere debitamente conto di tutte le circostanze oggettive del caso di cui procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, *Bayer Pharma*, C-688/17, EU:C:2019:722, punto 70).
- 54 Come rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 48 delle sue conclusioni, nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse giungere alla constatazione dell'esistenza di un abuso di diritto, esso dovrebbe negare il beneficio del diritto di informazione previsto dall'articolo 8 della direttiva 2004/48.
- 55 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 dev'essere interpretato nel senso che, nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi di tale disposizione, il ricorrente, ai fini di una richiesta di informazioni sulla base di tale articolo 8, deve fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile che consenta al giudice investito di tale domanda di acquisire con sufficiente certezza la convinzione che egli è titolare di tale diritto, presentando elementi di prova adeguati con riferimento alla natura di detto diritto e alle eventuali formalità speciali applicabili.

Sulle spese

- 56 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

dev'essere interpretato nel senso che:

nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi di tale disposizione, il ricorrente, ai fini di una richiesta di informazioni sulla base di tale articolo 8, deve fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile che consenta al giudice investito di tale domanda di acquisire con sufficiente certezza la convinzione che egli è titolare di tale diritto, presentando elementi di prova adeguati con riferimento alla natura di detto diritto e alle eventuali formalità speciali applicabili.

Firme