

## CORTE DI GIUSTIZIA UE

### SEZIONE SECONDA

Causa C-494/15

Sentenza 7 luglio 2016

*«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Nozione di “intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale” – Locatario di un’area di mercato che offre in sublocazione i singoli punti vendita – Possibilità di emettere un provvedimento inibitorio nei confronti di tale locatario – Articolo 11»*

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11 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 una controversia che vede la Tommy Hilfiger Licensing LLC, la Urban Trends Trading BV, la Rado Uhren AG, la Facton Kft., la Lacoste SA e la Burberry Ltd contrapposte alla Delta Center a.s., in merito ai provvedimenti ingiuntivi che le ricorrenti del procedimento principale intendono ottenere nei confronti della Delta Center ai fini del rispetto dei loro diritti di proprietà intellettuale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 I considerando 10 e 23 della direttiva 2004/48 enunciano quanto segue:

«(10) L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [le] legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(23) (...) i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare. Le condizioni e modalita` relative a tale provvedimento inibitorio dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. Per quanto riguarda le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, la 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)] prevede già un ampio livello di armonizzazione. Pertanto l’articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva».

4 L’articolo 2 della direttiva 2004/48, che definisce l’ambito di applicazione di quest’ultima, prevede quanto segue al suo paragrafo 1:

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

5 Il capo II della direttiva 2004/48, dal titolo «Misure, procedure e mezzi di ricorso», comprende sei sezioni, di cui la prima, intitolata «Obbligo generale», contiene in particolare l'articolo 3, che è del seguente tenore:

«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 (...)».

6 La sezione 5 del capo II della direttiva 2004/48, recante il titolo «Misure adottate a seguito di decisione sul merito», è costituita dagli articoli da 10 a 12, rubricati, rispettivamente, «Misure correttive», «Ingiunzioni» e «Misure alternative».

7 L'articolo 11 della direttiva 2004/48 così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un'ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE».

8 Detto articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi».

Diritto ceco

9 Risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che l'articolo 11 della direttiva 2004/48 è stato trasposto nel diritto ceco dall'articolo 4 della zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (legge n. 221/2006 relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; in prosieguo: la «legge n. 221/2006»).

10 L'articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 221/2006 così prevede:

«In caso di ingiustificato pregiudizio ai diritti [di proprietà industriale], la persona lesa può chiedere al giudice di ingiungere al contravventore di cessare dal comportamento recante pregiudizio o idoneo a recare pregiudizio ai suoi diritti e di rimuovere le conseguenze che ne derivano (...)».

11 Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, i danneggiati possono anche chiedere al giudice di adottare provvedimenti ingiuntivi «nei confronti di qualsiasi persona i cui mezzi o servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro diritti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 La Delta Center è locataria dell'area di mercato denominata «Pražská tržnice» (mercato di Praga). Essa concede in sublocazione a determinati commercianti i diversi punti vendita situati in tale area. I contratti di locazione conclusi con tali commercianti pongono a carico di questi ultimi l'obbligo di rispettare la disciplina cui sono soggette le loro attività. Peraltro, viene loro distribuito un foglio informativo redatto nelle lingue ceca e vietnamita, recante la menzione «Avvertimento ai venditori». Tale foglio informativo sottolinea che la vendita di merci contraffatte è vietata e può condurre alla risoluzione del contratto di locazione del punto vendita.

13 Le ricorrenti di cui al procedimento principale fabbricano e distribuiscono prodotti di marca. Avendo constatato che copie contraffatte di loro prodotti venivano vendute nel suddetto mercato di Praga, esse hanno adito il Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga), chiedendogli segnatamente di ingiungere alla Delta Center:

- di astenersi dalla conclusione o proroga di contratti di locazione di punti vendita in tale area di mercato con persone il comportamento è stato giudicato con decisione definitiva dalle autorità giudiziarie o amministrative come lesivo o potenzialmente lesivo dei diritti conferiti dai marchi menzionati nella domanda;
- di astenersi dalla conclusione o proroga di tali contratti qualora essi non contemplino né l'obbligo per il commerciante di astenersi dal violare i diritti di proprietà intellettuale delle ricorrenti né contengano la clausola secondo cui la Delta Center può risolvere il contratto in caso di violazione o rischio di violazione di tali diritti, e
- di presentare, in talune ipotesi descritte dalle ricorrenti, le proprie scuse per iscritto e di far pubblicare, a sue spese, sul giornale Hospodářské noviny un comunicato.

14 Con sentenza del 28 febbraio 2012, il Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga) ha respinto tale domanda inibitoria. Pur valutando che la Delta Center è una «persona i cui mezzi o servizi sono utilizzati da terzi» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della legge n. 221/2006, esso ha considerato che non sussisteva violazione o rischio di violazione dei diritti delle ricorrenti, dato che era evidente per gli acquirenti che le merci di cui trattasi erano contraffatte e non venivano pertanto prodotte né distribuite dalle ricorrenti.

15 Le ricorrenti hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga).

16 Con sentenza del 5 dicembre 2012, tale giudice ha confermato il rigetto della domanda di provvedimenti ingiuntivi, per motivi diversi da quelli esposti dal primo giudice. A suo avviso, un'interpretazione ampia dei termini «mezzi o servizi (...) utilizzati da terzi per violare», che compaiono all'articolo 4, paragrafo 3, della legge n. 221/2006, nonché dei termini «servizi (...) utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale», che compaiono all'articolo 11 della direttiva 2004/48, comporterebbe situazioni assurde, consistenti, in particolare, nel considerare che l'alimentazione d'elettricità oppure la concessione di una licenza ad un commerciante costituiscono un mezzo idoneo a violare i diritti di proprietà intellettuale.

17 Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema).

18 Quest'ultimo giudice osserva che il dettato dell'articolo 4, paragrafo 3, della legge n. 221/2006 corrisponde a quello dell'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 e ricorda che la normativa nazionale di attuazione di una direttiva, deve, nella misura del possibile, essere interpretata alla luce del testo e della finalità della stessa.

19 Il Nejvyšší soud (Corte suprema), considerando pertanto che la controversia dinanzi ad esso pendente dovrà essere risolta tenendo conto dell'interpretazione dell'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 fornita dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a. (C 324/09, EU:C:2011:474), constata tuttavia che la controversia che ha condotto a tale interpretazione riguardava violazioni a diritti di proprietà intellettuale su uno spazio di mercato online. Si porrebbe la questione se detta interpretazione debba essere seguita anche qualora le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale abbiano avuto luogo sulla piazza fisica di un mercato.

20 Alla luce di quanto sopra, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il locatario di un'area di mercato che fornisce in uso a singoli commercianti chioschi e spazi su cui erigere i chioschi, configuri un intermediario i cui servizi vengono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/48.

2) Se sia possibile imporre al locatario di un'area di mercato che fornisce in uso a singoli commercianti chioschi e spazi su cui erigere i chioschi i provvedimenti previsti all'articolo 11 della direttiva 2004/48 alle medesime condizioni formulate dalla Corte [nella sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C 324/09, EU:C:2011:474] ai fini dell'imposizione di misure siffatte agli operatori di un mercato online».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

21 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale», ai sensi di detta disposizione, il locatario di aree di mercato che concede in

sublocazione i diversi punti vendita situati in tali aree a commercianti, alcuni dei quali utilizzano il loro spazio vendita per vendere merci contraffatte di prodotti di marca.

22 Deriva da costante giurisprudenza che l'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48, al pari dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 cui esso si riferisce, obbliga gli Stati membri a garantire che l'intermediario di cui un terzo utilizza i servizi per violare un diritto di proprietà intellettuale possa, indipendentemente dalla propria eventuale responsabilità nei fatti di causa, essere costretto ad adottare misure dirette a far cessare tali violazioni nonché misure dirette a prevenire nuove violazioni (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C 324/09, EU:C:2011:474, punti da 127 a 134, nonché del 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C 70/10, EU:C:2011:771, punti 30 e 31).

23 Affinché un operatore economico possa essere qualificato come «intermediario», ai sensi di tali disposizioni, occorre dimostrare che egli fornisce un servizio idoneo ad essere utilizzato da una o più altre persone per violare uno o più diritti di proprietà intellettuale, senza che sia necessario che egli intrattenga un particolare rapporto con questa o queste persone (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C 314/12, EU:C:2014:192, punti 32 e 35).

24 Tale qualifica non è neppure subordinata alla condizione che detto operatore economico fornisca un servizio diverso da quello utilizzato dal terzo per violare il diritto di proprietà intellettuale.

25 Pertanto, in materia di commercio elettronico, la Corte ha dichiarato che il fornitore d'accesso, il quale si limiti a consentire l'accesso a Internet senza proporre altri servizi né esercitare un controllo, fornisce un servizio idoneo ad essere utilizzato da un terzo per violare taluni diritti di proprietà intellettuale e deve essere qualificato come «intermediario» (v., in tal senso, ordinanza del 19 febbraio 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C 557/07, EU:C:2009:107, punto 43, e sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C 314/12, EU:C:2014:192, punto 32).

26 Nella fattispecie, è pacifico che la Delta Center è locataria dell'area di mercato «Pražská tržnice» ed esercita un'attività economica che consiste nell'offrire in sublocazione i punti vendita situati in tale area. Tale attività dietro corrispettivo costituisce prestazione di servizi.

27 È anche pacifico che taluni tra i commercianti ai quali la Delta Center concede in sublocazione detti punti vendita, li utilizzano per proporre ai visitatori di detta area di mercato merci contraffatte di prodotti di marca.

28 Senza che vi sia bisogno di stabilire se altri prestatori di servizi, come quelli, menzionati per ipotesi nell'ordinanza di rinvio, che forniscono elettricità ai contravventori, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48, va constatato che, comunque, l'operatore che fornisce a terzi un servizio di locazione o di sublocazione di spazi su un'area di mercato grazie al quale questi ultimi hanno accesso a tale piazza e vi propongono alla vendita merci contraffatte di prodotti di marca, deve essere qualificato come, «intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale» ai sensi di detta disposizione.

29 La circostanza che la messa a disposizione di punti vendita riguardi uno spazio di mercato online o uno spazio di mercato fisico come un'area di mercato è priva di rilievo al riguardo. Infatti, dalla direttiva 2004/48 non risulta che il suo ambito di applicazione sia ristretto al commercio elettronico. Peraltro, l'obiettivo, esposto al considerando 10 di tale direttiva, di garantire un livello di protezione elevato, equivalente ed omogeneo della proprietà intellettuale nel mercato interno, sarebbe sostanzialmente compromesso se l'operatore che fornisce a terzi l'accesso ad uno spazio di mercato fisico, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, su cui tali terzi propongono alla vendita merci contraffatte di prodotti di marca, non potesse essere soggetto ai provvedimenti ingiuntivi previsti all'articolo 11, terza frase, della direttiva suddetta.

30 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale», ai sensi di detta disposizione, il locatario di un'area di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita situati in tale area a commercianti, alcuni dei quali utilizzano il loro spazio per vendere merci contraffatte di prodotti di marca.

Sulla seconda questione

31 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che i presupposti cui è subordinata l'ingiunzione, rivolta, ai sensi di detta disposizione, a un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un'area di mercato, siano identici a quelli relativi alle ingiunzioni che possono essere rivolte agli intermediari di uno spazio commerciale online, enunciati dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a. (C 324/09, EU:C:2011:474).

32 Al punto 135 di tale sentenza, la Corte ha anzitutto constatato, riferendosi al considerando 23 della direttiva 2004/48, che le modalità dei provvedimenti ingiuntivi che gli Stati membri devono prevedere ai sensi dell'articolo 11, terza frase, della stessa direttiva, come quelli relativi ai presupposti da soddisfare e alla procedura da seguire, devono essere stabilite dal diritto nazionale.

33 Essa ha, poi, precisato che tali norme di diritto nazionale devono essere configurate in modo da consentire la realizzazione degli obiettivi della direttiva 2004/48. A tale scopo e in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva suddetta, i provvedimenti ingiuntivi devono essere efficaci e dissuasivi (sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C 324/09, EU:C:2011:474, punto 136).

34 Infine, la Corte ha dichiarato che i provvedimenti ingiuntivi devono essere equi e proporzionati. Di conseguenza, essi non devono essere eccessivamente costosi, né creare ostacoli al commercio legittimo. Non si può neppure esigere che l'intermediario eserciti una vigilanza generale e permanente sui suoi clienti. Per contro, l'intermediario può essere costretto ad adottare provvedimenti che contribuiscano ad evitare che abbiano luogo nuove violazioni della stessa natura da parte dello stesso commerciante (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C 324/09, EU:C:2011:474, punti da 138 a 141).

35 La Corte ha quindi osservato che ogni provvedimento ingiuntivo, ai sensi dell'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48, può essere adottato soltanto se garantisce un giusto equilibrio tra la protezione della proprietà intellettuale e l'assenza di ostacoli al commercio legittimo (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C 324/09, EU:C:2011:474, punto 143).

36 Sebbene, di certo, nella causa definita con la sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a. (C 324/09, EU:C:2011:474), la Corte sia stata indotta a interpretare l'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 nel contesto dei provvedimenti ingiuntivi che possono essere rivolti a un intermediario su uno spazio commerciale online, essa ha interpretato tale articolo alla luce delle disposizioni generali enunciate all'articolo 3 della direttiva suddetta, senza particolari considerazioni relative alla natura dello spazio commerciale di cui trattavasi. Non risulta peraltro da tale articolo 3 che il suo ambito di applicazione sia limitato alle situazioni che si presentano sugli spazi commerciali online. Risulta, per contro, dalla formulazione stessa di detto articolo 3 che esso si applica ad ogni misura prevista dalla direttiva suddetta, incluse quelle previste al suo articolo 11, terza frase.

37 Occorre pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento ingiuntivo, ai sensi di detta disposizione, rivolto a un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un'area di mercato, sono identici a quelli relativi ai provvedimenti ingiuntivi che possono essere rivolti agli intermediari su uno spazio commerciale online, enunciati dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a. (C 324/09, EU:C:2011:474).

Sulle spese

38 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 (Seconda Sezione) dichiara:**

- 1) L'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale», ai sensi di detta disposizione, il locatario di un'area di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita situati in tale area a commercianti, alcuni dei quali utilizzano il loro spazio per vendere merci contraffatte di prodotti di marca.**
- 2) L'articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento ingiuntivo, ai sensi di detta disposizione, rivolto a un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un'area di mercato, sono identici a quelli relativi ai provvedimenti ingiuntivi che possono essere rivolti agli intermediari su uno spazio commerciale online, enunciati dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a. (C 324/09, EU:C:2011:474).**