

**REGNO UNITO****Corte suprema, sentenza *Cartier International AG and others (Respondents) v British Telecommunications Plc and another (Appellants)*, [2018] UKSC 28, del 13 giugno 2018, sulla ripartizione delle spese nelle controversie derivanti dall'oscuramento di siti *Internet***

13/06/2018

Le parti convenute dinanzi alla Corte suprema sono imprese svizzere o tedesche attive nel settore del lusso, mentre i ricorrenti sono i 5 fornitori di servizi *Internet* (*Internet Service Providers*, o ISP) attivi nel Regno Unito. Le convenute avevano ottenuto ingiunzioni volte ad obbligare gli ISP ad oscurare, o tentare di oscurare, l'accesso a determinati siti *Internet* che pubblicizzavano e vendevano copie contraffatte dei beni da esse prodotte, nonché ad indirizzi *web* che permettevano l'accesso ai siti *Internet* in questione. Gli ISP si limitano a fornire reti su cui gli utenti possono accedere a contenuti *web*, senza fornire o conservare tali contenuti, e non violano i marchi in questione.

Il giudice di primo grado aveva disposto che le spese, sia quelle legali sia quelle relative all'attuazione dell'ordinanza di oscuramento, fossero a carico degli ISP. Il loro ricorso dinanzi alla *Court of Appeal* era stato respinto.

La Corte suprema del Regno Unito ha invece accolto il ricorso all'unanimità per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione dell'ingiunzione, quindi le società convenute dovranno indennizzare gli ISP; per quanto riguarda le spese legali, di contro, la Corte ha confermato le pronunce dei giudici di primo e secondo grado. Il *judgment* è stato redatto da *Lord Sumption*<sup>1</sup>.

La Corte suprema ha dapprima rammentato che, nel *common law*, è risalente la facoltà, delle corti, di disporre che soggetti innocenti debbano assistere coloro che abbiano subito una lesione dei propri diritti<sup>2</sup>. In genere, tali soggetti hanno diritto alle spese relative all'esecuzione dell'obbligo.

La Corte suprema ha anche ricordato che la sfera dei diritti della proprietà intellettuale è stata armonizzata, in parte, da una serie di direttive Ue. In particolare, la direttiva 2000/31/CE sull'*e-commerce* richiede agli Stati membri di introdurre, nei propri ordinamenti, delle limitazioni della responsabilità (cc.dd. porti sicuri) relativamente a talune attività intraprese dai servizi della società dell'informazione, tra cui gli ISP. Né questa né le altre direttive pertinenti<sup>3</sup> trattano esplicitamente la

---

<sup>1</sup> Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0159-judgment.pdf>.

<sup>2</sup> Si v. la sentenza pronunciata del 1974 dalla *House of Lords* nel caso *Norwich Pharmacal Co v Customs and Excise Coms* [1974] AC 133.

<sup>3</sup> Tra cui soprattutto la direttiva 2001/29/CE (c.d. direttiva Infosoc) e la direttiva 2004/48/CE (c.d. direttiva *Enforcement*).

questione delle spese dell'applicazione di un rimedio giudiziale in caso di controversie tra i titolari dei diritti in questione ed i servizi della società dell'informazione.

La Corte suprema ha sottolineato che i preamboli delle direttive pertinenti rinviano al diritto nazionale per la disciplina delle modalità con cui eseguire l'ingiunzione, senza ulteriori precisazioni. Le direttive non trattano la questione dei costi di esecuzione, di talché non è possibile dedurre alcuna conclusione al riguardo dal testo normativo. La *ratio* delle immunità di cui godono gli ISP (in concreto, l'assenza di alcun obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse o conservate) non è collegata all'eventuale corresponsione delle spese di esecuzione delle ingiunzioni concesse, ma piuttosto alla volontà di rimediare alle disparità tra ordinamenti nazionali che possono distorcere il funzionamento del mercato unico, nonché di riconoscere che gli intermediari hanno, al più, un controllo assai limitato dei contenuti. Infine, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non si pronuncia sulle spese di esecuzione, ma si limita semplicemente a precisare che, là dove siano a carico dei soggetti intermediari, esse non devono essere eccessive<sup>4</sup>.

La ripartizione delle spese di attuazione è una questione da determinarsi ai sensi del diritto britannico, entro i limiti – peraltro assai ampi – stabiliti dall'Ue in riferimento ai principi dell'effettività e dell'equivalenza, nonché alla condizione che qualsiasi rimedio sia equo, proporzionato e non indebitamente oneroso. Nell'ordinamento britannico, la ripartizione dipende in genere dalla distribuzione (a livello giuridico) del rischio, così come stabilita dal giudice. Gli intermediari incolpevoli hanno solitamente il diritto all'indennizzo da parte del titolare dei diritti relativamente alle spese di esecuzione di un'ordinanza di oscuramento di siti *web*. Pertanto, un ISP che funga da semplice “tramite” non può essere ritenuto responsabile della violazione dei marchi ai sensi del diritto britannico.

Se da una parte gli ISP traggono notevole vantaggio pecuniario dal volume e dalla tipologia di contenuti disponibili su *Internet*, tra cui anche quello che viola i diritti di proprietà intellettuale, non è giusto costringerli, solo per questo motivo, a contribuire all'esecuzione. Ciò implicherebbe che essi abbiano una certa responsabilità al riguardo, che però non è riscontrabile secondo alcun parametro giuridicamente rilevante. Pertanto, i titolari dei diritti dovrebbero versare un indennizzo a favore degli ISP relativamente alle spese di esecuzione dell'ordinanza di oscuramento, spese che devono essere limitate dai pertinenti parametri stabiliti dalla normativa Ue ed essere generalmente ragionevoli. La Corte ha sottolineato che, nella specie, l'intermediario era incolpevole; non è dunque escluso che le conclusioni possano essere diverse nei casi in cui l'intermediario sia in qualche modo in colpa.

Per quanto riguarda, invece, le spese legali, il giudice di primo grado aveva agito bene nell'addebitarle agli ISP, i quali avevano fatto del presente procedimento una controversia-pilota e si erano opposti vigorosamente all'esecuzione dell'ordinanza di oscuramento.

*Sarah Pasetto*

---

<sup>4</sup> Causa C-324/09, *L'Oréal SA c eBay International AG* e Causa C-314/12, *UPC Telekabel Wien GmbH c Constantin Film Verleigh GmbH*.