

Corte di giustizia dell'Unione Europea

Ottava Sezione

Sentenza 23 aprile 2026

PRESIDENTE E RELATRICE: SPINEANU-MATEI

«Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Articolo 9, paragrafo 5 - Misure provvisorie - Assenza di esercizio di un'azione di merito - Normativa nazionale che prevede il mantenimento degli effetti dei provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito».

Nella causa C-132/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 10 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento M.M. Ristorazione Srl contro Villa Ramazzini Srl.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 5, 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 tra la M.M. Ristorazione Srl e la Villa Ramazzini Srl, titolare del marchio figurativo Mò Mò, in merito ad una domanda della M.M. Ristorazione diretta a far dichiarare l'inefficacia di un'ordinanza cautelare che le vieta di utilizzare il segno distintivo «Mò Mò Pizza, Saporì e Salute» e ogni altro segno distintivo contenente il marchio Mò Mò.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3. L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio costituisce l'allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo TRIPS»). Sono parti dell'accordo TRIPS i membri dell'OMC, tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la stessa Unione.

4. L'articolo 50 di detto accordo, che rientra nella parte III di quest'ultimo, così dispone:

«1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;

b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

2. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

(...)

6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un [M]embro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

(...)».

Diritto dell'Unione

5. I considerando 4, 5 e 22 della direttiva 2004/48 enunciano quanto segue:

«(4) A livello internazionale, tutti gli Stati membri e la stessa Comunità [europea], per le questioni di sua competenza, sono legati dall'[accordo TRIPS] (...).

(5) L'[accordo TRIPS] 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 TRIPS].

(...)

(22) È altresì indispensabile definire misure provvisorie che consentano la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate. Queste misure appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto».

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

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

7. L'articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Obbligo generale», così dispone:

«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».

8. L'articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Misure provvisorie e cautelari», dispone 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.

4. Gli Stati membri assicurano che le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possano, ove opportuno, essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In tal caso le parti ne vengono informate, senza indugio, al più tardi 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 ragionevole dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

5. Gli Stati membri assicurano che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole che sarà determinato dall'autorità giudiziaria che ordina tali misure quando la legislazione dello Stato membro lo consente oppure, in assenza di tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

(...)».

Diritto italiano

Il CPI

9. L'articolo 131 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (supplemento ordinario alla GURI n. 52 del 4 marzo 2005), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «CPI»), intitolato «Inibitoria», prevede quanto segue:

«1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile [(in prosiegua: il "CPC")] concernenti i procedimenti cautelari.

L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

10. L'articolo 132 del CPI, intitolato «Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito», così dispone:

«1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del [CPC] ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito [(in prosiegua: i "provvedimenti anticipatori")]. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

(...)».

Il CPC

11. L'articolo 700 del CPC così dispone:

«Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12. La Villa Ramazzini, un'impresa stabilita in Italia, è titolare del marchio figurativo Mò Mò.

13. La M.M. Ristorazione, un'impresa anch'essa stabilita in Italia, utilizzava il segno distintivo «Mò Mò Pizza, Sapori e Salute».

14. Con ordinanza cautelare del 22 marzo 2018, il Tribunale di Roma (Italia) ha accolto una domanda di tutela cautelare depositata dalla Villa Ramazzini. In particolare, tale giudice ha vietato

alla M.M. Ristorazione l'uso del segno «Mò Mò Pizza, Sapori e Salute» e di ogni altro segno distintivo contenente il marchio Mò Mò, ha ordinato la rimozione di tale segno distintivo dall'insegna della M.M. Ristorazione e ha imposto a quest'ultima una penalità per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sua decisione, a decorrere dalla notifica della stessa in forma esecutiva.

15. La M.M. Ristorazione ha presentato al Tribunale di Roma una domanda di declaratoria di inefficacia dell'ordinanza cautelare del 22 marzo 2018. A suo avviso, il provvedimento cautelare aveva perso efficacia sensi dell'articolo 132, comma 3, del CPI e dell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48, in quanto la Villa Ramazzini non aveva iniziato il giudizio di merito volto all'accertamento del proprio diritto.

16. Con sentenza dell'8 luglio 2020, il Tribunale di Roma ha respinto tale domanda di declaratoria di inefficacia sul fondamento dell'articolo 132, comma 4, del CPI, secondo il quale la sanzione dell'inefficacia del provvedimento cautelare per mancata tempestiva introduzione del giudizio di merito non si applica ai provvedimenti cautelari di natura anticipatoria, qual è, secondo tale giudice, il provvedimento di inibitoria emesso nei confronti della M.M. Ristorazione. Secondo detto giudice, l'articolo 9 della direttiva 2004/48 riguarda esclusivamente i provvedimenti provvisori per natura, e non anche quelli idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

17. La M.M. Ristorazione ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Roma (Italia), la quale ha respinto il gravame. Dopo aver qualificato i provvedimenti di inibitoria di cui all'articolo 131 del CPI come provvedimenti anticipatori, tale giudice ha osservato che, una volta che tali provvedimenti abbiano acquistato stabilità, essi sono idonei a tutelare in via definitiva il diritto del ricorrente. Sotto tale profilo, detti provvedimenti dovrebbero essere distinti dalle misure previste all'articolo 9 della direttiva 2004/48, che sono caratterizzate dall'intento di conservare integro uno stato di fatto in attesa ed allo scopo che su di esso il provvedimento principale possa in futuro esercitare i suoi effetti. Secondo detto giudice, la disciplina dei provvedimenti anticipatori è dettata dal principio di economia dei giudizi, regolato dall'articolo 3 di tale direttiva.

18. La M.M. Ristorazione ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), che è il giudice del rinvio. A sostegno della sua impugnazione, essa deduce due motivi, il primo dei quali verte segnatamente sulla violazione dell'articolo 9 della direttiva 2004/48 e dell'articolo 132 del CPI. Secondo la M.M. Ristorazione, tale articolo 9 include i provvedimenti anticipatori quali le ingiunzioni volte a prevenire o ad interrompere le violazioni. Inoltre, l'articolo 3 di tale direttiva non osterebbe a che provvedimenti anticipatori possano cessare di produrre i loro effetti.

19. Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, sebbene l'articolo 132, comma 3, del CPI stabilisca la regola generale secondo cui il provvedimento cautelare perde efficacia se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio prescritto, l'articolo 132, comma 4, del CPI dispone nondimeno che tale regola non si applichi ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del CPC e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo [in tali casi] ciascuna parte iniziare il giudizio di merito.

20. Tale giudice aggiunge che dall'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 risulta che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo devono essere revocate, o cessare comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove entro un termine ragionevole l'azione di merito.

21. Detto giudice precisa che, secondo la giurisprudenza della Corte, le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 rientrano tra gli strumenti giuridici previsti dal legislatore

dell'Unione che consentono di attenuare in modo globale il rischio che il convenuto subisca un danno a causa dei provvedimenti provvisori e, pertanto, di tutelarlo.

22. Lo stesso giudice osserva che, tra le misure menzionate all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48, figurano l'ingiunzione interlocutoria, che coincide con l'inibitoria prevista all'articolo 131, comma 1, del CPI, e il pagamento di una pena pecuniaria, che equivale alla fissazione di una «una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento», prevista all'articolo 131, comma 2, del CPI.

23. In secondo luogo, il giudice del rinvio espone che, a livello nazionale, né la giurisprudenza né la dottrina consentono di fornire una risposta univoca alla questione se l'articolo 132, comma 4, del CPI violi le disposizioni della direttiva 2004/48.

24. In tali circostanze, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[se] l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva [2004/48] debba essere interpretato nel senso che osta alla previsione contenuta nella disposizione nazionale di cui all'articolo 132, comma 4, del [CPI] secondo cui la prescrizione dell'inefficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio del giudizio di merito entro un termine perentorio, contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 132 del [CPI], non si applica ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del [CPC] e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, potendo tuttavia, in tali casi, ciascuna delle parti iniziare il predetto giudizio di merito».

Sulla questione pregiudiziale

25. Con la sua questione unica il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l'attore non abbia promosso un'azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti.

26. In via preliminare, occorre ricordare che l'accordo TRIPS, che costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione, vincola l'Unione e, pertanto, prevale sugli atti di diritto derivato dell'Unione, i quali devono essere interpretati, per quanto possibile, conformemente alle disposizioni di detto accordo (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, punto 70 e giurisprudenza citata).

27. A tal riguardo, i considerando 4 e 5 della direttiva 2004/48 indicano che tale direttiva non dovrebbe incidere sugli obblighi degli Stati membri derivanti dall'accordo TRIPS, al quale sono vincolati tutti gli Stati membri nonché la stessa Unione. Peraltro, l'articolo 9 di detta direttiva riflette il testo dell'articolo 50 di tale accordo. Ne consegue che la medesima direttiva deve essere interpretata, per quanto possibile, conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione derivanti da detto accordo.

28. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, quando si interpreta una disposizione del diritto dell'Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest'ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l'atto di cui fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 19 giugno 2025, CeramTec, C-17/24, EU:C:2025:455, punto 33 e giurisprudenza citata).

29. In primo luogo, l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 impone agli Stati membri di assicurare che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo 9 siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro il termine impartito da tale autorità oppure, in assenza di una tale determinazione, entro un periodo che non deve superare 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

30. Dalla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 risulta che si tratta anzitutto delle misure provvisorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva. Tali misure mirano, in particolare, in un'ingiunzione interlocutoria, a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, a vietare, a titolo provvisorio e imponendo, se del caso e se la legislazione nazionale lo prevede, il pagamento di una pena pecuniaria, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto.

31. Si tratta, a seguire, delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, ossia quelle che dispongono 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.

32. Infine, si tratta delle misure provvisorie di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, volte a disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e degli altri suoi averi.

33. Pertanto, la formulazione dell'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48, in combinato disposto con i paragrafi 1 e 2 di tale articolo, copre un ampio spettro di misure provvisorie e non esclude provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

34. In secondo luogo, dal contesto in cui si inserisce l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 risulta che tale disposizione è preordinata a conferire al convenuto destinatario di un provvedimento provvisorio il diritto di porre fine a tale provvedimento qualora l'attore non prosegua la controversia iniziando un procedimento di merito entro il termine prescritto (v., per analogia, sentenza del 13 settembre 2001, Schieving-Nijstad e a., C-89/99, EU:C:2001:438, punto 42).

35. Infatti, l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 non obbliga gli Stati membri a prevedere la cessazione automatica degli effetti delle misure provvisorie di cui trattasi a causa della scadenza del termine imposto all'attore per promuovere l'azione di merito, dato che tale disposizione indica espressamente che a tal fine è necessaria una domanda del convenuto (v., per analogia, sentenza del 13 settembre 2001, Schieving-Nijstad e a., C-89/99, EU:C:2001:438, punto 60).

36. Peraltro, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva, anche se le misure provvisorie sono state disposte senza sentire il convenuto, esse sono rivedute solo su richiesta di quest'ultimo.

37. In terzo luogo, quanto agli obiettivi e alla finalità della direttiva 2004/48, occorre ricordare che essa intende 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, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (sentenza del 28 aprile 2022, Phoenix Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, punto 39 e giurisprudenza citata). Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari a garantire il rispetto di tali diritti devono, in particolare, essere leali ed equi.

38. A termini dell'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui trattasi devono inoltre essere effettivi, proporzionati e dissuasivi ed essere applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. Tale disposizione impone in tal modo agli Stati membri e, in definitiva, ai giudici nazionali, di offrire garanzie affinché, in particolare, le misure e le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 2004/48 non siano utilizzate in modo abusivo (sentenza del 28 aprile 2022, *Phoenix Contact*, C-44/21, EU:C:2022:309, punto 43 e giurisprudenza citata).

39. Peraltro, l'obiettivo perseguito dall'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48, come risulta altresì dal considerando 22 di quest'ultima, è quello di garantire che i provvedimenti provvisori di cui trattasi non rimangano indefinitamente in vigore senza che si statuisca nel merito. Tale articolo 9, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 3 di detta direttiva, mira, pertanto, a prevenire gli usi sproporzionati o abusivi delle misure provvisorie e ad evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo, garantendo al convenuto la possibilità di chiederne la revoca qualora l'attore non promuova un'azione di merito.

40. L'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48, che non prevede alcuna eccezione alla regola da esso enunciata, costituisce quindi una delle garanzie, a favore del convenuto, che il legislatore dell'Unione ha ritenuto necessarie per controbilanciare le misure provvisorie celeri ed efficaci da lui stesso previste e che abbiano pregiudicato gli interessi del convenuto (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, *Phoenix Contact*, C-44/21, EU:C:2022:309, punti da 43 a 48).

41. Orbene, il mantenimento in vigore di taluni provvedimenti cautelari senza che l'attore sia tenuto a promuovere un'azione di merito può condurre a situazioni in cui un provvedimento cautelare che sembra essere giustificato nell'ambito di un procedimento di urgenza, ma che potrebbe poi rivelarsi ingiustificato, continuerebbe a incidere sul convenuto in assenza di un controllo giurisdizionale nel merito della causa e potrebbe pregiudicare, nell'applicazione delle misure volte a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, l'obiettivo perseguito dall'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 nonché il principio di proporzionalità, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di quest'ultima.

42. Peraltro, il principio di economia dei giudizi, invocato dal giudice del rinvio, non può prevalere sulle disposizioni espresse del diritto derivato dell'Unione, che impongono l'istituzione di garanzie che consentano di salvaguardare i diritti della difesa, quali enunciati agli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48, letti alla luce dell'articolo 50 dell'accordo TRIPS nonché degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

43. Infine, l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, da cui risulta che tale direttiva si applica fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare, segnatamente, nella legislazione nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti (sentenza del 28 aprile 2022, *Phoenix Contact*, C-44/21, EU:C:2022:309, punto 37 e giurisprudenza citata), non può essere interpretato nel senso che esso consente il mantenimento in vigore di taluni provvedimenti cautelari senza che l'attore, che fa valere un diritto di proprietà intellettuale, sia tenuto a promuovere un'azione di merito. Infatti, anche se una norma nazionale che prevede un siffatto mantenimento potrebbe essere più favorevole ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, il legislatore dell'Unione ha stabilito le condizioni di applicazione delle misure provvisorie agli articoli 3 e 9 di detta direttiva, e ciò in modo conforme all'articolo 50 dell'accordo TRIPS, garantendo nel contempo un equilibrio tra i diritti del titolare di diritti di proprietà intellettuale e i diritti della difesa ai sensi degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali. Siffatte condizioni di applicazione non rientrano, pertanto, nell'autonomia procedurale degli Stati membri.

44. In quarto luogo, il giudice del rinvio espone che, secondo una parte della dottrina, i provvedimenti anticipatori previsti all'articolo 132, comma 4, del CPI non rientrano nelle misure provvisorie di cui all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48. Tali provvedimenti, a

differenza delle misure provvisorie in senso stretto, sarebbero considerati diretti a tutelare i diritti di proprietà intellettuale allo stesso modo di una decisione definitiva. Anticipando la decisione nel merito, essi costituirebbero misure provvisorie atipiche.

45. Ebbene, spetta al giudice nazionale stabilire se i provvedimenti anticipatori adottati nell'ambito del procedimento principale costituiscano misure provvisorie ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/48.

46. Si può tuttavia rilevare, da un lato, che è pacifico che tanto l'attore quanto il convenuto hanno il diritto di promuovere un giudizio di merito, cosicché tali provvedimenti anticipatori non sembrano essere concepiti dal legislatore come giuridicamente definitivi, avendoli qualificati esso stesso come provvedimenti cautelari (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 1998, *Hermès*, C-53/96, EU:C:1998:292, punto 38).

47. Dall'altro lato, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che «l'eventuale volontà delle parti di accettare la decisione emessa in esito al procedimento sommario come una soluzione "definitiva" della loro controversia non può modificare la natura giuridica di un provvedimento qualificato come "provvisorio" ai sensi dell'art. 50 dell'accordo TRIPS» (sentenza del 16 giugno 1998, *Hermès*, C-53/96, EU:C:1998:292, punto 44).

48. Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l'attore non abbia promosso un'azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti.

Sulle spese

49. 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.

P.Q.M.

la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L'articolo 9, paragrafo 5, 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 esso osta all'applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l'attore non abbia promosso un'azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti.