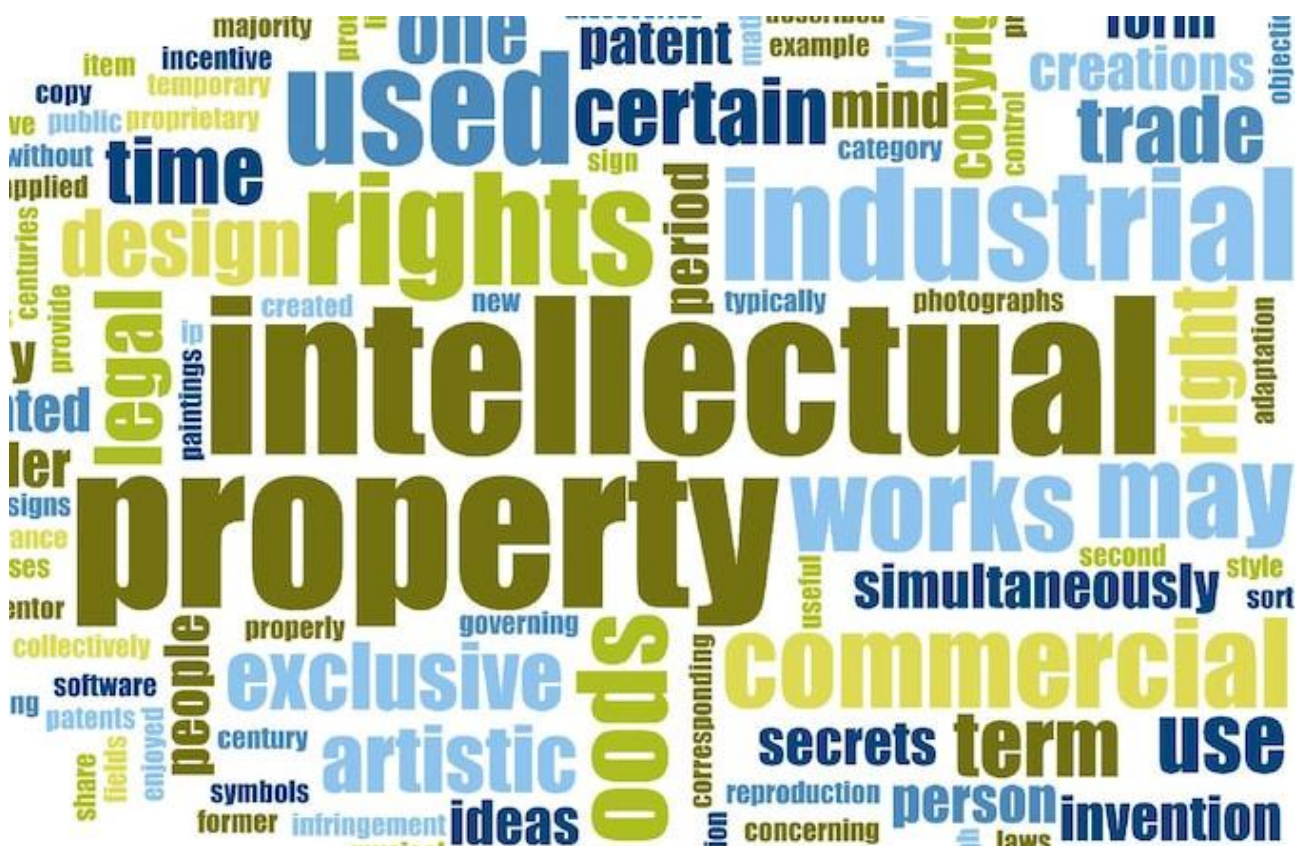


di Gilda Gagliano



Individuazione dei presupposti necessari per proteggere i prodotti del disegno industriale anche tramite il diritto d'autore ai sensi della giurisprudenza europea (Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11.06.2020 n. 833, causa c-833/18)

Tramite la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nuovamente sulla questione circa la possibilità di tutelare i prodotti di disegno industriale contemporaneamente sia come disegni e modelli industriali (ai sensi del Regolamento N. 06/02/CE "*sui disegni e modelli*") – di seguito "Regolamento n. 6/02/CE"), sia come opere del disegno industriale (ai sensi della Direttiva n. 2001/29/CE "*sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*") – di seguito "Direttiva n. 2001/29/CE").

In essa viene stabilito il principio secondo il quale *"Gli artt. 2-5 Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione"*, devono essere interpretati nel senso che *"la protezione a titolo del diritto d'autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale"*.

Specificamente, essa è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione degli artt. 2-5 della Direttiva 2001/29/CE - che disciplinano i diritti esclusivi di riproduzione, di comunicazione e di distribuzione delle opere degli autori - presentata dalla società Brompton Bicycle Ltd (società di diritto inglese, di seguito denominata "Brompton") e dal suo fondatore SI contro la società Chedech/Get2Get di seguito denominata "Get2Get") nell'ambito di una controversia di contraffazione di diritto d'autore.

La vicenda trae origine dalla commercializzazione da parte della Brompton di una bicicletta pieghevole (di seguito *"bicicletta Brompton"*), venduta nella sua forma attuale a far data dal 1987, la cui peculiarità era che essa poteva assumere tre posizioni diverse (posizione piegata, posizione aperta e posizione intermedia che consentiva alla bicicletta di rimanere in equilibrio sul terreno) ed era stata protetta da un brevetto ormai scaduto. La Get2Get commercializzava una bicicletta (di seguito *"bicicletta Chedech"*) che aveva un aspetto estetico molto simile a quello della bicicletta Brompton e che poteva assumere le stesse tre posizioni di quest'ultima.

In data 21.11.2017, la Brompton e SI adivano il Tribunale delle Imprese di Liegi (Belgio) affinché esso dichiarasse la violazione del diritto d'autore della Brompton e dei diritti morali di SI da parte delle biciclette Chedech e, conseguentemente, ordinasse alla Get2Get di cessare le attività lesive dei loro diritti e di ritirare le sue biciclette Chedech da tutti i punti vendita. La Get2Get resisteva in giudizio depositando controricorso asserendo che, poiché l'aspetto della bicicletta Chedech è imposto dalla soluzione tecnica ricercata, che ha la finalità di far assumere ad essa le tre diverse posizioni, tale aspetto poteva essere protetto solo dal diritto dei brevetti e non dal diritto d'autore. I ricorrenti replicavano che le tre posizioni della bicicletta Brompton potevano essere ottenute mediante forme diverse e alternative a quella data ad essa dal suo creatore e, per tale ragione, tale forma poteva essere protetta tramite il diritto d'autore.

Link utili

- Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sentenza 11 giugno 2020 n. 833/18



L'adito Tribunale delle Imprese di Liegi, anzitutto, rilevava che, ai sensi della normativa belga, il diritto d'autore protegge qualsiasi creazione che si esprima in una forma

particolare e sia originale. Conseguentemente, il Tribunale affermava che anche un oggetto utilitario, come una bicicletta, potesse essere protetto dal diritto d'autore e, sebbene le forme imposte dall'ottenimento di un risultato tecnico siano escluse dalla protezione ai sensi del diritto d'autore, sussiste tuttavia un dubbio ogniqualvolta un simile risultato possa essere ottenuto mediante altre forme.

Il dubbio sollevato dal Tribunale di Liegi appare del tutto fondato alla stregua della sentenza della C.G.U.E. dell'08.03.2018, causa C-395-16, pronunciata in materia di diritto dei disegni e modelli, con la quale aveva statuito che l'articolo 8, par. 1, del Regolamento n. 6/2002/CE – ai sensi del quale *"Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica"*, deve essere interpretato nel senso che *"al fine di accertare se talune caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano imposte unicamente dalla sua funzione tecnica, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo rilevante, al riguardo, l'esistenza di disegni o modelli alternativi"*.

Il Tribunale di Liegi si chiedeva se la medesima soluzione potesse essere adottata in materia di diritto d'autore allorquando l'aspetto di un prodotto, di cui si chiede la protezione a tale titolo ai sensi della Direttiva n. 2001/29/CE, sia necessario per conseguire uno specifico effetto tecnico. Esso, quindi, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla C.G.E.U. due questioni pregiudiziali, chiedendo se gli articoli da 2 a 5 della Direttiva 2001/29/CE debbano essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d'autore da essi prevista si applichi a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Al fine di pronunciarsi su dette questioni pregiudiziali, la C.G.U.E., nella sentenza in esame, ha dovuto necessariamente ricorrere alla nozione di *"opera"* (fornita dalla stessa e costante giurisprudenza europea) che, per essere definita tale, deve avere il carattere della *"originalità"* e costituire *"espressione creativa"* dell'autore.

L'elemento della *"originalità"*, secondo la ormai costante giurisprudenza della Corte Europea, sussiste quando il prodotto riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo (Ex multis, C-683/17, sentenza Cofemel). Pertanto, ai sensi sempre della citata giurisprudenza europea, *"...quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera e godere quindi della protezione conferita dal diritto d'autore. L'elemento della "sussistenza di una espressione creativa" implica, invece, l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (C.G.U.E. del 12.09.2019, causa C-683/17).*

Pertanto, alla luce delle predette definizioni e associato che *"Nel caso in cui la forma del prodotto sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica, tale prodotto non potrebbe rientrare nella sfera di protezione ai sensi del diritto d'autore"*, la Corte Europea è giunta ad affermare che è compito del giudice del rinvio stabilire se un prodotto, nella fattispecie

in esame la bicicletta Brompton, sia proteggibile tramite il diritto d'autore e a tale scopo dovrà verificare se "attraverso tale scelta della forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative e abbia modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalità".

A corollario di tali principi, la sentenza in esame ha, infine, statuito che "...l'esistenza di altre forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore" dovendosi, piuttosto, accertare se "... mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità".

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata ©