

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

30 giugno 2005\*

Nel procedimento C-28/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) con decisione 5 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2004, nella causa

**Tod's SpA,**

**Tod's France SARL**

contro

**Heyraud SA,**

con l'intervento di:

**Technisynthèse,**

\* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Tod's SpA e la Tod's Francia SARL, dal sig. C. de Haas, avocat;

— per la Heyraud SA e la Technisynthèse, dal sig. C. Menage, avocat;

— per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 12 CE.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone le società Tod's SpA (in prosieguo: la «Tod's») e Tod's France SARL (in prosieguo: la

«Tod's France»), ricorrenti nella causa principale, alla Heyraud SA (in prosieguo: la «Heyraud»), convenuta nella causa principale, e alla Technisynthèse, interveniente nella causa principale, relativamente ad un'azione per contraffazione di modelli di calzature.

### **Normativa internazionale**

- 3 L'art. 2, n. 7, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (atto di Parigi 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), dispone quanto segue:

«È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione [per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche; in prosieguo: l'«Unione»] di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, (...). Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche».

- 4 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Berna:

«Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente

Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione».

5 L'art. 5, n. 4, della Convenzione di Berna così dispone:

«Si reputa Paese d'origine:

- a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell'Unione che concedono durate di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione più breve;
- b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese;
- c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all'Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell'Unione, il Paese dell'Unione cui l'autore appartiene; tuttavia,

- i) se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo come Paese d'origine, e
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese d'origine».

### **Controversia principale e questione pregiudiziale**

- 6 Dalla decisione di rinvio emerge che la Tod's è una società di diritto italiano che afferma di essere titolare di diritti patrimoniali di proprietà artistica sulle calzature commercializzate con i marchi Tod's e Hogan. Tod's France è il distributore di tali calzature in Francia.
  
  
  
  
  
  
  
- 7 Venuta a conoscenza del fatto che la Heyraud offriva in vendita e vendeva sotto la denominazione Heyraud modelli di calzature che riproducevano o, per lo meno, imitavano le principali caratteristiche dei modelli Tod's e Hogan, la Tod's ha fatto compiere un accertamento da parte di un ufficiale giudiziario in data 8 febbraio 2000. Il 13 febbraio 2002 le ricorrenti nella causa principale hanno citato in giudizio la Heyraud dinanzi al giudice del rinvio. La Technisynthèse è una consociata del gruppo Eram che è intervenuta volontariamente nella controversia a sostegno delle conclusioni della Heyraud.

- 8 L'oggetto della controversia principale consiste, in particolare, in un'azione per contraffazione dei modelli di calzature contrassegnate dai marchi Tod's e Hogan, azione alla quale la Heyraud oppone un'eccezione d'irricevibilità fondata sull'art. 2, n. 7, della Convenzione di Berna. La Heyraud sostiene che, ai sensi di tale disposizione, la Tod's non è legittimata a rivendicare, in Francia, la protezione del diritto d'autore per modelli che non possono godere di una protezione a tale titolo in Italia.
- 9 La Tod's risponde, in particolare, che l'applicazione della detta disposizione costituisce una discriminazione ai sensi dell'art. 12 CE.
- 10 Il giudice del rinvio afferma che l'utilizzo dell'espressione «può essere rivendicata (...) soltanto», all'art. 2, n. 7, seconda frase, della Convenzione di Berna, ha l'effetto di privare i cittadini dell'Unione, che nel paese d'origine della loro opera godono solo della protezione a titolo del diritto dei disegni e dei modelli, della possibilità di agire sulla base del diritto d'autore nei paesi dell'Unione che ammettono il cumulo delle tutele.
- 11 Ora, secondo tale giudice, anche se risulta che tale disposizione non opera alcuna distinzione sulla base della cittadinanza del titolare del diritto d'autore, tuttavia la sua portata alla luce del diritto comunitario è controversa, nella misura in cui il paese di origine dell'opera «pubblicata» coinciderà per lo più con il paese di cui il creatore possiede la cittadinanza o in cui egli ha la sua residenza abituale e il paese di origine di un'opera «non pubblicata» sarà, in applicazione dell'art. 5, n. 4, lett. c), della detta Convenzione, il paese di cui l'autore ha la cittadinanza.

- 12 Ritenendo che la soluzione della controversia di cui è investito dipenda dall'interpretazione dell'art. 12 CE, il Tribunal de grande instance de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 12 (...) CE, che sancisce il divieto generale di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, osti a che la legittimazione di un autore a reclamare in uno Stato membro la protezione del diritto d'autore accordata dalla legislazione di tale Stato sia subordinata a un criterio di distinzione fondato sul paese di origine dell'opera».

### **Osservazioni preliminari**

- 13 La Tod's e la Tod's France si interrogano sulla rilevanza della questione formulata dal giudice del rinvio. Infatti non sussisterebbero i requisiti per l'applicazione dell'art. 2, n. 7, della Convenzione di Berna nella controversia principale. Peraltro, esse sono sorprese da tale questione dato che esisterebbe un netto orientamento della giurisprudenza francese, da esse tuttavia contestato, secondo cui tale disposizione non dà luogo ad una discriminazione.
- 14 Al riguardo occorre ricordare che non spetta alla Corte pronunciarsi sull'applicabilità di disposizioni nazionali o, nel caso concreto, internazionali rilevanti per la soluzione della controversia principale. Infatti, la Corte deve prendere in considerazione, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, il contesto normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, come definito dal provvedimento di rinvio (v., in tal senso,



sentenze 25 ottobre 2001, causa C-475/99, *Ambulanz Glöckner*, Racc. pag. I-8089, punto 10, e 13 novembre 2003, causa C-153/02, *Neri*, Racc. pag. I-13555, punti 34 e 35).

- 15 Per quanto riguarda l'asserito orientamento giurisprudenziale dei giudici francesi, basta ricordare che, ai sensi dell'art. 234, secondo comma, CE, qualsiasi giudice di uno degli Stati membri, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su una questione d'interpretazione, può domandare alla Corte di pronunciarsi su tale questione (sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, *Cilfit e a.*, Racc. pag. 3415, punto 6).
  
- 16 Peraltro, benché la maggior parte delle osservazioni presentate alla Corte vertano, a loro volta, almeno in parte, sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28), la Corte non si deve pronunciare sull'interpretazione delle disposizioni di tale direttiva.
  
- 17 Infatti, occorre rilevare che il giudice del rinvio interroga la Corte solo riguardo all'interpretazione dell'art. 12 CE. Inoltre, come fa valere correttamente la Commissione delle Comunità europee, i fatti di cui alla causa principale, che hanno dato luogo a un accertamento da parte di un ufficiale giudiziario in data 8 febbraio 2000, si sono verificati prima della scadenza del termine assegnato agli Stati membri per il recepimento della direttiva 98/71, ossia il 28 ottobre 2001.

### **Sulla questione pregiudiziale**

- 18 Occorre ricordare che il diritto d'autore e i diritti connessi, che rientrano nella sfera di applicazione del Trattato CE a causa, in particolare, dei loro effetti sugli scambi

intracomunitari di beni e di servizi, sono necessariamente soggetti al divieto generale di discriminazioni sancito dall'art. 12, primo comma, CE (sentenze 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a., Racc. pag. I-5145, punto 27, e 6 giugno 2002, causa C-360/00, Ricordi, Racc. pag. I-5089, punto 24).

19 Peraltro, ai sensi di una giurisprudenza costante, le norme relative alla parità di trattamento fra cittadini dello Stato membro considerato e cittadini di altri Stati membri vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, basandosi su altri criteri di distinzione, pervenga di fatto al medesimo risultato (v., in particolare, sentenze 23 gennaio 1997, causa C-29/95, Pastoors e Trans-Cap, Racc. pag. I-285, punto 16, e 19 marzo 2002, causa C-224/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2965, punto 15).

20 Dalla decisione di rinvio emerge che l'applicazione, nel diritto nazionale di uno Stato membro, dell'art. 2, n. 7, della Convenzione di Berna comporta una distinzione fondata sul paese di origine dell'opera. In particolare, da una tale applicazione risulta che un trattamento favorevole, ossia il beneficio della doppia tutela fondata, da un lato, sul diritto dei disegni e dei modelli nonché, dall'altro, sul diritto d'autore, verrà negato agli autori di un'opera il cui paese di origine è un altro Stato membro che per tale opera concede solo la protezione fondata sul diritto dei disegni e dei modelli. Invece, tale trattamento favorevole è concesso, in particolare, agli autori di un'opera il cui paese di origine è il primo Stato membro.

21 Pertanto, occorre esaminare se, impiegando un criterio di distinzione fondato sul paese di origine dell'opera, l'applicazione di una normativa quale quella di cui alla causa principale possa costituire una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza ai sensi della giurisprudenza citata al punto 19 della presente sentenza.

- 22 La Heyraud e la Technisynthèse, nonché il governo francese, ritengono che ciò non avvenga. In particolare, quest'ultimo sostiene che, tenuto conto della grande mobilità dei creatori e dei loro aventi causa nel settore delle arti applicate, il luogo della prima pubblicazione di un disegno o di un modello non coincide necessariamente con la cittadinanza del suo autore e che, nella maggior parte dei casi, una tale coincidenza non esiste. Ne deriverebbe che l'applicazione dell'art. 2, n. 7, della Convenzione di Berna non sfavorisce essenzialmente, o per la maggior parte, i cittadini degli altri Stati membri e che tale disposizione non comporta quindi una discriminazione indiretta.
- 23 Tale tesi non può tuttavia essere accolta.
- 24 Infatti, non si può negare l'esistenza di un collegamento tra il paese di origine di un'opera ai sensi della Convenzione di Berna, da un lato, e la cittadinanza dell'autore di tale opera, dall'altro.
- 25 Per quanto riguarda le opere non pubblicate, tale collegamento è fuor di dubbio, essendo esplicitamente previsto dall'art. 5, n. 4, lett. c), della Convenzione di Berna.
- 26 Quanto alle opere pubblicate, il paese di origine è, in sostanza, come emerge dall'art. 5, n. 4, lett. a), della detta Convenzione, il paese in cui esse sono state pubblicate per la prima volta. Ora, le opere pubblicate per la prima volta in uno Stato membro avranno per autore, nella maggior parte dei casi, un cittadino di tale Stato, mentre le opere pubblicate in un altro Stato membro avranno di norma come autore una persona che non è cittadino del primo Stato membro.

- 27 Ne deriva che l'applicazione di una normativa quale quella di cui alla causa principale rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri e può così costituire una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza (v., in tal senso, sentenze 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, Racc. pag. I-225, punti 28 e 29, nonché Pastoors e Trans-Cap, citata, punto 17).
- 28 Tuttavia, questa considerazione non è sufficiente, conformemente alla giurisprudenza della Corte, per concludere nel senso di un'incompatibilità della normativa in questione con l'art. 12 CE. A tal fine occorre anche che l'applicazione della stessa non sia giustificata da ragioni obiettive (v., in tal senso, sentenze 10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & Fester, Racc. pag. I-467, punti 16 e 17, e Pastoors e Trans-Cap, citata, punto 19).
- 29 Il governo francese ritiene che l'art. 2, n. 7, della Convenzione di Berna sia in ogni caso giustificato da uno scopo legittimo e che esso sia adeguato e necessario alla realizzazione di quest'ultimo.
- 30 Tale governo fa valere che lo scopo della Convenzione di Berna è la protezione delle opere letterarie ed artistiche e che gli artt. 2, n. 7, nonché 5, n. 4, della stessa determinano le condizioni alle quali tali opere sono protette dal diritto d'autore sulla base di un solo criterio oggettivo fondato sulla legge applicabile a sec onda della qualificazione dell'opera. A suo parere, nel caso in cui una creazione non possa pretendere alla qualifica di opera artistica nel paese in cui essa è stata pubblicata per la prima volta, essa non può essere protetta a tale titolo negli Stati aderenti alla Convenzione di Berna in quanto essa non esiste in quanto opera artistica. Quindi, tale art. 2, n. 7, riguarderebbe non le modalità di esercizio del diritto d'autore, bensì la legge applicabile ad un'opera qualificata come artistica.

- 31 Tali considerazioni non permettono però di concludere per l'esistenza di ragioni obiettive idonee a giustificare l'applicazione di una normativa quale quella controversa nella causa principale.
- 32 Infatti, come emerge dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Berna, questa non ha lo scopo di determinare la legge applicabile in materia di protezione delle opere letterarie ed artistiche, bensì istituisce, come regola generale, un sistema di trattamento nazionale dei diritti connessi alla stessa.
- 33 Da parte sua, come correttamente osservato dalla Commissione, l'art. 2, n. 7, della detta Convenzione contiene una norma di reciprocità ai sensi della quale un paese dell'Unione concede il trattamento nazionale, ossia la doppia tutela, unicamente se il paese di origine dell'opera lo fa a sua volta.
- 34 Ora, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che l'adempimento degli obblighi imposti dal Trattato o dal diritto derivato agli Stati membri non può essere soggetto a condizione di reciprocità (sentenza 30 settembre 2003, causa C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, Racc. pag. I-10391, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
- 35 Non essendo stata invocata nessun'altra ragione obiettiva idonea a giustificare una normativa quale quella di cui alla causa principale, questa deve essere considerata costitutiva di una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza vietata dall'art. 12 CE.

- 36 Occorre quindi rispondere alla questione proposta dichiarando che l'art. 12 CE, che sancisce il divieto generale di discriminazioni in base alla nazionalità, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che la legittimazione di un autore a reclamare in uno Stato membro la protezione del diritto d'autore accordata dalla legislazione di tale Stato sia subordinata a un criterio di distinzione fondato sul paese di origine dell'opera.

### **Sulle spese**

- 37 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

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

**L'art. 12 CE, che sancisce il divieto generale di discriminazioni in base alla nazionalità, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che la legittimazione di un autore a reclamare in uno Stato membro la protezione del diritto d'autore accordata dalla legislazione di tale Stato sia subordinata a un criterio di distinzione fondato sul paese di origine dell'opera.**

Firme