



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 6 febbraio 2020¹

Causa C-833/18

**SI,
Brompton Bicycle Ltd.
contro
Chedech / Get2Get**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunale delle imprese di Liegi, Belgio)]

«Procedimento pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto di brevetto – Disegni e modelli – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Campo di applicazione – Cumulo di diritti – Oggetto utilitaristico e funzionale – Nozione di “opera” – Aspetto imposto dalla funzione tecnica dell'oggetto – Criteri di valutazione del giudice nazionale – Interessi contrapposti – Proporzionalità – Bicicletta pieghevole»

1. La controversia sottoposta al giudice del rinvio oppone l'ideatore di un sistema di piegatura per biciclette (e l'impresa che fabbrica queste ultime) ad una società coreana che produce biciclette analoghe, alla quale egli addebita la violazione dei propri diritti d'autore.
2. Il giudice del rinvio deve stabilire se una bicicletta il cui sistema di piegatura era tutelato da un brevetto oggi estinto possa essere qualificata come opera suscettibile di protezione mediante diritto d'autore. In concreto, esso chiede se siffatta protezione sia esclusa quando la forma dell'oggetto sia «necessaria per pervenire a un risultato tecnico» e quali criteri debbano applicarsi ai fini di tale valutazione.
3. Il rinvio pregiudiziale, pur essendo incentrato sulle norme dell'Unione europea relative al diritto d'autore, tocca una questione (la compatibilità della protezione tipica del diritto d'autore con quella derivante dalla proprietà industriale) sulla quale la Corte si è pronunciata recentemente².

¹ Lingua originale: lo spagnolo.

² Sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel-Sociedade de Vestuário (C-683/17, EU:C:2019:721; in prosieguo: la «sentenza Cofemel»).

I. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

1. Convenzione di Berna³

4. Ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 7:

«1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: (...) le opere delle arti applicate (...).

(...)

7) È riservato alle legislazioni dei Paesi dell'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, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7.4) della presente Convenzione. 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».

2. Accordo TRIPS

5. Ai sensi dell'articolo 7:

«La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi».

6. L'articolo 26 così dispone:

«1. Il titolare di un disegno industriale protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.

(...)».

7. L'articolo 27 prevede quanto segue:

«1. (...) possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale (...).

³ Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), come modificata il 28 settembre 1979. L'Unione europea non è parte di detta Convenzione, ma è parte dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l'allegato 1 C dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (in prosieguo: l'«Accordo TRIPS»), approvato a nome dell'Unione europea con la 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), il cui articolo 9, paragrafo 1, impone alle parti contraenti di conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna.

(...)».

8. L'articolo 29 così recita:

«1. I membri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta del ramo possa attuarla e possono altresì prescrivere che il richiedente indichi il miglior modo di attuare l'invenzione noto all'inventore alla data di presentazione (...).

(...)».

B. Diritto dell'Unione

1. Direttiva 2001/29/CE⁴

9. Il considerando 60 enuncia quanto segue:

«La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale, la protezione dei dati, l'accesso condizionato, l'accesso ai documenti pubblici e la norma della cronologia dell'utilizzo dei media, che possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi».

10. Gli articoli da 2 a 4 impongono agli Stati membri, segnatamente, di garantire agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere [articolo 2, lettera a)], di autorizzarne o vietarne la comunicazione al pubblico (articolo 3, paragrafo 1) e di autorizzarne o vietarne la distribuzione (articolo 4, paragrafo 1).

11. L'articolo 9 («Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali») così dispone:

«La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli (...)».

2. Regolamento (CE) n. 6/2002⁵

12. Il considerando 10 è così formulato:

«Non si dovrebbe intralciare l'innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli. (...)».

13. Il considerando 32 enuncia quanto segue:

«In assenza di una completa armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d'autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore».

⁴ Direttiva 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).

⁵ Regolamento del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

14. L'articolo 3, lettera a), definisce la nozione di «disegno o modello» nei seguenti termini:

«l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

15. L'articolo 8 così prevede:

«1. Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

(...)».

16. L'articolo 96 («Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale») al paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

3. Direttiva 2006/116CE⁶

17. L'articolo 1 («Durata dei diritti d'autore»), paragrafo 1, così recita:

«I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico».

II. Fatti e questioni pregiudiziali

18. Nel 1975 il sig. SI creava un modello di bicicletta pieghevole, che denominava Brompton.

19. L'anno seguente egli costituiva la società Brompton Ltd. al fine di commercializzare la propria bicicletta pieghevole in collaborazione con un'impresa più grande che ne garantisse la fabbricazione e distribuzione. Non avendo trovato alcuna impresa interessata, egli continuava a lavorare da solo.

20. Nel 1981 riceveva un primo ordine per 30 biciclette Brompton, che egli realizzava con un aspetto leggermente diverso rispetto alla bicicletta originale.

⁶ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU 2006, L 372, pag. 12).

21. A partire da allora, egli sviluppava l'attività della sua società per far conoscere la sua bicicletta pieghevole, che dal 1987 commercializzava nella seguente forma:



22. La Brompton Ltd. era titolare di un brevetto sul meccanismo di piegatura della bicicletta (caratterizzata dalla possibilità di assumere tre posizioni: aperta, «stand by» e piegata), brevetto successivamente divenuto di dominio pubblico⁷.

23. Il sig. SI afferma inoltre di essere titolare dei diritti patrimoniali derivanti dal diritto d'autore sull'aspetto della bicicletta Brompton.

24. La società coreana GET2GET, specializzata nella produzione di attrezzature sportive, produce e commercializza una bicicletta pieghevole (Chedech), anch'essa con tre posizioni, dall'aspetto simile alla bicicletta Brompton:



25. La Brompton Ltd. e il sig. SI, ritenendo che la GET2GET avesse violato i loro diritti d'autore sulla bicicletta Brompton, la citavano in giudizio dinanzi al giudice del rinvio, al quale chiedevano, in sintesi,

⁷ La domanda di brevetto era stata presentata il 3 ottobre 1979 e la relativa concessione era stata pubblicata il 15 aprile 1981 con il numero 00 26 800 (allegato 12 delle osservazioni del sig. SI e della Brompton Ltd.).

che volesse: a) dichiarare che le biciclette Chedech, a prescindere dai segni distintivi apposti sulle stesse, violavano il diritto d'autore della Brompton e i diritti morali del sig. SI sulla bicicletta Brompton, e b) ordinare la cessazione di ogni attività lesiva dei loro diritti d'autore e il ritiro del prodotto dal mercato⁸.

26. La GET2GET ha affermato che l'aspetto della sua bicicletta è imposto dalla soluzione tecnica ricercata e che essa ha adottato volontariamente la tecnica di piegatura (un tempo coperta dal brevetto della Brompton Ltd., attualmente estinto) in quanto si tratta del metodo più pratico. Sostiene che tale vincolo tecnico determina l'aspetto della bicicletta Chedech.

27. La Brompton Ltd. e il sig. SI hanno replicato che esistono sul mercato altre biciclette pieghevoli in tre posizioni aventi un aspetto diverso da quello della loro bicicletta, sicché essi vantano un diritto d'autore su quest'ultima. Il suo aspetto dimostra l'esistenza di scelte creative e, quindi, di un'originalità.

28. In tale contesto, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se il diritto dell'Unione, e più in particolare 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, la quale, ai suoi articoli da 2 a 5, fissa in particolare i diversi diritti esclusivi riconosciuti ai titolari di diritto d'autore, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla protezione accordata dal diritto d'autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico.
- 2) Se, al fine di valutare la necessità di una forma per ottenere un risultato tecnico, occorra tener conto dei seguenti criteri:
- l'esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;
 - l'efficacia della forma per pervenire a detto risultato;
 - la volontà dell'asserito contraffattore di pervenire a tale risultato,
 - l'esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

29. L'ordinanza di rinvio è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 14 giugno 2018.

⁸ In concreto, la loro domanda di inibitoria si riferiva alle biciclette Chedech controverse e a qualsiasi altra bicicletta pieghevole che riproducesse le seguenti caratteristiche originali della bicicletta Brompton:

«(i) in posizione aperta:

- la forma del telaio principale caratterizzata da un tubo principale ricurvo e una sezione triangolare posteriore; e/o
- la forma del telaio posteriore caratterizzata da un triangolo dritto e sottile, ricurvo verso l'angolo inferiore e recante un elemento di sospensione nell'angolo superiore; e/o
- l'aspetto del meccanismo tenditore della catena; e/o
- i cavi allentati;

(ii) in posizione di "stand-by":

- la posizione del telaio posteriore triangolare piegato sotto il telaio principale e della ruota posteriore che segue la curva del telaio principale; e/o
- l'aspetto del tenditore della catena piegato che riprende il gioco nella catena;

(iii) in posizione piegata:

- l'aspetto del telaio posteriore in cui la ruota posteriore è fissata in modo da toccare la parte inferiore del tubo curvato principale; e/o
- l'aspetto della ruota anteriore parallela al telaio principale e appoggiata al suolo; e/o
- il manubrio piegato verso il basso, verso l'esterno della bicicletta.

(...)).

30. Hanno presentato osservazioni scritte il sig. SI e la Brompton Ltd., la GET2GET, i governi belga e polacco nonché la Commissione. Quest'ultima e le parti della controversia principale sono intervenute all'udienza tenutasi il 14 novembre 2019.

IV. Analisi

A. Osservazioni preliminari

31. Il giudice del rinvio formula le sue questioni in relazione alla tutela del diritto d'autore su un'opera «la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico». Esso chiede unicamente l'interpretazione della Corte riguardo alla direttiva 2001/29.

32. L'«opera» sulla quale verte la controversia è, come già spiegato, una bicicletta il cui sistema di piegatura era protetto in passato da un diritto di brevetto.

33. Dalla lettura delle osservazioni del sig. SI e della Brompton Ltd.⁹ emerge che l'aspetto originale di tale bicicletta è diverso da quello della bicicletta che si intende ora tutelare a titolo del diritto d'autore, sebbene utilizzino entrambe il sistema di piegatura¹⁰.

34. L'ordinanza di rinvio non contiene alcuna indicazione nel senso che la bicicletta Brompton fosse protetta come modello, ai fini della sua applicazione industriale. Il giudice del rinvio non fa neppure riferimento alle norme, nazionali o dell'Unione, che disciplinano i disegni e modelli (nazionali o comunitari).

35. Sebbene nel 1987 essa potesse aspirare soltanto a una tutela come modello nazionale, nulla impediva che la bicicletta Brompton potesse successivamente beneficiare del regime giuridico dei modelli¹¹, ai sensi della direttiva 98/71/CE¹² o del regolamento n. 6/2002. Quest'ultimo prevede anche «una protezione di breve periodo accordata ai disegni o modelli [comunitari] non registrati»¹³.

36. La risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale non può prescindere dai problemi legati al cumulo di tutele (a titolo della proprietà intellettuale, da un lato, e della proprietà industriale, dall'altro), ai quali farò subito riferimento. Ritengo quindi preferibile affrontarli sia per l'ipotesi in cui il sistema di piegatura fosse protetto soltanto da un brevetto, sia per quella in cui l'aspetto della bicicletta corrispondesse a un modello industriale.

37. Nonostante il loro diverso oggetto¹⁴, le due figure (brevetti e modelli) presentano alcune caratteristiche comuni delle quali occorre tenere conto:

- entrambe perseguono un'applicazione pratica: la protezione del modello industriale è associata al compimento di atti a fini commerciali, mentre quella dell'attività inventiva inerente al brevetto è connessa all'idoneità alla sua applicazione industriale;

⁹ Punti 148 e 153 e allegato 12 (documentazione del brevetto EP 00 26 800).

¹⁰ In udienza hanno confermato che non intendono prorogare la tutela della funzionalità tecnica della piegatura, protetta in passato dal brevetto.

¹¹ In udienza i ricorrenti hanno riconosciuto che non avevano chiesto la protezione dell'aspetto della bicicletta a titolo di modello.

¹² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU 1998, L 289, pag. 28).

¹³ Considerando 17 e articolo 11 del regolamento n. 6/2002. Nella direttiva 98/71 la tutela dei modelli non registrati non era armonizzata, sebbene il suo articolo 16 contenesse un rinvio ai diritti nazionali.

¹⁴ Mentre il diritto di brevetto è incentrato sulle invenzioni di prodotti o procedimenti, il diritto sui modelli riguarda «l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento» [articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002].

- la pubblicità è consustanziale sia ai brevetti, che devono essere registrati, sia ai disegni e modelli. Tuttavia, questi ultimi godono di tutela soltanto se sono nuovi, il che viene ottenuto mediante la loro registrazione formale o, se non sono stati registrati, quando siano stati divulgati al pubblico per la prima volta (articolo 5 del regolamento n. 6/2002);
- l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica è comune ad entrambe le figure¹⁵, come evidenziano il regolamento n. 6/2002¹⁶, per i modelli, e il regolamento (UE) n. 1257/2012¹⁷, per i brevetti.

38. La risposta alle questioni del giudice del rinvio va collocata in un contesto più generale, che contempli i diversi oggetti e le finalità perseguite, rispettivamente, mediante la protezione della proprietà industriale e la protezione del diritto d'autore, nonché gli interessi sottesi all'una e all'altra.

39. Rientrano tra gli elementi di interesse generale l'incentivo alla promozione tecnologica e lo stimolo della concorrenza. La vigenza del principio del cumulo non deve comportare una protezione eccessiva del diritto d'autore, che andrebbe a scapito degli interessi pubblici agendo da freno al sistema di protezione dei diritti di proprietà industriale.

40. La concessione di un diritto di sfruttamento esclusivo al titolare di un diritto di brevetto, o all'autore di un disegno o modello, è intesa per l'appunto a stabilire un equilibrio di interessi tra pubblico e privato:

- l'inventore o il disegnatore sono ricompensati con il fatto che solo essi ricaveranno un utile economico dalle loro invenzioni o dai loro disegni per un periodo di tempo determinato, il che costituisce un incentivo alla concorrenza nel campo tecnologico¹⁸;
- la contropartita per l'interesse pubblico consiste nel fatto che tale creazione diverrà di dominio comune, cosicché gli altri ricercatori possano elaborare nuove invenzioni durante il periodo di tutela o, al termine dello stesso, applicarla ai loro prodotti.

41. Tale attento equilibrio – la cui traduzione più immediata è la minore durata della tutela conferita all'inventore o al disegnatore – sarebbe rotto se il periodo concesso si estendesse semplicemente fino a raggiungere i termini generosi propri del diritto d'autore. I disegnatori non sarebbero più incentivati ad avvalersi del sistema di proprietà industriale qualora, con minori spese e meno requisiti formali (compresa tra l'altro l'assenza di registrazione), potessero beneficiare della protezione delle loro creazioni a titolo del diritto d'autore, e per un periodo molto più esteso¹⁹.

42. Neppure è trascurabile l'incidenza sulla certezza del diritto: la pubblicità *ufficiale* richiesta per i disegni industriali consente ai concorrenti di sapere con certezza dove si situino i limiti delle proprie creazioni industriali e fino a quando esse siano tutelate.

15 L'articolo 7 dell'Accordo TRIPS sottolinea che i diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire «alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi».

16 Il cui considerando 7 indica che «[u]na migliore protezione dei disegni e modelli (...) incoraggia anche i processi innovativi e l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi».

17 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU 2012, L 361, pag. 1). Secondo il suo considerando 4, «[l]a tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno (...)».

18 In mancanza di tale esclusività, potrebbero ridursi gli incentivi economici ad investire nella ricerca applicata.

19 In udienza, la Commissione ha sostenuto che una protezione eccessiva del diritto d'autore su opere industriali avrebbe l'effetto di «fagocitare» il regime giuridico dei disegni e modelli, il quale risulterebbe, di fatto, svuotato di senso.

43. Tralasciando i modelli non registrati²⁰, sembra legittimo che i concorrenti di chi ha formalmente ottenuto un diritto di proprietà industriale confidino nella pubblicità della registrazione per sfruttare l'innovazione tecnica iscritta, una volta scaduti i diritti del titolare registrato. Il considerando 21 del regolamento n. 6/2002 riconosce che «[l]a natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva»²¹. Viceversa, in mancanza di pubblicità mediante registri, come nel caso del diritto d'autore, gli operatori economici sono lasciati nell'incertezza circa il contenuto delle creazioni intellettuali con finalità industriale.

44. Tali argomentazioni, invero, non sono che variazioni sullo stesso tema già affrontato dall'avvocato generale Szpunar nelle conclusioni relative alla causa Cofemel, alle quali rinvio²².

45. In definitiva, il confronto tra gli obiettivi e i valori perseguiti con alcuni regimi giuridici, ossia quelli della proprietà industriale, e altri, vale a dire i diritti d'autore, deve essere effettuato in maniera proporzionata onde evitare che una tutela eccessiva di questi ultimi svuoti i primi del loro contenuto.

B. Il cumulo di tutele e i suoi limiti

46. Il diritto dell'Unione consente che alla tutela giuridica propria di un disegno o modello si aggiunga quella derivante dal diritto d'autore. Così stabiliva a suo tempo la direttiva 98/71, il cui articolo 17 prevedeva che i disegni e modelli (registrati in ciascuno Stato membro) erano ammessi a beneficiare della tutela conferita dalla legge sul diritto d'autore. Detta disposizione aggiungeva, tuttavia, che «[c]iascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere»²³.

47. Il principio del «cumulo» è stato successivamente trasferito nell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che deve essere letto alla luce del considerando 32 del medesimo regolamento, in relazione ai disegni e modelli comunitari protetti a livello dell'Unione.

48. Sotto il profilo della tutela specifica dei diritti d'autore, la direttiva 2001/29 enuncia al considerando 60 che «[l]a protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o [dell'Unione] in altri settori».

49. Pertanto, «(...) la direttiva 2001/29 mantiene l'esistenza e la portata delle disposizioni in vigore in materia di disegni e modelli, compreso il principio del “cumulo”»²⁴.

50. Tuttavia, sussistevano dubbi circa la complementarietà di queste due tutele. In concreto, si discuteva se gli Stati membri potessero esigere che i modelli industriali, per godere della protezione tipica del diritto d'autore, rispondessero a requisiti di originalità più rigorosi.

51. La sentenza Cofemel ha confermato, come regola generale, che «la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa del diritto d'autore (...) possono essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto».

52. Tale dichiarazione deve però essere seguita da talune precisazioni che attenuano, per così dire, o relativizzano la forza del principio del cumulo.

²⁰ Ricordo che anche nell'ambito del regime istituito dal regolamento n. 6/2002, che comprende i disegni o modelli non registrati, la loro protezione presuppone la pubblicità.

²¹ Il considerando 4 del regolamento n. 1257/2012 fa espressamente riferimento alla sicurezza giuridica in quanto obiettivo della tutela brevettuale unitaria. Analogamente, la direttiva 2001/29 menziona nel preambolo la certezza del diritto.

²² C-683/17, EU:C:2019:363.

²³ V., nello stesso senso, considerando 8 della direttiva 98/71.

²⁴ Sentenza Cofemel, punto 47.

53. In primo luogo, «anche se la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa del diritto d'autore, ai sensi del diritto dell'Unione, potessero essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto, detto cumulo potrebbe essere preso in considerazione solo in alcune situazioni»²⁵.

54. In secondo luogo, lo scopo della tutela conferita è differente nei due casi. Mentre per i disegni e modelli si mira ad evitare l'imitazione da parte dei concorrenti, il diritto d'autore ha una diversa funzione, giuridica ed economica²⁶.

55. In terzo luogo, l'ottenimento del diritto d'autore su un oggetto che gode già della tutela propria dei disegni e modelli presenta taluni rischi che non si possono ignorare²⁷. In particolare, «la concessione di una protezione, ai sensi del diritto d'autore, a un oggetto protetto in quanto disegno o modello non può risolversi nella lesione delle finalità e dell'effettività rispettive di tali due tutele»²⁸.

56. In quarto luogo, spetta al giudice del rinvio stabilire quando ricorrano «alcune situazioni» nelle quali è consentito il cumulo di tutele. Esso dovrà quindi definire in ciascun caso l'equilibrio tra la protezione del diritto d'autore e l'interesse generale.

C. Prima questione pregiudiziale: la nozione di «opera», il requisito dell'originalità e l'esclusione della tutela a titolo del diritto d'autore quando la forma di un'opera risponda ad esigenze tecniche

57. Come punto di partenza, rinvio nuovamente alle conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa Cofemel, nelle quali egli analizza sia la giurisprudenza della Corte sulla nozione di opera, sia l'applicazione di detta giurisprudenza ai disegni e modelli²⁹.

58. Ritengo che tale analisi sia sufficientemente completa per non richiedere ulteriori chiarimenti da parte mia. Inoltre, la sentenza Cofemel l'ha integrata nel suo ragionamento, precisando i profili del concetto di «opera» in quanto nozione autonoma del diritto dell'Unione³⁰.

59. Di tale giurisprudenza mi interessa ora evidenziare l'elemento dell'originalità³¹, che la Corte aveva già indicato in sentenze precedenti³², dichiarando che essa deve riflettere la personalità dell'autore dell'opera³³.

25 Sentenza Cofemel, punto 52.

26 Conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:363, paragrafo 55): «il diritto d'autore è estraneo a tale protezione nei confronti della concorrenza. Ben al contrario, il dialogo, l'ispirazione e la riformulazione sono insiti nella creazione intellettuale e il diritto d'autore non mira a ostacolarli. Ciò che il diritto d'autore tutela, perlomeno mediante i diritti patrimoniali, è la possibilità di sfruttamento economico, senza interferire con l'opera in quanto tale».

27 Ibidem, paragrafo 52. L'avvocato generale ha sottolineato il rischio «che il regime del diritto d'autore estrometta quello sui generis dedicato ai disegni e ai modelli». Ha aggiunto che «tale estromissione avrebbe diverse conseguenze negative: la svalutazione del diritto d'autore, a cui si ricorrerebbe per proteggere creazioni invero banali, l'ostacolo alla concorrenza derivante dalla durata eccessiva della tutela e, ancora, l'incertezza del diritto, in quanto i concorrenti non sarebbero in grado di prevedere se un disegno o modello, la cui protezione sui generis sia scaduta, sia altresì tutelato dal diritto d'autore».

28 Sentenza Cofemel, punto 51.

29 C-683/17, EU:C:2019:363, paragrafi da 23 a 32.

30 Sentenza Cofemel, punti 27 e 28.

31 Sentenza Cofemel, punto 30. L'originalità è uno degli elementi indispensabili per qualificare una creazione come opera. L'altro è l'esistenza di «un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività» (punto 32).

32 La sentenza Cofemel richiama, al punto 29, le sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, punti 37 e 39), e del 13 novembre 2018, Levola Hengelo (C-310/17, EU:C:2018:899, punti 33 e da 35 a 37).

33 Sentenza Cofemel, punto 30: «perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenz[e] del 1° dicembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, punti 88, 89 e 94, nonché del 7 agosto 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, punto 14)».

60. Uno dei contributi rilevanti della sentenza Cofemel è che essa non consente di collegare l'originalità della presunta «opera» (in quel caso, capi di abbigliamento) alle componenti estetiche di quest'ultima. Il richiamo all'elemento estetico, in quanto motivo per tutelare un modello a titolo del diritto d'autore, è stato respinto dalla Corte osservando che «l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 (...) va interpretato nel senso che osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d'autore a modelli (...) in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico»³⁴.

61. Una volta esclusi gli effetti estetici, il dubbio si incentra sulla questione se, nel ponderare l'originalità in quanto presupposto per la sussistenza di una creazione intellettuale dell'autore³⁵, possano entrare in gioco gli imperativi derivanti dall'esigenza di conseguire un risultato tecnico o funzionale, in quanto motivo per negare la tutela di un'opera a titolo del diritto d'autore. Il giudice del rinvio fa specificamente riferimento a questo problema.

62. La Corte ha già esaminato tale questione in relazione alla tutela del diritto d'autore sui programmi per elaboratore³⁶.

63. Essa ha dichiarato, in concreto, che, ove l'espressione delle componenti di un oggetto «fosse dettata dalla loro funzione tecnica, il criterio dell'originalità non sarebbe soddisfatto, in quanto i vari modi di realizzare un'idea sono così limitati che l'idea e l'espressione si confondono»³⁷. Una situazione siffatta non permette «all'autore di esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale e di ottenere un risultato che costituisca una creazione intellettuale di tale autore»³⁸.

64. Nel medesimo senso, ha dichiarato che la stessa creazione intellettuale originale è suscettibile di tutela mediante il diritto d'autore, ma non quando obbedisca a «considerazioni di carattere tecnico, (...) regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa»³⁹.

65. Da tali pronunce si può dedurre che, come criterio generale, non sarà possibile proteggere mediante diritto d'autore le opere (oggetti) di arti applicate la cui forma dipenda dalla loro funzione. Se l'aspetto di una di tali opere è *dettato unicamente* dalla sua funzione tecnica, in quanto fattore *determinante*, non potrà godere della tutela a titolo del diritto d'autore⁴⁰.

34 Nelle loro osservazioni, il sig. SI e la Brompton Ltd. sostengono che è sufficiente che la scelta della forma sia stata determinata, quanto meno in una certa misura, da uno o più motivi diversi da quelli puramente funzionali, quali, ad esempio, i motivi estetici (punto 67). Essi fanno riferimento all'estetica anche nei punti 3, 5, 69 e 155 di dette osservazioni, per affermare che era questa il loro obiettivo, al di là dei fondamenti tecnici. A loro avviso, la forma della bicicletta Brompton non si è imposta esclusivamente per ragioni tecniche legate alla meccanica della piegatura, bensì per ragioni puramente estetiche.

35 Sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, punto 37).

36 Sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09, EU:C:2010:816).

37 Ibidem, punto 49.

38 Ibidem, punto 50.

39 Sentenza del 1° marzo 2012, Football Dataco e a. (C-604/10, EU:C:2012:115, punto 39).

40 I termini utilizzati per descrivere tale rapporto possono variare. L'aspetto o le forme «predeterminati», «imposti», «dettati unicamente» o «determinati» dalla loro funzione tecnica sono quelli in cui detta funzione tecnica è assolutamente preponderante.

66. L'applicazione di questo criterio al diritto d'autore si pone sulla stessa linea vigente per i disegni e modelli e per i marchi:

- per quel che riguarda i disegni e modelli (disciplinati dalla direttiva 98/71 o dal regolamento n. 6/2002)⁴¹, né l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, né l'articolo 7 della direttiva 98/71 conferiscono diritti sulle «caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica»⁴²;
- quanto ai marchi dell'Unione europea, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94⁴³ introduce il divieto di registrazione come marchio dei segni costituiti dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

67. Riassumendo, i disegni la cui configurazione è determinata da ragioni tecniche che non lasciano spazio all'esercizio della libertà creativa non possono beneficiare della tutela del diritto d'autore. Al contrario, la mera circostanza che un disegno presenti alcuni elementi funzionali non lo priva di detta tutela a titolo del diritto d'autore.

68. Tale regola non presenta grossi problemi quando le menzionate ragioni tecniche annullano, praticamente, il margine di creatività. Le difficoltà sorgono, tuttavia, quando i disegni coniugano caratteristiche funzionali e artistiche. A priori, siffatti disegni *misti* non dovrebbero essere esclusi dalla tutela del diritto d'autore, il che succederà invece quando gli elementi funzionali prevalgano su quelli artistici fino al punto che questi ultimi diventino irrilevanti⁴⁴.

69. L'analisi della giurisprudenza della Corte relativa alle forme associate agli elementi funzionali nei settori della proprietà industriale e del diritto dei marchi può fornire alcuni percorsi interpretativi applicabili, per analogia, al diritto d'autore.

70. È vero che questi tre settori (disegni e modelli, diritto dei marchi e diritto d'autore) presentano ognuno caratteristiche proprie, che impediscono di trattare allo stesso modo i relativi regimi giuridici. Tuttavia, ritengo che non presenti inconvenienti il fatto che, con una certa prudenza, le considerazioni svolte dalla Corte in relazione agli uni siano estese agli altri, quando si tratti di interpretare un criterio applicabile, ancorché con alcune differenze, a ciascuno di essi⁴⁵.

71. Nell'ambito di tale giurisprudenza assume particolare rilievo, a mio avviso, la sentenza del 14 settembre 2010, *Lego Juris/UAMI*⁴⁶, pronunciata dalla Grande Sezione, che ha interpretato il divieto di registrazione come marchio di un segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico⁴⁷.

72. La Corte ha dichiarato che tale divieto «garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche»⁴⁸.

41 È logico che si applichi il medesimo criterio agli uni e agli altri modelli, dato che, ai sensi del considerando 9 del regolamento n. 6/2002, «[l]e disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina dei disegni e modelli dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 98/71/CE».

42 Nel medesimo senso, il considerando 10 del regolamento n. 6/2002 enuncia che «[n]on si dovrebbe intralciare l'innovazione tecnologica accordando a *caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche* la protezione riservata a disegni e modelli».

43 Regolamento del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

44 Sentenza dell'8 marzo 2018, *DOCERAM* (C-395/16, EU:C:2018:172).

45 Nelle conclusioni relative alla causa *DOCERAM* (C-395/16, EU:C:2017:779), l'avvocato generale Saugmandsgaard Øe ha sostenuto questo stesso metodo per quanto riguarda la regola applicabile ai disegni e modelli e il divieto di registrare come marchi i segni costituiti dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

46 C-48/09 P, EU:C:2010:516 (in prosieguo: la «sentenza *Lego Juris*»).

47 Impedimento alla registrazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

48 Sentenza *Lego Juris*, punto 45.

73. Ha inoltre sostenuto che, «circo­scrivendo l'impedimento alla registrazione stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti “esclusivamente” dalla forma del prodotto “necessaria” per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini “esclusivamente” e “necessaria”, tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l'utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese»⁴⁹.

74. Ciò premesso, la Corte ha fornito alcune importanti precisazioni sulla «presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime»:

- da un lato, questo elemento «non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico»⁵⁰;
- dall'altro, «(...) la registrazione di siffatto segno come marchio non [può] essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma»⁵¹.

75. Quanto alla nozione di forma necessaria per ottenere il risultato tecnico desiderato, la Corte ha confermato la tesi del Tribunale, vale a dire «che tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l'unica che consente di conseguire detto risultato»⁵². Ha aggiunto che «l'esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non costituisce (...) una circostanza idonea ad escludere l'impedimento alla registrazione»⁵³.

76. Alla luce di tali argomentazioni, che ritengo appropriato applicare per analogia al presente procedimento, è possibile rispondere al giudice del rinvio. Quest'ultimo sembra affermare che l'aspetto della bicicletta controversa era *necessario* per ottenere il risultato tecnico⁵⁴, il che costituisce una valutazione di fatto che spetta esclusivamente ad esso. Se, con tale affermazione, intende dire che sussiste il nesso di esclusività tra l'aspetto e la funzionalità, al quale ho fatto riferimento in precedenza, la risposta alla sua prima questione dovrebbe essere che non può concedersi la tutela a titolo del diritto d'autore.

D. Sulla seconda questione pregiudiziale

77. Il giudice del rinvio intende sapere, in particolare, quale incidenza possano avere, al fine di valutare il rapporto tra la concezione della forma dell'oggetto e il raggiungimento del risultato tecnico perseguito, quattro fattori specifici da esso stesso elencati.

⁴⁹ Ibidem, punto 48.

⁵⁰ Ibidem, punto 52.

⁵¹ Ibidem, punto 52.

⁵² Ibidem, punto 53.

⁵³ Ibidem, punto 83.

⁵⁴ Nella parte finale della decisione di rinvio si afferma che «la definizione della presente controversia dipende dalla questione se l'esistenza di un diritto d'autore (...) sia esclusa quando l'aspetto che si intende proteggere è necessario ai fini del conseguimento di un determinato risultato tecnico».

1. L'esistenza di un brevetto anteriore

78. Invertendo l'ordine di tali fattori, quali risultano dall'ordinanza di rinvio, inizierò esaminando quale incidenza possa avere il fatto che sia esistito un brevetto anteriore, successivamente estinto.

79. Data la vigenza del principio del cumulo, tale circostanza, di per sé, non dovrebbe comportare la prevalenza del diritto di proprietà industriale (soprattutto se la sua efficacia si è già estinta) fino al punto di precludere la protezione a titolo del diritto d'autore. Le considerazioni svolte in ordine alla contiguità tra i brevetti e i modelli industriali, per quanto riguarda tale questione⁵⁵, inducono ad estendere detto principio anche agli oggetti tutelati da un brevetto.

80. Tuttavia, nella prospettiva degli elementi di valutazione, ritengo che il giudice del rinvio evidenzi giustamente questa circostanza, che può avere una duplice incidenza:

- da un lato, un brevetto registrato può servire per chiarire se ricorrerono condizioni tecniche che imponevano la forma del prodotto. È naturale che il disegno e la sua funzionalità siano descritti nella documentazione di registrazione del brevetto (che, per definizione, è destinato a un'applicazione industriale) nel modo più esauriente possibile, poiché da ciò dipende la portata della tutela;
- dall'altro, la scelta del brevetto, quale strumento per tutelare l'attività di chi lo registra, consente di presumere che esista uno stretto rapporto tra la forma brevettata e il risultato perseguito: la prima è per l'appunto quella che l'inventore ha ritenuto efficace per ottenere la funzionalità ricercata.

2. L'esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato tecnico

81. Il giudice del rinvio chiede quale incidenza potrebbe avere l'esistenza di altre forme che permettono di pervenire al medesimo risultato tecnico. Esso fa riferimento, in concreto, a due approcci contrapposti, basati sulle cosiddette «teoria della molteplicità delle forme» e «teoria della causalità».

82. L'avvocato generale Saugmandsgaard Øe ha recentemente svolto un'analisi approfondita di queste due teorie, applicate ai disegni e modelli, nelle sue conclusioni relative alla causa DOCERAM⁵⁶. Dal momento che condivido le sue osservazioni, vi faccio rinvio.

83. La sentenza DOCERAM, che ha accolto nella sostanza il parere dell'avvocato generale (il giudice del rinvio richiama sia detta sentenza sia le conclusioni dell'avvocato generale)⁵⁷, si è pronunciata al riguardo nei seguenti termini:

- «al fine di accertare se caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano determinate *unicamente* dalla funzione tecnica di quest'ultimo, occorre dimostrare che tale funzione è il *solo* fattore che ha determinato dette caratteristiche, *non essendo determinante*, al riguardo, *l'esistenza di disegni o modelli alternativi*»⁵⁸;
- tuttavia, nulla impedisce al giudice di tenere conto dell'eventuale «esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la stessa funzione tecnica»⁵⁹. Quest'ultimo, pertanto, non è un fattore decisivo, bensì un semplice elemento aggiuntivo di valutazione.

⁵⁵ Paragrafo 37 delle presenti conclusioni.

⁵⁶ Conclusioni del 19 ottobre 2017 nella causa C-395/16, EU:C:2017:779.

⁵⁷ Sebbene la Corte non abbia utilizzato, per analogia, i criteri applicabili al divieto di registrazione dei marchi e si limiti ad interpretare il regolamento n. 6/2002, le sue considerazioni di fondo coincidono in realtà con quelle esposte nella sentenza Lego Juris.

⁵⁸ Sentenza DOCERAM, punto 32 e dispositivo (il corsivo è mio).

⁵⁹ Ibidem, punto 37.

84. La lettura di tale sentenza fa quindi emergere *l'irrilevanza* delle soluzioni alternative al fine di chiarire il nesso di esclusività tra le caratteristiche dell'aspetto e la funzione tecnica del prodotto. Non autorizza, tuttavia, ad escludere che tali soluzioni alternative possano avere alcuna incidenza, in quanto elemento idoneo per riconoscere un margine alla creazione intellettuale che conduce al medesimo risultato tecnico.

85. Nei modelli in cui l'intersezione dell'arte con il disegno è particolarmente evidente, vi saranno maggiori possibilità di libertà creativa⁶⁰ per configurare l'aspetto del prodotto. Come proposto dalla Commissione in udienza, l'integrazione degli aspetti formali con quelli funzionali, nelle opere di arti applicate, dovrà essere analizzata in dettaglio per stabilire se l'aspetto di tali opere non sia interamente determinato dalle esigenze tecniche. In alcuni casi sarà possibile separare, quanto meno idealmente, gli elementi che obbediscono a considerazioni funzionali da quelli che obbediscono soltanto a libere scelte (originali) del loro ideatore, suscettibili di tutela a titolo del diritto d'autore⁶¹.

86. Capisco che tali riflessioni possano essere considerate piuttosto teoriche e forse non risultano di grande aiuto per il giudice del rinvio, confrontato con il difficile compito di stabilire quali elementi creativi possano essere tutelati in una bicicletta la cui funzionalità richiede la presenza di ruote, catena, telaio e manubrio, a prescindere dalla forma⁶².

87. Ad ogni modo, in una prospettiva legata all'interpretazione della norma, più che alla sua applicazione a una determinata fattispecie, ciò che conta è ricordare che, secondo la Corte, la risposta a questa parte della seconda questione pregiudiziale si deduce dalla sentenza DOCERAM.

88. La soluzione esposta in relazione ai disegni e modelli può essere trasposta, *mutatis mutandis*, per determinare il grado di originalità delle «opere» con applicazione industriale che i loro autori intendono proteggere a titolo del diritto d'autore.

3. La volontà dell'asserito contraffattore di pervenire al medesimo risultato tecnico

89. Ai fini della valutazione del giudice relativa alla sussistenza di una violazione, sotto il profilo oggettivo, in linea di principio non rileva la *volontà* di chi commercializza, senza esservi autorizzato, un oggetto tutelato dal diritto d'autore.

90. Questione diversa è che la *volontà* di conseguire un risultato tecnico possa essere presa in considerazione per valutare il rapporto tra forma e funzionalità. È logico che chi produce un oggetto tutelato da un brevetto divenuto di pubblico dominio non abbia altro scopo se non ottenere la conseguenza tecnica attesa⁶³.

91. Tuttavia, di fronte all'affermazione secondo cui la forma del modello obbedisce a una decisione puramente estetica, e non funzionale, nulla osta a che chi sostiene il contrario (vale a dire, di avere utilizzato tale forma per necessità strettamente tecniche o funzionali) ne fornisca la prova⁶⁴.

⁶⁰ La portata della tutela a titolo del diritto d'autore non dipende dal grado di libertà creativa di cui ha goduto l'autore (punto 35 della sentenza Cofemel).

⁶¹ In linea di principio, l'originalità dell'opera è sufficiente affinché quest'ultima sia meritevole della tutela del diritto d'autore, senza necessità di ulteriori requisiti. Il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati per stabilire il «grado di originalità che il disegno o modello deve possedere» (articolo 17 della direttiva 98/71) può essere considerato molto ridotto, se non inesistente, tenuto conto della giurisprudenza espressa da ultimo nella sentenza Cofemel.

⁶² I ricorrenti hanno fornito nelle loro osservazioni scritte tre sentenze di altrettanti tribunali (di Groningen, del 24 maggio de 2006, di Bruges, del 10 giugno 2009, e di Madrid, del 10 febbraio 2010) che hanno riconosciuto la protezione a titolo del diritto d'autore alla bicicletta Brompton, escludendo che il suo aspetto fosse determinato unicamente dalla sua funzione tecnica.

⁶³ Maggiori difficoltà, sotto questo profilo, presentano i modelli non registrati, in quanto non è disponibile la descrizione tipica delle domande di registrazione.

⁶⁴ Nel presente procedimento, occorrerebbe dimostrare che la curvatura della barra del telaio della bicicletta consente una piegatura più compatta delle ruote, o aumenta la resistenza. Tale argomentazione si deduce dal punto III, lettera A, (3), quarto paragrafo, delle osservazioni della GET2GET.

92. Per accertare se sussista o meno un diritto alla protezione dell'oggetto in quanto opera, il giudice potrà esplorare la volontà originaria dell'inventore o del disegnatore, prima che della persona che ne riproduce l'invenzione o il modello.

93. A tal fine, esso dovrà fare riferimento al momento della sua concezione iniziale⁶⁵ per valutare se l'autore aspirasse effettivamente a realizzare una propria creazione intellettuale, o piuttosto intendesse unicamente proteggere un'idea applicabile all'elaborazione di un prodotto industriale originale, per la sua produzione e vendita generalizzata sul mercato. La circostanza che sia stata realizzata un'applicazione industriale o sia stato ricavato un vantaggio commerciale dall'invenzione o dal modello può fornire indizi degni di attenzione.

94. Il fatto che il successivo riconoscimento valga al disegno persino l'esposizione nei musei non mi sembra rilevante in questa prospettiva. Tale elemento o altri analoghi, come il conseguimento di premi nel settore del disegno industriale, conferma piuttosto che la sua natura è quella di un oggetto industriale degno di elogio, o perfino di ammirazione, nel suo ambito, o che presenta componenti estetiche importanti.

4. L'efficacia della forma per pervenire a un risultato tecnico

95. Il giudice del rinvio non offre sufficienti elementi di valutazione per comprendere l'esatto significato di questa parte della seconda questione pregiudiziale, sulla quale esso non fornisce alcuna spiegazione.

96. Per tale motivo, e poiché ritengo che le suesposte considerazioni siano sufficienti ad illustrare il rapporto tra la forma del prodotto e la sua funzione o il suo risultato tecnico, mi resta poco da aggiungere.

97. Logicamente, se la forma progettata dal disegnatore del prodotto (nella fattispecie, una bicicletta) non fosse idonea per ottenere la funzionalità perseguita, mancherebbe il presupposto stesso della futura applicazione industriale. Pertanto, si deve presumere che la forma progettata sia efficace a tale scopo (nel presente procedimento, per fabbricare una bicicletta che possa sia circolare che essere piegata).

98. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare tale elemento alla luce delle prove (in particolare, delle perizie) che gli sono state fornite.

E. Osservazione finale

99. I criteri per valutare il nesso di esclusività tra l'aspetto del prodotto e il suo risultato tecnico non si esauriscono, probabilmente, nei quattro finora esaminati. Tuttavia, come ha sostenuto l'avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle conclusioni relative alla causa DOCERAM⁶⁶, non sarebbe opportuno fare un elenco, esaustivo o meno, dei suddetti criteri in astratto quando, in realtà, tale valutazione (di natura fattuale) è legata ad un complesso di circostanze difficilmente riconoscibili a priori.

⁶⁵ È questo il parere espresso dai ricorrenti nel procedimento principale, laddove indicano quali momenti di riferimento il 1975 e il 1987 (punto 89 delle loro osservazioni). Opta in tal senso anche la sentenza DOCERAM, la quale fa riferimento alle «circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto in questione» (punto 37).

⁶⁶ Conclusioni del 19 ottobre 2017 nella causa C-395/16, EU:C:2017:779, paragrafo 65): «non occorre redigere alcun elenco, anche non esaustivo, dei criteri rilevanti a tal riguardo, considerato che il legislatore dell'Unione non ha ritenuto di ricorrere a tale mezzo e che, a quanto mi risulta, la Corte non lo ha ritenuto utile per quanto riguarda la valutazione, parimenti in punto di fatto, che dev'essere peraltro effettuata (...)».

100. Infine, aggiungo che l'eventuale diniego della tutela a titolo del diritto d'autore non impedirebbe di ricorrere ad altre norme previste per contrastare le imitazioni servili o parassitarie. Come rilevato dalla Commissione in udienza, la legislazione in materia di concorrenza sleale, pur non essendo pienamente armonizzata a livello dell'Unione⁶⁷, può offrire rimedi a tale fenomeno indesiderabile⁶⁸.

101. Con quest'ultima riflessione, come ho indicato in un altro momento, «non intendo intromettermi nelle possibilità offerte al giudice del rinvio dal suo diritto nazionale ai fini della qualificazione del comportamento controverso. Mi limito ad aprire la prospettiva dalla quale si possono scorgere le reazioni processuali a fronte di un possibile comportamento illecito, al di là dell'ambito proprio del diritto dei marchi»⁶⁹.

V. Conclusione

102. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere al Tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunale delle imprese di Liegi, Belgio) nei seguenti termini:

- «1) Gli articoli da 2 a 5 della 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, non tutelano con il diritto d'autore le creazioni di prodotti con applicazione industriale la cui forma sia determinata unicamente dalla loro funzione tecnica.
- 2) Per stabilire se le caratteristiche concrete della forma di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, il giudice competente deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni singolo caso, comprese l'esistenza di un brevetto o di un modello anteriori per il medesimo prodotto, l'efficacia della forma per ottenere il risultato tecnico e la volontà di conseguirlo.
- 3) Qualora la funzione tecnica sia l'unico fattore che determina l'aspetto del prodotto, è irrilevante che esistano altre forme alternative. Viceversa, può essere rilevante il fatto che la forma scelta includa elementi non funzionali importanti, che rispondono a una libera scelta dell'autore».

⁶⁷ Il diritto dell'Unione ha parzialmente armonizzato le normative in materia di concorrenza sleale solo per quanto riguarda le pratiche commerciali delle imprese nei rapporti con i consumatori. V. direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

⁶⁸ A tale possibilità ho fatto riferimento nelle conclusioni relative alla causa Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, paragrafi da 90 a 95). La Corte vi ha parimenti accennato, in via di obiter dictum, al punto 61 della sentenza Lego Juris: «la situazione di un'impresa che ha sviluppato una soluzione tecnica nei confronti dei concorrenti che immettono sul mercato copie servili della forma di prodotto che incorporano esattamente la stessa soluzione non può essere tutelata conferendo un monopolio a detta impresa attraverso la registrazione come marchio del segno tridimensionale costituito da tale forma, ma eventualmente può essere vagliata alla luce delle norme in materia di concorrenza sleale. Tuttavia, questo tipo di esame non costituisce l'oggetto della presente causa».

⁶⁹ Conclusioni nella causa Mitsubishi Shoji Kaisha (C-129/17, EU:C:2018:292, paragrafo 95).