



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 2 maggio 2019¹

Causa C-683/17

**Cofemel – Sociedade de Vestuário SA
contro
G-Star Raw CV**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo)]

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d'autore e diritti connessi – Protezione giuridica dei disegni e dei modelli – Diritto di riproduzione – Abbigliamento»

Introduzione

1. La protezione giuridica delle opere d'arte applicata è, in sostanza, tanto antica quanto quella della proprietà intellettuale in generale². Nondimeno, essa ha ancora difficoltà a trovare il proprio spazio all'interno del sistema del diritto della proprietà intellettuale. Quest'ultima concerne tre settori principali: la protezione delle invenzioni attraverso il diritto dei brevetti, quella delle creazioni intellettuali attraverso il diritto d'autore e quella della notorietà attraverso il diritto dei marchi. In ragione del loro carattere sia decorativo che utilitario, nonché della loro destinazione sia artistica che industriale, gli oggetti delle arti applicate si prestano a queste tre forme di protezione, senza tuttavia corrispondere perfettamente agli obiettivi e ai meccanismi di nessuna di esse³. Benché, in particolare in Europa, si siano sviluppati regimi di protezione sui generis, tale tutela non ha, tuttavia, mai acquisito natura esclusiva, potendo in ogni caso essere cumulata con altre tipologie di protezione⁴.

2. La presente causa verte, più specificamente, sulla cumulabilità della protezione dei disegni e dei modelli in base al regime sui generis con la loro protezione, in quanto opere, attraverso il diritto d'autore. Il rapporto tra questi due sistemi di protezione è da sempre fonte di dubbi, da parte sia del legislatore che della giurisprudenza, e di contrasti.

3. Da un lato, il carattere utilitario e funzionale degli oggetti delle arti applicate e la loro attitudine alla produzione industriale di massa fanno sorgere dubbi sul fatto che essi siano suscettibili di tutela attraverso il diritto d'autore, nonché sulla conformità di tale protezione ai suoi fondamenti assiologici (vale a dire, il legame personale tra l'autore e la sua opera) e ai suoi obiettivi (vale a dire, la

1 Lingua originale: il francese.

2 Uno dei primi atti legislativi in materia è stata la loi portant établissement d'un conseil des prud'hommes à Lyon (legge francese istitutiva di un consiglio dei probiviri a Lione) del 18 marzo 1806, con la quale sono stati tutelati i disegni dei produttori di seta di Lione.

3 Si veda Fischman Afori, O., «Reconceptualizing Property in Designs», *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, n. 3, 2008, pagg. da 1105 a 1178.

4 Sul fenomeno della cumulabilità della protezione dei disegni e dei modelli in diritto della proprietà intellettuale si veda, in particolare, Derclaye, E., Leistner, M., *Intellectual Property Overlaps: A European Perspective*, Hart Publishing, Oxford, 2011; Tischner, A., *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej*, C.H. Beck, Varsavia, 2015.

remunerazione dell'impegno intellettuale creativo). La protezione dei disegni e dei modelli attraverso il diritto d'autore pone, in particolare, due tipi di rischi: inflazionare la tutela offerta dal diritto d'autore e ostacolare la libera concorrenza economica⁵. Per tale motivo, numerosi ordinamenti giuridici hanno sviluppato strumenti finalizzati a riservare la protezione offerta dal diritto d'autore ai disegni e ai modelli che presentino un elevato valore artistico. Si può citare la teoria della «scindibilità» in diritto italiano, la «Stufentheorie» in diritto tedesco e la limitazione della durata della tutela accordata agli oggetti prodotti su scala industriale nel diritto del Regno Unito⁶.

4. D'altro canto, alcuni oggetti delle arti applicate presentano innegabilmente un alto livello di originalità. È sufficiente pensare agli stili che si sono sviluppati in questo campo, come l'Art déco o il Bauhaus. Lo stesso vale nel settore d'attività che è oggetto della presente causa, ossia l'abbigliamento: i capi di alta moda sono sia opere d'arte sia abiti, se non addirittura più opere d'arte che abiti. Non è, pertanto, giustificato escludere a priori gli oggetti delle arti applicate dalla protezione offerta dal diritto d'autore per il solo fatto che essi hanno (anche) carattere funzionale. Inoltre, altre categorie di opere rispetto alle quali la protezione del diritto d'autore non viene messa in dubbio possono avere anch'esse funzioni utilitarie, restando al contempo creazioni intellettuali originali. È il caso di alcune opere letterarie, fotografiche o, addirittura, musicali.

5. Pertanto, la scelta del legislatore dell'Unione, in linea con la teoria dell'unità dell'arte sviluppata dalla dottrina giuridica francese⁷, di cumulare la protezione degli oggetti delle arti applicate attraverso un regime sui generis e da parte del diritto d'autore non sembra fuori luogo⁸. Nondimeno, è necessario che siano garantiti l'autonomia e il conseguimento dei rispettivi obiettivi di ciascun regime di protezione.

6. È in questo contesto che la Corte sarà chiamata a rispondere alle questioni di diritto sollevate dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) nell'ambito del presente rinvio pregiudiziale.

Contesto normativo

Diritto internazionale

7. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 7, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»)⁹:

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

5 Su tale inflazione della tutela a scapito della concorrenza per il tramite dell'«industrial copyright» nel diritto del Regno Unito si veda, in particolare, Bently, L., «The Return of Industrial Copyright?», *European Intellectual Property Review*, 2012, pagg. da 654 a 672.

6 Si veda, in particolare, Derclaye, E., Leistner, M., op. cit., pagg. 200 e 283; Marzano, P., «Une protection mal conçue pour un produit bien conçu: l'Italie et sa protection des dessins et modèles industriels par le droit d'auteur», *Revue internationale du droit d'auteur*, 2014, pag. 118; Tischner, A., op. cit., pagg. da 159 a 170.

7 Si veda, in particolare, Pollaud-Dulian, F., *Propriété intellectuelle. Le Droit d'auteur*, Economica, Parigi, 2014, pagg. da 190 a 194; Vivant, M., Bruguière, J.-M., *Droit d'auteur et droits voisins*, Dalloz, Parigi, 2016, pagg. da 255 a 257.

8 Anche se, a detta di alcuni autori, il principio della protezione cumulativa esprimerebbe l'incapacità del sistema della proprietà intellettuale di controllare la sua ipertrofia (Tischner, A., «The role of unregistered rights – a European perspective on design protection», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, n. 4, 2018, pagg. da 303 a 314).

9 L'Unione europea non è parte della Convenzione di Berna, ma è parte dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio che costituisce l'allegato 1C dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (in prosieguo: l'«Accordo TRIPS»), adottato a nome dell'Unione europea con la decisione del Consiglio 94/800/CE, 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, obbliga le parti contraenti a conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna.

(...)

7) È riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina sia del campo di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate e ai disegni e modelli industriali, che delle condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 7.4) della presente Convenzione [10]. 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 siffatta protezione speciale, dette opere saranno protette come opere artistiche.

(...)).».

8. Ai sensi dell'articolo 25 dell'Accordo TRIPS:

«1. I Membri assicurano la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. (...)

2. Ciascun Membro fa in modo che i requisiti per la protezione dei disegni e modelli tessili, in particolare a livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo ingiustificato la possibilità di chiedere e ottenere tale protezione. I Membri hanno la facoltà di adempiere a questo obbligo mediante la legislazione in materia di disegni e modelli industriali o mediante quella in materia di diritto d'autore».

Diritto dell'Unione

9. L'articolo 17 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli¹¹ dispone quanto segue:

«I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato 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».

10. Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), 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'informazione¹²:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(...)).».

10 L'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione di Berna è relativo alla durata della protezione dei disegni e modelli industriali.

11 GU 1998, L 289, pag. 28.

12 GU 2001, L 167, pag. 10.

11. L'articolo 9 di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale».

12. L'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari¹³ 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».

Diritto portoghese

13. La direttiva 2001/29 è stata trasposta nel diritto portoghese nel Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (codice del diritto d'autore e diritti connessi), il cui articolo 2, paragrafo 1, elenca le categorie di oggetti protetti dal diritto d'autore nei seguenti termini:

«1. Le creazioni intellettuali in campo letterario, scientifico e artistico, indipendentemente dal tipo, dalla forma di espressione, dal merito, dal modo di comunicare e dall'obiettivo, ricomprendono, in particolare:

(...)

i) opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design che costituiscano una creazione artistica, indipendentemente dalla tutela della proprietà industriale;

(...)».

Procedimento principale, aspetti procedurali e questioni pregiudiziali

14. La G-Star Raw CV (in prosieguo: «G-Star»), società di diritto olandese, concepisce, produce e commercializza abbigliamento. La G-Star utilizza, in qualità di titolare o in virtù di contratti di licenza esclusiva, i marchi G-Star, G-Star Raw, G-Star Denim Raw, GS-Raw, G-Raw e Raw. I capi di abbigliamento commercializzati con tali marchi includono, in particolare, modelli di jeans chiamati Arc, nonché modelli di felpe e di magliette chiamati Rowdy.

15. La Cofemel – Sociedade de Vestuário, SA (in prosieguo: «Cofemel»), società di diritto portoghese, concepisce, produce e commercializza, con il marchio Tiffosi, modelli di jeans, di felpe e di magliette.

16. Il 30 agosto 2013 la G-Star adiva un tribunale portoghese di primo grado, chiedendo principalmente che la Cofemel fosse condannata a cessare ogni violazione dei diritti d'autore della G-Star e ogni atto di concorrenza sleale nei confronti di quest'ultima, nonché a risarcire all'attrice il danno patito in conseguenza di tali atti e violazioni e, in caso di nuova trasgressione, a versare alla

¹³ GU 2002, L 3, pag. 1.

G-Star una sanzione pecuniaria obbligatoria giornaliera fino alla sua cessazione. Nell'ambito di tale azione la G-Star rilevava, in particolare, che alcuni modelli di jeans, di felpe e di magliette commercializzati dalla Cofemel presentavano un design identico o simile a quello dei propri modelli Arc e Rowdy. La G-Star sosteneva, altresì, che questi ultimi costituivano creazioni intellettuali originali e, in quanto tali, opere di design protette da diritti d'autore.

17. La sentenza pronunciata dal tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda della G-Star. La Cofemel proponeva appello avverso tale sentenza dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona, Portogallo), che confermava la decisione impugnata.

18. Investito del ricorso della Cofemel, il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) considera accertato, in primo luogo, che i modelli di abbigliamento della G-Star copiati dalla Cofemel sono stati concepiti da designer assunti dalla G-Star oppure che agivano per conto di quest'ultima e le avevano contrattualmente ceduto i loro diritti d'autore. In secondo luogo, il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) considera accertato che tali modelli di abbigliamento sono il frutto di idee e di processi di produzione riconosciuti come innovativi nel mondo della moda. In terzo luogo, detto giudice considera accertato che i modelli citati si caratterizzano per un insieme di elementi specifici (forma tridimensionale, collocazione di talune componenti, schema di assemblaggio e dei colori ecc.), in parte riprodotti dai modelli di abbigliamento della Cofemel. Alla luce di tale situazione, il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) s'interroga sul significato da attribuire all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi. Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che tale disposizione, pur ricomprendendo chiaramente tra le opere protette dal diritto d'autore le opere d'arte applicata, i disegni e i modelli industriali e le opere di design che costituiscano creazione artistica, non precisa, tuttavia, il grado di originalità necessario affinché siffatte opere beneficino di detta protezione.

19. In tale contesto il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta ad una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, al di là del loro fine utilitaristico, producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico, di tal guisa che la loro originalità è il criterio centrale per l'attribuzione della protezione nell'ambito dei diritti d'autore.
- 2) Se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design se, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, essi siano meritevoli di essere definiti come “creazione artistica” o “opera d'arte”».

20. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 6 dicembre 2017. Sono state presentate osservazioni scritte da parte dei governi portoghese, ceco, italiano e del Regno Unito, nonché della Commissione europea. Le parti nel procedimento principale, i governi portoghese, ceco e del Regno Unito e la Commissione sono comparsi, per il tramite dei loro rappresentanti, all'udienza tenutasi il 12 dicembre 2018.

Analisi

21. Con le sue due questioni pregiudiziali, che a mio parere occorre analizzare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, come interpretato dalla Corte, osta a che i disegni e i modelli industriali¹⁴ siano protetti dal diritto d'autore solo qualora presentino un carattere artistico particolarmente inteso, il quale ecceda quanto normalmente richiesto per altre categorie di opere.

22. La risposta a tale questione richiede un'analisi della giurisprudenza della Corte sulla nozione di «opera» nel diritto d'autore dell'Unione nonché degli argomenti, sollevati in particolare dai governi italiano, ceco e del Regno Unito, relativi al presunto status particolare dei disegni e dei modelli nel regime istituito dal diritto dell'Unione.

Giurisprudenza della Corte sulla nozione di «opera»

23. L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, citato dal giudice del rinvio, non chiarisce che cosa debba intendersi per opera. Tale disposizione si limita a riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi riproduzione delle loro opere. Inoltre, nessun'altra disposizione di detta direttiva definisce la nozione di «opera». È probabile che, come sostiene il governo ceco nelle sue osservazioni, l'esistenza di differenze troppo rilevanti tra i contenuti del diritto d'autore degli Stati membri non abbiano consentito di giungere a una definizione unanimemente accettabile. A tal proposito, è opportuno rilevare che, anche a livello nazionale, è estremamente difficile, se non addirittura impossibile, formulare una definizione astratta che sia in grado di comprendere la pluralità di oggetti, tra loro molto diversi, proteggibili dal diritto d'autore e di escludere, al contempo, quelli che non lo sono. Al più, è possibile stilare un elenco, necessariamente non esaustivo, degli ambiti creativi in cui il diritto d'autore può trovare applicazione, come fa l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna.

24. Nondimeno, una siffatta lacuna non poteva continuare a esistere, dal momento che la nozione di «opera» costituisce la pietra angolare di ogni regime di diritto d'autore, definendone il concreto campo di applicazione. L'interpretazione uniforme di tale nozione è, pertanto, indispensabile nell'ambito dell'armonizzazione del diritto d'autore operata dal diritto dell'Unione. Infatti, sarebbe inutile armonizzare i diversi diritti di cui godono gli autori se gli Stati membri fossero liberi di includere in tale protezione, oppure di escludere da essa, questo o quell'oggetto, in via legislativa o giurisprudenziale. Prima o poi, la Corte doveva necessariamente essere chiamata a colmare tale lacuna, in occasione di questioni pregiudiziali sollevate da giudici che dubitavano dell'applicabilità delle direttive sul diritto d'autore in taluni casi specifici.

25. Dal momento che la direttiva 2001/29 non definisce la nozione di «opera» né rinvia al riguardo al diritto degli Stati membri, si è in presenza di una nozione autonoma di diritto dell'Unione¹⁵. Secondo la giurisprudenza della Corte, dunque, affinché un oggetto sia qualificabile come «opera» ai sensi del diritto d'autore, è necessario che esso abbia «carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell'autore»¹⁶. Tale condizione di applicabilità del diritto d'autore, come armonizzato dal diritto dell'Unione e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, è stata dedotta dalla Corte

14 Nelle sue questioni il giudice del rinvio riprende la formulazione utilizzata nel diritto portoghese, ossia «opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design». Mi sembra, tuttavia, che questi tre termini siano, in sostanza, sinonimi. In ogni caso, nelle presenti conclusioni faccio riferimento agli oggetti che, come quelli in questione nell'ambito del procedimento principale, siano suscettibili di protezione quali disegni e modelli ai sensi della direttiva 98/71 o del regolamento n. 6/2002.

15 Si veda, da ultimo, la sentenza del 13 novembre 2018, *Levola Hengelo* (C-310/17, EU:C:2018:899, punto 33).

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

dall'economia della direttiva medesima nonché da quella della Convenzione di Berna. Tale condizione non è, peraltro, un'invenzione del diritto dell'Unione: essa figura, infatti, nella maggior parte dei diritti d'autore nazionali, quantomeno nei sistemi giuridici continentali¹⁷. Pertanto, essa appartiene, in qualche modo, alle tradizioni giuridiche degli Stati membri.

26. La categoria del «risultato della creazione intellettuale dell'autore» è l'elemento principale della definizione di opera. Tale definizione è stata successivamente sviluppata dalla giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto che una creazione intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest'ultimo. Ciò si verifica se l'autore ha potuto esprimere le sue capacità di creazione nella realizzazione dell'opera, effettuando scelte libere e creative¹⁸. Al contrario, ove l'espressione delle componenti dell'oggetto in questione è dettata dalla loro funzione tecnica, il criterio dell'originalità non è soddisfatto, in quanto i vari modi di realizzare un'idea sono così limitati che l'idea e l'espressione si confondono. Una situazione siffatta non permette all'autore di esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale e di ottenere un risultato che costituisca una sua creazione intellettuale¹⁹. Solo il risultato della creazione intellettuale dell'autore, nel senso suindicato, costituisce un'opera proteggibile dal diritto d'autore. Gli elementi quali il lavoro intellettuale e il know-how dell'autore non possono, di per sé, fondare la protezione dell'oggetto di cui trattasi da parte del diritto d'autore, qualora tale lavoro e tale know-how non esprimano alcuna originalità²⁰. Infine, è necessario che l'oggetto della tutela ai sensi del diritto d'autore sia identificabile con sufficiente precisione e obiettività^{21 22}.

Applicazione di tale giurisprudenza ai disegni e ai modelli

27. Contrariamente a quanto sostiene il governo ceco nelle sue osservazioni scritte, la definizione di opera come risultato della creazione intellettuale dell'autore non è riservata ai settori soggetti a normative specifiche di diritto dell'Unione in cui tale criterio sia espressamente previsto, vale a dire le banche di dati, le fotografie e i programmi per elaboratore²³.

28. Infatti, la prima applicazione fatta dalla Corte di tale criterio ha riguardato un'opera letteraria, protetta in base alla direttiva 2001/29. Come ho già indicato, la Corte ha ricavato detto criterio dall'economia generale del diritto d'autore sia internazionale che dell'Unione. Sebbene la Corte abbia successivamente applicato il citato criterio a oggetti contemplati da normative specifiche di diritto dell'Unione, come le fotografie, tale applicazione non si è fondata, tuttavia, su detta normativa, bensì sulla sua precedente giurisprudenza²⁴.

17 È il caso, in particolare, del diritto tedesco, in cui l'articolo 2, paragrafo 2, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (legge sul diritto d'autore e i diritti connessi), del 9 settembre 1965, dispone che «[c]ostituiscono opere, ai sensi della presente legge, solo le creazioni intellettuali personali». Tale concetto si ritrova nella nozione di «originalità» nel diritto d'autore francese [sentenza della Cour de Cassation (Corte di cassazione, Francia), Assemblea plenaria, del 7 marzo 1986, Babolat/Pachot, n. 83-10477, pubblicata nel bollettino], come pure nel diritto polacco [articolo 1, paragrafo 1, della ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (legge sul diritto d'autore e i diritti connessi), del 4 febbraio 1994] e nel diritto spagnolo [articolo 10 della Ley de Propiedad Intelectual (legge sulla proprietà intellettuale), del 24 aprile 1996]. La situazione è diversa nei sistemi di *copyright* dei Paesi anglosassoni.

18 Sentenza del 1° dicembre 2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798, punti 88 e 89).

19 Sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09, EU:C:2010:816, punti 49 e 50).

20 Sentenza del 1° marzo 2012, Football Dataco e a. (C-604/10, EU:C:2012:115, punto 33).

21 Sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo (C-310/17, EU:C:2018:899, punto 40).

22 Per la panoramica della giurisprudenza citata mi sono fortemente ispirato ai punti 17 e 18 delle mie conclusioni nella causa Funke Medien NRW (C-469/17, EU:C:2018:870).

23 Si tratta della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU 1996, L 77, pag. 20), articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/116/CE 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), articolo 6, e della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16), articolo 1, paragrafo 3.

24 Si vedano le sentenze del 1° dicembre 2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798, punto 87), e del 7 agosto 2018, Renckhoff (C-161/17, EU:C:2018:634, punto 14).

29. Da ciò consegue chiaramente, a mio parere, che il criterio del risultato della creazione intellettuale dell'autore, come sviluppato dalla giurisprudenza della Corte, è suscettibile di essere applicato a tutte le categorie di opere. Ciò deriva altresì dall'uniformità richiesta nell'applicazione della direttiva 2001/29 su tutto il territorio dell'Unione. Infatti, ogni differenza esistente tra i diritti interni degli Stati membri rispetto al campo di applicazione della protezione del diritto d'autore comprometterebbe tale applicazione uniforme²⁵. Non vedo, dunque, alcun motivo per non applicare detto criterio, perlomeno in linea di principio, anche ai disegni e ai modelli industriali, relativamente alla loro protezione attraverso il diritto d'autore.

30. Non mi convince nemmeno l'argomento sviluppato dal governo ceco all'udienza, secondo cui il criterio del risultato della creazione intellettuale dell'autore sarebbe insito in qualsiasi opera e non osterebbe all'imposizione, da parte del diritto nazionale, di requisiti più rigorosi rispetto a talune categorie di oggetti, come le opere delle arti applicate.

31. Il criterio del risultato della creazione intellettuale dell'autore permette certamente di distinguere gli oggetti suscettibili di essere protetti dal diritto d'autore da quelli che non rientrano in tale protezione²⁶. Nondimeno, tale criterio, che la Corte definisce anche come criterio dell'originalità²⁷, costituisce al contempo il massimo requisito possibile che gli Stati membri hanno il diritto d'imporre rispetto alla protezione del diritto d'autore, a prescindere dal livello di creazione artistica dell'oggetto in questione. La Corte ha esplicitato tale principio, in modo molto chiaro, nella sentenza Painer, stabilendo che, nel caso di un ritratto fotografico, la protezione conferita dall'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non può essere inferiore a quella di cui beneficiano altre opere, ivi comprese le altre opere fotografiche²⁸. Infatti, non vi è alcun elemento nella direttiva 2001/29 o in un'altra direttiva applicabile alla materia che consenta di considerare che la portata di una siffatta protezione dipenderebbe da eventuali differenze nelle possibilità di creazione artistica nella realizzazione di diverse categorie di opere²⁹. Orbene, se la portata della protezione non può essere limitata su tale base, non si può ritenere, a fortiori, che detta protezione possa essere completamente esclusa per il citato motivo.

32. Parimenti, nella direttiva 2001/29 non trovo nessun elemento che consenta di operare una differenziazione del livello di protezione delle opere delle arti applicate in base al loro valore artistico. Tuttavia, i governi italiano, ceco e del Regno Unito, che hanno presentato osservazioni nella presente causa, ritengono che un siffatto elemento figuri in altre disposizioni di diritto dell'Unione, vale a dire l'articolo 17 della direttiva 98/71 e l'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Pertanto, analizzerò ora tale aspetto.

Apporto dell'articolo 17 della direttiva 98/71 e dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002

33. Ricordo che l'articolo 17 della direttiva 98/71 sancisce il principio della cumulabilità della protezione dei disegni e dei modelli sia mediante il diritto dei disegni e dei modelli, sia attraverso il diritto d'autore. Ai sensi della seconda frase di tale articolo, ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione del diritto d'autore e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere. Una formulazione simile si ritrova all'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

²⁵ Si veda, in questo senso, la sentenza del 13 novembre 2018, *Levola Hengelo* (C-310/17, EU:C:2018:899, punto 45).

²⁶ Si veda, in particolare, la sentenza del 22 dicembre 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace* (C-393/09, EU:C:2010:816, punti da 46 a 48).

²⁷ Sentenza del 22 dicembre 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace* (C-393/09, EU:C:2010:816, punti 48 e 49).

²⁸ Sentenza del 1° dicembre 2011, *Painer* (C-145/10, EU:C:2011:798, punto 98).

²⁹ Sentenza del 10 dicembre 2011 *Painer* (C-145/10, EU:C:2011:798, punto 97).

34. Secondo i governi italiano, ceco e del Regno Unito, tali disposizioni attribuirebbero agli Stati membri piena discrezionalità rispetto alle condizioni di concessione della protezione del diritto d'autore ai disegni e ai modelli, e ciò nonostante l'adozione della direttiva 2001/29. Detti governi sostengono, dunque, che l'articolo 17 della direttiva 98/71 costituirebbe una *lex specialis* rispetto alle disposizioni della direttiva 2001/29, come interpretate dalla Corte. Una posizione analoga è caldeggiata in dottrina³⁰.

35. Non condivido tale posizione e analizzerò nel seguito i diversi argomenti addotti in suo sostegno, che ritengo poco convincenti.

36. Innanzitutto, come si evince inequivocabilmente dalla sua prima frase, l'articolo 17 della direttiva 98/71 riguarda esclusivamente i disegni e i modelli registrati. Pertanto, l'eventuale facoltà attribuita agli Stati membri concernerebbe solo tale categoria di disegni e modelli. Orbene, in Unione europea la maggioranza dei disegni e dei modelli rimane non registrata³¹. Come si ricava dalle informazioni fornite nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa, in particolare, è questo il caso dei disegni e dei modelli in questione nel procedimento principale. Di conseguenza, mi sembra più pertinente fondare il ragionamento sull'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Infatti, tale regolamento prevede la protezione nell'Unione europea, limitata a tre anni, di tutti i disegni e i modelli, a condizione che essi siano nuovi e originali, senza necessità di registrazione.

37. È vero che, se si fa riferimento alla sua formulazione, l'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 sembra conferire agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità rispetto alle condizioni per l'attribuzione della protezione del diritto d'autore ai disegni e ai modelli. Tuttavia, tale margine di discrezionalità è loro conferito con riserva dell'armonizzazione del diritto d'autore a livello dell'Unione, come confermato dal considerando 32 di detto regolamento, ai sensi del quale «[i]n 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»³². Dalla motivazione del regolamento n. 6/2002³³ emerge ancor più chiaramente che la soluzione adottata dall'attuale articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 era intesa in senso provvisorio, in attesa dell'armonizzazione del diritto d'autore.

38. A mio parere è pertanto chiaro che, dopo la realizzazione di tale armonizzazione, avvenuta in particolare attraverso la direttiva 2001/29, come interpretata dalla Corte, il margine di discrezionalità conferito agli Stati membri dall'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 è limitato dagli obblighi che incombono su di essi in forza di detta direttiva. Infatti, sarebbe sorprendente ritenere che ogni rinvio negli atti giuridici dell'Unione al diritto degli Stati membri equivalga a esonerare gli Stati stessi dai loro obblighi derivanti, nel settore a cui si riferisce tale rinvio, da altri atti dell'Unione, che siano anteriori o posteriori. Un siffatto rinvio riguarda necessariamente il diritto interno come risultante dagli obblighi di fare e di non fare derivanti dal diritto dell'Unione.

39. A tal proposito, non trovo convincente l'argomento del governo del Regno Unito fondato sulla posteriorità del regolamento n. 6/2002 rispetto alla direttiva 2001/29. È vero che tale regolamento è stato adottato solo il 12 dicembre 2001, mentre la direttiva 2001/29 è stata adottata il 22 maggio dello stesso anno. Tuttavia, in primo luogo, il testo corrispondente all'attuale articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, sebbene formulato diversamente, figurava già nella prima proposta della Commissione in merito a detto regolamento e risalente al 3 dicembre 1993, vale a dire a molto tempo

30 Si veda Bently, L., op. cit.

31 Si veda Tischner, A., «The role of unregistered rights – a European perspective on design protection», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, n. 4, 2018, e le opere ivi citate.

32 Una formulazione simile si ritrova nel considerando 8 della direttiva 98/71.

33 COM(93) 342 def. del 3 dicembre 1993, pagg. da 53 a 55.

prima della prima proposta della direttiva 2001/29³⁴. Successivamente, le attività legislative relative a questi due testi si sono svolte in contemporanea. In secondo luogo, il termine di recepimento della direttiva 2001/29 è scaduto solo il 22 dicembre 2002, mentre il regolamento n. 6/2002 è entrato in vigore all'inizio del mese di marzo del medesimo anno. Al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento, pertanto, l'armonizzazione del diritto d'autore operata dalla direttiva 2001/29 non era stata completata, poiché gli Stati membri non erano ancora tenuti ad aver trasposto le disposizioni della citata direttiva. Di conseguenza, la formale posteriorità del regolamento n. 6/2002 rispetto alla direttiva 2001/29 non modifica affatto la relazione tra tali due atti: il margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri dall'articolo 96, paragrafo 2, di tale regolamento è limitato dagli obblighi derivanti dalla direttiva 2001/29.

40. Non trovo convincente nemmeno l'argomento fondato sui lavori preparatori della direttiva 98/71 o del regolamento n. 6/2002³⁵. Se è vero che la Commissione aveva obiettivi più ambiziosi e che si è, infine, deciso che non fosse opportuno, in quel momento, armonizzare il diritto d'autore degli Stati membri attraverso atti legislativi relativi ai disegni e ai modelli, ciò non significa, tuttavia, che la protezione di detti disegni e modelli mediante il diritto d'autore debba per sempre costituire un'eccezione, anche dopo la realizzazione di tale armonizzazione. Sebbene i lavori preparatori degli atti giuridici dell'Unione possano senza dubbio fornire indicazioni preziose sui motivi che hanno determinato le scelte del legislatore dell'Unione, nondimeno le indicazioni ricavate da tali lavori preparatori non possono prevalere sulla formulazione e sull'economia delle disposizioni in questione. In particolare, è poco opportuno ricavare dai lavori preparatori di un testo (la direttiva 98/71 o il regolamento n. 6/2002) conclusioni relative all'interpretazione o al campo di applicazione di un altro testo (la direttiva 2001/29).

41. Inoltre, il governo del Regno Unito adduce, a sostegno della sua posizione, l'articolo 9 della direttiva 2001/29, ai sensi del quale tale direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione concernenti segnatamente i disegni e i modelli, ivi compreso l'articolo 17 della direttiva 98/71³⁶. Per quanto mi riguarda, ritengo che nemmeno la citata disposizione della direttiva 2001/29 sia idonea a fondare la tesi di detto governo. È evidente, infatti, che la direttiva 2001/29, la quale è relativa al diritto d'autore, non debba pregiudicare le disposizioni di altri settori, come il diritto dei disegni e dei modelli. Tuttavia, l'articolo 17 della direttiva 98/71, al pari dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, non sono disposizioni afferenti al settore del diritto dei disegni e dei modelli, bensì a quello del diritto d'autore. Una diversa interpretazione implicherebbe che la protezione delle opere delle arti applicate attraverso il diritto d'autore dipenda dal diritto dei disegni e dei modelli, mentre questi due settori sono tra loro autonomi. L'articolo 9 della direttiva 2001/29 non può, pertanto, essere interpretato come determinante l'esclusione dei disegni e dei modelli dall'armonizzazione operata con la direttiva 2001/29.

42. In ogni caso, se il legislatore dell'Unione avesse voluto prevedere un'eccezione tanto considerevole al diritto d'autore armonizzato, non l'avrebbe fatto in modo implicito, attraverso diversi atti giuridici dell'Unione, bensì in maniera chiara ed esplicita, ad esempio mediante l'articolo 1 della direttiva 2001/29, che definisce il suo campo di applicazione.

43. Il governo ceco aggiunge che la direttiva 2001/29, come indica il suo titolo, armonizza solo «taluni aspetti del diritto d'autore» e lo fa «nella società dell'informazione». Tuttavia, non capisco in che modo tale constatazione potrebbe supportare le tesi sviluppate da detto governo sulla protezione delle opere delle arti applicate.

34 COM(97) 628 def. del 21 gennaio 1998.

35 Tale argomento viene avanzato in dottrina; si veda, in particolare, Bently, L., op. cit.

36 Come pure, mi parrebbe, l'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

44. È vero che la direttiva 2001/29 lascia al di fuori del suo campo di applicazione importanti aspetti del diritto d'autore: i diritti morali, la gestione collettiva dei diritti, la loro difesa (ad eccezione della disposizione molto generale di cui all'articolo 8) ecc. Tuttavia, nel procedimento principale la G-Star ha invocato il diritto esclusivo dell'autore di autorizzare o vietare la riproduzione della propria opera. Orbene, tale diritto è armonizzato in modo esaustivo dalla direttiva 2001/29. È vero anche che, in particolare nella dottrina anglofona, la direttiva 2001/29 viene definita come «direttiva sulla società dell'informazione» (Information Society Directive). Mi sembra che alcuni autori traggano da tale denominazione informale conclusioni che sono tanto eccessive quanto erranee. Infatti, sebbene l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 faccia «particolare riferimento alla società dell'informazione», nondimeno le disposizioni di tale direttiva sono suscettibili di essere applicate indifferentemente in ogni contesto, che rientri o meno nell'ambito della società dell'informazione. Il fatto che, di regola, i disegni e i modelli siano incorporati in oggetti tangibili e appartenenti al mondo «reale»³⁷, dunque, non giustifica affatto la loro esclusione dalla protezione fornita da detta direttiva.

45. La tesi dei citati governi non trova fondamento nemmeno nel diritto internazionale. È vero che l'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna lascia la questione dell'applicazione del diritto d'autore ai disegni e ai modelli alla discrezionalità degli Stati firmatari. Tuttavia, l'applicazione di tale Convenzione non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione. Pertanto, laddove detto diritto limiti la libera scelta degli Stati membri, una disposizione facoltativa della Convenzione di Berna non può ostare a tale limitazione. Giungere a qualsivoglia diversa conclusione sarebbe contrario all'articolo 351, secondo comma, TFUE. Le medesime considerazioni valgono per quanto riguarda l'articolo 25 dell'Accordo TRIPS.

46. Inoltre, qualora si ritenesse che l'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna costituisca una disposizione derogatoria degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla direttiva 2001/29, si dovrebbe applicare altresì la seconda frase di detto paragrafo, che sancisce il principio di reciprocità tra gli Stati firmatari rispetto alla protezione dei disegni e dei modelli. Ai sensi della citata disposizione, per gli oggetti protetti, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, soltanto tale protezione speciale può essere rivendicata in un altro Paese, a meno che detta protezione non sia ivi accordata, nel qual caso essi saranno protetti dal diritto d'autore. Orbene, l'eliminazione di tale principio di reciprocità, fonte di discriminazioni, contrarie alle regole del mercato interno, nelle relazioni tra gli Stati membri, era proprio uno degli obiettivi dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002³⁸.

47. Infine, l'argomento secondo cui l'articolo 17 della direttiva 98/71 permetterebbe agli Stati membri di derogare alle disposizioni del diritto d'autore dell'Unione è smentito dalla giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione di tale norma. Nella sentenza Flos³⁹, concernente la durata della protezione dei disegni e dei modelli attraverso il diritto d'autore, la Corte ha stabilito che la facoltà, per gli Stati membri, di stabilire l'estensione di detta protezione e le condizioni alle quali essa è concessa non poteva riguardare la durata della protezione, già armonizzata a livello dell'Unione dalla direttiva 93/98⁴⁰. Lo stesso ragionamento può essere svolto rispetto alla direttiva 2001/29: dal momento che tale direttiva, come interpretata dalla Corte, ha armonizzato i diritti patrimoniali degli autori, ivi compresa la nozione di «opera», la quale è fondamentale per l'applicazione uniforme di detti diritti, tali questioni non rientrano nella facoltà attribuita agli Stati membri dall'articolo 17 della direttiva 98/71 e, analogamente, dall'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Su questo punto condivido la posizione espressa dalla Commissione nelle sue osservazioni.

³⁷ In contrapposizione al mondo virtuale.

³⁸ Si veda la motivazione di tale regolamento [COM(93) 342 def. del 3 dicembre 1993, pag. 56].

³⁹ Sentenza del 27 gennaio 2011 (C-168/09, EU:C:2011:29, punto 39).

⁴⁰ Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU 1993, L 290, pag. 9), sostituita dalla direttiva 2006/116.

48. L'articolo 17 della direttiva 98/71 e l'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 devono, dunque, essere interpretati come affermazioni del principio della cumulabilità della protezione: un'opera delle arti applicate non dev'essere esclusa dalla protezione del diritto d'autore solo perché può beneficiare della protezione sui generis quale disegno o modello. Al contrario, tali disposizioni non possono essere interpretate come derogatorie rispetto a quelle della direttiva 2001/29 o di ogni altro atto dell'Unione che disciplini i diritti d'autore.

Conclusione provvisoria

49. A questo stadio ritengo, dunque, che occorra rispondere alle questioni pregiudiziali nel senso che l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, come interpretato dalla Corte, osta a che i disegni e i modelli industriali siano protetti dal diritto d'autore solo qualora presentino un carattere artistico particolarmente inteso, il quale ecceda quanto normalmente richiesto per altre categorie di opere.

Osservazioni finali sulla protezione dei disegni e dei modelli attraverso il diritto d'autore

50. Ciò detto, non vorrei che sembrasse che io ignori o sottovaluti le preoccupazioni espresse sia dai governi che hanno presentato osservazioni nella presente causa sia da talune voci della dottrina⁴¹ in merito alle conseguenze negative della protezione eccessiva dei disegni e dei modelli attraverso il diritto d'autore.

51. Infatti, una protezione sui generis dei disegni e dei modelli, come quella prevista dal regolamento n. 6/2002, è adatta alla specificità di questi oggetti destinatari di tutela, vale a dire oggetti utilitari correnti e prodotti in massa che possono, nondimeno, presentare anche alcune caratteristiche estetiche originali e meritevoli di protezione. Tale tutela ha una durata sufficiente a consentire di rendere redditizio l'investimento costituito dall'elaborazione del disegno o del modello⁴², senza però limitare in modo eccessivo la concorrenza. Parimenti, le condizioni di concessione di detta protezione, relative all'originalità e alla novità, come pure il criterio con cui individuare un atto di contraffazione, che è quello dell'impressione generale⁴³, sono in linea con la realtà dei mercati in cui si collocano tali oggetti.

52. Tuttavia, qualora sia eccessivamente facile ottenere, per il medesimo oggetto, la protezione del diritto d'autore, che non richiede alcuna formalità, si applica a partire dal momento di creazione dell'oggetto, prescindendo dal requisito della novità e la cui durata è, in sostanza, infinita in rapporto all'utilità del disegno e del modello per il suo proprietario⁴⁴, si rischia che il regime del diritto d'autore estrometta quello sui generis dedicato ai disegni e ai modelli. Orbene, 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.

41 Si veda, in particolare, Bently, L., op. cit., e Tischner, A., «The role of unregistered rights – a European perspective on design protection», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, n. 4, 2018.

42 Ai sensi del regolamento n. 6/2002, tale durata è di tre anni per i disegni e i modelli non registrati e di cinque anni, rinnovabili fino a venticinque, per quelli registrati; si tratta di una durata sufficiente, dal momento che un disegno o modello medio ha valore commerciale solo per quattro anni circa, e anche meno (una o due stagioni) nel settore dell'abbigliamento (si veda Tischner, A., «The role of unregistered rights – a European perspective on design protection», e Van Keymeulen, E., «Copyrighting couture or counterfeit chic? Protecting fashion design: a comparative EU-US perspective», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, n. 10, 2012, pagg. da 728 a 737).

43 Si vedano gli articoli 4 e 10 del regolamento n. 6/2002.

44 Infatti, la protezione del diritto d'autore si estende a tutta la durata della vita dell'autore e ai settant'anni successivi alla sua morte.

53. Tali preoccupazioni chiariscono le diverse limitazioni alla protezione delle opere delle arti applicate attraverso il diritto d'autore esistenti nelle discipline nazionali della proprietà intellettuale menzionate nell'introduzione delle presenti conclusioni. Per contro, come ho già rilevato nell'ambito della risposta alle questioni pregiudiziali, il regime del diritto d'autore dell'Unione non contiene alcuna base giuridica che permetta tale limitazione, dal momento che le opere delle arti applicate sono protette quali risultati delle creazioni intellettuali dell'autore, al pari delle altre categorie di opere.

54. Mi sembra, tuttavia, che l'applicazione rigorosa del diritto d'autore da parte dei giudici nazionali sia in grado di porre rimedio, in misura considerevole, agli inconvenienti derivanti dalla cumulabilità di tale tipo di protezione con la tutela sui generis dei disegni e dei modelli. Infatti, non si tratta di estendere, mediante il diritto d'autore, la protezione conferita ai disegni e ai modelli fino a settant'anni dopo la morte dell'autore, bensì di conseguire, rispetto alle opere delle arti applicate, gli obiettivi specifici del diritto d'autore, per mezzo degli strumenti tipici di quest'ultimo.

55. Orbene, il diritto d'autore e il diritto dei disegni e dei modelli perseguono obiettivi diversi. Quest'ultimo protegge l'investimento relativo alla creazione dei disegni e dei modelli rispetto alla loro imitazione da parte dei concorrenti. D'altro canto, 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 ostacolarli⁴⁵. 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.

56. A tali diversi obiettivi corrispondono differenti meccanismi e principi di tutela.

57. In primo luogo, sebbene la soglia dell'originalità applicabile al diritto d'autore non sia, di regola, molto elevata, essa non è, tuttavia, inesistente. Per poter beneficiare della protezione, l'attività dell'autore dev'essere libera e creativa. Le soluzioni dettate unicamente dal risultato tecnico non possono essere protette⁴⁶, al pari del lavoro privo di qualsivoglia creatività⁴⁷. In questa direzione, non è necessario richiedere che gli oggetti utilitari presentino un livello artistico particolarmente elevato rispetto ad altre categorie di opere, ma è sufficiente applicare alla lettera il criterio del *risultato della creazione intellettuale dell'autore*. Ogni prodotto utilitario ha un aspetto visivo che è frutto del lavoro del suo ideatore. Nondimeno, non ogni aspetto visivo sarà protetto dal diritto d'autore.

58. In secondo luogo, il diritto d'autore è fondato sulla distinzione tra l'idea e la sua espressione, e protegge solo quest'ultima. Per quanto riguarda le opere delle arti applicate, tale dicotomia è, a mio parere, in grado di ridurre gli effetti anticoncorrenziali della loro protezione attraverso il diritto d'autore. Mi sia consentito prendere ad esempio gli oggetti in questione nel procedimento principale per illustrare la mia tesi.

59. Secondo la decisione di rinvio, l'attrice nel procedimento principale chiede la protezione per:

«[i] modelli (...) costituiti da felpe e magliette (...) [che] integrano vari elementi nel proprio design e, in particolare, l'immagine stampata nella parte anteriore della maglia, lo schema dei colori, la localizzazione della tasca a marsupio e le attaccature della tasca (...)» e

⁴⁵ Il discorso può essere diverso per quanto riguarda alcuni diritti connessi, come per esempio quelli relativi ai fonogrammi, rispetto ai quali è, tuttavia, difficile parlare d'ispirazione [si vedano le mie conclusioni nella causa Pelham e a. (C-476/17, EU:C:2018:1002)].

⁴⁶ Sentenza del 22 dicembre 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace* (C-393/09, EU:C:2010:816, punti 49 e 50).

⁴⁷ Sentenza del 1° marzo 2012, *Football Dataco e a.* (C-604/10, EU:C:2012:115, punto 33).

«[i]l modello (...) [di jeans che] si caratterizza per la forma in cui ciascuno dei tre differenti moduli è stato tagliato e assemblato. Con l'impiego di tali moduli dalle lunghezze e forme differenti, si è creata una gamba con (...) effetto delle 3 dimensioni (3D), con piega all'interno e all'indietro e che si attorciglia così intorno alla gamba dell'utilizzatore (effetto cacciavite). Altri elementi che contribuiscono a creare l'“effetto cacciavite” sono i dardi (“darts”) che sono integrati nel modello a livello del ginocchio, uno per gamba».

60. La qualificazione degli oggetti in causa come opere proteggibili e l'accertamento dell'eventuale contraffazione sono elementi di puro fatto che rientrano integralmente, com'è ovvio, nell'ambito della valutazione del giudice nazionale. Mi sembra, nondimeno, che caratteristiche come la «composizione specifica per forme, colori, parole e numeri», lo «schema dei colori», la «collocazione delle tasche a marsupio» o, ancora, il «taglio con l'assemblaggio dei tre moduli», di cui si contesta la riproduzione alla Cofemel, dovrebbero essere analizzate quali idee suscettibili di diverse espressioni, se non addirittura quali soluzioni funzionali⁴⁸, e non dovrebbero essere incluse nella protezione del diritto d'autore.

61. Inoltre, adducendo il carattere (all'epoca) innovativo e unico del suo modello G-Star Elwood, introdotto nel 1996, la G-Star sembra, invero, voler tutelare attraverso il diritto d'autore la sua notorietà e il carattere distintivo dei propri prodotti, protezione che viene fornita, di norma, dal diritto dei marchi.

62. È vero che la violazione del diritto d'autore non deve sempre consistere nella riproduzione integrale dell'opera. Anche le parti di un'opera beneficiano della tutela, a condizione che esse contengano gli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa⁴⁹. Inoltre, è altresì necessario che esse non costituiscano elementi semplicemente ispirati alle idee espresse dall'opera, ma parti tratte da tale opera. Questo aspetto dovrà essere valutato dal giudice di merito caso per caso. Nell'ambito di tale valutazione, detto giudice dovrà anche assicurarsi che l'oggetto della tutela richiesta sia sufficientemente identificabile⁵⁰.

63. In terzo luogo, infine, il diritto d'autore differisce dal diritto dei disegni e dei modelli per quanto riguarda la valutazione della violazione dei diritti esclusivi protetti. Riprendendo la formulazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il diritto dei disegni e dei modelli fornisce protezione nei confronti di «qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa». Orbene, tale nozione di «impressione generale» è del tutto estranea al diritto d'autore.

64. Il diritto d'autore protegge un'opera concreta, non un'opera avente un determinato aspetto visivo⁵¹. Due fotografi che immortalano la medesima scena allo stesso momento possono ottenere immagini che non producono un'impressione generale diversa. Sotto il profilo del diritto dei disegni e dei modelli, colui il quale abbia divulgato la sua fotografia per primo potrà opporsi alla divulgazione della fotografia dell'altro. Ciò non avviene nel diritto d'autore, secondo il quale la creazione parallela, a condizione che essa sia davvero originale, non solo è lecita, ma beneficia anche integralmente della protezione, in qualità di opera distinta. Lo stesso vale per quanto riguarda la creazione ispirata a opere anteriori. Nella misura in cui tale creazione non costituisca una riproduzione non autorizzata di elementi originali di un'opera altrui, non si pone la questione della violazione del diritto d'autore, a prescindere dal fatto che l'impressione generale sia diversa o meno.

⁴⁸ Una tasca collocata sulla parte posteriore della felpa non sarebbe molto utile.

⁴⁹ Sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, punto 39).

⁵⁰ Si veda la sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo (C-310/17, EU:C:2018:899, punto 40).

⁵¹ Markiewicz, R., *Ilustrowane prawo autorskie*, Wolters Kluwer, Varsavia, 2018, pag. 79.

65. Il diritto d'autore consente, dunque, all'autore di un disegno o di un modello di opporsi alla divulgazione e all'utilizzazione di un disegno o di un modello che non produca un'impressione generale diversa solo se detto autore è in grado di dimostrare che elementi originali del suo disegno o del suo modello sono stati riprodotti.

66. A fronte di una domanda di protezione di un disegno o di un modello attraverso il diritto d'autore, il giudice deve prendere in considerazione tali elementi, al fine di distinguere tra ciò che rientra, eventualmente, nella tutela sui generis dei disegni e dei modelli e ciò che è incluso nella protezione da parte del diritto d'autore, nonché al fine di evitare, in questo modo, la confusione tra i due regimi di tutela citati.

Conclusioni

67. Alla luce dell'insieme delle considerazioni suesposte, propongo di rispondere alle questioni sollevate dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) nei seguenti termini:

- 1) L'articolo 2, lettera a), 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, come interpretato dalla Corte, osta a che i disegni e i modelli industriali siano protetti dal diritto d'autore solo qualora presentino un carattere artistico particolarmente intenso, il quale ecceda quanto normalmente richiesto per altre categorie di opere.
- 2) A fronte di una domanda di protezione di un disegno o di un modello industriale attraverso il diritto d'autore, il giudice nazionale deve prendere in considerazione gli obiettivi e i meccanismi specifici di questa branca del diritto, come la protezione non delle idee ma delle espressioni e i criteri di valutazione della violazione dei diritti esclusivi. Per contro, il giudice nazionale non può applicare alla protezione del diritto d'autore i criteri specifici della protezione dei disegni e dei modelli.