Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 giugno 2020*

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 5 – Ambito di applicazione – Oggetto utilitario – Nozione di "opera" – Protezione delle opere ai sensi del diritto d'autore – Condizioni – Forma di un prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Bicicletta pieghevole»

Nella causa C-833/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunale delle imprese, Liegi, Belgio), con decisione del 18 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 31 dicembre 2018, nel procedimento

SI,

Brompton Bicycle Ltd

contro

Chedech/Get2Get,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász (relatore), M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 14 novembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

– per SI e per la Brompton Bicycle Ltd, da B. Van Asbroeck, G. de Villegas e A. Schockaert, avocats;

– per la Chedech/Get2Get, da A. Marín Melgar, abogado;

– per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier e J. Samnadda, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: il francese.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 febbraio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione 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 (GU 2001, L 167, pag. 10).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, SI e la Brompton Bicycle Ltd (in prosieguo: la «Brompton») e, dall'altro, la Chedech/Get2Get (in prosieguo: la «Get2Get») in merito a un'azione per contraffazione di diritto d'autore proposta contro quest'ultima.

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche

3 L'articolo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), ai suoi paragrafi 1 e 7 prevede quanto segue:

«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 di disegno (...); le opere delle arti applicate; (…)

(...)

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

Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore

4 L'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, che è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6), ed è entrato in vigore, per quanto riguarda l'Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU 2010, L 32, pag. 1).

5 L'articolo 1, intitolato «Rapporto con la Convenzione di Berna», del Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, al paragrafo 4 prevede quanto segue:

«Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all'Annesso della Convenzione di Berna».

6 L'articolo 2 di tale trattato così recita:

«La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».

Diritto dell'Unione

Direttiva 2001/29

7 Gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 determinano i diritti esclusivi degli autori per quanto riguarda la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione di loro opere.

8 L'articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali», prevede quanto segue:

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

Regolamento (CE) n. 6/2002

9 L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), articolo intitolato «Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione», al paragrafo 1 così dispone:

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

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 La Brompton, società di diritto inglese il cui fondatore è SI, commercializza una bicicletta pieghevole, venduta nella sua forma attuale dal 1987 (in prosieguo: la «bicicletta Brompton»).

11 La bicicletta Brompton, che ha la particolarità di poter assumere tre posizioni diverse (posizione piegata, posizione aperta e posizione intermedia che consente alla bicicletta di rimanere in equilibrio sul terreno), era protetta da un brevetto, oggi scaduto.

12 Da parte sua, la Get2Get commercializza una bicicletta (in prosieguo: la «bicicletta Chedech») il cui aspetto visivo è molto simile a quello della bicicletta Brompton e che può assumere le tre posizioni menzionate al punto precedente.

13 Il 21 novembre 2017 SI e la Brompton hanno adito il tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunale delle imprese, Liegi, Belgio) affinché dichiarasse che le biciclette Chedech violano il diritto d'autore della Brompton e i diritti morali di SI e, di conseguenza, ordinasse alla Get2Get di cessare le sue attività lesive dei loro diritti e di procedere al ritiro del prodotto da tutti i punti vendita.

14 Nel controricorso, la Get2Get fa valere che l'aspetto della bicicletta Chedech è imposto dalla soluzione tecnica ricercata, che consiste nel fare in modo che la bicicletta in questione possa assumere tre posizioni diverse. In tali circostanze, un simile aspetto può essere protetto solo dal diritto dei brevetti, non dal diritto d'autore.

15 I ricorrenti nel procedimento principale replicano che le tre posizioni della bicicletta Brompton possono essere ottenute mediante forme diverse da quelle date a tale bicicletta dal suo creatore, il che implicherebbe che la sua forma può essere protetta ai sensi del diritto d'autore.

16 Il tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunale delle imprese, Liegi) osserva che, in forza del diritto belga, è protetta dal diritto d'autore qualsiasi creazione che si esprima in una forma particolare e sia originale, circostanza che implica che un oggetto utilitario, come una bicicletta, possa essere protetto da un diritto d'autore. A tale riguardo, sebbene le forme imposte dall'ottenimento di un risultato tecnico siano escluse dalla protezione ai sensi del diritto d'autore, sussiste tuttavia un dubbio quando un simile risultato possa essere ottenuto mediante altre forme.

17 Tale giudice precisa che, nella sentenza dell'8 marzo 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), pronunciata in materia di diritto dei disegni e modelli, la Corte ha interpretato l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 nel senso che, al fine di accertare se talune caratteristiche dell'aspetto di un prodotto siano imposte unicamente dalla sua funzione tecnica, occorre dimostrare che tale funzione è il solo fattore che ha determinato dette caratteristiche, non essendo rilevante, al riguardo, l'esistenza di disegni o modelli alternativi.

18 Esso si chiede, di conseguenza, se una soluzione simile non debba essere adottata in materia di diritto d'autore qualora l'aspetto del prodotto di cui si chiede la protezione a tale titolo, in forza della direttiva 2001/29, sia necessario per conseguire uno specifico effetto tecnico.

19 In tale contesto, il tribunal de l'entreprise de Liège (Tribunale delle imprese, Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il diritto dell'Unione, e più in particolare la direttiva [2001/29], 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».

Sulle questioni pregiudiziali

20 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d'autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico.

21 Conformemente agli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29, gli autori sono protetti contro la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la distribuzione al pubblico delle loro opere senza l'autorizzazione degli autori medesimi.

22 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «opera» è costituita da due elementi. Da un lato, implica un oggetto originale che è una creazione intellettuale propria del suo autore e, dall'altro, richiede che sussista un'espressione di tale creazione (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punti 29 e 32 nonché giurisprudenza ivi citata).

23 Quanto al primo elemento, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, 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 (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

24 A tale riguardo occorre ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l'originalità necessaria per poter costituire un'opera e godere quindi della protezione conferita dal diritto d'autore (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

25 Quanto al secondo elemento evocato al punto 22 della presente sentenza, la Corte ha precisato che la nozione di «opera» di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

26 Ne consegue che un oggetto che soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d'autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all'autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative.

27 A tale riguardo, si deve sottolineare che il criterio dell'originalità non può essere soddisfatto dalle componenti di un oggetto che siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica, poiché risulta in particolare dall'articolo 2 del Trattato OMPI sul diritto d'autore che la protezione ai sensi del diritto d'autore non si estende alle idee. Proteggere queste ultime mediante il diritto d'autore equivarrebbe infatti a offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a discapito, in particolare, del progresso tecnico e dello sviluppo industriale (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2012, SAS Institute, C-406/10, EU:C:2012:259, punti 33 e 40). Orbene, quando l'espressione di dette componenti è dettata dalla loro funzione tecnica, i diversi modi di attuare un'idea sono così limitati che l'idea e l'espressione si confondono (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, EU:C:2010:816, punti 48 e 49).

28 Occorre pertanto esaminare se la bicicletta pieghevole di cui al procedimento principale possa costituire un'opera, che beneficia della protezione prevista dalla direttiva 2001/29, tenendo presente che i quesiti del giudice del rinvio non riguardano il secondo elemento menzionato al punto 22 della presente sentenza, dal momento che tale bicicletta sembra essere identificabile con sufficiente precisione e obiettività, bensì il primo elemento.

29 Nel caso di specie, è vero che la forma che detta bicicletta presenta appare necessaria per ottenere un particolare risultato tecnico, vale a dire l'idoneità di tale bicicletta ad assumere tre posizioni, una delle quali consente di mantenere la bicicletta in equilibrio sul terreno.

30 Tuttavia, spetta al giudice del rinvio esaminare se, nonostante tale circostanza, la bicicletta in questione costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale.

31 A tale riguardo, come ricordato ai punti 24, 26 e 27 della presente sentenza, ciò non può verificarsi qualora la realizzazione di un oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, da regole o da altri vincoli che non hanno lasciato spazio all'esercizio di una libertà creativa o le hanno lasciato uno spazio talmente limitato che l'idea e la sua espressione si confondono.

32 Anche se vi è una possibilità di scelta quanto alla forma di un oggetto, non si può concludere che esso rientri necessariamente nella nozione di «opera», ai sensi della direttiva 2001/29. Per stabilire se ciò effettivamente avvenga, spetta al giudice del rinvio verificare che le condizioni ricordate ai punti da 22 a 27 della presente sentenza sono soddisfatte.

33 Nel caso in cui la forma del prodotto sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica, tale prodotto non potrebbe rientrare nella sfera di protezione ai sensi del diritto d'autore.

34 Pertanto, al fine di stabilire se il prodotto di cui trattasi rientri nella sfera di protezione ai sensi del diritto d'autore, spetta al giudice del rinvio stabilire se, attraverso tale scelta della forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative e abbia modellato il prodotto in modo da riflettere la propria personalità.

35 In tale contesto, e dato che deve essere valutata solo l'originalità del prodotto in esame, l'esistenza di altre forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, benché permetta di constatare l'esistenza di una possibilità di scelta, non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore. Analogamente, la volontà del presunto contraffattore è irrilevante nell'ambito di una simile valutazione.

36 Quanto all'esistenza di un brevetto anteriore, oggi scaduto nel procedimento principale, nonché all'efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, se ne dovrebbe tener conto solo nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi.

37 In ogni caso, occorre sottolineare che, al fine di valutare se la bicicletta pieghevole di cui al procedimento principale sia una creazione originale e sia quindi protetta ai sensi del diritto d'autore, spetta al giudice del rinvio tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell'ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione del prodotto.

38 Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d'autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

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

Gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 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, devono essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d'autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale.

Firme