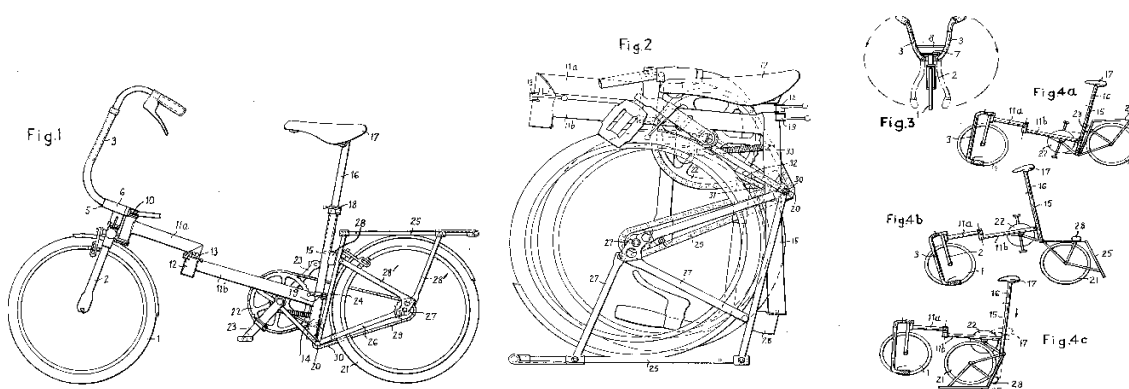


JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CGUE, C-833/18 (Brompton Bicycle): anche le forme funzionali possono godere della tutela in base al diritto d'autore

L'11 giugno 2020 la CGUE si è pronunciata in una causa riguardante la possibile tutela ai sensi delle norme sul diritto d'autore della Brompton Bicycle, una bicicletta - un tempo protetta da un brevetto, ora scaduto - la cui caratteristica peculiare è quella di poter assumere tre diverse posizioni: una posizione piegata, una aperta e una eretta, come si può vedere nelle immagini sottostanti:



Fonte: EP79302096A, Brompton Bicycle Ltd, Google Patents

Rispondendo ad un rinvio pregiudiziale del Tribunale delle Imprese di Liegi, il Tribunale ha concluso che la protezione del diritto d'autore prevista dagli Artt. da 2 a 5 della direttiva 2001/29/CE (la "Direttiva Infosoc") **può applicarsi ad un prodotto la cui forma è almeno in parte necessaria per ottenere un risultato tecnico**, se tale prodotto è un'opera originale risultante da una creazione intellettuale.

Il caso nasce da una controversia tra Brompton e Get2Get, un concorrente che commercializza una bicicletta ("Chedech") molto simile a quella di Brompton e che si piega nelle stesse tre posizioni. Get2Get ha sostenuto che l'aspetto della bicicletta è dettato dalla soluzione tecnica ricercata, ovvero garantire che possa piegarsi in tre posizioni. Pertanto, non potrebbe essere protetta dalla legge sul copyright. Brompton ha invece sostenuto che le tre posizioni della bicicletta possono essere ottenute anche mediante forme diverse da quelle scelte dal suo creatore. Perciò, la sua forma può essere protetta dal diritto d'autore. Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo la legge belga, qualsiasi creazione può essere protetta secondo il diritto d'autore, se è espressa in una particolare forma ed è originale. La Corte ha citato la recente giurisprudenza della CGUE in materia di disegni e modelli (C-395/16, Doceram), in particolare sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002: per determinare se l'aspetto di un prodotto è dettato esclusivamente dalla sua funzione tecnica, si deve stabilire che sia esclusivamente la funzione tecnica a determinare tali caratteristiche. Il Tribunale ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

«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, occorre 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».*

La CGUE ha esaminato unitamente tali questioni, osservando che, in sostanza, la Corte belga ha chiesto se gli Artt. da 2 a 5 della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che la tutela del diritto d'autore ivi prevista si applichi ad un prodotto la cui forma è, almeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Secondo la giurisprudenza della CGUE, la nozione di "opera" (v. [Cofemel, C-683/17](#))

- 1) implica **un soggetto originale**, che sia la creazione intellettuale propria dell'autore, e
- 2) richiede **l'espressione di tale creazione**.

Per quanto riguarda la prima condizione, un soggetto può essere considerato originale, se riflette la personalità del suo autore, come espressione delle sue scelte libere e creative. A questo proposito, occorre tener presente che ***“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.”***

Per quanto riguarda la seconda condizione, il concetto di lavoro in Dir. 2001/29 implica necessariamente l'esistenza di un soggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività. 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.”***

Il rinvio riguarda la prima condizione. La CGUE ha concluso che, sebbene la forma della bicicletta Brompton appaia necessaria per ottenere un risultato tecnico (cioè che la bicicletta possa essere piegata in tre posizioni), essa può comunque essere considerata tutelabile come opera, a condizione che il giudice del rinvio si accerti dell'originalità dell'opera.

Al fine di stabilire se il prodotto rientri nell'ambito di applicazione della tutela del diritto d'autore, il giudice nazionale deve stabilire se, attraverso la scelta della forma, l'autore abbia espresso la sua creatività in modo originale, attraverso scelte libere e creative, e abbia progettato il prodotto in modo tale da riflettere la sua personalità.

La Corte ha evidenziato che, a tal proposito

- a) l'esistenza di altre possibili forme in grado di giungere allo stesso risultato tecnico non è determinante per valutare i fattori che hanno influenzato la scelta del creatore, e
- b) L'intenzione del presunto trasgressore è irrilevante ai fini di tale valutazione. Inoltre,
- c) L'esistenza di un brevetto può influenzare tale valutazione solo nella misura in cui permetta di rivelare le scelte fatte sulla forma del prodotto.