

QUANDO È L'EUIPO A DIMENTICARE IL DIRITTO D'AUTORE UE (DUE VOLTE)

CLAUDIO PEZZI

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La prima istanza: originalità “per certificato”; 3. La ricostruzione internazionale-privatistica; 4. Il Board: conclusione corretta, diritto UE assente; 5. Perché è un problema se lo fa l'EUIPO.

1. Premessa

Un recente contenzioso davanti all'EUIPO¹, sfociato prima (12/06/2024) in una decisione di rigetto della Divisione Annullamento e poi (5/05/2025) nella riforma da parte della Quarta Commissione di Ricorso sul caso del logo “CHUBBY GORILLA”, offre un esempio emblematico di come l'ufficio gestisca il cumulo tra tutele del marchio e del diritto d'autore. L'esito finale (riconoscimento della violazione del copyright da parte del marchio successivo) è probabilmente condivisibile, ma le premesse giuridiche di entrambe le decisioni destano forte perplessità.²

¹ EUIPO: European Union Intellectual Property Office.

²

https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/CCL_20240612_000061656_018170667

https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20250505_R1611_2024-4_018170667

2. La prima istanza: originalità “per certificato”

La Divisione Annullamento respinge la domanda di nullità pur riconoscendo che il logo “CHUBBY GORILLA” è stato regolarmente registrato presso lo US Copyright Office, richiamando le cessioni a catena e la certificazione USCO. Arriva però ad affermare che, ai sensi della legge statunitense, la registrazione implica che l’opera costituisce “oggetto tutelabile” e che la richiedente ha così dimostrato che si tratta di un’opera originale, validamente protetta ed “indiscutibile” negli USA.

Questo passaggio è doppiamente problematico:

- confonde la funzione (essenzialmente probatoria/formale) della registrazione USCO con una sorta di dichiarazione sostanziale di originalità da parte dell’ordinamento statunitense;³
- usa tale presunta “originalità per certificato” come base per proiettare automaticamente la protezione in Spagna, via Convenzione di Berna e principio di national treatment, senza mai misurarsi con la nozione autonoma di opera dell’UE né con i criteri di originalità elaborati dalla Corte di giustizia.

3. La ricostruzione internazionale-privatistica

Sia la Divisione Annullamento sia il Board ricordano che, in mancanza di un diritto d’autore “uniforme UE”, occorre guardare al diritto nazionale applicabile, nel caso di specie quello spagnolo, filtrato dalle regole della Convenzione di Berna

³ come recita l’art. 17 del Copyright Act statunitense (U.S. Code § 410, art 17 lettera c), la registrazione volontaria del copyright non costituisce un accertamento definitivo e insindacabile sull’esistenza di un’opera dell’ingegno dotata dei requisiti di tutelabilità; essa crea soltanto una presunzione (*prima facie evidence*) relativa di validità, superabile in giudizio: c) *In any judicial proceedings the certificate of a registration made before or within five years after first publication of the work shall constitute prima facie evidence of the validity of the copyright and of the facts stated in the certificate. The evidentiary weight to be accorded the certificate of a registration made thereafter shall be within the discretion of the court.*

e dell'Accordo TRIPS. La prima istanza sottolinea correttamente il principio di trattamento nazionale ex art. 5 Berna e richiama diffusamente gli articoli 10, 17, 21, 26 e 43 della Ley de Propiedad Intelectual spagnola sul concetto di opera, sui diritti esclusivi e sulla trasformazione.

Ma anche qui l'angolo visuale resta interamente nazional-internazionalistico:

- il “diritto anteriore” è costruito combinando certificato USCO + cessioni + rinvio alla legge spagnola, come se tutto il problema si resolvesse in un raccordo tra diritto USA, Convenzione di Berna e legge interna;
- manca completamente la consapevolezza che, in materia di opera e di originalità, la Spagna (come ogni Stato membro) non è un'isola, ma è vincolata ai parametri **armonizzati** dalle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

4. Il Board: conclusione corretta, diritto UE assente

La Quarta Commissione di Ricorso ribalta la decisione e riconosce che il marchio “ORGONIZZER” costituisce un adattamento/plagio del logo “CHUBBY GORILLA”, accogliendo la nullità per cumulo di tutele ex art. 60, par. 2, lett. c), EUTMR. Nel farlo, insiste però sul fatto che non esiste “un'armonizzazione completa” né “un diritto d'autore uniforme UE”, e costruisce l'intera motivazione esclusivamente sulla legge spagnola e sulla giurisprudenza nazionale in tema di plagio e trasformazione, senza neppure un cenno alla nozione autonoma di “opera” dell'UE.

Colpisce il silenzio su:

- il requisito dell'originalità intesa come espressione della **personalità** dell'autore attraverso scelte libere e creative, impresse in un risultato obiettivamente identificabile;

- la lunga serie di sentenze della Corte di giustizia (da Infopaq e Painer a Cofemel e Brompton e l'ultima Mio konektra) che hanno consolidato la nozione autonoma di opera;⁴
- il ruolo delle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE, che **armonizzano** aspetti essenziali del diritto d'autore e dell'enforcement, imponendo un minimo comune denominatore vincolante a tutti gli ordinamenti nazionali.

5. Perché è un problema se lo fa l'EUIPO

Che una parte o un giudice nazionale leggano il diritto d'autore in chiave prevalentemente interna è un rischio fisiologico; che lo faccia in modo sistematico un'autorità come l'EUIPO – e su questioni di principio come la nozione di opera, l'originalità e il cumulo delle tutele – è molto più grave. Il messaggio implicito è che il diritto d'autore resta “materia nazionale”, appena coordinata da Berna e TRIPS, mentre il diritto UE viene ridotto a mera cornice facoltativa, anziché a parametro obbligato di interpretazione.

Ne deriva un paradosso: in un caso in cui il cumulo marchio/copyright viene giustamente riconosciuto e il plagio del disegno-marchio viene sanzionato, l'argomentazione giuridica di entrambe le istanze sottovaluta proprio ciò che dovrebbe costituire il punto di partenza: il carattere autonomo e **armonizzato** della nozione di opera dell'ingegno nel diritto dell'Unione.

⁴ Corte di Giustizia sentenza 4 dicembre 2025, Mio konektra, nelle cause riunite C-580/23 e C-795/23; sentenza del 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17; sentenza del 10 dicembre 2011, Painer, C-145/10; sentenza 7 agosto 2018, Renckhoff, C-161/17.