

Caterina Sganga

**IL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO
NEL DIRITTO D'AUTORE
DIGITALE: UN PERICOLO
O UNA NECESSITÀ?**

Estratto



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

CATERINA SGANGA

IL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO NEL DIRITTO D'AUTORE DIGITALE: UN PERICOLO O UNA NECESSITÀ?

SOMMARIO: 1. Una breve premessa — 2. Il caso *Tom Kabinet*. — 3. Le fonti normative di riferimento. — 3.1. A livello internazionale. — 3.2. Nell'Unione Europea. — 4. Le coppie concettuali oggetto di dibattito. — 4.1. Vendita vs licenza. — 4.2. Diritto di distribuzione vs diritto di comunicazione/messa a disposizione del pubblico. — 4.3. Beni vs servizi. — 5. Dall'esaurimento materiale a quello digitale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. — 5.1. La dottrina dell'esaurimento comunitario tra libertà fondamentali e funzione essenziale del diritto d'autore. — 5.2. Le pronunce dirette o indirette in materia di esaurimento digitale: un quadro frammentato. — 5.3. Principi simili all'esaurimento oltre i confini del diritto di distribuzione? — 6. Perché il diritto d'autore ha bisogno dell'esaurimento digitale. — 6.1. Le ragioni giuridiche: dalla coerenza sistematica alla non-contraddittorietà teleologica. — 6.2. (Alcune) ragioni economiche: l'equivalenza funzionale dei mercati tradizionali e digitali rispetto alla necessità dell'esaurimento. — 7. Tre possibili soluzioni all'impasse. — 7.1. Aspettando Godot: la via legislativa all'introduzione dell'esaurimento digitale. — 7.2. Due possibili soluzioni giurisprudenziali. — 8. Conclusioni.

1. UNA BREVE PREMESSA.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sarà presto chiamata a decidere, questa volta in via probabilmente definitiva, se ed in che termini il principio dell'esaurimento possa trovare applicazione nella materia del diritto d'autore digitale. L'occasione viene dal recente rinvio pregiudiziale del *Rechtbank Den Haag* (Corte Distrettuale dell'Aja) nel dibattuto caso *Tom Kabinet*,¹ concernente la legittimità della vendita online non autorizzata di e-books “usati”, le cui questioni interpretative riprendono quasi pedissequamente i quesiti posti alla Corte nello storico

* Il presente contributo prende le mosse, sviluppandone e rielaborandone le idee, da C. SGANGA, *A plea for digital exhaustion in EU copyright law*, in JIPITEC, 2018, p. 211.

¹ *Rechtbank Den Haag, Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers contro Tom Kabinet Internet BV e altri*, C/09/492558/ HA ZA 15-827, 12 luglio 2017, NL:RBDHA:2017:7543, inviata nella

precedente *UsedSoft c. Oracle*,² che nel 2012 ha esteso il principio dell'esaurimento alla copie digitali di programmi per elaboratore, anche se commercializzate attraverso contratti di licenza e download, con un'originale interpretazione teleologica della Direttiva Software II.³ La portata rivoluzionaria della decisione ha condotto la dottrina ad interrogarsi sull'estendibilità dei suoi precetti a tutte le opere protette da diritto d'autore ex art. 4(2) InfoSoc,⁴ una via, questa, di più dubbia percorribilità in considerazione della relativa chiarezza con cui i considerando 28 e 29 InfoSoc e l'art. 6 del WIPO Copyright Treaty (WCT, direttamente vincolante per l'Unione⁵) sembrano limitare l'esaurimento alle sole copie materiali.⁶ Si tratta, a ben vedere, di un dilemma di metodologia interpretativa e politica del diritto, che vede l'esegesi letterale della norma opporsi ad una sua estensione alle opere dematerializzate, impedendo così la realizzazione degli obiettivi di bilanciamento e degli effetti sociali, economici e culturali del principio dell'esaurimento in un mercato — quello digitale — oramai dominante nella commercializzazione delle opere dell'ingegno.⁷

Originariamente introdotto al fine di contemperare gli interessi del proprietario del *corpus mechanicum* con le pretese del titolare

sua forma definitiva alla CGUE nel marzo 2018.

² C-128/11 *UsedSoft GmbH contro Oracle International Corp.*, EU:C:2012:407. Nella dottrina italiana v. P.R. CATENA, *Il caso "Oracle v. Google": tutelabilità e corretto utilizzo delle "Application Programming Interfaces"*, in *Cyberspazio e diritto*, 2017, p. 383; G. COLANGELO, *Abolire la proprietà intellettuale?*, in *Foro It.*, 2017, p. 353; A. DE FRANCESCHI, M. LEHMANN, *Data as Tradeable Commodity and New Measures for their Protection*, in *The Italian Law Journal*, 2015, p. 22; A. GERACI, *L'applicazione del principio di esaurimento nei contratti di licenza d'uso del software*, in *Dir. Ind.*, 2015, p. 447; F. MARRELLA, *La libera circolazione del software usato nel mercato interno e qualificazione contrattuale europea: alcune riflessioni sul caso Oracle*, in *Contr. impr. Europa*, 2015, p. 105; E. ROSATI, *Software usato ed esaurimento un approccio poco "soft" in UsedSoft*, in *Dir. aut.*, 2013, p. 1.

³ Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore (Direttiva Software II).

⁴ Direttiva 2001/29/EC del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (Direttiva InfoSoc).

⁵ WIPO Copyright Treaty, S. Treaty Doc. No. 105-17 (1997); 36 ILM 65 (1997), di cui l'Unione Europea è diretta firmataria. La Direttiva InfoSoc, che è l'intervento legislativo di implementazione del Trattato nell'Unione, deve quindi essere interpretata alla luce dello stesso, come affermato in più occasioni dalla CGUE sulla base del diciannovesimo considerando InfoSoc. V. esplicitamente, tra le prime, C-479/04, *Laserdisken ApS contro Kulturministeriet*, ECR I-08089, 2006, paragrafo 42.

⁶ E dello stesso avviso P. BRÄUTIGAM, *Second-Hand Software in Europe - Thoughts on the Three Questions of the German Federal Court of Justice Referred to the Court of Justice of the European Union*, in *Computer Law Review International*, 2001, pp. 1-2.

⁷ Si tratta di un punto enfatizzato con particolare forza da uno degli autori che hanno dedicato più tempo e sforzi di ricerca al tema. V. P. MEZEL, *Digital First Sale Doctrine Ante Portas - Exhaustion in the Online Environment*, in *JIPITEC*, 2015, pp. 55-56, e ancora in maggior dettaglio in ID., *Copyright Exhaustion. Law and Policy in the United States and the European Union*, Cambridge, 2018, pp. 139-148. In Italia v., tra tutti, G. SPEDICATO, *Online Exhaustion and the Boundaries of Interpretation*, in R. CASO, F. GIOVANELLA (a cura di), *Balancing Copyright Law in the Digital Age - Compa-*

dei diritti sul *corpus mystichum*, il principio ha presto assunto il ruolo di strumento di bilanciamento tra protezione del diritto d'autore e obiettivi di diffusione ed accessibilità economica dell'opera, stimolo all'innovazione ed allo sviluppo di mercati derivati e secondari, nonché tutela della concorrenza e di diritti e libertà confliggenti.⁸ La sua introduzione legislativa e giurisprudenziale non è stata oggetto di forti opposizioni da parte dei titolari dei diritti, in virtù del suo limitato impatto del mercato dell'usato sul mercato originale dell'opera,⁹ discendenti da un lato dalla consumabilità e deperibilità del supporto, la cui qualità ed il cui valore decrescono nel corso del tempo, e dall'altro dalla rivalità del suo possesso, che impedisce all'alienante di continuare a beneficiare dell'opera ceduta, mantenendo immutato il numero di copie circolanti e dei loro detentori.¹⁰ Nessuna questione è mai sorta, poi, sotto il profilo della sua qualificazione giuridica: la natura materiale del supporto e la sua commercializzazione per il tramite di contratti di compravendita, infatti, rendono agevole la definizione della fattispecie in termini di distribuzione e la distinzione tra supporto ed opera, e tra proprietà sul primo e diritto d'autore sulla seconda.¹¹

Ben al contrario, l'ambiente digitale presenta caratteristiche

rative Perspectives, Springer, Berlino-Heidelberg, 2015, pp. 43-45; ID., *L'esaurimento UE dei diritti*, in *AIDA*, 2016, p. 443; F. LA ROCCA, *L'esaurimento del diritto di distribuzione delle opere digitali*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, p. 210. Più in generale si vedano A. MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca-Galgano, art. 2575-2583, Bologna-Roma, 2008, p. 371; P. SAMMARCO, *Software e esaurimento del diritto*, in questa *Rivista*, 2012, p. 1033.

⁸ Il fenomeno è particolarmente visibile nell'evoluzione della *first sale doctrine*, che rappresenta l'equivalente statunitense del principio dell'esaurimento. Per una sintesi efficace della sua storia giurisprudenziale e legislativa, v. A. PERZANOWSKI, J. SCHULTZ, *Digital Exhaustion*, in *UCLA Law Review*, 2011, pp. 908 ss. Un percorso simile è tracciato dalla giurisprudenza CGUE in materia di esaurimento comunitario, che a partire dal 1974 ha rappresentato uno dei primi interventi armonizzatori delle allora Comunità Europee sui diritti d'autore nazionali. Il primo e più importante caso in materia è C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft GmbH contro Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG.*, ECR I-499, 1971. Per una panoramica commentata v. N. FENNELLY, *Rules and Exceptions: Freedom of Movement and Intellectual Property*

Rights in the European Union, in H.C. HANSEN, *International Intellectual Property Law & Policy*, Huntington, 2003, pp. 33-4 - 33-11.

⁹ Una simile comparazione, che condurrebbe all'esclusione dell'esaurimento digitale per via del suo impatto economico eccessivo sul mercato originale dell'opera, v. tra tutti A. WIEBE, *The economic perspective: exhaustion in the digital age*, in L. BENTLY, U. SUTHERSANEN E P. TORREMAN (a cura di), *Global Copyright Three Hundred Years Since the Statute of Anne, From 1709 to Cyberspace*, Cheltenham-Northampton, 2010, pp. 321 ss.

¹⁰ Ivi, p. 323, e similmente R.A. REESE, *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, in *Boston College Law Review*, 2002-200, pp. 59-60, che imputa all'opposta caratteristica del mondo digitale una funzione incentivante la pirateria.

¹¹ Il panorama dottrinale europeo offre pregevoli studi dedicati all'analisi degli ostacoli teorici posti dalle caratteristiche dell'ambiente digitale alla costruzione di un principio dell'esaurimento che possa applicarsi anche ai supporti immateriali. Per livello di dettaglio, completezza ed ampiezza di riferimenti bibliografici può farsi riferimento, accanto ai testi già citati nelle note precedenti, S. KARAPAPA, *Reconstructing copyright exhaustion in the online world*, in *IPQ*, 2014, p. 307.

che rendono più accidentata l'introduzione legislativa del principio.¹² L'impatto dell'esaurimento digitale sul mercato originale dell'opera è teoricamente più elevato poiché la copia non si deteriora nel tempo, mentre il suo possesso è in linea di principio non rivale per via della sua facile riproducibilità, assoluta somiglianza tra originale e copia, e difficoltà di accertare se l'alienante abbia effettivamente rimosso il file ceduto dai propri dispositivi. Risulta poi difficile per le corti applicare analogicamente le disposizioni in materia di esaurimento materiale ad una copia intangibile, commercializzata usualmente per il tramite di contratti di licenza: l'immaterialità del supporto ed il mancato trasferimento della proprietà sullo stesso comporta infatti una qualificazione della copia in termini di servizio (mentre l'esaurimento è limitato a copie-beni), e del suo trasferimento quale comunicazione al pubblico (mentre l'esaurimento è limitato alla distribuzione).¹³

Da qui discende, a ben vedere, la cauta distinzione tra copia materiale e copia immateriale operata a livello legislativo e dottrinale. Col tempo, tuttavia, la lettura rigida della dicotomia avrebbe causato effetti domino distorsivi in alcuni settori speciali della disciplina, frustrandone scopi e principi, se la CGUE non avesse deciso, come si vedrà, di scongiurarne il rischio per il tramite di interpretazioni evolutive della normativa vigente. Ne è esempio la lettura assiologicamente orientata dell'art. 4(2) InfoSoc ad opera di *UsedSoft*, dettata dalla volontà di evitare l'obsolescenza della norma e di consentirne la perdurante operatività quale strumento di bilanciamento tra istanze contrapposte.¹⁴ L'esclusione delle copie immateriali dall'ambito applicativo dell'art. 4(2) InfoSoc è invece frutto di un approccio strettamente positivistico, che sembra ignorare come tanto il WCT quanto la Direttiva InfoSoc, figli di un tempo in cui la dematerizzazione delle opere protette e lo sviluppo dei mercati digitali erano ancora embrionali e poco compresi nelle proprie implicazioni, siano parimenti anacronistici, disfunzionali e bisognosi di una nuova lettura. Tale divergenza di approcci e di metodi interpretativi ha ingenerato una progressiva dissonanza concettuale tra precedenti,¹⁵ giustificata attraverso l'utilizzo di argomenti sistematici *à la carte*, che hanno distinto la Direttiva InfoSoc da altre direttive

¹² In questo senso esplicitamente W. KERBER, *Exhaustion of Digital Goods: an Economic Perspective*, in *Zeitschrift fuer Geistiges Eigentum/Intellectual Property Journal*, 2016, pp. 153 ss.

¹³ V. la selezione di casi commentati da P. MEZEL, *Digital First Sale Doctrine Ante Portas*, cit., para 65-94, e relativa ampia bibliografia, con focus su Unione Europea e Stati Uniti.

¹⁴ Il caso è commentato sotto il profilo dei suoi effetti economici da A. RUBI-PUIG, *Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: a Law and Economics Approach to Oracle v UsedSoft*, in *JIPITEC*, 2013, p. 159.

¹⁵ Ivi, para 183 e ss.

settoriali e costruito un sistema in cui la prima resta una debole *lex generalis*, circondata da una pletora di *leges speciales* che derogano dalla limitazione dei termini “copia”, “oggetto” ed “originale” ai supporti materiali, e consentono così l'applicazione del principio dell'esaurimento anche alle copie digitali.

Lo scontro giurisprudenziale non è solo sincronico, ma anche diacronico: il rigetto dell'esaurimento digitale contraddice, infatti, i principi e le finalità che hanno giustificato l'introduzione da parte della CGUE dell'esaurimento comunitario.¹⁶ Nel rimanere ancorata ad una rigida interpretazione letterale delle fonti, la Corte sembra trascurare quanto, rispetto ai mercati più tradizionali, i titolari dei diritti su opere digitali siano ancora più in grado di bloccare lo sviluppo di mercati secondari, operare discriminazioni di prezzo tra diverse categorie di utenti, ritirare l'opera dal commercio, o controllarne accesso e modalità di fruizione, con l'utilizzo di misure tecnologiche di protezione che hanno elevato impatto sui diritti di proprietà e riservatezza degli acquirenti¹⁷ e sulla capacità di innovazione derivata da parte di futuri concorrenti.¹⁸ Lo squilibrio tra libertà di circolazione dei beni, concorrenza e diritto d'autore in favore di quest'ultimo, che giustificerebbe l'utilizzo correttivo del principio dell'esaurimento in linea con la giurisprudenza CGUE, non sembra tuttavia rientrare fra le considerazioni della Corte nell'interpretazione dell'art. 4(2) InfoSoc. Tale ritrosia appare ancora più inspiegabile sol che si osservi, come si avrà modo di fare in seguito, quanto teorie dai contenuti molto vicini a quelli dell'esaurimento siano invece pacificamente utilizzate nella costruzione giurisprudenziale di altre dottrine quali, fra tutte, quelle deputate alla definizione dei confini del diritto di comunicazione al pubblico ex art. 3 InfoSoc.¹⁹

Dottrina maggioritaria ritiene che la questione non possa essere affrontata che con una riforma legislativa, tanto per gli insuperabili ostacoli posti dal testo dell'art. 4 InfoSoc quanto in considerazione dei potenziali effetti economici dell'esaurimento digitale, la cui entità richiederebbe attente valutazioni di politica del

¹⁶ Sul punto si avrà modo di intervenire più ampiamente in seguito, al paragrafo 3.1.

¹⁷ Cfr. A. PERZANOWSKI-J. SCHULTZ, cit., pp. 906-907 ss., e già in precedenza J. COHEN, *The Right to Read Anonymously: A Closer Look at Copyright Management in Cyberspace*, in *Conn L Rev*, 1996, p. 981, che analizza la vasta gamma di effetti creati dalla perdita dell'anonimato nell'accesso ai contenuti protetti.

¹⁸ V., ampiamente, A. PERZANOWSKI-J. SCHULTZ, cit., pp. 907 ss., nonché A. WIEBE, cit., pp. 330 e ss.

¹⁹ V. infra, paragrafo 3.3. L'argomento è ripreso, con abbondanza di esempi, da V.L. BENABOU, *Digital Exhaustion of Copyright in the EU or Shall We Cease Being so Schizophrenic?*, in I.A. STAMATOUDI (a cura di), *New Developments in EU and International Copyright Law*, L'Aja, 2016, pp. 351-378.

diritto.²⁰ Il legislatore europeo, tuttavia, sembra poco intenzionato ad intervenire sul tema nel breve periodo. Dopo una meteorica apparizione nel testo della consultazione pubblica lanciata dalla Commissione sulla modernizzazione della normativa europea sul copyright,²¹ la problematica è scomparsa dai successivi documenti preparatori, rimanendo significativamente esclusa anche dall'Agenda per il Mercato Unico Digitale, nonostante l'importanza ivi rivestita dallo scambio transfrontaliero di contenuti digitali, su cui l'operatività dell'esaurimento potrebbe avere effetti positivi di rilievo.²² In attesa di una soluzione legislativa, la contraddittorietà dei precedenti giurisprudenziali sta però incidendo negativamente sulla coerenza sistematica e sugli equilibri del diritto d'autore europeo, impedendo la realizzazione di alcuni tra i suoi più importanti obiettivi economici, sociali e culturali. In risposta a tale fenomeno, un ponderato intervento giurisprudenziale si rivela quantomai necessario.

Dopo una breve sintesi delle questioni affrontate nel caso *Tom Kabinet*, le prossime pagine offriranno un commento analitico delle fonti legislative coinvolte nel dibattito e delle posizioni dottrinali in materia, con particolare attenzione alle più rilevanti questioni definitorie; seguirà l'analisi della giurisprudenza CGUE dalla nascita dell'esaurimento comunitario ai contraddittori casi che hanno toccato indirettamente la materia dell'esaurimento digitale o hanno applicato principi simili a quelli ispiranti la dottrina dell'esaurimento in altri settori della disciplina. Ampio spazio sarà dedicato all'illustrazione delle principali ragioni giuridiche ed economiche supportanti l'introduzione del principio in ambiente digitale, per concludere con una panoramica degli sporadici riferimenti alla problematica nei più recenti documenti della Commissione europea, e con la formulazione di (i) una proposta concreta di riforma legislativa finalizzata all'introdu-

²⁰ Accanto a P. MEZEL, ult. cit., para 182, 191, 195, che nota, tuttavia, come non siano mancati tentativi, malamente falliti, di riforma legislativa, si veda anche E. ROSATI, *Online copyright exhaustion in a post-Allposters world*, in JIPLP, 2015, pp. 680-681. Di contrario avviso è invece S. KARAPAPA, cit., p. 309, che vede margini di flessibilità nelle fonti normative vigenti.

²¹ Il riferimento va a Commissione Europea, *Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules*, disponibile sul sito <http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document_en.pdf>, pp. 13-14, ed il seguente *Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules*, <<http://ec.europa.eu/>

[internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf)>, pp. 20-22, che riporta e commenta le risposte alla consultazione.

²² Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, COM(2015) 192 final, p. 3, che menziona quale secondo pilastro della strategia "migliorare l'accesso online in tutta Europa per i consumatori e le imprese", che richiede "un'azione immediata per abbattere le barriere che bloccano l'attività online attraverso le frontiere", tra cui naturalmente le divergenze legislative in materia di diritto d'autore.

zione del principio o, in sua mancanza, (ii) due possibili opzioni interpretative a disposizione della CGUE per colmare la lacuna normativa e rimediare alle più evidenti distorsioni sistematiche che ne sono conseguite.

2. IL CASO *TOM KABINET*.

Tom Kabinet nasce nel 2014 come piattaforma specializzata nell'intermediazione per la vendita tra consumatori di e-books "usati" ad un prezzo liberamente determinato dall'offerente. I files, che dovevano essere rimossi dai dispositivi del venditore una volta alienati, venivano validati e provvisti di *watermarks* per garantirne la tracciabilità e prevenire riproduzioni illecite e vendite multiple, mentre ai titolari dei diritti era messo a disposizione un sistema di *notice-and-take-down* per chiedere la rimozione di contenuti illeciti.

La piattaforma fu citata per la prima volta in giudizio dinanzi alla Corte Distrettuale di Amsterdam dall'Associazione degli Editori (*Nederlands Uitgeversverbond* (NUV)) e dal Gruppo Generale degli Editori (*Groep Algemene Uitgevers* (GAU)) olandese. Nel rigettare la richiesta di provvedimento cautelare diretta a fermare le operazioni del sito,²³ la corte di prima istanza enfatizzò l'estrema incertezza interpretativa riguardante l'applicabilità della dottrina *UsedSoft* alle copie digitali. La decisione fu successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Amsterdam,²⁴ che si spinse tuttavia sino ad offrire un'interpretazione estensiva dell'art. 4(2) InfoSoc basata sul §62 della decisione *UsedSoft*, che aveva prescritto di limitare l'operatività dell'esaurimento solo ove necessario a proteggere l'oggetto specifico del diritto d'autore ed a realizzarne la funzione essenziale.²⁵

In risposta a tali attacchi, Tom Kabinet ha nel tempo modificato il proprio modello di business, optando per la commercializzazione diretta degli e-books usati ai soli suoi membri, ed un'acquisizione dei files o tramite donazione degli utenti o da rivenditori selezionati, con la possibilità per gli acquirenti di rivendere il proprio e-book usato a Tom Kabinet in cambio di crediti da utilizzare in operazioni successive.²⁶ Nonostante le correzioni in corso d'opera, la piattaforma è stata nuovamente citata in giudizio da NUV e GAU, questa volta dinanzi alla Corte Distrettuale dell'Aja, per violazione dei diritti esclusivi di riproduzione e

²³ Rechtbank Amsterdam, *Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet Internet BV et al*, C/13/567567/KG ZA 14-795 SP/MV (1 luglio 2014), NL:RBAMS:2014:4360.

²⁴ Gerechtshof Amsterdam, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene*

Uitgevers contro Tom Kabinet, Case 200.154.572/01 SKG (20 gennaio 2015), NL:GHAMS:2015:66.

²⁵ Ivi, paragrafi 5.3-4.

²⁶ I termini di utilizzo del sito sono disponibili su <<https://www.tomkabinet.nl/en/conditions/>>.

comunicazione al pubblico. Anche in questo caso la risposta del giudicante è stata negativa, ma con argomenti e conclusioni differenti. La Corte ha infatti negato la qualificazione degli e-books quale software e la conseguente applicazione diretta di *UsedSoft*,²⁷ ed escluso che per il numero ridotto dei suoi membri l'attività di Tom Kabinet si potesse configurare come comunicazione al pubblico,²⁸ e che sulla piattaforma gravasse l'onere di verificare la cancellazione dell'e-book da parte del venditore dopo l'alienazione.²⁹ I giudici di prima istanza dell'Aja, tuttavia, hanno ritenuto opportuno specificare come la licenza d'uso di un e-book per un periodo di tempo indeterminato e dietro un corrispettivo corrispondente al valore della copia debba ritenersi equivalente ad un trasferimento della sua proprietà,³⁰ e come l'applicazione dell'art. 4(2) InfoSoc alle copie intangibili sia resa necessaria dal principio di parità di trattamento, in considerazione dell'equivalenza funzionale tra copie materiali e copie digitali.³¹ Giudicando dubbia l'applicabilità della dottrina *UsedSoft* a tutte le opere protette da diritto d'autore, la Corte ha così deciso di richiedere l'intervento interpretativo della CGUE, con un rinvio finalizzato nel marzo 2018.

Alla massima corte europea è ora chiesto di stabilire (i) se il diritto di distribuzione ed il suo esaurimento *ex art. 4* InfoSoc si estendano anche alla messa a disposizione del pubblico del file via download, per un periodo indeterminato e ad un prezzo corrispondente al valore economico della copia dell'opera; (ii) se ed a quali condizioni il trasferimento di una copia ottenuta lecitamente implichi anche l'autorizzazione ad effettuare le riproduzioni ne-

²⁷ Rechtbank Den Haag, *Tom Kabinet*, cit., paragrafi 5.6-5.10.

²⁸ Ivi, paragrafi 5.11-5.17.

²⁹ Ivi, paragrafi 5.22. La Corte ha in questo modo implicitamente preso posizione in merito alla questione dell'onere della prova della cancellazione del file, lasciata indefinita da *UsedSoft* e la sua progenie, tra cui C-166/15, *Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs contro Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra e Microsoft Corp.*, EU:C:2016:762, in questa *Rivista*, 2016, p. 122. Resta invece aperta la questione della legittimità della riproduzione necessaria al trasferimento del file da alienante ad acquirente (paragrafi 5.20-5.2), dipendente dalla possibilità o meno per il donante/alienante di fare affidamento sull'esaurimento del diritto di distribuzione, che ai sensi della dottrina *UsedSoft* avrebbe reso possibile ogni atto di riproduzione necessario al trasferimento della copia al legittimo acquirente. Solo il permanere della copia sul catalogo di Tom Kabinet dopo la

sua vendita è giudicato in violazione del diritto di riproduzione *ex art. 2* InfoSoc (paragrafo 5.22).

³⁰ Ivi, paragrafi 5.26-5.27. Sulla stessa linea si è posta anche la Corte di Appello di Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam, cit., paragrafo 3.5.2), che ha rigettato l'argomento attoreo che sottolineava come i prezzi degli e-books fossero in media del 50% inferiori a quelli dei libri stampati, e come ciò dipendesse dal fatto che i costi di produzione e distribuzione delle copie digitali erano anche più bassi di quelli delle copie stampate.

³¹ La Corte ha superato anche in questo caso le obiezioni degli attori, che avevano sottolineato le differenze tra copie materiali ed immateriali, ed in particolar modo il fatto che le prime fossero soggette a deperimento per l'uso ed offerte in diversi formati, mentre le seconde non fossero consumabili e di solito commercializzate con funzioni aggiuntive (testo ricercabile, *text-to-speech* ecc.). Ivi, paragrafo 5.35.

cessarie all'utilizzo legittimo della stessa (art. 2 InfoSoc); (iii) se l'art. 5 InfoSoc autorizzi in ogni caso la riproduzione della copia ottenuta lecitamente, una volta esaurito il diritto di distribuzione.

3. LA FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO.

3.1. A livello internazionale.

Né la Convenzione di Berna né l'Accordo TRIPs intervengono sull'esaurimento, lasciando liberi gli stati contraenti di determinarne ambito applicativo e requisiti.³² La prima apparizione del principio a livello internazionale, insieme con il diritto di distribuzione, è nei due WIPO Internet Treaties (art. 6(2) WCT e art. 8(2) WPPT),³³ che con un linguaggio identico statuiscono come “[n]essuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l'esaurimento del diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'opera originale o di una copia della stessa con il consenso dell'autore”.³⁴ Se i legislatori nazionali sono quindi liberi di regolare l'esaurimento del diritto di distribuzione senza soggiacere a limitazioni,³⁵ resta per loro l'obbligo di fissare quali requisiti minimi per l'operatività del principio la prima vendita o il primo trasferimento di proprietà della copia.³⁶ L'ambito applicativo di applicazione dell'esaurimento è chiarito dall'*Agreed Statement* sugli artt. 6 (distribuzione) e 7 (noleggio) del WCT, che

³² Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C dell'Accordo di Marrakesh di costituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, 15 aprile 1994, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994) (Accordo TRIPS), art. 6. Non tutti i futuri Stati membri dell'OMC, infatti, regolavano all'epoca l'esaurimento, e non vi era consenso sulla sua natura nazionale, regionale o internazionale. Sul punto v. M. FICSOR, *The Law of Copyright and the Internet. The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford, 2002, pp. 153-155.

³³ Ivi, pp. 210-226. Alcuni aspetti del diritto di distribuzione erano già stati regolati dalla Convenzione di Berna. Cfr. B. RICKETSON, J.C. GINSBURG, *International Copyrights and Neighboring Rights. Berne Convention and Beyond*, Oxford, pp. 660 ss.

³⁴ La traduzione italiana non ufficiale è tratta da L.C. UBERTAZZI, P. GALLI, F. SANNA, *Codice del diritto d'autore. Editio maior*, disponibile su <http://www.ubertazzi.it/publicazioni/>

codice-del-diritto-d'autore/#trattatiwipo. La versione originale dell'art. 6(2) WCT recita: “Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author”. L'art. 8(2) WPPT statuisce invece “Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the authorization of the performer”.

³⁵ Quali, tra tutti, il *three-step-test*. V. la simile posizione di P. MEZEL, cit. para 18, ed allo stesso modo S. VON LEWINSKI, *International Copyright Law and Policy*, Oxford, 2008, para 17.65.

³⁶ Cfr. anche J. REINBOTHE, S. VON LEWINSKI, *The WIPO Treaties on Copyright. A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP*, Oxford, 2015, p. 87.

specifica come nelle due disposizioni i termini “copie” e “originali e copie” debbano intendersi come riferiti alle sole “*copie fissate che possono essere immesse in circolazione quali oggetti tangibili*”.³⁷

Il linguaggio ambiguo utilizzato dallo *Statement* ha portato la dottrina a dividersi tra coloro i quali vi leggono la chiara esclusione dell'esaurimento in caso di copie digitali³⁸ e coloro i quali ritengono, invece, che il “che possono” debba intendersi quale mera richiesta della potenzialità di fissazione dell'opera su supporto tangibile.³⁹ Il dilemma interpretativo ha avuto poca rilevanza fintanto che i modi e le forme della commercializzazione tradizionale e di quella online sono rimaste ben distinte, con un diritto di distribuzione che copriva la circolazione di originali e copie nel mondo materiale, ed un diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico riferito ai casi in cui l'opera veniva trasmessa su richiesta dell'utente (messa a disposizione) o per iniziativa e determinazione del titolare del diritto (comunicazione), senza che il primo ne acquistasse il possesso fisico.⁴⁰ La situazione si è tuttavia complicata con l'emergere di fenomeni ibridi come il trasferimento permanente di file via internet, le cui caratteristiche sono funzionalmente più vicine a quelle di una vendita materiale, e quindi di una distribuzione, che a quelle di una trasmissione dematerializzata dell'opera, ossia di una comunicazione o messa a disposizione del pubblico, pur avendo ad oggetto un'opera intangibile.⁴¹ A ben vedere, distinguere i due diritti sulla base della natura del supporto aveva certo rappresentato la più semplice e celere soluzione ai dilemmi classificatori sollevati dalla rivoluzione digitale, ma senza dubbio non la più lungimirante.

3.2. *Nell'Unione Europea.*

Il principio dell'esaurimento comunitario trova origine nella

³⁷ Il testo, richiamato anche in nota alle due disposizioni del WCT e WPPT, si trova in originale su *Agreed Statements concerning the WIPO Copyright Treaty, adopted by the Diplomatic Conference of December 20, 1996, Concerning Articles 6 and 7*, disponibile su http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295456, tradotto in francese ed italiano da L.C. UBERTAZZI, P. GALLI, F. SANNA, cit., pp. 505 ss.

³⁸ Si tratta di dottrina maggioritaria. Tra tutti, può farsi riferimento all'elaborata posizione di JAL STERLING, *World Copyright Law*, Londra, 2015, pp. 574 ss., e relativi riferimenti bibliografici.

³⁹ Tra i più recenti contributi in tal

senso può farsi riferimento a F. RUFFLER, *Is Trading in Used Software an Infringement of Copyright? The Perspective of European law*, in *European Intellectual Property Review*, 2007, 380, e relativa bibliografia; v. inoltre G. SPEDICATO, *L'esaurimento UE dei diritti*, in AIDA, 2016, p. 451.

⁴⁰ Il fenomeno storico-tecnologico assume ruolo centrale per P. MEZEI, cit., paras 21-22, che fa riferimento anche alle definizioni offerte da M. FICSOR, cit., pp. 205-206 e 249-250. V. già M. RICOLFI, *Comunicazione al pubblico e distribuzione*, [2002] AIDA 72, p. 77.

⁴¹ Sul punto si veda la dottrina richiamata infra, paragrafo 3.2.2.

giurisprudenza CGUE degli anni Settanta del secolo scorso, che vi fa ricorso al fine di tutelare la libera circolazione dei beni ed il corretto funzionamento del mercato interno contro le indebite frammentazioni causate dall'esercizio territorialmente limitato di privative autoree nazionali.⁴² La chiarezza dei precedenti giurisprudenziali porta la Commissione ad escludere già nel 1988 la necessità di intervenire a livello legislativo per regolare la fattispecie,⁴³ specificandone comunque l'applicazione ai soli supporti tangibili, con esclusione dei servizi.⁴⁴ La distinzione tra diritti economici esclusivi basata sulle modalità di sfruttamento dell'opera — compravendita o prestazione di servizi — viene seguita anche dalla Direttiva Software I nel 1991 e dalla Direttiva sui diritti di noleggio e prestito (Noleggio I) del 1992,⁴⁵ che introducono per la prima volta la nozione di esaurimento, escludendone l'operatività in caso di noleggio, ma senza ulteriori indicazioni né riferimenti alla necessaria natura materiale del supporto,⁴⁶ eccezione fatta, in maniera indiretta, per la non applicazione del principio in caso di comunicazione al pubblico dell'opera (art. 3(3) Software I).

Un primo riferimento alla dicotomia materiale-immateriale viene dal report della Commissione sull'implementazione della Direttiva Software I, che sottolinea come l'esaurimento “*si applica solo alla vendita di copie, id est beni*” ma non alla “*fornitura di opere per il tramite di servizi online*”,⁴⁷ e dal *Follow-up* al Libro Verde sul diritto d'autore nella società dell'informazione, che vi aggiunge la definizione di ogni sfruttamento online dell'opera quale servizio.⁴⁸ In ossequio allo stesso principio, la Direttiva Database del 1996⁴⁹ aggiunge la non applicazione dell'esaurimento in caso di riutilizzazione di materiale estratto da database trasmessi e

⁴² V. infra, paragrafo 3.1. Tra tutti v. l'ampia ricostruzione di D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, pp. 62 ss.

⁴³ Commissione Europea, *Libro Verde sul diritto d'autore e le sfide della tecnologia*, COM (1988) 172 final.

⁴⁴ Ad esempio il noleggio. Ivi, paragrafo 4.10.5, con riferimento ai casi C-62/79, *SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision*, Coditel, e altri contro *Ciné Vog Films* e altri (Coditel I), ECR I-0881, 1980; C-262/81, *Coditel contro CinéVog Films II* (Coditel II), ECR I-3381, 1982 ed all'industria audiovisiva.

⁴⁵ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Direttiva Software I); Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, con-

cernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (Direttiva Noleggio I).

⁴⁶ Art. 4(c), Direttiva Software I; Art. 1(4), Direttiva Noleggio I.

⁴⁷ Commissione Europea, *Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sul recepimento e gli effetti della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, COM(2000) 199 final, p. 17.

⁴⁸ Commissione Europea, *Follow-up al Libro Verde su diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione*, COM(96) 568 final, p. 19.

⁴⁹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 sulla protezione giuridica delle banche dati (Direttiva Database), art. 5(c).

utilizzati online.⁵⁰ Sempre in continuità con i precedenti, con la Direttiva InfoSoc il legislatore europeo non ha solamente implementato il WCT seguendone pedissequamente la definizione di distribuzione e suo esaurimento (art. 4), ma ha incorporato le indicazioni dell'*Agreed Statement* includendo nel suo ventottesimo considerando⁵¹ la limitazione del principio alle copie tangibili, ed è andato al di là dei propri obblighi internazionali escludendo anche i servizi e ogni copia risultante dall'utilizzo di servizi online (ventinovesimo considerando⁵²). Non vi è traccia, tuttavia, di indicazioni utili a definire l'ambito d'applicazione dell'art. 4 InfoSoc e delineare i suoi confini rispetto agli altri diritti esclusivi armonizzati dalla Direttiva, ed *in primis* rispetto al diritto di comunicazione al pubblico.

Poiché InfoSoc è una direttiva di piena (o massima) armonizzazione,⁵³ la sua entrata in vigore ha escluso l'applicazione orizzontale delle disposizioni dei trattati nei settori ove il suo intervento ha già introdotto misure "*necessarie al raggiungimento dello specifico obiettivo che sarebbe perseguito attraverso l'applicazione*" di tali norme.⁵⁴ Dovrebbe pertanto escludersi la possibilità di un'applicazione diretta dell'art. 36 TFUE, come accaduto nel caso dell'esaurimento comunitario, al fine di proce-

⁵⁰ Ivi, quarantatreesimo considerando. Si aggiunge al trentatreesimo considerando che "considerando che il problema dell'esaurimento del diritto di distribuzione non sussiste nel caso di banche di dati in linea, che rientrano nel settore delle prestazioni di servizi; che ciò si applica anche in caso di copia materiale di una simile banca di dati fatta dall'utente del servizio con il consenso del titolare del diritto; che, contrariamente al caso dei CD-ROM o dei CD-i, per i quali la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, e più specificamente in una merce, ciascuna prestazione in linea è in effetti un atto che dovrà essere soggetto ad autorizzazione qualora il diritto d'autore lo preveda".

⁵¹ "La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile".

⁵² "La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la pro-

prietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono."

⁵³ Come ribadito dalla CGUE, proprio in materia di ambito di applicazione territoriale dell'esaurimento, dal caso *Laserdisken*, cit. ("Dai termini del combinato disposto dell'art. 4, n. 2, della direttiva 2001/29 e del ventottesimo 'considerando' di tale direttiva, risulta chiaramente che la detta disposizione non lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere una regola di esaurimento diversa da quella dell'esaurimento nella Comunità" (§ 24), dal momento che "Tale interpretazione è, per di più, l'unica pienamente atta a realizzare la finalità della direttiva 2001/29, che è, secondo il suo primo 'considerando', quella di salvaguardare il funzionamento del mercato interno." (§ 26)).

⁵⁴ Il principio è esplicitato per la prima volta in C-1/96, *The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food*, ECR I-01281, 1998. Per un'analisi critica v. A. ZOPPINI, *Il diritto privato e le libertà fondamentali dell'Unione Europea (principi e problemi della Drittwirkung nel mercato unico)*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 712; A. RUGGERI, *Effetti diretti delle norme eurolunitarie e Costituzione*, in *Rivista AIC*, 2015, p. 23.

dere ad un'interpretazione adeguatrice dell'art. 4 InfoSoc, fin tanto che non si provi che la soluzione offerta dalla disposizione non sia sufficiente a perseguire gli obiettivi del Trattato ad essa sottesi. Tale conclusione è di particolare rilevanza, dal momento che un'interpretazione letterale del WCT e della Direttiva InfoSoc non lasciano dubbi quanto ai confini dell'esaurimento, mentre, come dimostrato da *UsedSoft* e dal recente rinvio pregiudiziale in *Tom Kabinet*, i diversi risultati a cui si perviene attraverso un'interpretazione teleologica e sistematica di coppie concettuali quali vendita e licenza, bene e servizio e distribuzione e comunicazione/messa a disposizione del pubblico, giustificata dal perseguimento degli obiettivi del Trattato, può mutare la risposta al quesito dell'ammissibilità dell'esaurimento digitale nel diritto d'autore europeo.

4. LE COPPIE CONCETTUALI OGGETTO DI DIBATTITO.

4.1. *Vendita vs licenza.*

La prima distinzione concettuale rilevante ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione dell'esaurimento risiede nella dicotomia vendita-licenza, di importanza centrale dal momento che uno dei requisiti fondamentali del principio è la prima distribuzione autorizzata della copia, ossia la sua "vendita o (...) altro trasferimento di proprietà". Non è un caso che al fine di aggirare l'applicazione dell'esaurimento sia divenuta pratica comune tra i titolari di diritti quella di commercializzare le opere protette tramite contratto di licenza, poiché (i) essa non comporta il trasferimento della proprietà, ma una mera e variamente limitata autorizzazione all'uso dell'opera protetta per un periodo limitato o illimitato di tempo, con riserva di proprietà, e (ii) il suo oggetto è generalmente qualificato come servizio e non come bene.⁵⁵

La CGUE si è pronunciata sulla questione in *UsedSoft*, con due importanti contributi. Il primo e più rilevante è la definizione della nozione di vendita quale concetto autonomo di diritto europeo, da interpretarsi uniformemente all'interno dell'Unione al fine di scongiurare gli effetti negativi che letture divergenti po-

⁵⁵ Le stesse osservazioni si ritrovano anche in P. MEZEL, cit., para 98. I rischi posti dall'aggiornamento contrattuale del principio dell'esaurimento in ambiente digitale sono ben illustrate da J.P. LIU, *Owning Digital Copies: Copyright Law and the Incidents of Copy Ownership*, in William and Mary LR, 2001, p. 1245; R.A. REESE, cit., pp. 581, 614; A. PERZANOWSKI-J. SCHULTZ, cit., pp. 901-907; B.W. CARVER, *Why License Agreements Do Not Control Copy Ow-*

nership: First Sales and Essential Copies, in Berkeley Tech LJ, 2010, p. 1887. Simili osservazioni si ritrovano negli Stati Uniti in documenti ufficiali come US Department of Commerce, *Report to Congress: Study Examining 17 U.S.C. Sections 109 and 117 Pursuant to Section 104 of the Digital Millennium Copyright Act* (21 marzo 2001), disponibile su http://www.copyright.gov/reports/studies/dmca/dmca_study.html.

trebbero avere sul funzionamento del mercato interno,⁵⁶ e da intendersi quale *“accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o immateriale ad esso appartenente”*.⁵⁷ Il secondo è l’affermazione della necessità di una lettura funzionale dei contratti al fine di assicurarne la corretta qualificazione, e di conseguenza una più precisa applicazione della normativa vigente, la sua perdurante effettività ed il raggiungimento dei suoi obiettivi. Più concretamente, la Corte ha statuito che una licenza d’uso del programma illimitata e perpetua *“a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui questi è proprietario”*⁵⁸ debba intendersi quale atto giuridicamente ed economicamente equivalente al trasferimento del diritto di proprietà sulla copia, ossia ad una vendita, indipendentemente dal supporto veicolante l’opera.⁵⁹ In linea con le conclusioni dell’Avvocato Generale (AG) Bot, la CGUE ha giustificato la scelta esegetica sostenendo come un’interpretazione restrittiva della norma avrebbe escluso dall’ambito di applicazione dell’esaurimento forme di commercializzazione del prodotto aventi caratteristiche analoghe alla vendita, minando così l’effettività del principio e consentendo ai titolari dei diritti di aggirarlo attraverso la semplice denominazione del contratto quale *“licenza”*, senza riguardo alla sua causa.⁶⁰ Il risultato ultimo di tale operazione sarebbe stato il controllo indebito dei mercati secondari, con una limitazione di concorrenza e libertà fondamentali oltre quanto necessario ad ottenere una remunerazione adeguata, e dunque a proteggere l’oggetto specifico del diritto d’autore.⁶¹

Sotto un profilo letterale e sistematico, non vi è nulla che impedisca di estendere le stesse considerazioni ad altre opere in formato digitale. Come la Direttiva Software II, anche la Direttiva

⁵⁶ *UsedSoft*, cit., paragrafi 40-41, con una conclusione basata sul fatto che la Direttiva Software II non fa rinvio alle leggi nazionali per definire la nozione, mentre il suo preambolo identifica tra i suoi scopi quello di rimuovere le differenze tra le legislazioni degli Stati Membri che hanno effetti avversi sul funzionamento del mercato interno (quarto e quinto considerando).

⁵⁷ Ivi, paragrafo 42.

⁵⁸ Ivi, paragrafo 45.

⁵⁹ Ivi, paragrafi 45-47. La Corte ha inoltre ritenuto che il download di una copia del software e la conclusione del relativo contratto di licenza di utilizzazione dovessero considerarsi *“un tutt’uno indivisibile”* ai fini della loro qualificazione giuridica poi-

ché mutualmente indispensabili per la realizzazione dell’operazione commerciale (paragrafo 44).

⁶⁰ Ivi, paragrafo 49.

⁶¹ Ivi, paragrafo 63, con riferimento ai casi riuniti C-403/08, *Football Association Premier League Ltd e altri contro QC Leisure e altri* e C-429/08, *Karen Murphy contro Media Protection Services Ltd*, ECR I-09083, 2011 (FAPL), paragrafi 105-106, in questa Rivista, 2011, p. 743. Nella dottrina italiana v. M. CISTARIO, *Restrizioni territoriali negli accordi di licenza esclusiva e diritto d’autore*, in *Dir. ind.*, 2015, p. 23; A. GIANNACCARI, *News of the world: legge di Murphy e diritti TV alla Corte di Giustizia*, in *Merc. conc. regole*, 2011, p. 481.

InfoSoc menziona la nozione di vendita senza fare rinvio alle legislazioni nazionali e indica la rimozione degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno tra gli scopi dell'armonizzazione.⁶² Allo stesso modo, i considerando di entrambe le Direttive sottolineano l'esigenza di un equo bilanciamento tra diritto d'autore, diritti confliggenti e raggiungimento degli obiettivi del Trattato.⁶³ Tali elementi suggerirebbero non solo la possibilità, quanto piuttosto la necessità di adottare la lettura funzionale proposta da *UsedSoft* anche per le licenze aventi ad oggetto opere riconducibili all'ambito applicativo della Direttiva InfoSoc, al fine di evitare la frustrazione degli obiettivi di bilanciamento sottesi al suo art. 4. A dispetto della linearità di tale interpretazione sistematica, alcuni dei (pochi) casi nazionali che si sono fino ad oggi pronunciati in materia di esaurimento digitale ne hanno tuttavia escluso l'ammissibilità, qualificando le Direttive Software I e II come *leges speciales*, e rifiutandosi conseguentemente di seguire la dottrina *UsedSoft* nell'interpretazione dell'art. 4(2) InfoSoc e nella qualificazione giuridica di licenze analoghe a quelle utilizzate da Oracle, ma aventi ad oggetto altre tipologie di opere.⁶⁴

4.2. *Diritto di distribuzione vs diritto di comunicazione/messa a disposizione del pubblico.*

La seconda distinzione concettuale centrale nel dibattito sull'esaurimento digitale è quella tra atti di distribuzione (art. 4 InfoSoc) e atti di comunicazione o messa a disposizione del pubblico (art. 3 InfoSoc), dal momento che l'operatività del principio è ammessa per i primi ma non per i secondi. Anche qui il riferimento più importante nella giurisprudenza CGUE viene da *UsedSoft*, la cui risposta è però molto più ambigua e frammentaria.

Per negare che il download di una copia del software costituisca un atto di comunicazione al pubblico, la Corte fa infatti diretto ed immediato affidamento alla qualificazione della Direttiva Software II in termini di *lex specialis*, così da poter escludere l'applicazione dell'art. 3 InfoSoc e definire invece il trasferimento del programma quale distribuzione (art. 4 Software II), indipendentemente dalla natura del supporto.⁶⁵ Solo in seconda battuta

⁶² Direttiva Infosoc, primo e terzo considerando.

⁶³ Direttiva Software II, diciassettesimo considerando; Direttiva InfoSoc, trentunesimo considerando.

⁶⁴ L'analisi ed il commento di tali precedenti richiederebbe trattazione autonoma. Per una prima panoramica dei più

importanti interventi, con enfasi sulle produttive corti tedesche, v. M. SAVIČ, *The Legality of Resale of Digital Content after UsedSoft in Subsequent German and CJEU Case Law*, in *European Intellectual Property Review*, 2015, p. 414.

⁶⁵ L'assunto è tutto fuorché pacifico: la Direttiva Software II, infatti, non regola-

viene chiarito come ai sensi dell'art. 6(1) WCT, da cui originano gli artt. 3 e 4 InfoSoc, la distinzione tra distribuzione e comunicazione al pubblico debba fondarsi solo sul tipo di trasferimento ed uso dell'opera e non sulla natura materiale o immateriale della copia,⁶⁶ per cui è da escludere che un trasferimento della copia comportante il suo passaggio di proprietà possa ricondursi all'art. 3 InfoSoc.⁶⁷

Sulla stessa linea, alcuni commentatori hanno proposto una limitazione della nozione di messa a disposizione del pubblico ai casi di trasmissione su richiesta⁶⁸ non comportanti la riproduzione permanente e/o la conservazione della copia, ma solo la possibilità di accedervi da un luogo ed in un momento deciso dall'utente, circostanza esclusa nel caso di vendita online di una copia digitale, il trasferimento della quale avviene solo alle condizioni determinate dall'alienante.⁶⁹ Secondo tale impostazione, la distinzione fondamentale tra messa a disposizione e distribuzione dovrebbe basarsi sulle modalità e sugli effetti dell'operazione: per la distribuzione, il trasferimento della proprietà della copia, tanto materiale quanto digitale; per la messa a disposizione del pubblico, la trasmissione dematerializzata dell'opera su richiesta dell'utente, al quale non è consentito trattenerne copia.

menta il diritto di messa a disposizione del pubblico, la cui introduzione e tutela è resa necessaria dal WCT. In questo senso, un ricorso alla Direttiva InfoSoc quale quadro normativo generale ed all'art. 3 InfoSoc quale norma applicabile anche ai programmi per elaboratore avrebbe risolto pacificamente la questione, peraltro in linea con quanto previsto dall'art. 1(2)(a) InfoSoc, che contempla esplicitamente questa opzione. V. E. LINKLATER, *UsedSoft and the Big Bang Theory: is the e-Exhaustion Meteor about to Strike?*, in JIPITEC, 2014, p. 15, e più ampiamente P. MEZEL, cit., paragrafi 121-123.

⁶⁶ Si tratta di una tesi ampiamente criticata. V., tra tutti, E. LINKLATER, cit.; G. SPEDICATO, cit.; T. VINJE, V. MARSLAND, A. GARTNER, *Software Licensing after Oracle v UsedSoft*, in *Computer Law Review International*, 2014, p. 97; M. SENFTLEBEN, *Die Fortschreibung des urheberrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes im digitalen Umfeld*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2012, p. 2924; T. DREIER, M. LEISTNER, *Urheberrecht im Internet: die Forschungsheftforderungen*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2013, p. 887; E.F. SCHULZE, *Resale of digital content such as music, films or eBooks under European law*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 369; C. STOTHERS, *When Is Copyright Exhausted by a Software License?*

UsedSoft v Oracle, in *European Intellectual Property Review*, 2012, p. 788. V. inoltre la dottrina citata supra, nota 3.

⁶⁷ *UsedSoft*, cit., paragrafo 52, in linea con le Conclusioni dell'AG Bot, EU:C:2012:234, paragrafo 73, e con C-456/06 *Peek & Cloppenburg* [2008] ECR I-2731, paragrafo 30.

⁶⁸ Tra cui M. FICSOR, cit., p. 203, che infatti definisce il diritto come "digital interactive transmission". V. anche R. ROMANO, *L'opera e l'esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*, Padova, 2001, p. 232, che esclude di conseguenza dalla nozione le trasmissioni pay per view e video on demand; similmente S. ERCOLANI, *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, Torino, 2007, pp. 165 ss. Riconducono il download della copia al diritto di distribuzione anche D. SARTI, cit., p. 379, e A. GAMBINO, *Le trasmissioni telematiche del bene immateriale*, in AIDA, 1997, p. 507. Per una panoramica più generale v. P. GALLI, *Sub art. 16*, in L.C. ÜBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, pp. 82-83.

⁶⁹ L'osservazione si deve a P. MEZEL, cit., para 122, che la utilizza per difendere dalle severe critiche le conclusioni della CGUE in *UsedSoft*. Similmente v. E. TJONG TJIN TAI, *Exhaustion and online delivery of digital works*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 208.

Una conferma della validità di tale opzione esegetica pare venire dal ventitreesimo e ventiquattresimo considerando della Direttiva InfoSoc, che enfatizzano la nozione di trasmissione quale elemento caratterizzante il diritto protetto ex art. 3 InfoSoc, e dalla “clausola di salvataggio” dell’art. 8 WCT che, nell’elencare le disposizioni della Convenzione di Berna lasciate impregiudicate dal nuovo diritto di messa a disposizione del pubblico, fa riferimento solo a condotte implicanti una trasmissione dell’opera, come la recitazione, l’esecuzione pubblica, la trasmissione radio-televisiva o comunque a distanza.⁷⁰ Non si tratta, tuttavia, di una lettura pacificamente accettata. La limitazione della nozione di “originale” e “copia” ai supporti materiali suggerita dall’*Agreed Statement* richiede, secondo molti, una distinzione tra distribuzione e comunicazione/messa a disposizione del pubblico basata sulla natura tangibile o intangibile della copia,⁷¹ dal momento che ogni altra interpretazione contraddirebbe il testo del Trattato e limiterebbe impropriamente l’ambito di applicazione dell’art. 8 WCT.⁷² Tale rigidità interpretativa, tuttavia, rende impossibile attribuire la dovuta rilevanza al diverso significato economico delle modalità di sfruttamento dell’opera coperte dagli artt. 4 e 8 WCT, derivante non dalla differente natura, tangibile o intangibile, del supporto, ma dalla durata e dalla tipologia di utilizzo dell’opera.

Distinguere tra i due diritti sulla base del tipo di trasferimento ha il vantaggio di consentire un approccio tecnologicamente neutrale alle diverse operazioni e l’adattamento di disposizioni già obsolete all’evoluzione dei tempi e dei mercati. Dalla redazione del WCT ad oggi, infatti, il progressivo affermarsi e dominare della commercializzazione online di opere in formato digitale ha comportato la nascita — come si avrà modo di vedere meglio in seguito — di un vero *tertium genus* interno alla tradizionale dicotomia beni-servizi, e di una nuova zona grigia tra distribuzione e comunicazione al pubblico, ove l’utente acquisisce il

⁷⁰ L’art. 8 WCT lascia infatti impregiudicati l’art. 11(1)(ii) della Convenzione di Berna sul diritto di trasmissione pubblica della rappresentazione ed esecuzione delle loro opere, l’art. 11bis(1)(i) e (ii) sul diritto di radiodiffusione e comunicazione al pubblico delle opere mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione con o senza filo, o mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, l’art. 11ter(1)(ii) sul diritto di trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle opere, e l’art. 14(1)(ii) sul diritto di rappresentazione pubblica, esecuzione pubblica e trasmissione per filo al pubblico di opere adattate o riprodotte in forma cinematografica.

⁷¹ Nella dottrina italiana si vedano, tra tutti, M. RICOLFI, cit., p. 49; G. GUGLIELMETTI, *Il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico*, in AIDA, 2010, p. 147; M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000, pp. 414 ss.; ma v. G. SPEDICATO, *Il diritto di comunicazione e di messa a disposizione del pubblico*, in AIDA, 2017, p. 264. Recentemente, tale posizione è stata sostenuta con vigore da ALAI, *Opinion on Case C-263/18, NUV/GAU v Tom Kabinet*, Bruxelles, 12 settembre 2018, pp. 3-4, disponibile sul sito <www.alai.org/en/.../180912-opinion-tom-kabinet-case-en.pdf>.

⁷² Ibidem.

possesso permanente del contenuto digitale protetto sul proprio dispositivo, anziché meramente accedervi da un luogo ed in un momento da lui individualmente determinato. Una distinzione basata sul tipo di trasferimento e non sulla natura del supporto, che limiti la nozione di messa a disposizione del pubblico alla trasmissione su richiesta senza trasferimento della proprietà della copia, è in grado di tenere in debita considerazione tali nuove sfumature, assicurando parità di trattamento per operazioni formalmente differenti ma funzionalmente analoghe.

In prospettiva diacronica, tale interpretazione teleologica è in linea con l'intenzione originaria del legislatore europeo di classificare la messa a disposizione del pubblico quale forma di comunicazione al pubblico e non, come ad esempio negli Stati Uniti,⁷³ quale forma di distribuzione, con una decisione diretta ad enfatizzare la distinzione ontologica e materiale tra le due fattispecie.⁷⁴ Entrambe le scelte classificatorie sono infatti pienamente compatibili con la *umbrella solution* proposta dall'art. 8 WCT, che lascia liberi gli stati contraenti di determinare il diritto esclusivo, o la combinazione di diritti esclusivi a cui ricondurre gli atti di trasmissione dematerializzata dell'opera.⁷⁵ Per le stesse ragioni, un aggiornamento dei criteri di distinzione tra artt. 3 e 4 InfoSoc è da ritenersi compatibile con il Trattato WIPO,⁷⁶ a meno che ciò non lasci scoperte — ma è qui da escludere — forme legittime di sfruttamento dell'opera. Una distinzione basata sul tipo di trasferimento è inoltre in linea, dal punto di vista sistematico, con l'esclusione dell'esaurimento in caso di servizi online (considerando 29 InfoSoc), nonché con l'approccio adottato dalle Direttive Software,⁷⁷ che limitano il principio alla sola distribuzione, intesa come trasferimento di un prodotto-bene, e lo escludono in caso di trasmissione su richiesta senza trasferimento permanente della copia, qualificata infatti come prestazione di

⁷³ Si veda l'illustrazione di Information Infrastructure Task Force, *Intellectual Property and the National Information Infrastructure: The Report of the Working Group on Intellectual Property Rights*, Settembre 1995, pp. 212-214, e le note di M.A. PALLANTE, *The Next Great Copyright Act*, in *Columbia Journal of Law and the Arts*, 2013, p. 324. Le corti federali sono divise sulla configurabilità di un diritto di messa a disposizione del pubblico sotto lo US Copyright Act. Tra le più recenti decisioni può farsi riferimento a *Sony BMG Music Entertainment et al v Joel Tenenbaum*, 663 F.3d 487 (2011), che ne esclude la possibilità, e *Capitol Records Inc et al. v Jammie Thomas-Rassed*, 692 F.3d 899 (2012), che invece ne ammette la cittadinanza.

⁷⁴ Non si tratta, in verità, di un'opinione condivisa. Si veda sul punto, ad esempio, E. LINKLATER, cit., paragrafo 22.

⁷⁵ L'"umbrella solution" è una delle soluzioni più originali dei trattati WIPO, ampiamente commentata nei suoi significati e nelle sue implicazioni. Per una ricostruzione delle sue origini ed un'analisi del suo contenuto si vedano, tra tutti, J. REINBOTHE, S.VON LEWINSKI, cit., pp. 124 ss.; S. RICKETSON, J. GINSBURG, cit., pp. 741-748; M. FICSOR, cit., pp. 145 ss.

⁷⁶ Secondo l'opinione dell'ALAI *Comment*, cit., p. 4.

⁷⁷ In questo senso, esplicitamente, v. *Answer by Commissioner Monti to Oral Question H-0436/95 by Arthur Newens*, MEP (11.7.1995), Debates of the EP, No. 466, p. 175.

servizio. La risposta in due tempi offerta in *UsefSoft*, enfatizzando la natura di *lex specialis* della Direttiva Software II, ha tuttavia erroneamente limitato la portata sistematica di tale considerazione: un difetto, questo, emendabile solo, come meglio illustrato in seguito, attraverso un'interpretazione teleologica del diritto vigente.

4.3. Beni vs servizi.

La terza ed ultima coppia concettuale la cui distinzione è centrale ai fini dell'applicazione dell'esaurimento è quella beni-servizi. La controversa dicotomia appare già nei primi lavori preparatori e direttive,⁷⁸ ma diviene rilevante solo a seguito della decisione del legislatore europeo di escludere i servizi dall'ambito applicativo del principio, superando in questo senso la definizione fornita dal WCT.

Le nozioni di bene e servizio, di importanza centrale per il diritto primario e secondario dell'Unione, non trovano definizione nei Trattati, mentre le indicazioni presenti in direttive e regolamenti risultano troppo frammentarie e specifiche per poter assurgere al ruolo di criteri classificatori generali. La CGUE ha sistematicamente definito beni — o “oggetti” o “prodotti” — entità caratterizzate dalla tangibilità⁷⁹ e commerciabilità,⁸⁰ identificando i servizi come categoria residuale.⁸¹ Significativamente, tuttavia, la Corte ha escluso che ai fini della classificazione quale bene del suo oggetto sia necessario che la commercializzazione comporti un trasferimento di proprietà, creando seri problemi di coerenza interpretativa rispetto a quelle decisioni che avevano qualificato come servizio l'oggetto della licenza o leasing di beni.⁸² Con un'argomentazione inversa ed in grado di rendere ancora più complesso il quadro esegetico, la CGUE ha poi statuito che anche oggetti materiali possono essere qualificati come servizi ove rappresentino un elemento accessorio di un contratto di servizi.⁸³ Il

⁷⁸ Tra i primi e più importanti testi v. Commissione Europea, *Libro Verde sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione*, COM(95) 382 final, p. 47, e la Relazione sull'implementazione della Direttiva Software, cit., p. 17.

⁷⁹ Per un'interessante e comprensiva ricostruzione della casistica tradizionale in materia v. F. SMITH, L. WOODS, *A Distinction without a Difference: Exploring the Boundary between Goods and Services in the World Trade Organization and the European Union*, in *Columbia Journal of European Law*, 2005, p.1.

⁸⁰ Come nel caso C-7/68, *Commissione contro Italia*, ECR I-0423, 1968, dove bene

è definito quell prodotto che ha un valore monetario e può potenzialmente essere oggetto di operazione commerciale. Più recentemente cfr. C-2/90, *Commissione contro Belgio*, ECR I-04431, 1992, in cui la CGUE elimina il requisito del valore monetario.

⁸¹ L'affermazione si ritrova esplicitamente in C-155/73 *Sacchi*, ECR I-0409, 1974.

⁸² Come nel caso C-451/99 *Cura Anlagen GmbH contro ASL*, ECR I-3194, 2002, inerente al leasing di autoveicoli di lunga durata.

⁸³ Nel caso *FAPL*, cit., paragrafi 77-83. L'importanza del fattore nel campo del diritto d'autore è enfatizzata da T. DREIER,

settore dove tale sovrapposizione concettuale ha creato più confusione è, non inaspettatamente, quello dei beni immateriali, dove la Corte ha fondato la distinzione tra beni e servizi sulla natura tangibile o intangibile del supporto e della modalità di distribuzione, e non sul tipo di contratto coinvolto.⁸⁴

Adottando un approccio analogo, alcune fonti secondarie attribuiscono rilevanza centrale alla tangibilità del prodotto.⁸⁵ Un esempio viene dal trentatreesimo considerando della Direttiva Database, che esclude l'esaurimento nel caso di banche dati online, poiché *“contrariamente al caso dei CD-ROM o dei CD-i, per i quali la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, e più specificamente in una merce, ciascuna prestazione in linea è in effetti un atto che dovrà essere soggetto ad autorizzazione qualora il diritto d'autore lo preveda”*. Muovendo ancora oltre, il diciottesimo considerando della Direttiva E-Commerce definisce servizio anche l'offerta online di beni,⁸⁶ mentre la Direttiva IVA limita la definizione di cessione di beni al *“trasferimento del diritto di disporre di un bene materiale come proprietario”*, con un utilizzo contestuale dei requisiti della tangibilità e del trasferimento di proprietà.⁸⁷ Su questa base la CGUE ha qualificato la vendita online di e-books come servizio,⁸⁸ escludendo l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per i libri stampati. In risposta, tuttavia, a forti critiche di dottrina⁸⁹ e Avvocati generali,⁹⁰ concordi nel sottolineare l'incompatibilità di tale distinzione con i principi di neutralità fiscale ed eguaglianza, il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la proposta della Commissione,⁹¹ al momento in discussione al

Online and Its Effect on the 'Goods Versus Services' Distinction, in IIC, 2013, p. 137.

⁸⁴ Gli effetti di Sacchi, cit., sono in tal senso particolarmente visibili già in C-52/79, *Procureur du Roi contro Debaue*, in ECR I-0833, 1980.

⁸⁵ Il punto è fortemente sottolineato come centrale da S. KARAPAPA, cit., pp. 311-313.

⁸⁶ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno..

⁸⁷ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, art. 14(1).

⁸⁸ I due casi paradigmatici sul punto sono C-479/13, *Commissione v Francia*, EU:C:2015:141, e C-502/13, *Commissione v Lussemburgo*, EU:C:2015:143. V. G. ALLE-

VATO, *Aliquota IVA ordinaria sugli e-book: davvero una violazione della neutralità fiscale?*, in *Il Corriere tributario*, 2014, p. 3591; B. CAPPIELLO, *L'applicazione del regime di IVA ridotto alla fornitura di libri elettronici*, in *Il Diritto del commercio internazionale*, 2016, p. 226.

⁸⁹ V., tra tutti, Y. GAUBIAC, *The exhaustion of rights in the analogue and digital environment*, in *Copyright Bulletin*, 2002, p. 9.

⁹⁰ Il riferimento va, per esempio, alla posizione molto esplicita delle Conclusioni dell'AG Szpunar in C-174/15, *Vereniging Openbare Bibliotheken contro Stichting Leenrecht* (VOB), EU:C:2016:856, paragrafo 61.

⁹¹ Commissione Europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo su un piano d'azione sull'IVA. Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte*, COM(2016) 148 final, 12.

Consiglio, ⁹² di consentire agli Stati Membri di applicare la stessa aliquota IVA a libri in formato cartaceo ed elettronico.

Per superare la problematica limitazione di numerose direttive in materia di protezione dei consumatori ai soli beni materiali, la Direttiva sui diritti dei consumatori (CRD) ⁹³ ha optato per una nuova classificazione ibrida, qualificando come contenuto digitale “*i dati prodotti e forniti in formato digitale, (...) indipendentemente dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo*”, ⁹⁴ e dando così rilevanza solo alla natura del supporto e non alla modalità di commercializzazione. Sulla stessa linea, la Direttiva definisce quale bene un contenuto digitale distribuito su supporto materiale, e classifica i contratti aventi ad oggetto contenuti digitali forniti su supporto intangibile quale *tertium genus*, suggerendo come essi non debbano “essere considerati (...) né un contratto di vendita né un contratto di servizi”. La Direttiva è tuttavia chiara nel limitare la definizione al solo suo ambito applicativo, con una specificazione che rinforza la frammentazione del sistema.

Dinanzi a tale quadro, l'introduzione della dicotomia beni-servizi per disegnare i confini dell'esaurimento non poteva che causare ulteriori ambiguità ed incertezze. Come osservato dall'Avvocato Generale Bot in *UsedSoft*, indicazioni sistematiche come quelle fornite dal diciottesimo considerando della Direttiva E-Commerce, che inquadra tra i “servizi” della società dell'informazione la vendita online di merci, possono comportare ai sensi del ventinovesimo considerando della Direttiva InfoSoc la paradossale esclusione del principio nel caso di vendita online di un CD-ROM contenente la copia di un software, seppure “*la distinzione a seconda che la vendita venga effettuata a distanza o meno*” dovrebbe essere “*irrilevante ai fini dell'applicazione di tale regola*”. ⁹⁵ A ben vedere, il riferimento ai servizi per definire l'ambito applicativo dell'art. 4(2) InfoSoc non considera i diffe-

⁹² Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici, COM/2016/0758 final.

⁹³ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, OJ L304/64 (CRD).

⁹⁴ Il riferimento si trova nel diciannovesimo considerando, che recita: “I contratti per la fornitura di contenuto digitale dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Se fornito su un supporto materiale, quale un CD o un

DVD, il contenuto digitale dovrebbe essere considerato un bene ai sensi della presente direttiva. Analogamente ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, i contratti per la fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale non dovrebbero essere considerati ai sensi della presente direttiva né un contratto di vendita né un contratto di servizi.”

⁹⁵ Questa è l'opinione dell'AG Bot nelle Conclusioni del caso *UsedSoft*, cit., paragrafo 76.

renti obiettivi del principio dell'esaurimento,⁹⁶ ove quel che conta è il trasferimento della proprietà sulla copia, e non la natura tangibile del supporto o delle modalità di sua distribuzione.⁹⁷ Per uscire dall'*impasse*, alcuni autori hanno auspicato l'introduzione giudiziale di nuovi "meta-criteri" per la distinzione tra beni e servizi venduti online,⁹⁸ o un intervento legislativo di correzione del ventinovesimo considerando InfoSoc, ritenuto ormai obsoleto ma non superabile a livello giurisprudenziale.⁹⁹

Nulla osta, in realtà, ad un riordino della disciplina per il tramite di una diversa lettura sistematica e teleologica della dicotomia beni-servizi, basata sulla distinzione tra comunicazione al pubblico e distribuzione e sulla considerazione degli obiettivi dell'esaurimento. Sotto il primo profilo, le differenti modalità di sfruttamento dell'opera coperta dagli artt. 3 e 4 InfoSoc suggeriscono infatti l'opportunità di collegare la definizione di bene all'oggetto della distribuzione e la definizione di servizio all'oggetto della comunicazione al pubblico, con un più coerente allineamento delle due dicotomie. Quanto agli obiettivi dell'esaurimento, il riferimento va ancora una volta ad *UsedSoft*, che giustifica l'estensione del principio alle copie digitali con la necessità di evitare che i titolari dei diritti possano indebitamente controllare la vendita di seconda mano delle copie commercializzate online e di richiedere una remunerazione aggiuntiva ad ogni nuova vendita, anche se la prima ha già conferito loro un ritorno economico adeguato, con degli effetti che vanno "*al di là di quanto necessario a proteggere l'oggetto specifico del diritto d'autore*".¹⁰⁰ L'approccio teleologico, richiamante i principi fondanti l'esaurimento comunitario, viene adottato da un lato per superare la dicotomia materiale-immateriale e scongiurare le distorsioni causate dal conseguente diverso trattamento di operazioni commerciali simili, e dall'altro per evitare l'utilizzo di criteri applicativi avulsi dalla disciplina del diritto d'autore e ispirati ad altri obiettivi, come la distinzione tra beni e servizi, così da eliminare discrasie assiologiche minanti scopo ed effetti del principio. Con una commercializzazione dei software sempre più

⁹⁶ Si tratta di un'osservazione condivisa anche da A. WIEBE, *The Principle of Exhaustion in European Copyright Law and the Distinction between Digital Goods and Digital Services*, in *GRUR International*, 2009, p. 115.

⁹⁷ Così anche G. SPEDICATO, cit., pp. 48-49. Per gli Stati Uniti v. E. TJONG TJIN TAI, cit., p. 209, che richiama il testo di due relazioni ufficiali, US Department of Commerce, *Report to Congress*, cit., e US Copyright Office, *A Report of the Register of Copyrights Pursuant to §104 of the DMCA*,

18 agosto 2001, che ritengono ammissibile l'esaurimento digitale nel caso di copie scaricate legittimamente.

⁹⁸ Cfr. T. DREIER, cit., p. 138.

⁹⁹ Cfr. P. MEZEI, cit., paragrafo 195.

¹⁰⁰ In questo senso v. *UsedSoft*, cit., paragrafi 62-63, che fa riferimento a C-200/96 *Metronome Musik GmbH contro Music Point Hokamp GmbH*, ECR I-01978, 1998, a C-61/97 *FDV*, ECR I-5171, 1998, paragrafo 13, e a *FAPL*, cit., paragrafi 105-106.

dematerializzata, una distinzione tra beni e servizi fondata sulla sola tangibilità del supporto avrebbe infatti corso il rischio di espungere quasi totalmente il principio dal sistema¹⁰¹ — una considerazione, questa, facilmente applicabile anche a tutte le altre opere protette da diritto d'autore.

Se è vero, dunque, che non è impossibile superare gli ostacoli definitori tradizionalmente opposti alla nozione di esaurimento digitale, affiancando all'esegesi letterale delle fonti secondarie una loro più ampia interpretazione teleologica e sistematica, il punto di partenza inevitabile di tale operazione è il percorso che ha condotto alla costruzione della dottrina dell'esaurimento comunitario, e che ne ha definito, a partire dal 1974, principi ispiratori e funzioni ordinamentali.

5. DALL'ESAURIMENTO MATERIALE A QUELLO DIGITALE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

5.1. *La dottrina dell'esaurimento comunitario tra libertà fondamentali e funzione essenziale del diritto d'autore.*

Il principio dell'esaurimento rappresenta uno dei primi grimaldelli attraverso cui la CGUE ha inaugurato la sua stagione dell'interventismo sui diritti d'autore nazionali.¹⁰² Al fine di aggirare gli ostacoli posti dall'art. 295 EC (ora art. 345 TFEU), che esclude che il Trattato possa pregiudicare il regime proprietario esistenti negli Stati membri,¹⁰³ e dall'art. 36 EC (ora art. 36 TFEU), che ammette restrizioni alla libera circolazione dei beni ove necessario a proteggere la proprietà industriale e commerciale,¹⁰⁴ la Corte ha introdotto la c.d. dicotomia esistenza-

¹⁰¹ Così T. DREIER, cit., che ritiene come la distinzione tra beni e servizi abbia cessato di essere tecnologicamente neutra.

¹⁰² Una ben documentata ricostruzione storica degli sviluppi della dottrina si ritrova in J. SCHOVSBO, *The Exhaustion of Rights and Common Principles of European Intellectual Property Law*, in A. OHLY (ed), *Common Principles of European Intellectual Property Law*, Tubinga, 2012, pp. 174 ss.

¹⁰³ Ma si vedano in proposito B. AKKERMANS E. RAMAEKERS, *Article 345 TFEU (ex. 295 EC), Its Meanings and Interpretations*, in *European Law Journal*, 2010, p. 292, che ricostruiscono gli interventi diretti ed indiretti del legislatore europeo sui diritti di proprietà nazionali e sostengono come la disposizione non osti alla creazione di un diritto di proprietà europeo o alla formulazione di principi unitari, ma rappresenti

solo un retaggio storico della volontà degli Stati di evitare ingerenze sul regime proprietario nazionale, simile, in questo senso, a quello dell'art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. V. anche M. TRIMARCHI, *La proprietà italo-europea*, in *Jus Civile*, 2015, p. 10; M. JAEGER, *Il diritto di proprietà quale diritto fondamentale nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 349; L. NIVARRA, *La proprietà europea tra controriforma e rivoluzione passiva*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 575.

¹⁰⁴ Per un commento generale sull'art. 36 EC si vedano, tra tutti, D.T. KEELING, *Intellectual Property Rights in EU Law. Vol I - Free Movement and Competition Law*, Oxford, 2004, pp. 54 ss.; P.J. OLIVER, *Free Movements of Goods in the European Community*, Oxford, 2004, pp. 315 ss.

esercizio, statuendo come la deroga prevista dall'art. 36 EC dovesse intendersi riferita all'esistenza dei diritti, ossia alla loro creazione da parte dei legislatori nazionali, ma non al loro esercizio, che non poteva in ogni caso porsi in violazione del Trattato.¹⁰⁵ Il debutto della distinzione in *Deutsche Grammophon* (1971) coincide con l'esordio della dottrina dell'esaurimento comunitario.

Il caso aveva ad oggetto la costruzione, da parte di un fabbricante di vinili, di una rete di distributori nazionali esclusivi attraverso uno schema di licenze il cui funzionamento si basava sulla territorialità del diritto d'autore e sul fatto che la maggior parte delle legislazioni nazionali in materia limitavano il principio dell'esaurimento alle sole vendite effettuate all'interno del territorio statale. Sostenendo come l'art. 36 EC ammettesse deroghe alla libera circolazione delle merci solo se giustificate "dallo scopo di proteggere diritti che costituiscono l'oggetto specifico" della proprietà industriale o commerciale,¹⁰⁶ la Corte aveva statuito che consentire ai titolari dei diritti di bloccare la commercializzazione di un'opera in uno Stato Membro solo perché il primo atto di distribuzione non era avvenuto nel territorio di quest'ultimo era "in contrasto con lo scopo essenziale del trattato, il quale tende alla fusione dei mercati nazionali in un mercato unico".¹⁰⁷ Poiché l'equilibrio tra libertà fondamentali e tutela del diritto d'autore risultava troppo sbilanciato in favore del secondo, oltre quanto necessario a proteggere il suo oggetto specifico, il principio dell'esaurimento nazionale doveva essere dichiarato non applicabile, e il suo ambito geografico di applicazione esteso all'intero territorio comunitario.¹⁰⁸ Argomenti simili sono utilizzati in *Musik-Vertrieb Membran*¹⁰⁹ contro la pratica della GEMA (la società di gestione collettiva tedesca, all'epoca in posizione monopolistica) di applicare un'imposta su supporti audio importati dall'estero, accusata di causare una ingiustificata frammentazione del mercato interno,¹¹⁰ e resa possibile anche in questo caso dall'operatività solo nazionale del principio dell'esaurimento.¹¹¹ In entrambi i casi, all'art. 36 EC ed alla nozione di oggetto

¹⁰⁵ Sono di questo avviso, tra tutti, N. FENNELLY, cit., pp. 33-5 ss.; B. ÜBERTAZZI, *The Principle of Free Movement of Goods: Community Exhaustion and Parallel Imports*, in P. TORREMANS, I. STAMATOUDI (a cura di), *EU Copyright Law - A Commentary*, Cheltenham-Northampton, 2014, pp. 38-51; A. STROWEL, H.-E. KIM, *The Balancing Impact of General EU law on European Intellectual Property Jurisprudence*, in J. PILA, A. OHLY, *The Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology*, Oxford, 2012, pp. 121 ss. V. inoltre A. GRAZIANO, *Il diritto*

d'autore tra legge nazionale e principi del Trattato CEE (artt. 30 e 36) nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Spunti per una riflessione, in Riv. it. dir. pub. com., 1993, p. 261.

¹⁰⁶ *Deutsche Grammophon*, cit., paragrafo 11.

¹⁰⁷ Ivi, paragrafi 12-13.

¹⁰⁸ Ibidem.

¹⁰⁹ Casi riuniti C-55/80 e C-57/80 *Musik-Vertrieb Membran e K-tel International contro GEMA*, ECR I-0147, 1981.

¹¹⁰ Ivi, paragrafo 18.

¹¹¹ Ivi, paragrafo 26.

specifico del diritto d'autore veniva attribuito il ruolo di criterio di bilanciamento tra quest'ultimo e diritti, libertà e obiettivi di politica del diritto con esso confliggenti. Più avanti nel tempo, gli stessi principi avrebbero ispirato la definizione dei confini della dottrina dell'esaurimento comunitario.

È dei primi anni Ottanta del secolo scorso, con *Coditel I*¹¹² e *II*,¹¹³ l'esclusione del principio nel caso di prestazione di servizi. *Coditel* era stata citata in giudizio da Cine Vog, titolare esclusiva per il Belgio del diritto di rappresentazione del film *Le Boucher*, per aver ritrasmesso l'opera su territorio belga utilizzando il segnale di un canale televisivo tedesco, a sua volta titolare esclusivo del diritto di trasmissione televisiva del film in Germania. In linea con i propri precedenti, la CGUE aveva colto l'occasione per stabilire come la libertà di prestazione di servizi avrebbe potuto prevalere contro il diritto d'autore solo a patto che fosse stata possibile la realizzazione della sua funzione essenziale di assicurare una remunerazione appropriata ai titolari di diritti,¹¹⁴ cosa da escludere nel caso di opere cinematografiche che, a differenza delle altre opere letterarie ed artistiche, trovavano principale e più proficuo sfruttamento attraverso la rappresentazione ripetuta, e non la vendita su supporto materiale.¹¹⁵ In tal senso, il potere di controllare ed ottenere un ritorno economico da ogni rappresentazione pubblica o trasmissione televisiva, anche oltre la prima uscita, doveva intendersi quale “*parte della funzione essenziale del diritto d'autore*” in tale genere di opere,¹¹⁶ la protezione della quale richiedeva di escludere l'applicazione dell'esaurimento, e giustificava *ex art. 36 EC* la compressione delle libertà fondamentali fintanto che la condotta del titolare del diritto non costituisse “*un mezzo di discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata nelle relazioni economiche fra gli Stati membri*”.¹¹⁷ Anziché espungere radicalmente il principio, tuttavia, la Corte aveva preferito specificare come spettasse alle corti nazionali stabilire se l'esercizio del diritto d'autore avesse creato una barriera artificiale ed ingiustificabile per l'industria, richiesto corrispettivi eccedenti un corretto ritorno sugli investimenti, o ostacolato eccessivamente o distorto la concorrenza.¹¹⁸ In questi casi, infatti, la condotta del titolare del diritto non sarebbe stata coerente né diretta alla realizzazione delle funzioni del diritto d'autore, giustificando così la disapplicazione dell'art. 36 EC e, quindi — verrebbe da concludere — il ritorno in vigore dell'esaurimento anche nel caso di prestazione di servizi.¹¹⁹

¹¹² *Coditel I*, cit.

¹¹³ *Coditel II*, cit.

¹¹⁴ *Coditel I*, para 11.

¹¹⁵ Ivi, paragrafo 12.

¹¹⁶ Ivi, paragrafo 14.

¹¹⁷ Ivi, paragrafo 15.

¹¹⁸ *Coditel II*, cit., paragrafo 19.

¹¹⁹ Commenti articolati e di sintesi dell'intera linea di precedenti si ritrovano, tra tutti, in Y. GAUBIAC, cit., pp. 9 ss.; N. FEN-

La CGUE era giunta a conclusioni analoghe in materia di diritto di noleggio già prima della sua armonizzazione legislativa nel 1992.¹²⁰ In *Warner Bros contro Christiansen*¹²¹ l'attore era ricorso in giudizio per bloccare l'importazione e successivo noleggio in Danimarca, dove il diritto di noleggio era considerato parte delle prerogative economiche autoree, di videocassette acquistate nel Regno Unito, dove il diritto di noleggio non era invece regolamentato. La questione interpretativa dirimente era se l'esaurimento comunitario del diritto di distribuzione, originato dalla prima vendita in uno stato non tutelante il diritto di noleggio, potesse avere l'effetto di impedire l'esercizio di quest'ultimo in uno Stato Membro che al contrario lo riconosceva. La Corte aveva risposto negativamente, sostenendo che il riconoscimento legislativo del diritto di noleggio dovesse ritenersi giustificato, ex art. 36 EC, dal bisogno di assicurare che il diritto d'autore potesse realizzare la sua funzione essenziale di garantire ai suoi titolari *“una remunerazione che sia in relazione con il numero dei noleggi effettivamente realizzati e che riservi agli autori stessi una quota soddisfacente del mercato del noleggio”*.¹²² Escludere il suo esaurimento non contraddiceva l'operatività del principio nel caso di diritto di distribuzione, il cui scopo ed ambito di applicazione sono differenti,¹²³ dal momento che l'armonizzazione del diritto di noleggio era stata ritenuta necessaria a stimolare l'innovazione, evitare distorsioni nella concorrenza e ostacoli al funzionamento del mercato interno,¹²⁴ e a garantire *“che autori ed interpreti ricev[essero] entrate appropriate e po[tessero] ammortizzare gli investimenti richiesti per la produzione di fonogrammi e film, particolarmente elevati e rischiosi”*.¹²⁵ Come in *Coditel I e II*, la decisione si fondava su due premesse implicite: da un lato che diritti aventi ad oggetto servizi non potessero essere oggetto di esaurimento, poiché il loro sfruttamento richiedeva atti ripetuti per poter assicurare una remunerazione appropriata ed un controllo più pervasivo per prevenire facili violazioni; dall'altro, che l'esaurimento avesse senso economico e fosse necessario per il bilanciamento interno della disciplina solo nel contesto di

NELLY, cit., pp. 32 ss; D.T. KEELING, cit., pp. 81 ss; F. GOTZEN, *Distribution and exhaustion in the EC*, in *European Intellectual Property Review*, 1990, p. 301; D. GLADWELL, *The Exhaustion of Intellectual Property Rights*, in *European Intellectual Property Review*, 1986, p. 368.

¹²⁰ Con la Direttiva Noleggio I.

¹²¹ C-158/86, *Warner Brothers Inc. e Metronome Video ApS contro Christiansen*, ECR I-02629, 1988.

¹²² Ivi, paragrafo 15.

¹²³ Ivi, paragrafo 20.

¹²⁴ Ivi, paragrafo 22.

¹²⁵ Ibidem.

diritti il cui esercizio si estrinsecasse in una vendita o suoi analoghi.¹²⁶

Dei vari principi e delle varie considerazioni ispiranti la costruzione della dottrina dell'esaurimento comunitario, testi legislativi e giurisprudenza successivi hanno ereditato solo l'esclusione dei servizi e dei supporti intangibili dall'ambito applicativo del principio. In particolare il primo punto, aggiunta problematica e non imposta dal WCT, ha contribuito a sclerotizzare il diritto d'autore europeo rispetto all'evoluzione tecnologica e dei modelli di business,¹²⁷ con un irrigidimento ancora più accentuato dall'abbandono dei criteri teleologici dell'oggetto specifico e funzione essenziale del diritto d'autore quali strumenti di bilanciamento e di definizione dei confini del principio, ed una più generale perdita di coerenza sistematica interna alle decisioni CGUE che si sono pronunciate direttamente o indirettamente sulla questione dell'esaurimento digitale.

5.2. *Le pronunce dirette o indirette in materia di esaurimento digitale: un quadro frammentato.*

L'unico caso in cui ad oggi la Corte di Giustizia si è direttamente pronunciata in materia di esaurimento digitale è *UsedSoft*, la cui portata è limitata, tuttavia, ai programmi per elaboratore. La pronuncia introduce una definizione funzionale del concetto di vendita, esplicita i criteri di distinzione tra comunicazione al pubblico e distribuzione, utilizza gli obiettivi dell'esaurimento per superare gli ostacoli posti dalla dicotomia beni-servizi e, non ultimo, ribadisce l'equivalenza funzionale ed economica tra copie materiali e copie immateriali, che quindi, per il principio di parità di trattamento, devono essere trattate similmente rispetto all'applicazione del principio dell'esaurimento.¹²⁸ L'ultima considerazione ha consentito il superamento della limitazione delle nozioni di "copia", "originale" ed "oggetto" alle copie tangibili dell'opera, imposto dall'*Agreed Statement* al WCT e dalla Direttiva InfoSoc con riferimento al diritto di distribuzione. Gli effetti dell'interpretazione teleologica, potenzialmente rivoluzionari, sono tuttavia indeboliti dall'apologetico ricorso all'argomento della natura di *lex specialis* della Direttiva Software II, utilizzato per giustificare la deroga al principio secondo cui ai concetti utilizzati dal diritto secondario UE deve essere attribuito il medesimo significato.¹²⁹

¹²⁶ La stessa osservazione si ritrova in P. MEZEL, cit., paragrafi 26-28.

¹²⁷ Ivi, paragrafo 43.

¹²⁸ *UsedSoft*, cit., paragrafo 61.

¹²⁹ Ivi, paragrafo 60, ove la CGUE sottolinea il diverso testo delle due Direttive, ove l'art. 4(2) Software II fa riferimento alla vendita di una copia del pro-

Nonostante le numerose omissioni ed i passaggi opinabili, *UsedSoft* ha avuto il merito di preservare la certezza del diritto garantendo allo stesso tempo il perseguimento di obiettivi e funzioni della disciplina anche dinanzi alle mutate circostanze causate dalla rivoluzione digitale. Il riferimento all'oggetto specifico del diritto d'autore quale metro per la determinazione dei confini dell'esaurimento ha il merito di introdurre la funzione e lo scopo del diritto d'autore quale variabile regolante la sua interrelazione con diritti, libertà e obiettivi di politica del diritto confliggenti: tale scelta, che connette la giurisprudenza passata e presente della CGUE, avrebbe potuto aprire la strada ad una coerente evoluzione del sistema. Decisioni successive hanno, tuttavia, cambiato quasi completamente direzione, smarrendo tali suggestioni ed il loro importante rilievo sistematico.

Dopo *UsedSoft*, la Corte non ha più avuto l'opportunità di intervenire direttamente sulla questione dell'esaurimento digitale sotto la Direttiva InfoSoc, principalmente a causa della scarsa attenzione prestata dalle corti nazionali e dal frequente risolutivo diniego opposto dalle poche pronunce intervenute sul punto.¹³⁰ Riferimenti cursori e collaterali appaiono solo in quelle decisioni CGUE che tentano di contenere gli effetti negativi del rigido approccio alla dicotomia tangibile-intangibile in altri settori della disciplina, con il risultato di una frammentarietà ed incoerenza ulteriormente complicata dalle reazioni ad *UsedSoft* che, seppur limitato dal caveat della *lex specialis*, ha in ogni caso messo in serio dubbio la validità della distinzione tra copie materiali ed immateriali quale criterio in grado di disegnare i confini dell'esaurimento e tra diritti esclusivi armonizzati dalla Direttiva InfoSoc.

*Art & Allposters*¹³¹ è da molti identificata come il definitivo *niet* della Corte all'ammissibilità dell'esaurimento digitale,¹³² e ciò anche se oggetto del caso sono solo supporti materiali: si discute, infatti, di legittimità del trasferimento su tela e successiva commercializzazione, senza l'autorizzazione del titolare del diritto, di immagini protette tratte da posters acquistati legittimamente, e su cui quindi si è esaurito il diritto di distribuzione. Pur se la

gramma, senza distinzione tra formato tangibile o intangibile (ivi, paragrafo 55) e l'art. 1(2) Software II estende l'ambito applicativo della Direttiva "all'espressione in ogni forma di un programma per elaboratore", con una chiara sovrapposizione tra copie materiali e digitali (paragrafi 57-58).

¹³⁰ Il fenomeno è analizzato ampiamente da M. SAVIČ, cit., pp. 415-416; v. inoltre R. RIVARO, *L'applicazione del principio di esaurimento alla distribuzione digitale di contenuti protetti*, in *Giur.comm.*, 2014, p. 1149; G. SPEDICATO, *La disciplina giuridica del prestito digitale di opere del-*

l'ingegno, in *Riv. tri. dir. proc. civ.*, 2013, p. 1055.

¹³¹ C-419/13, *Art & Allposters International BV contro Stichting Pictoright*, EU:C:2015:27, in questa *Rivista*, 2015, p. 457, ed in *Riv. dir. ind.*, 2015, p. 315, con il commento di C. PAPPALARDO, *Esaurimento del diritto di distribuzione: il "riconfezionamento" dell'opera*.

¹³² Si vedano, ad esempio, le osservazioni di E. ROSATI, cit., e M. GALIĆ (SAVIČ), *The CJEU Allposters Case: Beginning of the End of Digital Exhaustion*, in *European Intellectual Property Review*, 2015, p. 389.

questione avrebbe potuto essere più efficacemente risolta ricorrendo al diritto di adattamento, fuori dalla competenza della Corte poiché non oggetto di armonizzazione da parte della Direttiva InfoSoc, la CGUE, intenzionata a pronunciarsi in ogni caso sul tema, ha preferito richiamare l'art. 4 InfoSoc, qualificando la vendita di poster e tele quale distribuzione di opera protetta,¹³³ e domandandosi se l'alterazione della tipologia di supporto escludesse o meno l'operatività del principio dell'esaurimento.

Al centro del dilemma interpretativo risiedeva l'esegesi del lessema "quell'oggetto" quale entità la vendita della quale genera gli effetti di cui all'art. 4(2) InfoSoc. Optando per una lettura testuale e sistematica della nozione, la Corte ha concluso che dal combinato disposto del ventottesimo considerando della Direttiva InfoSoc, dell'art. 6 WCT e del relativo *Agreed Statement*¹³⁴ debba dedursi l'intenzione legislativa di "*dare agli autori il controllo sulla prima immissione sul mercato dell'Unione di ogni oggetto tangibile che incorpora la loro creazione intellettuale*".¹³⁵ Ne consegue come l'alterazione del supporto sia da intendersi quale creazione di un nuovo oggetto in violazione del diritto di riproduzione ex art. 2 InfoSoc, anche se il supporto originario ha cessato di esistere.¹³⁶ Richiamando implicitamente i criteri assiologici utilizzati in passato per disegnare i contorni dell'esaurimento, la CGUE sostiene come applicare il principio a nuovi supporti, che aprono nuovi potenziali mercati, priverebbe i titolari di diritti della possibilità di richiedere appropriata¹³⁷ remunerazione per nuove forme di sfruttamento commerciale delle loro opere,¹³⁸ impedendo la realizzazione dell'obiettivo della Direttiva InfoSoc di offrire un elevato livello di protezione ai titolari dei diritti.¹³⁹ L'argomento assiologico, tuttavia, è poco elaborato e secondario, e pertanto ben lungi dal rappresentare uno strumento interpretativo in grado di guidare l'adattamento del principio dell'esaurimento ai cambiamenti nelle variabili economiche e tecnologiche che ne pregiudichino l'effettività.¹⁴⁰

Come evidente, il riferimento alla materialità della copia altro non è che un *obiter dictum* in un'argomentazione incentrata invece sulla qualificazione della trasformazione del supporto originario in termini di creazione di un nuovo oggetto, con la conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 4 InfoSoc. All'esaurimento digitale non si fa mai riferimento, ma dottrina maggioritaria sembra concordare sul fatto che *Allposters* fornisca

¹³³ *Allposters*, cit., paragrafi 26-27.

¹³⁴ Ivi, paragrafi 34-35 e 38-39.

¹³⁵ Ivi, paragrafo 37 (corsivo aggiunto).

¹³⁶ Ivi, paragrafo 43.

¹³⁷ Ove per appropriata deve intendersi "in un rapporto ragionevole con il

valore economico dello sfruttamento dell'oggetto protetto". Ivi, paragrafo 48, come anche in *FAPL*, cit., paragrafi 107-109.

¹³⁸ Ivi, paragrafo 47.

¹³⁹ Ibidem, con riferimento al nono considerando InfoSoc.

¹⁴⁰ Ivi, paragrafo 47.

una risposta interpretativa indiretta ma chiara alla questione dell'ambito applicativo dell'art. 4(2) InfoSoc,¹⁴¹ che ne esclude in ogni caso i supporti immateriali.

Non vi è traccia di interpretazione teleologica, invece, in *Ranks*,¹⁴² che circoscrive la portata e gli effetti di *UsedSoft* escludendo l'applicabilità dell'esaurimento a backup e altre copie non originali, anche nel caso in cui il supporto originale sia andato distrutto o danneggiato. Le Conclusioni dell'AG Saugmandsgaard Øe avevano provato a tracciare un filo conduttore tra le Direttive InfoSoc, Software I e Software II, offrendo da un lato una lettura comune del concetto di "quella copia" e "quell'oggetto"¹⁴³ e superando così la separazione netta tra *lex generalis* e *leges speciales*, e dall'altro ritrovando coerenza in *UsedSoft* e *Allposters*, il cui differente approccio all'interpretazione dell'esaurimento è giustificato nella teoria dell'Avvocato Generale dal loro diverso oggetto: mentre, infatti, la distribuzione di copie tangibili non richiede adattamenti interpretativi dei testi legislativi esistenti per preservare l'effettività del principio, la distribuzione di copie digitali necessita di un approccio teleologico più attento per rendere possibile la perdurante realizzazione dei suoi obiettivi.¹⁴⁴

La decisione finale ha purtroppo optato per una motivazione molto più concisa e poco attenta alla necessità di riordino sistematico, che affianca alla conferma dei capisaldi di *UsedSoft* una limitazione sostanziale della sua operatività. Pur ribadendo, infatti, come l'acquirente legittimo della copia tangibile di un software non più in possesso del supporto originale perché perso, distrutto o danneggiato non possa essere privato della possibilità di rivendere la copia e discriminato rispetto all'acquirente legittimo di una copia digitale del programma, poiché tale conclusione renderebbe non effettivo l'esaurimento, la Corte ha categoricamente escluso che il principio possa estendere i confini dell'eccezione di backup (art. 5(2) Software I) e consentire la commercializzazione di seconda mano di tale copia nel caso di indisponibilità dell'originale, dal momento che la disposizione autorizza solamente la copia "*effettuata e utilizzata solo per rispondere ai bisogni di colui che ha il diritto di usare tale programma*",¹⁴⁵ e non, come l'art. 5(1), la riproduzione operata da ogni acquirente legittimo "*atta a consentirgli un uso (del programma) conforme alla sua destinazione*".¹⁴⁶

¹⁴¹ Si veda in particolare E. ROSATI, cit., p. 680; C. PAPPALARDO, cit. p. 317; M. GALIĆ, cit., p. 392.

¹⁴² *Ranks*, cit.

¹⁴³ Cfr. Conclusioni dell'AG Sau-

gmandsgaard Øe in *Ranks*, cit. paragrafi 40-42.

¹⁴⁴ Ivi, paragrafi 43-45.

¹⁴⁵ *Ranks*, cit., paragrafo 43.

¹⁴⁶ Ivi, paragrafo 50.

Quando in *VOB*¹⁴⁷ la CGUE è stata chiamata a stabilire se l'eccezione di prestito pubblico ex art. 6 della Direttiva Noleggio II¹⁴⁸ potesse applicarsi anche agli e-books, ci si sarebbe potuto aspettare che il riferimento ad "originali" e "copie" operato dall'art. 3 della stessa Direttiva per definire l'ambito applicativo dei diritti di noleggio e prestito avrebbe condotto la Corte a rispondere negativamente. La volontà di mantenere l'effettività dell'eccezione rispetto ai suoi obiettivi di promozione culturale, superando i limiti della tangibilità ed estendendo il prestito pubblico ai libri in formato elettronico, ha invece portato ancora una volta i massimi giudici europei a procedere per distinguo ed offrire una lettura sistematica completamente differente.¹⁴⁹ Punto di partenza è l'assenza del diritto di prestito dal WCT, ed il conseguente riferimento della limitazione dell'*Agreed Statement* ai soli diritti di distribuzione e noleggio, seguito dalla constatazione dell'utilizzo da parte della stessa Direttiva Noleggio II del plurale "diritti",¹⁵⁰ a dimostrazione della volontà del legislatore europeo di operare la stessa distinzione. Per confutare poi l'obiezione che sottolineava come il memorandum esplicativo della proposta di Direttiva Noleggio I del 1992 avesse chiaramente escluso dall'ambito applicativo di quest'ultima la messa a disposizione di film tramite trasmissione elettronica,¹⁵¹ la Corte si è spinta al punto di distinguere gli e-books dalle opere cinematografiche commercializzate online, per poi ritrarsi e limitare gli effetti della decisione con il classico riferimento alla natura di *lex specialis* della Direttiva Noleggio II,¹⁵² ribadendo in un *dictum* la necessità di leggere i concetti di "oggetto" e "copie" come riferiti a soli supporti tangibili, in linea con l'*Agreed Statement*.¹⁵³

Due elementi rivestono tuttavia importanza centrale. In primo luogo, la Corte ha sottolineato come le sue conclusioni siano motivate dagli obiettivi della Direttiva e dal suo quarto considerando, che prevede come il diritto d'autore debba adattarsi ai nuovi sviluppi economici, tra cui l'avvento di nuove forme di sfruttamento dell'opera.¹⁵⁴ L'affermazione è stata tradotta nell'esplicita richiesta di privilegiare il metodo teleologico di interpretazione che, come notato dall'AG Szpunar, è presente anche nella Direttiva InfoSoc al suo secondo, quinto ed ottavo conside-

¹⁴⁷ *VOB*, cit.

¹⁴⁸ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (Direttiva Noleggio II).

¹⁴⁹ *VOB*, cit., paragrafi 50-51, su cui si veda A. MUSSO, *Prove di resistenza del diritto d'autore: "e-books" e prestito biblio-*

tecario alla luce della giurisprudenza evolutiva della Corte di Giustizia, in questa *Rivista*, 2017, p. 631.

¹⁵⁰ *VOB*, cit., paragrafo 37.

¹⁵¹ *Ivi*, paragrafo 41-42.

¹⁵² *Ivi*, paragrafo 56, con riferimento all'art. 1(2)(b) InfoSoc.

¹⁵³ *Ivi*, paragrafo 33-34.

¹⁵⁴ *Ivi*, paragrafo 45.

rando.¹⁵⁵ In secondo luogo, la decisione ha chiarito come il diritto UE non impedisca agli Stati Membri di subordinare l'applicazione dell'eccezione di prestito pubblico all'esaurimento del diritto di distribuzione ex art. 4(2) InfoSoc,¹⁵⁶ dal momento che tale requisito si rivela più protettivo nei confronti degli autori, impedendo che l'eccezione possa essere esercitata su materiali posti in circolazione senza il consenso del titolare del diritto.¹⁵⁷ Molto più importante, tuttavia, è il fatto che la CGUE abbia esteso il principio al prestito di copie digitali, senza però menzionare una singola volta la problematica dell'esaurimento digitale,¹⁵⁸ con il risultato paradossale per cui ad oggi i legislatori nazionali sembrano autorizzati ad introdurre quest'ultimo quale requisito per l'applicazione di specifiche norme, ma non quale principio generale ex art. 4(2) InfoSoc.

Come evidente, il prodotto delle reazioni ai problemi sollevati dall'interpretazione restrittiva della nozione di copia e della dicotomia tangibile-intangibile è un quadro frammentato di eccezioni alla regola generale, deboli sotto il profilo della coerenza sistematica.¹⁵⁹ Anziché superare tali criticità attraverso l'uniformazione orizzontale di terminologia, definizioni e principi, secondo una tecnica interpretativa consolidata nella sua giurisprudenza, la Corte ha optato per il ridondante ricorso alla qualificazione del testo legislativo di volta in volta analizzato quale *lex specialis* al solo fine di circoscrivere ed erodere l'ambito applicativo di applicazione della Direttiva InfoSoc e del WCT. E se la mancanza di principi chiari in grado di guidare future decisioni e l'omessa implementazione di considerazioni economiche o valoriali idonee a rendere i suoi risultati prevedibili ed internamente coerenti non fossero già sufficienti a rendere critico il quadro esegetico, la CGUE ha ulteriormente aggravato la sensazione di schizofrenia interpretativa utilizzando argomenti riecheggianti il

¹⁵⁵ Il riferimento va alle Conclusioni dell'AG Szpunar in *VOB*, cit., paragrafo 27, che ritiene "è indispensabile interpretare gli atti giuridici tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia, del mercato e dei comportamenti, e non cristallizzare tali atti nel passato con un'interpretazione troppo rigida".

¹⁵⁶ *VOB*, cit., paragrafo 60.

¹⁵⁷ *Ivi*, paragrafi 61-63.

¹⁵⁸ *Ivi*, paragrafo 64.

¹⁵⁹ Non sarebbe la prima volta che il rapporto poco chiaro tra Direttiva InfoSoc ed altre direttive settoriali in materia di diritto d'autore crea controversie interpretative. Sulle difficoltà affrontate dalla CGUE nel definire i confini tra le varie direttive in materia di diritto d'autore si veda l'approfondita ricostruzione di M. LEISTNER, *Euro-*

pe's copyright law decade: Recent case law of the European Court of Justice and policy perspectives, in *Common Market Law Review*, 2014, p. 595; M. VAN EECHOU, *Along the Road to Uniformity - Diverse Readings of the Court of Justice Judgments on Copyright Work*, in JIPITEC, 2012, paragrafi 90 ss., con particolare riferimento alla nozione di interpretazione autonoma. Si concentrano invece sulla prevalenza del metodo teleologico di interpretazione su quello sistematico nelle decisioni della Corte, a differenza dell'approccio seguito dagli Avvocati Generali, v. M. FAVALE, M. KRETSCHMER, P.C. TORREMAN, *Is There a EU Copyright Jurisprudence? An Empirical Analysis of the Workings on the European Court of Justice*, in *Modern Law Review*, 2016, pp. 59-61.

principio dell'esaurimento in altri settori della disciplina, con un approccio del tutto speculare rispetto all'avversione dimostrata nei confronti della dottrina dell'esaurimento digitale.

5.3. *Principi simili all'esaurimento oltre i confini del diritto di distribuzione?*

L'esempio più evidente di tale fenomeno viene dalla costruzione dei confini dei diritti esclusivi, ed in particolare dalla definizione dell'ambito di applicazione del diritto di comunicazione al pubblico ex art. 3 InfoSoc, con particolare riguardo all'ambiente digitale.¹⁶⁰ Da *Svensson* in poi,¹⁶¹ la CGUE ha ribadito come l'autorizzazione del titolare del diritto sia necessaria ogni qual volta la comunicazione sia diretta verso un "nuovo pubblico", ove per "nuovo" deve intendersi non considerato né prospettato dal titolare al momento della prima commercializzazione dell'opera, o sia trasmessa attraverso un "nuovo mezzo tecnico" rispetto alla prima trasmissione.¹⁶² Ciò implica che l'*hyperlinking* o il *framing* di un sito web che contenga materiale pubblicamente e legittima-

¹⁶⁰ Si vedano, ad esempio, P. MEZEL, cit., paragrafo 159, nonché V.L. BENABOU, cit., pp. 351-378.

¹⁶¹ C-160/15 *Nils Svensson and Others contro Retriever Sverige AB*, [2014] EU:C:2014:76. La giurisprudenza CGUE in materia di comunicazione al pubblico ex art. 3 InfoSoc origina da C-306/05, *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contro Rafael Hoteles SA*, ECR I-11519, 2006, seguito da C-135/10, *Società Consortile Fonografici (SCF) contro Marco Del Corso*, EU:C:2012:140; C-607/11, *ITV Broadcasting Ltd e altri contro TVCatchUp Ltd*, EU:C:2013:147, in questa Rivista, 2013, p. 358, e C-351/12, *OSA - Ochraný svaz autorský pro práva k dílům hudebním os. Contro Léc'ebné lázně Mariánské Lázně as*, EU:C:2014:110. V. E. APA, *ITV Broadcasting contro TVCatchup*, atto secondo: la Corte di giustizia UE torna sulla ritrasmissione online di canali televisivi, in *La rivista di diritto dei media*, 2017, p. 4; M.L. BIXIO, *Ancora una chance per il sistema monopolistico delle collecting societies. Osservazioni sulla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 febbraio 2014, caso OSA*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, p. 83; M. BORGHI, *Hyperlink: la Corte europea riscrive il diritto di comunicazione al pubblico*, in *Giur. it.*, 2017, p. 2133; S. SCALZINI, *Hyperlinking e violazione del diritto d'autore nell'evoluzione giurisprudenziale europea*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2017, p. 639; V. BELLANI, *La nozione*

di attività di comunicazione al pubblico, in *Dir. aut.*, 2014, p. 60; A. COGO, *Linking e framing al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in *Giur. it.*, 2014, p. 2201; M. COLANGELO, *Comunicazione al pubblico e diritto d'autore nel live streaming*, in questa Rivista, 2013, p. 367; G. COLANGELO, *La comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore: la giurisprudenza comunitaria dopo il caso SCF*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 525.

¹⁶² I differenti criteri, interdipendenti e complementari ma non cumulativi, sono stati reiterate e chiariti nei loro contenuti da, tra tutti, C-466/12, *GS Media BV contro Sanoma Media Netherlands BV* e altri, EU:C:2016:644; C-117/15, *Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH contro Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)*, EU:C:2016:379, in questa Rivista, 2016, p. 549; C-527/15, *Stitching Brein contro Jack Frederic Wullems (Filmspeler)* EU:C:2017:300, in questa Rivista, 2017, p. 547. Si vedano, *ex multis*, i commenti di M. BACCI, *Diritto d'autore e nozione di comunicazione al pubblico*, in *Giur. it.*, 2017, p. 1651; F. BANTERLE, *"Linking" a contenuti protetti da diritto d'autore nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Atto terzo. GS Media*, in *Riv. dir. ind.*, 2017 p. 469; G. COLANGELO, *Digital Single Market Strategy, diritto d'autore e responsabilità delle piattaforme online*, in *Analisi giuridica dell'eco-*

mente accessibile non costituirà violazione dell'art. 3 InfoSoc,¹⁶³ ma lo sarà un link che offre accesso ad un contenuto altrimenti ristretto,¹⁶⁴ o lo streaming online di una trasmissione televisiva via cavo, anche se liberamente accessibili nello stesso territorio.¹⁶⁵

Tali criteri, ampiamente criticati per la loro natura soggettiva ed il loro scarso ancoraggio al testo legislativo,¹⁶⁶ identificano il primo atto di sfruttamento dell'opera quale condizione per cui ogni comunicazione successiva, se effettuata attraverso gli stessi mezzi tecnici o diretta verso lo stesso pubblico, cessa di essere soggetta al controllo del titolare del diritto. Non è difficile notare la grande somiglianza tra tale dottrina giurisprudenziale ed il principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione, tanto nel meccanismo quanto nei principi giustificanti la loro operatività.¹⁶⁷ Fissare i confini dell'art. 3 InfoSoc attraverso la nozione di nuovo pubblico e di nuovo mezzo tecnico significa limitare l'esclusiva del titolare del diritto alla prima volontaria messa a disposizione del pubblico dell'opera, sull'assunto che tale atto sia basato sulla ragionata individuazione dei mercati da sfruttare e sia sufficiente ad ottenere una remunerazione adeguata, secondo un approccio simile alla *reward theory* utilizzata in passato per definire l'ambito di applicazione dell'esaurimento comunitario.¹⁶⁸ Una volta raggiunti gli obiettivi di remunerazione, il diritto d'autore può e deve cedere, ove necessario, il passo ad altri diritti e libertà, dal momento che il controllo sull'opera non è più condizione essenziale ad assicurare un elevato livello di prote-

nomia, 2017, p. 603; M.F. D'OTTAVI, *In tema di comunicazione al pubblico nell'ambito della disciplina del diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 2016, p. 434.

¹⁶³ Così in *Svensson*, cit., paragrafo 24.

¹⁶⁴ *GSMedia*, cit., paragrafi 43 e 49.

¹⁶⁵ In questi termini in *ITV Broadcasting*, cit., paragrafo 40, e più tardi in *C-265/16 VCAST Limited contro RTI SpA*, EU:C:2017:913, su cui v. P.SAMMARCO, in questa *Rivista*, 2017, p. 780, e C. COSENTINO, *Comunicazione al pubblico e copia privata: verso l'ipertrofia del diritto d'autore comunitario?*, in *La rivista di diritto dei media*, 2018, p. 11.

¹⁶⁶ Una delle critiche più pungenti e dirette viene dalla European Copyright Society, *Opinion on the Reference to the CJEU in Case C-466/12 Svensson*, disponibile su <https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2015/12/>

european-copyright-society-opinion-on-svenssonfirst-signatoriespaginatedv31.pdf. Si veda inoltre P.B. HUGENHOLTZ, S. VAN VELZE, *Communication to a New Public? Three Reasons Why EU Copyright Law Can Do without a "New Public"*, [2016] 47(7) IIC 797; J.C. GINSBURG, *Hyperlinking and "making available"*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 147; P. SAVOLA, *Blocking Injunctions and Website Operators' Liability for Copyright Infringement for User-Generated Links*, in *European Intellectual Property Review*, 2014, p. 279. V. inoltre la dottrina citata supra, note 161 e 162.

¹⁶⁷ Allo stesso modo cfr. V.L. BENABOU, cit., pp. 351-378.

¹⁶⁸ La *reward theory* trova la sua prima affermazione nel diritto d'autore tedesco (*Belohnungstheorie*). Cfr. M. WALTER, S. VON LEVINSKI, *European Copyright Law. A Commentary*, Oxford, 2010, p. 135; A. RUBI-PUIG, cit., p. 162.

zione per i titolari dei diritti e a consentire al diritto d'autore di svolgere efficacemente le proprie funzioni ordinamentali.¹⁶⁹

Tali precedenti mostrano, significativamente, molta più stabilità e coerenza interna delle decisioni che sono intervenute collateralmente sulla questione dell'esaurimento digitale, dove la CGUE non sembra essere parimenti preoccupata degli effetti dei propri interventi sugli equilibri economici e tecnici del diritto d'autore europeo, né delle ragioni, tanto giuridiche quanto economiche, per cui la disciplina necessiterebbe di un principio orizzontale dell'esaurimento digitale. È alla loro analisi che conviene, invece, volgere ora l'attenzione.

6. PERCHÉ IL DIRITTO D'AUTORE HA BISOGNO DELL'ESAURIMENTO DIGITALE.

6.1. *Le ragioni giuridiche: dalla coerenza sistematica alla non-contraddittorietà teleologica.*

L'apertura dell'art. 4(2) alle opere digitali consentirebbe di assicurare nuovamente coerenza nell'interpretazione sistematica delle numerose direttive in materia di diritto d'autore, e minore contraddittorietà nella loro lettura teleologica. Sul versante della coerenza sistematica, la CGUE sarebbe in grado, tra tutti, di scongiurare gli effetti negativi dell'utilizzo profuso dell'argomento della *lex specialis*, appianare l'altrimenti divergente approccio esegetico al primo e secondo paragrafo dell'art. 4 InfoSoc, disegnare con maggiore chiarezza l'incerta linea di demarcazione tra distribuzione e comunicazione al pubblico, nonché assicurare l'applicazione uniforme in tutta la materia del diritto d'autore della nuova nozione autonoma di vendita e dell'interpretazione funzionale dei contratti aventi ad oggetto opere protette.

Per poter attribuire significato differente a nozioni identiche — “distribuzione” e “copia” — in diverse direttive ed escludere l'applicazione dell'art. 3 InfoSoc al download di un software, la CGUE ha utilizzato la qualificazione della Direttiva Software II in termini di *lex specialis*, giustificando la scelta in ragione dei diversi obiettivi da questa perseguiti rispetto alla Direttiva Info-

¹⁶⁹ V.L. BENABOU, cit., p. 336, sostiene che le stesse tesi ispirino, in modi differenti, l'interpretazione funzionale dell'ambito applicativo delle eccezioni in *FAPL*, cit., e la giurisprudenza che ne è seguita, dal famosissimo caso C-201/13, *Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW contro Helena Vandersteen e altri*, EU:C:2014:2132, in questa *Rivista*, 2015, p. 151; sull'eccezione di parodia a C-117/13, *Technische Universität*

Darmstadt contro Eugen Ulmer KG, EU:C:2014:2196, in questa *Rivista*, 2014, p. 932, sull'eccezione dedicata alle al diritto di comunicazione al pubblico che consente alle biblioteche di mettere a disposizione dei propri utenti su terminali dedicati le proprie collezioni in formato digitale, che la CGUE ha ritenuto potersi estendere a coprire anche l'operazione di digitalizzazione, fino a VOB, cit., nota 89.

Soc.¹⁷⁰ La teoria è stata ampiamente criticata per valide ragioni sistematiche, primo tra tutti il fatto che il WCT non prevede disposizioni dedicate per software e banche dati, ma richiede solo di estendervi la protezione ordinaria prevista per le opere oggetto di diritto d'autore.¹⁷¹ Si potrebbe opinare che il legislatore europeo abbia voluto distanziarsi dal testo internazionale, regolando il settore del software differentemente alla luce delle peculiarità dell'oggetto e del suo mercato, ma la conclusione avrebbe fondamenta incerte e correrebbe di conseguenza il rischio di attribuire al legislatore intenzioni non dichiarate né altrimenti comprovate.

A ben vedere, infatti, la Direttiva Software I, entrata in vigore cinque anni prima dell'adozione del WCT, contiene lo stesso linguaggio della Direttiva Software II del 2009, che introduce solo alcune modifiche al testo del 1991, nessuna delle quali dettata dall'adesione dell'Unione al WCT. In aggiunta, né il preambolo della Direttiva del 2009 né i suoi lavori preparatori menzionano l'intenzione di dipartire dalla Direttiva InfoSoc. La qualificazione in termini di *lex specialis* è fondata sull'art. 1(2) InfoSoc (“*la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di (...)*”) e sul suo ventesimo considerando, che statuisce come il testo della Direttiva non pregiudica le disposizioni di precedenti interventi legislativi comunitari in materia di diritto d'autore. È pur vero, tuttavia, che lo stesso considerando aggiunge anche che la Direttiva InfoSoc “*si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo (...) e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell'informazione*”. L'ultima affermazione potrebbe ben suggerire l'intenzione del legislatore di utilizzare la Direttiva InfoSoc come quadro normativo generale aggiornato per l'intero settore, e ciò spiegherebbe l'assenza di un diritto di comunicazione/messa a disposizione del pubblico nella Direttiva Software II — un'omissione, altrimenti, chiaramente contraria al WCT, che richiede l'introduzione di tale diritto, a meno di non ricondurre al diritto di distribuzione *ex art. 4 Software II* anche atti quali la trasmissione, la ritrasmissione e l'accesso su richiesta al software.¹⁷² *UsedSoft* è tutto fuorché chiara sul punto, e lascia la definizione della cogenza della Direttiva InfoSoc e le conseguenze dell'etichetta di *lex generalis* nella più nebulosa incertezza.

Fino ad oggi la Corte ha cautamente evitato di affrontare nuovamente il dilemma interpretativo, cercando di circoscrivere

¹⁷⁰ Come in *UsedSoft*, cit., paragrafo 51.

¹⁷¹ Cfr., tra tutti, G. SPEDICATO, cit., pp. 49-50, e P. MEZEL, cit., paragrafo 179.

¹⁷² È invece di contrario avviso E. LINKLATER, cit., paragrafo 27.

gli effetti di *UsedSoft* (come in *Nintendo*¹⁷³ e *Ranks*), o causando ulteriore frammentazione con l'utilizzo dello strumento della *lex specialis* anche in altri ambiti (*VOB*), sempre al fine di aggirare la limitazione della nozione di "copia" ai supporti tangibili imposta dal WCT e dalla Direttiva InfoSoc. Ora che è chiamata a decidere sull'ammissibilità di un principio generale dell'esaurimento digitale ex art. 4(2) InfoSoc, la CGUE può cogliere l'occasione per operare un riordino della sua giurisprudenza, chiarendo le implicazioni della dicotomia *lex generalis-lex specialis*, con particolare riguardo al ruolo di principi, regole e definizioni della Direttiva InfoSoc in aree coperte da direttive settoriali. A tal fine, una decisione assiologica a favore dell'esaurimento digitale, fondata sugli argomenti di politica del diritto avanzati in *UsedSoft*, offrirebbe un'interpretazione più flessibile e ragionevole del requisito della materialità della copia, riducendo la necessità di ricorso pindarico all'alibi della *lex specialis* ed i suoi effetti deleteri sulla chiarezza sistematica della giurisprudenza della Corte.

Un ulteriore elemento controverso deriva dall'introduzione da parte di *UsedSoft* di una nozione autonoma di "vendita", definita, come si è visto, quale trasferimento della proprietà di un oggetto tangibile o intangibile dietro pagamento di corrispettivo.¹⁷⁴ La nozione è in linea con il *common core* degli Stati Membri e con la lettura offerta da opere ricostruttive dottrinali come il DCFR,¹⁷⁵ ma si scontra con la definizione di vendita suggerita dal ventinovesimo considerando InfoSoc e dalla sua limitazione del diritto di distribuzione alle copie materiali. Ove tale scissione definitoria venisse mantenuta, si otterrebbe il particolare risultato esegetico della compresenza di due autonome nozioni di vendita nella stessa disciplina, e lo stesso può dirsi per la ridefinizione funzionale delle licenze in vendite in presenza di particolari requisiti, resa possibile da *UsedSoft* sotto la Direttiva Software II ma destinata a scontrarsi con gli ostacoli posti dai considerando ventottesimo e ventinovesimo InfoSoc.

L'apparente distanza tra direttiva generale e direttiva settoriale, tuttavia, è tutto tranne che incolmabile. Se è vero che le Direttive Software appaiono aperte ad una nozione di distribuzione ricomprendente ogni canale di commercializzazione, mentre la Direttiva InfoSoc sembra immaginare un sistema bipolare ove la distribuzione di supporto tangibile via vendita appartiene al

¹⁷³ C-355/12, *Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH contro PC Box Srl and 9Net Srl*, EU:C:2014:25.

¹⁷⁴ *UsedSoft*, cit., paragrafo 42.

¹⁷⁵ Il riferimento va a C. VON BAR, E.

CLIVE, H. SCHULTE-NOLTE et al. (a cura di), *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference, Outline Edition*, Monaco, 2009, 278, IV. A. - 1:202: Contract for sale.

mondo materiale mentre la comunicazione/messa a disposizione del pubblico di supporto intangibile via licenza pertiene alla realtà dematerializzata, è altrettanto vero che le ragioni della distinzione sono facilmente spiegabili con la diversa consapevolezza e visione prospettica del legislatore al tempo dell'emanazione dei vari interventi. Mentre nel 1991 era infatti già chiaro come il software rappresentasse un'opera immateriale in grado di essere distribuita in forme e modi differenti ma funzionalmente simili negli effetti economici, la stessa conclusione non era ancora stata raggiunta nel 2001 con riguardo alle tipologie più tradizionali di opere protette.¹⁷⁶ Acclarare e comprendere le radici storiche di tale iato è il primo passo per accettare la necessità di una interpretazione adeguatrice della Direttiva InfoSoc sulla stessa linea tracciata dalla dottrina *UsedSoft*, con un ricorso al principio di equivalenza funzionale per garantire anche qui il trattamento simile di operazioni di mercato analoghe, ed assicurare che definizioni, principi e norme del diritto d'autore europeo restino aggiornati ed i loro obiettivi efficacemente perseguiti a dispetto delle mutate circostanze tecnologiche ed economiche. Una risoluzione positiva della questione relativa all'ammissibilità dell'esaurimento digitale ex art. 4(2) InfoSoc rappresenta l'occasione più immediata per risolvere la discrasia, garantendo l'uniforme utilizzo in tutta la materia del diritto d'autore di una nozione unitaria di vendita e di una qualificazione funzionale e non meramente formale degli strumenti giuridici di commercializzazione delle opere protette.

Ulteriori incoerenze sistematiche sono emerse nel tempo quale conseguenza dell'adozione di opposti metodi interpretativi per i due paragrafi dell'art. 4 InfoSoc, il secondo letto attraverso la rigida interpretazione letterale del requisito della materialità del supporto, il primo attraverso un approccio flessibile e teleologico alla definizione delle attività coperte dal diritto di distribuzione. Precedenti come *Dimensione Direct Sales* e *Syed*¹⁷⁷ hanno spinto i confini della disposizione ben al di là della mera vendita o altro trasferimento della proprietà dell'opera protetta, toccando atti preparatori come l'offerta al pubblico, la pubblicizzazione e lo stoccaggio, anche se non direttamente connessi a o non risultati poi in vendite effettive,¹⁷⁸ giustificando l'allontanamento dalla lettera della norma con il bisogno di garantire un elevato livello di protezione ai titolari di diritti ai sensi del nono considerando InfoSoc.¹⁷⁹ Nessuna argomentazione simile è stata invece mai

¹⁷⁶ È dello stesso avviso anche P. MEZEL, cit., paragrafi 142 ss.

¹⁷⁷ C-516/13, *Dimensione Direct Sales Srl, Michele Labianca contro Knoll International SpA*, EU:C:2015:315; C-572/17,

Procedimento penale a carico di Imran Syed, EU:C:2018:1033.

¹⁷⁸ Ivi, paragrafo 33.

¹⁷⁹ Ivi, paragrafo 34.

utilizzata per adattare l'implementazione dell'art. 4 InfoSoc a nuovi oggetti esclusi alla luce dell'*Agreed Statement*. L'apertura assiologica della Direttiva InfoSoc all'esaurimento digitale, sul modello tracciato da *UsedSoft*, aiuterebbe ad armonizzare l'approccio alla disposizione, ammettendo la sua estensione alle copie digitali ogni qual volta ciò sia necessario a consentire al principio di svolgere la propria funzione e raggiungere gli obiettivi sottesi all'art. 4(2) InfoSoc. Prodotto secondario ma più che utile di una uniforme lettura funzionale della disposizione sarebbe una più chiara definizione del confine tra distribuzione e comunicazione al pubblico, con la prima estesa a coprire ogni atto che, pur se relativo ad un supporto o metodo di distribuzione immateriale, non può essere ricondotto all'art. 3 InfoSoc poiché implicante il trasferimento della proprietà sulla copia, sul modello della vendita.

L'apertura dell'art. 4(2) InfoSoc all'esaurimento digitale garantirebbe inoltre di evitare la contraddittorietà nell'interpretazione teleologica di soluzioni giuridiche che condividono in larga parte le stesse finalità. In *UsedSoft* gli obiettivi sottesi all'art. 4(2) Software II giocano un ruolo centrale nel giustificare il trattamento simile di copie tangibili ed intangibili e la riqualificazione funzionale del contratto di licenza in vendita. Il fatto che gli stessi obiettivi ispirino anche la norma di cui all'art. 4(2) InfoSoc dovrebbe ragionevolmente condurre all'applicazione di principi interpretativi simili, giustificando il "rilassamento" della sua interpretazione letterale al fine di assicurare la realizzazione delle funzioni della disposizione nel dominante mercato digitale delle opere protette. L'applicazione orizzontale dell'esaurimento in ambiente digitale faciliterebbe inoltre la realizzazione di alcuni tra gli obiettivi centrali della Direttiva InfoSoc, quali l'implementazione delle quattro libertà fondamentali (terzo considerando) e la non distorsione della concorrenza nel mercato interno (primo considerando), ancora una volta alla luce del progressivo predominio dei mercati digitali sui mercati tradizionali.

6.2. *(Alcune) ragioni economiche: l'equivalenza funzionale dei mercati tradizionali e digitali rispetto alla necessità dell'esaurimento.*

Già nel 2010 studi di mercato indicavano il superamento delle proporzioni del mercato delle copie stampate da parte del mercato di e-books,¹⁸⁰ mentre il cambio di direzione verso nuovi modelli di business online nei settori di musica, cinema e software può

¹⁸⁰ Cfr. i dati e le fonti riportati da D.F. TWENEY, *Amazon Sells More E-Books Than Hardcovers*, in WIRED, 19 luglio

2010, disponibile su <http://www.wired.com/epicenter/2010/07/amazon-more-e-books-than-hardcovers>.

farsi risalire già ai primi anni 2000.¹⁸¹ Ad oggi, la commercializzazione digitale di opere protette ha ampiamente superato le dimensioni di vendita di altre più tradizionali forme di distribuzione. Mentre, tuttavia, i diritti esclusivi sono stati adattati alle caratteristiche del nuovo ambiente, le loro limitazioni hanno affrontato sostanziali restrizioni, e la stessa sorte è toccata ad altri strumenti utilizzati per il bilanciamento interno alla disciplina.¹⁸² L'esaurimento non ha fatto, in questo senso, eccezione.

Il principio è tradizionalmente stato utilizzato per raggiungere una serie di obiettivi di riequilibrio degli effetti economici e sistemici del monopolio conferito dal diritto d'autore. Studi interdisciplinari, i più recenti dei quali dimostranti sul punto l'equivalenza funzionale tra mercati materiali e digitali, hanno individuato quattro principali aree in cui l'esaurimento rappresenta lo strumento più adatto al bilanciamento tra protezione della privativa autorale e obiettivi di politica del diritto confliggenti: il riferimento va ad (i) accesso al e (ii) preservazione del patrimonio culturale, (iii) tutela della riservatezza degli utenti e (iv) riduzione dei costi transattivi nel mercato delle opere.¹⁸³ Altri contributi hanno sottolineato ulteriori effetti positivi che l'esaurimento può avere nell'offrire opportunità e controllare distorsioni proprie dell'ambiente digitale.¹⁸⁴

In termini economici, l'esaurimento riduce il costo sociale del monopolio incrementando la disponibilità ed accessibilità economica delle opere protette attraverso lo sviluppo di mercati secondari: i consumatori di opere possono infatti recuperare i costi affrontati per l'acquisto originario delle opere attraverso la loro rivendita, mentre la concorrenza più elevata stimola lo sviluppo di modelli di distribuzione più efficienti e l'abbassamento dei

¹⁸¹ Sul punto v. D. IACOVONE, *La trasformazione dei modelli di business nell'era digitale*, Bologna, 2018, *passim*.

¹⁸² Tra le prime analisi dell'impatto destabilizzante e deleterio della rivoluzione digitale sul bilanciamento interno alla disciplina del diritto d'autore è menzione obbligata J. LITMAN, *Digital Copyright*, New York, 2006, pp. 35-70. Riprendono i concetti ivi espresso G. MAZZIOTTI, *EU Digital Copyright Law and the End-User*, Berlino-Heidelberg, 2008, pp. 15-39, 77-109; N.W. NETANEL, *Copyright Paradox*, Oxford, 2008, pp. 54-80; T. PISTORIUS, *Copyright in the Information Age: the Catch-22 of Digital Technology*, in *North Cultural and Media Studies*, 2006, p. 47; M. RIMMER, *Digital Copyright and the Consumer Revolution: Hands off My iPod*, Cheltenham-Northampton, 2007; L. LESSIG, *Free Culture: How Big Media Uses Technology and*

Law to Lock Down Culture and Control Creativity, New York, 2004; J. BOYLE, *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, in *Law & Contemp Probs*, 2003, 33. Nella dottrina italiana v. in particolare i contributi monografici di M.L. MONTAGNANI, *Il diritto d'autore nell'era digitale*, Milano, 2012; V. FALCE, *La modernizzazione del diritto d'autore*, Torino, 2012; A. COGO, *I contratti di diritto d'autore nell'era digitale*, Torino, 2010; N. LUCCHI, *I contenuti digitali. Tecnologie, diritti e libertà*, Berlino, 2009.

¹⁸³ Convergono sull'identificazione di queste quattro aree J.P. LIU, cit.; R.A. REESE, cit.; M.S. VAN HOUWELING, *The New Servitudes*, in *Georgia Law Journal*, 2008, p. 885.

¹⁸⁴ Il più dettagliato e chiaro tra i contributi sul punto è A. PERZANOWSKI-J. SCHULTZ, cit., pp. 906 ss.

prezzi a livelli non più sovra-competitivi;¹⁸⁵ i titolari di diritto d'autore sono poi spinti a coprire quanti più mercati geografici possibile, nonché ad operare discriminazioni di prezzo per essere certi di continuare ad attrarre consumatori dal basso potere d'acquisto, distogliendoli dal ricorso al mercato dell'usato.¹⁸⁶ Le stesse dinamiche si producono nei mercati digitali, dove il costo sociale del monopolio autorale può essere addirittura più elevato in ragione del più pervasivo controllo esercitabile sugli usi dell'opera protetta, e della possibilità di ridurre o escludere l'accesso da particolari aree geografiche, a dispetto della delocalizzazione e dei quasi inesistenti costi di distribuzione online.

I titolari di diritto d'autore osteggiano l'esaurimento digitale, sostenendo che i mercati secondari incrementerebbero il rischio di pirateria e cannibalizzerebbero il mercato originale dell'opera, con l'effetto di farne diminuire la disponibilità; l'impossibilità di impedire discriminazioni di prezzo avrebbe poi effetti negativi sull'accessibilità, con una conseguente perdita di benessere per i consumatori.¹⁸⁷ Tali argomenti, simili a quelli utilizzati per contrastare l'esaurimento nel mondo materiale, mancano tuttavia di evidenze empiriche in sostegno e sono stati confutati efficacemente da numerosi studi economici, che hanno in aggiunta identificato misure tecnologiche in grado di controllare efficacemente la pirateria ed evitare casi di concorrenza sleale.¹⁸⁸ La CGUE ha seguito lo stesso ragionamento in *UsedSoft*, che fonda l'intera interpretazione teleologica dell'art. 4(2) Software II sul presupposto che l'ambiente digitale abbia ancora maggiore bisogno del principio dell'esaurimento rispetto ai mercati tradizionali, e che l'introduzione di misure tecnologiche in grado di garantire l'equivalenza funzionale tra rivendita materiale e digitale delle opere scongiuri i rischi paventati dai titolari dei diritti. In assenza di una reale differenza economica tra mercato del software e mercati di altre

¹⁸⁵ L'argomento è sviluppato in R.A. REESE, cit., p. 587.

¹⁸⁶ Ivi, p. 588.

¹⁸⁷ L'argomento è riportato e discusso da A. PERZANOWSKI-J. SCHULTZ, cit., pp. 895-896; v. anche N. DAVIS, *Reselling Digital Music: is there a Digital First Sale Doctrine?*, in *Loyola Entert LR*, 2009, pp. 363, 370-371, ma contra E. TJONG TJIN TAI, cit., p. 210, F. RUFFLER, *Trading in Used Software an Infringement of Copyright? The Perspective of European Law*, in *European Intellectual Property Review*, 2011, p. 378; B.M. KAWABATA, *Unresolved Textual Tension: Capitol Records v. ReDigi and a Digital First Sale Doctrine*, in *UCLA Entert LR*, 2014, pp. 33, 76.

¹⁸⁸ Tra tutti v. W. GORDON, *Intellectual Property as Price Discrimination: Im-*

plications for Contracts, in *Chi-Kent L Rev*, 1998, p. 1367, che dimostra come i mercati secondari abbiano più successo dei mercati monopolistici nell'implementazione di politiche di *price discrimination*. A. GHOSE, M.D. SMITH, R. TELANG, *Internet Exchanges for Used Books: an Empirical Analysis of Product Cannibalization and Welfare Impact*, in *Info Sys Res*, 2006, p. 3, sottolineano invece come 84% dei libri usati venduti su Amazon siano acquistati da consumatori che non avrebbero potuto o voluto pagare il prezzo fissato dal titolare del diritto per la copia originale. V. anche *Study pursuant to Section 104 of DMCA*, cit., *Conclusions*; E. HESS, *Code-ifying Copyright: an Architectural Solution to Digitally Expanding the First Sale Doctrine*, in *Fordham L Rev*, 2013, p. 1965.

opere in formato digitale, diviene logicamente arduo per la Corte evitare di trarre analoghe conclusioni nell'interpretazione dell'art. 4(2) InfoSoc.

Lo sviluppo di mercati secondari reso possibile dall'esaurimento aiuta anche a garantire maggiore accesso ad opere fuori commercio ed orfane, contribuendo così alla preservazione del patrimonio culturale,¹⁸⁹ obiettivo importante nel mondo materiale, ma dalle ulteriori implicazioni positive in ambiente digitale, dove il pervasivo controllo esercitato dai titolari dei diritti consente loro di poter ritirare l'opera dal mercato e farne sparire in brevissimo tempo ogni traccia.¹⁹⁰

L'esaurimento gioca anche un ruolo essenziale per la protezione di privacy e segretezza. Escludendo il controllo del titolare del diritto sui successivi trasferimenti dell'opera, il principio rende possibile evitare il *tracking* e l'identificazione degli utenti,¹⁹¹ elemento rilevante non solo in caso di contenuti sensibili e/o controversi, ove l'anonimato rassicura i potenziali acquirenti ed evita quindi effetti dissuasivi e paralizzanti sull'accesso, ma ha un potere preventivo molto più ampio rispetto alla profilazione dei consumatori¹⁹² e può limitare il controllo su, tra tutti, operazioni di ingegneria inversa e studio del prodotto.¹⁹³ È evidente come tale necessità di bilanciamento sia ancora più sentita in ambiente digitale, dove le possibilità di *tracking* e profilazione sono esponenzialmente superiori ed il potere di controllare le condotte di consumatori e concorrenti molto più ampio e pervasivo.

Da ultimo, la dottrina economica enfatizza il positivo impatto dell'esaurimento in termini di eliminazione dei costi transattivi, che sarebbero invece destinati ad un sostanziale aumento se ai titolari dei diritti venisse offerta la possibilità di limitare e controllare in vario modo gli usi delle opere protette, particolarmente se ogni opera e/o formato fosse soggetta a condizioni differenti. Limitando il potere di determinare la sorte della copia dopo la prima vendita, il principio rende inefficace ogni patto contrario, livellando i termini d'uso dell'opera sullo standard normativo.¹⁹⁴ In questo senso, l'esaurimento è molto più necessario in ambiente digitale che in quello materiale: le opere digitali, infatti, sono generalmente commercializzate per il tramite di complessi

¹⁸⁹ Cfr. R.A. REESE, cit., pp. 594-5, 599.

¹⁹⁰ D.K. MULLIGAN, J. SCHULTZ, *Neglecting the National Memory: How Copyright Term Extensions Compromise the Development of Digital Archives*, J App Prac & Process, 2002, p. 451. Sul punto può anche farsi riferimento ai dati empirici illustrate da A.VUOPALA, *Assessment of the Orphan Works Issue and Costs for Rights Clearance* (maggio 2010), disponibile su <[http://](http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reports_orphan/anna_report.pdf)

ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reports_orphan/anna_report.pdf.

¹⁹¹ Su cui si rinvia a J. COHEN, cit., pp. 993 ss.

¹⁹² Ibidem.

¹⁹³ Cfr. A. PERZANOWSKI-J. SCHULTZ, cit., p. 896.

¹⁹⁴ Una simile osservazione si trova in M.S. VAN HOUWELING, cit., pp. 897-898.

End User License Agreements (EULAs), accordi di licenza standardizzati il cui contenuto varia a seconda del tipo di opera, modello di business o prezzo della copia, la cui differenziata moltitudine è causa di ancora maggiori costi transattivi e conseguenti fallimenti del mercato.¹⁹⁵

Accanto agli obiettivi di bilanciamento raggiungibili tanto nei mercati materiali quanto in quelli digitali, il principio dell'esaurimento è in grado di apportare effetti positivi specifici in ambiente digitale, che la dottrina economica ha identificato nella maggiore innovatività e nella concorrenza tra piattaforme.¹⁹⁶

La competizione tra mercati secondari generata dall'esaurimento spinge i titolari di diritto d'autore a migliorare la qualità dei propri prodotti per mantenerne l'attrattività rispetto alle copie usate, con l'introduzione di nuove versioni, contenuti premium, aggiornamenti e funzionalità aggiuntive,¹⁹⁷ ed incentiva lo sviluppo di nuovi modelli di business in grado di attrarre lo stesso pubblico a cui si rivolgono i mercati secondari delle opere.¹⁹⁸ Non da ultimo, la disponibilità di copie a basso costo non più sotto il controllo dei titolari dei diritti facilita lo sviluppo di innovazioni che, ove potenzialmente concorrenti con l'opera originaria ed il suo sfruttamento commerciale, sarebbero probabilmente ostacolate nel loro sviluppo dagli stessi titolari dei diritti se consentito dalla legislazione in materia di diritto d'autore.¹⁹⁹ L'esaurimento consente anche di ridurre il vincolo e la dipendenza dei consumatori verso l'opera originale, frequente quando il costo del passaggio ad un prodotto più competitivo è elevato, con la conseguenza di creare alte barriere all'ingresso e frustrare così l'innovazione. Consentendo la rivendita di prodotti usati ed in tal modo il recupero di parte delle somme investite nell'acquisto dell'opera, l'esaurimento riduce i costi di passaggio, e lo stesso avviene grazie alla diminuzione dei prezzi delle copie resa possibile dalla concorrenza dei mercati secondari.²⁰⁰

¹⁹⁵ Ibidem, che nota come I consumatori siano portati a rifuggire la lettura delle licenze o a rinunciare in toto all'acquisto. La conclusione, supportata da dati empirici che provano come gli acquirenti tendano ad ignorare i termini contrattuali non essenziali all'operazione (ivi, pp. 932-933), è particolarmente rilevante poiché confuta quella teoria che attribuisce ai consumatori la capacità di guidare il mercato concorrenziale attraverso la selezione del miglior affare ed il rigetto di termini troppo restrittivi.

¹⁹⁶ Cfr., molto più ampiamente, A. PERZANOWSKI-J. SCHULTZ, cit., pp. 897 ss.

¹⁹⁷ Ivi, p. 898.

¹⁹⁸ Lo stesso effetto di incentivo all'in-

novazione è generalmente attribuito al *fair use*. V., tra tutti, F. VON LOHMANN, *Fair Use as Innovation Policy*, in *Berkeley Tech LJ*, 2008, p. 829.

¹⁹⁹ L'esempio più famoso è probabilmente Netflix, che ha utilizzato la *first sale doctrine* per commercializzare opere che i titolari di diritti avevano preferito lasciare fuori dal mercato digitale. Cfr. Transcript of Netflix, Inc. Q3 2009 Earnings Call, 22 ottobre 2009 - Statement of Netflix CEO Reed Hastings, disponibile su <http://seekingalpha.com/article/168407-netflix-inc-q3-2009-earnings-call-transcript>.

²⁰⁰ Sul punto v. A. PERZANOWSKI-J. SCHULTZ, cit., p. 990.

I chiari effetti positivi dell'esaurimento digitale, specialmente se comparati ai rischi limitati per il mercato originale dell'opera, facilmente controllabili per il tramite delle nuove misure tecnologiche di protezione, rendono l'oblio giudiziale e legislativo che ha circondato il principio difficilmente spiegabile e giustificano il pieno supporto alla sua introduzione, perseguibile tramite un'auspicabile riforma legislativa o, *in absentia*, attraverso due alternative risposte giurisprudenziali.

7. TRE POSSIBILI SOLUZIONI ALL'IMPASSE.

7.1. *Aspettando Godot: la via legislativa all'introduzione dell'esaurimento digitale.*

Dottrina maggioritaria è risoluta nel ritenere che il testo attuale della Direttiva InfoSoc renda impossibile per la CGUE procedere ad un'introduzione giudiziale del principio dell'esaurimento digitale,²⁰¹ ma concorda sul carattere oramai obsoleto delle definizioni legislative, impermeabili alla rivoluzione tecnologica e dei modelli di business sviluppatasi negli ultimi due decenni.

In risposta al dibattito dottrinale ed al "terremoto" interpretativo causato da *UsedSoft*, la Commissione europea aveva inserito la questione nella sua consultazione pubblica sulla modernizzazione della disciplina europea in materia di diritto d'autore, chiedendo se l'esaurimento dovesse trovare applicazione anche "*nel caso di un atto di trasmissione (dell'opera) equivalente nei suoi effetti ad una distribuzione (ossia quando l'acquirente ottiene la proprietà della copia)*".²⁰² Il testo della consultazione aveva anche sottolineato le difficoltà sottese all'implementazione pratica del meccanismo nel mondo digitale, dal più alto rischio di pirateria causato dalla possibilità per rivenditori di trattenere una copia dell'opera venduta all'impatto economico sul mercato originale dell'opera di un mercato di seconda mano avente ad oggetto copie non deteriorantesi nel tempo.²⁰³ Come prevedibile, la risposta di intermediari e società titolari dei diritti è stata negativa, e di rinforzo delle preoccupazioni della Commissione in merito al potenziale impatto negativo dell'esaurimento digitale sul sistema di incentivi e sugli equilibri di mercato creati dal diritto d'autore; utenti privati ed istituzionali e parte degli autori hanno invece supportato l'estensione del principio, adducendo argomenti simili a quelli usati per sostenere l'esaurimento nel mondo materiale.²⁰⁴ Tra gli Stati Membri che hanno preso posizione sul

²⁰¹ V. sul punto la dottrina riportata supra, nota 21.

²⁰² Cfr. *Public Consultation*, cit., p. 13, domanda 13.

²⁰³ *Ibidem*.

²⁰⁴ Come riportato nel *Report on the responses*, cit., pp. 20-22.

punto, la Francia ha sottolineato come gli obblighi internazionali dell'Unione ai sensi del WCT impedissero l'estensione del principio al mondo digitale.²⁰⁵

L'affermazione, come sostenuto da larga parte della dottrina,²⁰⁶ è ampiamente contestabile. Il WCT, infatti, introduce uno standard minimo di tutela per una serie di diritti esclusivi: nel caso dell'art. 6 WCT, il Trattato richiede l'introduzione di un diritto di distribuzione avente specifiche caratteristiche, lasciando gli stati contraenti liberi di determinare le condizioni dell'esaurimento, ma non impedisce loro di definire quale distribuzione la vendita online di opere in formato digitale, collegando ad una distribuzione digitale un esaurimento digitale. Una soluzione di tal fatta non creerebbe sovrapposizioni né contraddirebbe l'esistenza del diritto di comunicazione al pubblico, che si riferisce alla trasmissione dell'opera e non, come la distribuzione, al trasferimento della proprietà della copia.

Seppure larga parte della Strategia per il Mercato Unico Digitale sia stata costruita attorno alla necessità di garantire un migliore accesso a beni e servizi online nell'Unione, rimuovendo le barriere nazionali e colmando la distanza normativa tra mercati materiali e digitali,²⁰⁷ la proposta di Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale presentata nel settembre 2016²⁰⁸ omette completamente ogni riferimento all'esaurimento digitale, senza darne spiegazione nei lavori preparatori,²⁰⁹ e ciò nonostante il principio potrebbe, come si è già visto, giocare un ruolo centrale nel favorire la disponibilità e accessibilità economica dei contenuti digitali.

Ove il legislatore europeo decida di intervenire, l'introduzione dell'esaurimento digitale richiederebbe una serie di emendamenti alla Direttiva InfoSoc. L'estensione del principio potrebbe essere raggiunta o rimuovendo le limitazioni contenute dal ventottesimo e ventinovesimo considerando ed escludendo la vendita di opere in formato digitale dalla definizione di "servizi", o introducendo una nuova disposizione dedicata alla distribuzione digitale ed al suo esaurimento. La seconda opzione sembra preferibile, poiché consentirebbe di specificare i requisiti tecnici della rivendita necessari a controllare il suo impatto sul mercato originale dell'opera (ad es. la rimozione della copia dai dispositivi dell'alienante, uso di strumenti di *digital rights management* ecc.), e di chiarire cosa debba intendersi per vendita o altro trasferimento di

²⁰⁵ Ibidem.

²⁰⁶ Tra tutti da P. MEZEL, cit., paragrafo 144; S.KARAPAPA, cit., p. 311; G. SPEDICATO, cit., p. 48.

²⁰⁷ Comunicazione *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, cit., p. 3.

²⁰⁸ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM (2016) 593 final.

²⁰⁹ L'affermazione è ripresa da E. ROSATI, cit., p. 681.

proprietà, così da evitare aggiramenti del principio simili a quelli affrontati in *UsedSoft*. Nessun altro intervento sarebbe necessario, poichè il nuovo diritto di distribuzione ed il suo esaurimento sarebbero chiaramente distinti dal diritto di comunicazione al pubblico, il cui oggetto è limitato alla sola trasmissione o ritrasmissione su filo o senza filo (ventitreesimo considerando), e dalla messa a disposizione del pubblico, che copre solo la trasmissione interattiva su richiesta dal luogo e nel momento deciso individualmente dall'utente (venticinquesimo considerando).

L'assenza di riferimenti alla questione nell'attuale dibattito sul pacchetto di riforma del diritto d'autore è chiaro indizio del fatto che il breve e medio periodo non riservano interventi legislativi in materia di esaurimento digitale, e che con *Tom Kabinet* la CGUE deciderà in solitario sul destino del principio. Ci sono, tuttavia, almeno due possibili soluzioni giurisprudenziali in grado di colmare la lacuna legislativa, la prima già implementabile in *Tom Kabinet* per mantenere l'effettività dell'art. 4(2) InfoSoc attraverso una interpretazione sistematica e teleologica della disposizione, la seconda rimessa all'iniziativa delle corti nazionali e diretta, invece, ad invalidare la norma per restrizione sproporzionata dei diritti protetti ex artt. 7, 16 e 17 CDFUE.

7.2. *Due possibili soluzioni giurisprudenziali.*

Seppure un'interpretazione letterale offra poco spazio per l'introduzione giudiziale dell'esaurimento digitale ex art. 4(2) InfoSoc, una lettura teleologica e sistematica può offrire vie d'uscita alternative all'*impasse*. A tal fine, il più logico punto di partenza è rappresentato dalle radici ultime del principio dell'esaurimento a livello europeo, in grado di definirne con chiarezza contenuto e funzione ordinamentale.

La dottrina dell'esaurimento comunitario è stata introdotta quale strumento di bilanciamento tra diritto d'autore e libertà fondamentali. Per delinearne i confini, la Corte ha utilizzato le nozioni di funzione essenziale ed oggetto specifico del diritto d'autore, derivate dalla diretta applicazione dell'art. 36 EC e della sua qualificazione della proprietà intellettuale quale eccezione alla libertà di circolazione dei beni: il diritto d'autore prevale sulle libertà fondamentali solo ove e fintanto che ciò sia necessario a preservare l'essenza del diritto e a fare in modo che esso possa continuare a svolgere la sua funzione essenziale.

In linea teorica, la CGUE non può più applicare direttamente un articolo del Trattato per decidere su materie in cui il legislatore europeo ha già introdotto misure "*necessarie al raggiungimento dell'obiettivo specifico che sarebbe perseguito con l'applicazione*

cazione di tale disposizione".²¹⁰ Dal momento che la Direttiva InfoSoc ha introdotto il principio dell'esaurimento con l'intenzione di bilanciare protezione del diritto d'autore, concorrenza e libertà di circolazione dei beni, ciò impedirebbe alla Corte di seguire i suoi precedenti ed applicare l'art. 36 EC (ora TFUE) in funzione interpretativa dell'art. 4(2) Infosoc. Un'interpretazione letterale della disposizione, tuttavia, esclude, come si è visto, l'applicazione dell'esaurimento in ambiente digitale: nel tracciare una linea di confine netta tra mercati tradizionali ed online, immaginando i primi come caratterizzati dalla vendita di opere in forma tangibile (distribuzione) ed i secondi come dominati dalla trasmissione, solitamente su richiesta, di opere digitali (comunicazione/messa a disposizione del pubblico), la Direttiva ha lasciato scoperti una pletora di modelli di business, oggi dominanti, fondati sulla commercializzazione di opere in formato digitale con effetti funzionali simili a quelli di una vendita.²¹¹ Esattamente come accaduto ai contenuti digitali nel diritto europeo del consumatore, la "distribuzione" online rimane in un limbo definitorio, senza rimedi disponibili per arginare le minacce poste alle libertà fondamentali e ad altri diritti ed obiettivi del Trattato. Tale lacuna normativa può ragionevolmente giustificare un intervento della CGUE di applicazione diretta delle disposizioni del Trattato, ove ciò sia necessario al rispetto dei suoi principi, regole ed obiettivi ed al raggiungimento degli scopi della Direttiva. In questo senso, *Tom Kabinet* rappresenta la prima occasione utile allo scopo.

Un'interpretazione non solo letterale ma sistematica e teleologica dell'art. 4(2) InfoSoc è in grado di tenere in debita considerazione il mutamento di una serie di elementi che indeboliscono o confutano molti degli argomenti utilizzati in passato a supporto del diniego dell'ammissibilità dell'esaurimento digitale. Il riferimento va, anzitutto, alla proposta di Direttiva modificante il sistema europeo dell'imposta sul valore aggiunto, approvata dal Parlamento ed al momento in discussione davanti al Consiglio, che dovrebbe autorizzare gli Stati Membri ad applicare la stessa aliquota ridotta prevista per i libri stampati anche agli e-books, con una decisione ispirata ai principi di neutralità fiscale, ugualianza di trattamento ed alla considerazione della crescente importanza e ruolo del mercato digitale, con particolare riguardo alla realizzazione degli obiettivi europei di politica culturale.²¹² Tale intervento sottrae gli e-books dal novero dei servizi, ma senza definirli quali beni, costruendo così un *tertium genus* come

²¹⁰ V. fonti e dottrina citate supra, nota 53.

²¹¹ La stessa osservazione è mossa da P. MEZEL, cit., paragrafi 182-183.

²¹² Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/112/CE, cit.

accaduto per i contratti aventi ad oggetto contenuti digitali nella Direttiva sui diritti dei consumatori.²¹³

La decisione risponde al mutamento epocale nelle forme di commercializzazione di opera protette e nella loro proporzione, oggi ampiamente sbilanciata in favore del consumo online di prodotti digitali. Un corollario di tale transizione è rappresentato dalla diffusione di modelli di business dove l'acquisto di opere in formato digitale non è più solo temporaneo o notevolmente limitato negli usi consentiti, ma sempre più vicino nei contenuti ad un trasferimento di proprietà della copia.²¹⁴ Il fenomeno è particolarmente visibile nel mercato musicale e librario, dove più costose versioni della stessa copia sono fornite libere da DRM, o consentono in ogni caso il godimento del prodotto per un periodo illimitato di tempo e senza sostanziali limitazioni.²¹⁵ Sono cambiati al contempo anche i modelli di distribuzione: come già avvenuto per i software, le opere in formato digitale posso oggi essere godute come prodotto, ossia con un pieno trasferimento del file, o come servizio, ossia tramite accesso ad una piattaforma dove il file è ospitato e da cui è trasmesso all'utente su richiesta.²¹⁶

La distinzione tradizionale tra gli oggetti dei vari diritti esclusivi su cui la Direttiva InfoSoc è basata è quindi diventata completamente obsoleta. Tra l'ambito applicativo del diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico (art. 3 InfoSoc), riferito alla trasmissione dematerializzata di opere protette come servizi, e l'ambito applicativo del diritto di distribuzione (art. 4 InfoSoc), che copre il trasferimento di copie quali prodotti/beni, è venuta emergendo una nuova zona grigia, costituita dal trasferimento online di opere digitali quali prodotti, che vede l'acquirente entrare nella piena disposizione dell'opera sul proprio dispositivo, anziché averne meramente accesso da un luogo ed in un

²¹³ CRD, considerando 19.

²¹⁴ Un'interessante ricostruzione ed analisi empirica dell'evoluzione dei modelli di business utilizzati nella commercializzazione online di contenuti digitali protetti da diritto d'autore si ritrova in M. BORGHI, M. MAGGIOLINO, M.L. MONTAGNANI, M. NUCCIO, *Determinants in the online distribution of digital content: an exploratory analysis*, in *European Journal for Law and Technology*, 2012, p. 1.

²¹⁵ Si veda, ad esempio, il comunicato stampa EMI Music Group, *EMI Music launches DRM-free superior sound quality downloads across its entire digital repertoire* (2 aprile 2007), disponibile su <http://www.emigroup.com/Press/2007/press18.htm>; allo stesso modo Apple, *Apple*

Launches iTunes Plus, Higher Quality DRM-Free Tracks Now Available on the iTunes Store Worldwide (30 maggio 2007), disponibile su <https://www.apple.com/newsroom/2007/05/30Apple-Launches-iTunes-Plus/>, 15 settembre 2018. V. anche lo studio condotto da N. Helberger, K. Kerenyi, B. Krings, R. Lambers, C. Orwat, U. Riehm, S. van Gompel, N. Dufft, *Digital Rights Management and Consumer Acceptability: A Multi-Disciplinary Discussion of Consumer Concerns and Expectations*, in *INDICARE Project report - State of the Art* (dicembre 2004), disponibile su https://mpira.ub.uni-muenchen.de/6641/1/MPRA_paper_6641.pdf.

²¹⁶ M. BORGHI, M. MAGGIOLINO, M. MONTAGNANI, N. NUCCIO, cit., pp. 21-25.

momento individualmente scelto.²¹⁷ La differenza tra modalità di commercializzazione di software ed altre opere, che un tempo avrebbe giustificato un diverso trattamento del primo, ha nei fatti cessato di esistere.

Per assicurare che gli obiettivi dell'esaurimento potessero continuare ad essere raggiunti, in *UsedSoft* la Grande Sezione ha utilizzato la nozione di equivalenza funzionale tra licenza e vendita e tra mezzo di distribuzione materiale e immateriale, e fatto riferimento a *Peek & Cloppenburg* per ribadire l'estensione dei confini del diritto di distribuzione a coprire ogni atto di trasferimento della proprietà del supporto.²¹⁸ La CGUE ha potuto evitare di definire la linea di demarcazione tra distribuzione e comunicazione al pubblico grazie all'assenza di una disposizione simile all'art. 3 InfoSoc nella Direttiva Software II.²¹⁹ In questo senso, la questione posta ora dalla Corte distrettuale dell'Aja richiede uno sforzo sistematico aggiuntivo, ma non vi è dubbio che l'argomento teleologico avanzato in *UsedSoft* sia in ogni caso utilizzabile senza modifica nel caso *Tom Kabinet*, in virtù della quasi completa sovrapponibilità delle fattispecie concrete di riferimento e degli obiettivi di bilanciamento sottesi al principio dell'esaurimento nelle due Direttive.

L'ostacolo posto dal ventottesimo considerando InfoSoc e dal WCT può infatti essere aggirato attraverso due considerazioni. La prima è che il WCT introduce un livello minimo e non massimo di protezione;²²⁰ la seconda è che la Corte può ricorrere all'applicazione diretta di disposizioni del Trattato ove il legislatore europeo non abbia già introdotto misure orientate al perseguimento dei loro obiettivi. Ciò significa, da un lato, che la limitazione operata dall'*Agreed Statement* alle sole copie tangibili può intendersi quale livello minimo e non massimo di tutela per i titolari dei diritti, e dall'altro che i principi sviluppati dalla CGUE nella costruzione della dottrina dell'esaurimento comunitario possono essere implementati nuovamente per la definizione dei contenuti di un principio orizzontale dell'esaurimento digitale.

Quanto al primo punto, una volta stabilito che la licenza di commercializzazione dell'opera digitale è equivalente ad una vendita, che attribuisce all'acquirente la proprietà del supporto,²²¹

²¹⁷ Ibidem.

²¹⁸ *UsedSoft*, cit., paragrafo 52.

²¹⁹ Ivi, paragrafo 51.

²²⁰ Questo è anche un argomento centrale in S. VON LEWINSKI, cit., p. 452, paragrafo 17.61, che sostiene come i Trattati WIPO non specifichino il contenuto del diritto di distribuzione, "national law can take over the wording of the treaties, or imple-

ment the right by the so called droit de destination, which has been developed in France by jurisprudence on the basis of the reproduction right of authors. It may also make the narrow distribution right of the WCT and WPPT a part of a broad distribution right, which in addition includes transfer of possession such as rental".

²²¹ Non si ha qui la possibilità di ap-

ragioni di coerenza sistematica richiedono di escludere l'applicazione dell'art. 3 InfoSoc,²²² e pongono quindi la necessità di ricondurre tale forma di sfruttamento ad un altro diritto al fine di garantire la costanza di protezione effettiva per il titolare di privativa autorale. Ciò può legittimamente comportare un'estensione del diritto di distribuzione a coprire le opere digitali senza il rischio di incorrere in violazione degli obblighi nascenti dal WCT e dal livello minimo di protezione da esso previsto. Quanto al secondo punto, il rispetto di quelle disposizioni del Trattato che hanno giustificato l'introduzione dell'esaurimento comunitario (libertà di circolazione dei beni e protezione della concorrenza nel mercato interno) potrebbero ben supportare la costruzione del principio in ambiente digitale, affiancati da alcuni dei nuovi obiettivi indicati dal Trattato di Lisbona, quali le politiche culturali comuni *ex art.* 167 TUE, che includono una maggiore disponibilità e accessibilità economica delle opere protette, ed il rispetto di diritti e libertà fondamentali come la proprietà (art. 17 CDFUE) e la riservatezza (art. 8 CDFUE) dell'acquirente il supporto digitale. Una volta provato che la messa a disposizione del pubblico via download, per un periodo illimitato e dietro prestazione di un corrispettivo corrispondente al valore economico della copia assicura al titolare del diritto una remunerazione appropriata, così che l'oggetto specifico e la funzione essenziale del diritto d'autore siano preservati, nulla dovrebbe ostare all'operatività dell'esaurimento digitale.

Un riordino sistematico di tal fatta non traccerebbe solo un *fil rouge* tra la prima giurisprudenza CGUE in materia di esaurimento e l'applicazione del principio alle più recenti sfide sollevate dall'economia digitale, ma aiuterebbe anche a consolidare la lettura funzionale della nozione di vendita ed i suoi requisiti tecnici (tra cui l'applicazione di misure tecnologiche di protezione per assicurare che la vendita di seconda mano delle copie digitali produca gli stessi effetti della vendita di seconda mano di copie tangibili), a tracciare i confini tra gli artt. 3 e 4 della Direttiva InfoSoc, e a riformulare i contenuti e le implicazioni della dico-

profondire la *vexata quaestio* della qualificazione della titolarità del supporto immateriale in termini proprietari. Il tema, fortemente dibattuto in quegli ordinamenti fedeli al dogma della proprietà tangibile, è centrale, tra tutti, ai fini della determinazione dei confini della nozione di bene e dell'oggetto della vendita. La letteratura in materia è sterminata. Per un'analisi storico-comparata del dibattito dottrinale e delle diverse posizioni legislative e giurisprudenziali in Italia ed in Europa, con relativi riferimenti bibliografici, sia consentito fare riferimento a C. SGANGA, *I beni in generale*

(artt.810-821 c.c.), in *Commentario al Codice Civile diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli*, Milano, 2015, *sub art.* 810 c.c.

²²² Una lettura di tal fatta sarebbe coerente con il ventinovesimo considerando InfoSoc, che esclude i servizi dall'ambito applicativo dell'esaurimento, e con il ventitreesimo e ventiquattresimo considerando, che sono chiari nell'escludere che il diritto di comunicazione a e messa a disposizione del pubblico possa coprire condotte ulteriori rispetto a quelle esplicitamente incluse nel suo ambito applicativo.

tomia beni-servizi. Non da ultimo, la decisione sarebbe in grado di chiarire il ruolo della Direttiva InfoSoc quale *lex generalis*, riducendo il bisogno di ricorrere alla tecnica interpretativa della *lex specialis*, e definire con maggiore certezza il livello di standardizzazione introdotto dal WCT ed i margini di discrezionalità lasciati all'Unione ed ai suoi Stati Membri.

Quanto all'atto di riproduzione necessario per realizzare il trasferimento dell'opera digitale,²²³ in mancanza di una disposizione che ne autorizzi l'esperimento da parte dell'acquirente legittimo come l'art. 5 Software II, due potenziali soluzioni sono ancora disponibili sotto la Direttiva InfoSoc. La prima viene dall'applicazione della dottrina introdotta dalla CGUE in *FAPL*²²⁴ and *Ulmer*,²²⁵ che consente l'estensione dell'ambito applicativo delle eccezioni ove ciò sia necessario al fine di rendere possibile la realizzazione dei loro obiettivi. Applicando lo stesso principio all'esaurimento, che può intendersi quale limitazione al diritto d'autore, è possibile sostenere che la riproduzione temporanea del file sia necessaria a finalizzare la sua rivendita, e quindi alla realizzazione degli effetti del principio. Come in *UsedSoft*, tuttavia, è necessario che misure tecnologiche adeguate, come il *watermarking* e la tecnologica *forward-and-delete*,²²⁶ assicurino che la copia del venditore venga cancellata subito dopo l'alienazione.²²⁷ La seconda soluzione consisterebbe nel ricorso all'art. 5(1) InfoSoc, che consente la riproduzione effimera se parte essenziale di un procedimento tecnologico il cui solo scopo è rendere possibile l'uso legittimo dell'opera. Anche in questo caso, l'implementazione di misure tecnologiche adeguate come il *forward-and-delete* dovrebbe garantire la natura temporanea della riproduzione attraverso la cancellazione della copia da ogni dispositivo del venditore.

Nel caso in cui la CGUE respinga tale approccio, offrendo anche

²²³ La questione della legittimità dell'atto di riproduzione necessario a finalizzare il trasferimento del file "di seconda mano" rappresenta per molti un tassello centrale della tesi contraria all'esaurimento digitale sotto la Direttiva InfoSoc. Pur in presenza, infatti, di misure tecnologiche di protezione in grado di assicurare l'equivalenza funzionale di vendita digitale e materiale, il trasferimento della copia digitale richiede un atto di riproduzione illegittimo se non coperto da un'eccezione o autorizzato dal titolare del diritto. V. ad esempio ALAI, cit., p. 2. La teoria della c.d. "nuova copia", che sostiene come ogni vendita di seconda mano di un file digitale costituisca una riproduzione illegittima e non il trasferimento della stessa copia, è stata utilizzata

in maniera ricorrente da quelle corti nazionali che hanno rigettato in diverse circostanze la nozione di esaurimento digitale. Per una panoramica più dettagliata v. P. MEZEL, cit., paragrafi 124-139, e ALAI, cit., p. 2.

²²⁴ *FAPL*, cit., paragrafo 163.

²²⁵ *Ulmer*, cit., paragrafo 43.

²²⁶ La tecnologia *forward-and-delete* consente di ottenere la cancellazione automatica del file una volta trasferito ad altro utente. Sulla sua rilevanza per l'ammissibilità dell'esaurimento digitale v. P. MEZEL, cit., paragrafo 67; v. anche, ampiamente, S. GHOSH, I. CALBOL, *Exhausting Intellectual Property Rights: a Comparative Law and Policy Analysis*, Cambridge, 2018, pp. 163 ss.

²²⁷ *UsedSoft*, cit., paragrafi 86-87.

in *Tom Kabinet* una lettura conservatrice degli artt. 2, 3 e 4(2) InfoSoc, la seconda e meno ortodossa soluzione interpretativa passa attraverso il tentativo di ottenere l'annullamento dell'art. 4(2) InfoSoc ai sensi dell'art. 51(2) CDFUE, per restrizione sproporzionata del diritto di proprietà (art. 17 CDFUE), del diritto al rispetto della vita privata (art. 7 CDFUE) e, in casi specifici, della libertà di impresa (art. 16 CDFUE), causata dalla limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole copie tangibili, con l'esclusione delle opere in formato digitale.

L'art. 51(2) CDFUE statuisce come “*limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà*”, e che “*nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui*”.²²⁸ Nel caso delle copie digitali, in assenza di esaurimento, le limitazioni al diritto di proprietà derivano dal controllo che il titolare del diritto può esercitare sull'uso del supporto incorporante l'opera anche dopo la sua vendita, e che si estrinseca spesso in *tracking* e profilazione o, più generalmente, nel monitoraggio delle attività dell'utente e nella limitazione della sua facoltà di utilizzo del supporto, con una più o meno pervasiva invasione della sua sfera privata. Più sporadicamente, l'ambiente anti-competitivo creato dall'assenza di esaurimento può avere effetti negativi sulla libertà di impresa di società operanti nel mercato secondario dei prodotti digitali, come nel caso di *Tom Kabinet*. L'esclusione del principio nel caso di opere in formato digitale è giustificata invece, seppure non esplicitamente, dalla prevalenza della protezione del diritto d'autore, coperto dall'art. 17(2) CDFUE.²²⁹

²²⁸ Per un commento sull'art. 52(1) CDFUE, con riferimento in particolare alle sue origini, al suo ambito applicativo ed ai suoi rapporti con le altre disposizioni della Carta può farsi riferimento a S. PEERS, S. PRECHAL, *Article 52 - Scope and Interpretation of Rights and Principles*, in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD (a cura di), *The EU Charter of Fundamental Rights: a Commentary*, Oxford, 2014, pp. 1455-1522.

²²⁹ L'ambito di applicazione ed il significato dell'art. 17(2) CDFUE rispetto alla protezione del diritto d'autore sono, tuttavia, fortemente discusse e controverse. Tra tutti può farsi riferimento a C. GEIGER, *Intellectual Property Shall Be Protected!? -*

Article 17(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: A Mysterious Provision with an Unclear Scope, in *European Intellectual Property Review*, 2009, p. 113; J. GRIFFITHS, L. McDONAGH, *Fundamental Rights and European IP Law: The Case of Art. 17(2) of the EU Charter*, in C. GEIGER (a cura di), *Constructing European Intellectual Property Achievements and New Perspectives*, Cheltenham-Northampton, 2013, pp. 75 ss.; R. MASTROIANI, *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in AIDA, 2005, p. 9. Secondo le indicazioni del Praesidium nelle sue Spiegazioni relative alla Carta dei Diritti Fondamentali, [2007] OJ C303/17, p. 23, la ratio

Sull'esempio di *Digital Rights Ireland*²³⁰ e di una serie di precedenti consolidati,²³¹ la valutazione della proporzionalità della limitazione dell'esaurimento alle copie materiali può essere costruita come un test bipartito teso a verificare da un lato l'appropriatezza e dall'altro la necessità della misura per il raggiungimento dei suoi obiettivi.²³² L'appropriatezza sarebbe misurata alla luce del principio di parità di trattamento di situazioni comparabili,²³³ e la necessità alla luce del rispetto e della realizzazione della funzione essenziale e dell'oggetto specifico del diritto d'autore, questi ultimi costruiti sulla base dei principi enucleati dalla giurisprudenza CGUE e sulla definizione delle funzioni del diritto d'autore offerta dalle direttive generali e settoriali in materia.²³⁴

8. CONCLUSIONI.

Per le differenti caratteristiche giuridiche, economiche e tecnologiche dei mercati materiali e digitali, l'estensione del principio dell'esaurimento al mondo dell'immateriale è stata fino ad oggi osteggiata dai titolari dei diritti, timorosi di un suo effetto incentivante la pirateria e di un impatto eccessivo sul mercato originale dell'opera. La sua ammissibilità è stata inoltre messa in dubbio da

dell'art. 17(2) è quella di enfatizzare la crescente importanza della proprietà intellettuale nell'Unione Europea, con quella che si potrebbe allora definire una fotografia legittimante lo status quo piuttosto che un monito ad innalzare il livello di protezione garantito a tali diritti. Tale lettura è condivisa dal Gruppo di Esperti Indipendenti sui Diritti Fondamentali nominati dalla Commissione nel loro *Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European Union* (2006) <http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf>, pp. 165-166.

²³⁰ Casi riuniti C-293/12, *Digital Rights Ireland Ltd contro Minister for Communications, Marine and Natural Resources e altri* e C-594/12, *Kärntner Landesregierung e altri*, EU:C:2014:238, paragrafi 38 e 47, in questa *Rivista*, 2014, p. 851, che si richiamano alla decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo S. and Marper contro Regno Unito [GC], n. 30562/04 e 30566/04, § 102, ECHR 2008-V.

²³¹ Come C-343/09, *Afton Chemical Limited contro Secretary of State for Transport*, EU:C:2010:419, paragrafo 45; Casi riuniti C-92/09, *Volker und Markus Schecke GbR* e C-93/09 *Hartmut Eifert contro Land Hessen*, EU:C:2010:662, para-

grafo 74; Casi riuniti C-581/10, *Nelson e altro contro Deutsche Lufthansa AG e C-629/10 TUI Travel plc e altri contro Civil Aviation Authority*, EU:C:2012:657, paragrafo 71; C-283/11, *Sky Österreich GmbH contro Österreichischer Rundfunk*, EU:C:2013:28, paragrafo 50; C-101/12, *Herbert Schaible contro Land Baden-Württemberg*, EU:C:2013:661, paragrafo 29.

²³² “A questo proposito, si deve ricordare che il principio di proporzionalità esige, secondo una costante giurisprudenza della Corte, che gli atti delle istituzioni dell'Unione siano idonei a realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi stessi” (*Digital Rights Ireland*, cit., paragrafo 46).

²³³ Tale criterio è ripreso, proprio con riguardo all'art. 4(2) InfoSoc, dalle Conclusioni dell'AG Jääskinen's in C-5/11, *Procedimento penale a carico di Titus Alexander Jochen Donner*, EU:C:2012:195, paragrafo 71.

²³⁴ Si è sostenuta una tesi simile, ma con riferimento all'individuazione e censura delle condotte disfunzionali dei titolari dei diritti, in C. SCANGA, S.SCALZINI, *From Abuse of Right to European Copyright Misuse. A New Doctrine for EU Copyright Law*, IIC, 2017, 405.

corti e dottrina, che ne hanno giudicato l'introduzione incompatibile con la disciplina vigente, ed in particolar modo con la netta separazione tra distribuzione, limitata alla vendita o altro trasferimento di proprietà su copie tangibili, e comunicazione e messa a disposizione del pubblico, riferita alla trasmissione dematerializzata dell'opera, qualificata come servizio e generalmente realizzata per il tramite di contratti di licenza.

Se una ricostruzione sistematica di tal fatta poteva ancora funzionare nel 2001, anno della redazione della Direttiva InfoSoc, quando i mercati digitali erano ancora embrionali, il drastico cambiamento delle forme di commercializzazione delle opere protette e della loro reciproca proporzione interna ha completamente mutato il quadro di riferimento. Le opere digitali sono "consumate" tanto come servizio, generalmente tramite una piattaforma di gestione centralizzata dei files, che come prodotto, con un pieno trasferimento della copia simile ad una vendita. La seconda rappresenta una zona grigia, funzionalmente più vicina alla distribuzione che alla comunicazione/messa a disposizione del pubblico. Dinanzi a tale svolta epocale, le necessità di bilanciamento che avevano condotto in passato all'introduzione dell'esaurimento nel diritto d'autore tradizionale si ripropongono pressanti anche nel mercato digitale: il riferimento va, *in primis*, al mantenimento di accesso e disponibilità delle opere protette ed alla protezione di concorrenza, innovazione e una serie di diritti e libertà confliggenti, quali proprietà, riservatezza e libertà di circolazione dei beni.

Dopo *UsedSoft*, la giurisprudenza CGUE intervenuta direttamente o indirettamente sulla questione dell'esaurimento digitale ha prodotto risultati frammentari e contraddittori. La Corte ha provato a controllare gli effetti distorsivi della dicotomia tangibile-intangibile tramite il ricorso ad argomenti sistematici o assiologici quali l'equivalenza funzionale tra opere materiali e digitali e tra vendita e licenza, e la natura di *lex specialis* di alcune direttive, giustificando così la deroga ai *diktat* della Direttiva InfoSoc, come in *UsedSoft* e *VOB*. Ben al contrario, l'art. 4 InfoSoc è stato oggetto di interpretazione restrittiva, con scarsa considerazione delle caratteristiche e delle problematiche affliggenti i mercati digitali e nessuna riflessione sulla possibilità ed i termini entro cui l'esaurimento potesse fornire risposte adeguate. Il risultato è stato la costruzione di un sistema in cui la Direttiva InfoSoc rimane una debole *lex generalis*, contrapposta a *leges speciales* che ammettono, per differenti ragioni e con differenti implicazioni, l'esaurimento digitale. La soluzione appare in contrasto tanto con l'attenzione ai principi di bilanciamento che hanno ispirato l'introduzione da parte della Corte della dottrina dell'esaurimento comunitario negli anni Settanta del secolo scorso, quanto con il più recente uso che la Corte ha fatto di dottrine simili a quelle dell'esaurimento in altri settori della disciplina, come nella giu-

risprudenza definente i confini del diritto di comunicazione al pubblico.

La via d'uscita più appropriata all'*impasse* passerebbe attraverso un intervento legislativo sulla Direttiva InfoSoc, diretto ad eliminare i limiti imposti dai suoi ventottesimo e ventinovesimo considerando o ad inserire una disposizione *ad hoc* regolante distribuzione ed esaurimento digitale. La modifica non sarebbe, a ben vedere, incompatibile con il WCT, la cui natura di atto di standardizzazione minima non impedisce l'estensione dei confini del suo art. 6 su distribuzione ed esaurimento al trasferimento online della proprietà di copie digitali, rappresentante al momento una zona grigia di interregno tra artt. 3 e 4 InfoSoc. Tuttavia, e a dispetto di un vasto novero di argomenti di natura economica e sistematica a favore dell'introduzione del principio in ambiente digitale, la questione non sembra rientrare tra le priorità del legislatore europeo, che ne omette menzione nei suoi più recenti interventi.

Ciò non significa, tuttavia, che la partita sia completamente chiusa. Al contrario, è possibile immaginare almeno due soluzioni interpretative utili a rimediare temporaneamente al silenzio legislativo ed ai suoi opinabili effetti, ed in grado di chiarire tanto il grado di standardizzazione richiesto dal WCT ed il ruolo della Direttiva InfoSoc quale *lex generalis*, quanto i confini tra artt. 3 e 4 InfoSoc, la dicotomia beni-servizi, e le caratteristiche in presenza delle quali sia legittimo parlare di equivalenza funzionale tra vendita e licenza e tra supporti materiali e supporti digitali.

La prima soluzione, già implementabile nel caso *Tom Kabinet*, usa un'interpretazione sistematica e teleologica dell'art. 4 InfoSoc basata sull'applicazione orizzontale di disposizioni del Trattato per aggirarne la rigidità. Se è vero, infatti, che l'utilizzo diretto del diritto primario dell'Unione non è consentito in aree su cui il legislatore europeo abbia già introdotto misure dirette a perseguirne gli obiettivi, è altrettanto vero che la limitazione dell'art. 4(2) InfoSoc alle sole copie tangibili priva il mercato digitale di uno strumento necessario a bilanciare il diritto d'autore con concorrenza, libertà di circolazione dei beni, obiettivi di politica culturale e diritti fondamentali come proprietà e la riservatezza. Tale lacuna offre alla CGUE margine operativo per interpretare il testo della disposizione alla luce dei principi e delle norme del Trattato, al fine di assicurare il rispetto ed il raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo e della Direttiva InfoSoc.

Il testo dell'art. 4 InfoSoc rende l'operazione esegetica più difficile che in *UsedSoft*, ma non impossibile. Gli argomenti assiologici ivi avanzati dalla Grande Sezione per supportare la tesi dell'equivalenza funzionale tra vendita e licenza e tra supporti tangibili e supporti immateriali possono applicarsi senza modifica nel caso *Tom Kabinet*, grazie alle similitudini nei fatti oggetto dei due procedimenti e negli obiettivi di bilanciamento sottesi al-

l'esaurimento nelle Direttive Software II e InfoSoc. Il più complesso ostacolo letterale posto dal considerando 28 InfoSoc può essere invece superato attraverso due considerazioni. La prima è che il WCT fissa solo un livello minimo di protezione, consentendo alle parti contraenti di introdurre standard superiori. Ciò implica che una volta che la licenza utilizzata per commercializzare l'opera sia giudicata funzionalmente equivalente ad una vendita e pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 3 InfoSoc, il bisogno di ricondurre fattispecie ad un altro diritto per continuare ad offrire protezione effettiva ai titolari dei diritti giustifica a pieno titolo un'estensione del diritto di distribuzione alle opere digitali. La seconda considerazione è che un'interpretazione letterale dell'art. 4 InfoSoc impedisce la realizzazione in ambiente digitale degli obiettivi del Trattato che sottendono al principio dell'esaurimento, da quelli che hanno giustificato la sua introduzione a livello comunitario da parte della CGUE (libertà di circolazione dei beni e protezione della concorrenza nel mercato interno) ai nuovi obiettivi di politica culturale o di rispetto dei diritti fondamentali dell'acquirente il supporto digitale. Tale mancanza dovrebbe rendere possibile l'applicazione orizzontale di disposizioni del Trattato, quali tra tutti l'art. 36 TFUE, quale chiave interpretativa delle fonti secondarie ai fini del perseguimento dei medesimi obiettivi, con la conseguente introduzione dell'esaurimento digitale, nei limiti in cui ciò non osti all'ottenimento di un'adeguata remunerazione da parte del titolare del diritto, così che l'oggetto specifico e la funzione incentivante essenziale del diritto d'autore rimangano preservati. La riproduzione necessaria a finalizzare il trasferimento della copia dal venditore all'acquirente potrebbe essere autorizzata, purché siano adottate misure tecnologiche in grado di assicurare la cancellazione della copia dai dispositivi del venditore a seguito dell'alienazione, o *ex art. 5(1)(b) InfoSoc* o ai sensi dell'insegnamento di *FAPL* e *Ulmer*, che consentono una lettura estensiva di eccezioni e limitazioni ove necessario ad assicurare la realizzazione delle loro funzioni ordinamentali.

Nel caso in cui la CGUE perseveri nella propria posizione conservatrice rispetto all'art. 4 InfoSoc, la seconda e meno ortodossa alternativa consisterebbe nella contestazione dell'invalidità della disposizione *ex art. 51(2) CDFUE*, mossa da una corte nazionale per sproporzionata compressione del diritto di proprietà (art. 17 CDFUE), del diritto al rispetto della vita privata (art. 7 CDFUE) e, in casi specifici, della libertà di iniziativa economica (art. 16 CDFUE) dell'acquirente l'opera digitale, causato dalla limitazione dell'art. 4(2) InfoSoc alle sole copie materiali. Il test di proporzionalità, incentrato sull'appropriatezza e la necessità della misura per il raggiungimento dei suoi obiettivi (in questo caso la limitazione dell'esaurimento alle sole copie tangibili al fine di proteggere efficacemente il diritto d'autore) verrebbe

basata sul modello delineato da precedenti come *Digital Rights Ireland*, e verificherebbe l'appropriatezza della misura sulla base del principio di parità di trattamento di situazioni comparabili, e la sua necessità sulla base della funzione essenziale e dell'oggetto specifico del diritto d'autore.

Pur in assenza di un intervento legislativo, grazie al rinvio pregiudiziale nel caso *Tom Kabinet* non dovremo attendere molto per ottenere una più o meno definitiva risposta.

Abstract

Very soon, in the Tom Kabinet case (C-263/18), the CJEU will be called to express its views on the admissibility of digital exhaustion under Article 4(2) InfoSoc, having the final say on a decade-long debate that has been characterized by fragmented, inconsistent answers and a general rejection of the principle on the basis of a strict literal interpretation of existing sources. This article argues that the features of digital markets have outdated the classificatory schemes and provisions introduced by the InfoSoc Directive and the WCT to draw the boundaries of exhaustion (sale-license, good-service, distribution-communication to the public), altering the balance between copyright and competition, fundamental freedoms and the protection of secondary innovation. On this basis, and illustrating a range of legal and economic arguments supporting the thesis, it maintains the need to admit digital exhaustion as a general principle of EU copyright law and, awaiting legislative intervention, it proposes two interpretative paths to reach its recognition in court: first, a contextual and teleological interpretation broadening the boundaries of Article 4(2) InfoSoc; second — should the first prove unsuccessful, a claim of invalidity of the provision for disproportionate violation of Articles 7, 16 and 17 CREU, on the basis of Article 52(1) CFREU.