



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 24 aprile 2012¹

Causa C-128/11

**Axel W. Bierbach, curatore fallimentare della UsedSoft GmbH,
contro
Oracle International Corp**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

«Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Direttiva 2009/24/CE — Commercializzazione di software usato scaricato da Internet — Esaurimento del diritto di distribuzione»

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore².
2. Le questioni sono state sollevate in occasione di una controversia insorta tra la UsedSoft GmbH³, rappresentata da Axel W. Bierbach, nella sua qualità di curatore fallimentare di detta società, e la Oracle International Corp.⁴ a seguito della commercializzazione da parte della UsedSoft di software «usato» della Oracle.

I – Ambito normativo

A – Diritto internazionale

3. L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato OMPI sul diritto d'autore. Tale Trattato è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000⁵.
4. A termini dell'articolo 4 di detto Trattato, i programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — GU L 111, pag. 16.

3 — In prosieguo: la «UsedSoft».

4 — In prosieguo: la «Oracle».

5 — GU L 89, pag. 6.

5. L'articolo 6 del Trattato OMPI sul diritto d'autore, intitolato «Diritto di distribuzione», prevede quanto segue:

«1) Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2) Nessuna 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».

6. Nelle dichiarazioni concordate relative al Trattato OMPI sul diritto d'autore viene indicato quanto segue in merito agli articoli 6 e 7:

«Per “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».

B – *Diritto dell'Unione*

1. La direttiva 2009/24

7. La direttiva 2009/24 ha codificato la direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore⁶.

8. A termini dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, «gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche».

9. L'articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Attività riservate», così dispone:

«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

- a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come lo scaricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
- b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.

⁶ — GU L 122, pag. 42.

2. La prima vendita della copia di un programma [nell'Unione europea] da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno [dell'Unione], ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso».

10. L'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Deroghe relative alle attività riservate», prevede:

«Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori».

2. La direttiva 2001/29

11. Il ventottesimo e il ventinovesimo considerando della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁷, così recitano:

«(28) 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. La prima vendita [nell'Unione] dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto [nell'Unione]. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori [dell'Unione]. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE [⁸]. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.

(29) 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 proprietà 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».

12. L'articolo 3 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(...)

7 — GU L 167, pag. 10.

8 — Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

13. Ai sensi del successivo articolo 4, intitolato «Diritto di distribuzione»:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce [nell'Unione], tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà [nell'Unione] di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

C – Diritto nazionale

14. Gli articoli 69 ter e 69 quater della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte), del 9 settembre 1965⁹, nella versione applicabile all'epoca dei fatti della causa principale (in prosieguo: l'«UrhG»), hanno trasposto nell'ordinamento giuridico interno, il primo, l'articolo 4 della direttiva 2009/24 e l'articolo 3 della direttiva 2001/29, e, il secondo, l'articolo 5 della direttiva 2009/24.

15. L'articolo 69 ter dell'UrhG recita:

«Il titolare del diritto ha il diritto esclusivo di effettuare o autorizzare:

1. la riproduzione di un programma per elaboratore permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsivoglia mezzo e in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come lo scaricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, tali operazioni sono soggette ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

2. la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona autrice della modifica del programma;

3. qualsiasi forma di immissione in commercio, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. L'immissione in commercio di una copia di un programma mediante cessione nel territorio [dell'Unione] o di un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo [del 2 maggio 1992¹⁰] con l'autorizzazione del titolare determina l'esaurimento del diritto di distribuzione relativo a tale copia, ad eccezione del diritto di locazione;

4. qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, di un programma per elaboratore, compresa la messa a disposizione del pubblico di tale programma in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

9 — BGBl. 1965 I, pag. 1273.

10 — GU 1994, L 1, pag. 3.

16. L'articolo 69 quater, paragrafo 1, dell'UrhG prevede quanto segue:

«Salvo disposizioni contrattuali specifiche, gli atti indicati nell'articolo 69 quater, punti 1) e 2), non sono soggetti ad autorizzazione del titolare del diritto qualora siano necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del soggetto autorizzato ad utilizzare una copia del programma, nonché per la correzione di errori».

II – Fatti e procedimento principale

17. La Oracle sviluppa e distribuisce software informatico. Essa è titolare dei diritti d'autore di utilizzo esclusivo di tali programmi nonché dei marchi denominativi tedeschi e comunitari «Oracle», registrati, inter alia, per il software informatico.

18. La Oracle distribuisce il proprio software nell'85% dei casi per scaricamento (download) via Internet. Il cliente carica il software direttamente sul proprio elaboratore dal sito Internet della Oracle. Si tratta di programmi cosiddetti «client-server». Il diritto di utilizzo di detti programmi include la facoltà di memorizzare il software in modo permanente in un server e di garantirne l'accesso ad un determinato numero di utenti attraverso il suo scaricamento nella memoria fisica delle loro stazioni di lavoro. Nel contesto di un contratto di manutenzione possono essere scaricati dal sito Internet della Oracle aggiornamenti del software (up-dates) e programmi che servono alla riparazione (patches) degli errori (c.d. «bug»).

19. I contratti di licenza predisposti dalla Oracle prevedono, sotto la voce «Conferimento di diritti», la disposizione che segue:

«Per effetto del pagamento dei servizi Ella acquisisce, esclusivamente per i Suoi scopi commerciali interni, il diritto di utilizzo permanente, non esclusivo, non trasferibile e gratuito per tutti i prodotti che la Oracle sviluppa e Le mette a disposizione sulla base del presente contratto».

20. La UsedSoft, che commercializza licenze «usate» per software, metteva in offerta, nell'ottobre 2005, licenze della Oracle «già usate», precisando che esse erano attuali, nel senso che era ancora in vigore il contratto di manutenzione sottoscritto dall'originario licenziatario con la Oracle e che la legittimità della vendita era confermata da un attestato notarile.

21. I clienti della UsedSoft non ancora in possesso del software della Oracle lo scaricano dal sito della stessa dopo avere acquistato una licenza «usata». I clienti che già dispongono del software ed acquistano ulteriori licenze per nuovi utenti caricano il software nella memoria fisica della stazione di lavoro degli altri utenti.

22. La Oracle adiva il Landgericht München I per ottenere la cessazione di tali pratiche e detto giudice accoglieva la domanda. L'appello proposto dalla UsedSoft contro tale decisione veniva respinto. Quest'ultima ha quindi proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (Germania).

III – Questioni pregiudiziali

23. Il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un "legittimo acquirente" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 (...).

- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, (...) della direttiva 2009/24 (...), qualora l'acquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico per mezzo di "download" (scaricamento) del programma da Internet con l'autorizzazione del titolare del diritto.
- 3) In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, se anche colui il quale abbia acquisito una licenza di software "usata" possa invocare, ai fini della possibilità di realizzare una copia del programma, in qualità di "legittimo acquirente" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2009/24 (...), un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata, con l'autorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquirente su un supporto informatico per mezzo di "download" (scaricamento) del programma da Internet, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi più».

IV – Analisi

A – Osservazioni preliminari

24. Il giudice del rinvio considera dato acquisito il fatto che i clienti della UsedSoft, scaricando programmi per elaboratore, dal sito Internet della Oracle o da un supporto di memorizzazione, nella memoria fisica di altri elaboratori, compiano atti di riproduzione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24, che incidono sul diritto esclusivo di riproduzione della Oracle. Peraltro, poiché le condizioni di licenza della Oracle precisano che il diritto d'uso è «non cedibile», il Bundesgerichtshof rileva che i clienti della Oracle non possono trasferire efficacemente il diritto di riproduzione alla UsedSoft, la quale, conseguentemente, non può trasferirlo ai propri clienti.

25. Il giudice del rinvio ne deduce che la soluzione della controversia dipende dalla questione se i clienti della UsedSoft possano invocare l'articolo 69 quater, paragrafo 1, dell'UrhG, che costituisce la disposizione di trasposizione nell'ordinamento giuridico tedesco dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, dispensando dall'autorizzazione del titolare del diritto la riproduzione necessaria per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma per elaboratore in un modo conforme alla sua destinazione.

26. Secondo il giudice del rinvio, tale questione si articola su tre ulteriori questioni relative, la prima, allo status di «legittimo acquirente» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, del soggetto che può invocare l'esaurimento del diritto di distribuzione, la seconda, all'interrogativo se il diritto di distribuzione si esaurisca in caso di scaricamento di una copia del programma da Internet con l'autorizzazione del titolare del diritto, e la terza alla possibilità per l'acquirente di una licenza usata di invocare tale esaurimento qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma o non la utilizzi più.

27. Sebbene il giudice del rinvio abbia posto la seconda questione solo in caso di risposta affermativa a quella precedente, ritengo che essa debba essere risolta per prima. Infatti, prima di esaminare se il soggetto che può far valere l'esaurimento del diritto di distribuzione possa essere considerato il «legittimo acquirente» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, occorre stabilire se lo scaricamento dei programmi della Oracle da parte di un soggetto residente nel territorio dell'Unione abbia l'effetto di determinare l'esaurimento «comunitario» del diritto di distribuzione di detti programmi, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva. Mi sembra che tale questione, vertente sull'applicazione o meno del principio dell'esaurimento allo scaricamento da Internet, sia di carattere preliminare.

28. Esaminerò poi congiuntamente la prima e la terza questione, con le quali si chiede se l'acquirente di una licenza usata possa invocare, sul fondamento dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, l'esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore scaricata dal primo acquirente per realizzare, in qualità di legittimo acquirente, una nuova copia del programma qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma o non la utilizzi più.

B – Sulla seconda questione

29. Il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2009/24, qualora l'acquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico scaricando il programma da Internet con l'autorizzazione del titolare del diritto.

1. Osservazioni delle parti della causa principale, dei governi e della Commissione europea

30. La UsedSoft fa valere, sostanzialmente, che il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 consente di applicare la regola dell'esaurimento alle cessioni di software «on-line», dato che, da un lato, l'espressione «copia di un programma» può essere interpretata nel senso che riguarda il procedimento volto a consentire all'acquirente di registrare il programma e, dall'altro, l'espressione «prima vendita» non presuppone il trasferimento dei diritti di proprietà attraverso la consegna di un supporto, poiché ciò che rileva è, piuttosto, il conseguimento dello scopo ultimo economico dell'operazione, vale a dire rendere il programma utilizzabile in modo permanente. Affermando che la vendita è caratterizzata, a prescindere dalla consegna di un supporto, dalla messa a disposizione di un diritto d'uso di durata indeterminata e in cambio di un corrispettivo una tantum, la UsedSoft sostiene che dal testo della direttiva 2009/24 emerge che l'esaurimento del diritto di distribuzione si verifica nel momento in cui il cliente della Oracle realizza la copia con il consenso del titolare del diritto caricando il programma su un supporto informatico.

31. La UsedSoft aggiunge che tale interpretazione, basata sul tenore letterale dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, risulta avvalorata dalla finalità della regola dell'esaurimento, consistente nella realizzazione di un equilibrio tra gli interessi economici dell'autore relativi allo sfruttamento della sua opera e l'interesse della libera circolazione delle merci e dei servizi. Ritenendo che, in caso di messa a disposizione in modo permanente di software dietro pagamento di un corrispettivo, il titolare abbia la possibilità di sfruttare commercialmente il proprio lavoro creativo attraverso la vendita dell'oggetto tutelato, la UsedSoft osserva che tale autore non può determinare l'applicazione o meno del principio dell'esaurimento scegliendo tra due modalità di distribuzione che tuttavia sono strettamente equivalenti dal punto di vista economico. Se così fosse, ne conseguirebbe un monopolio di distribuzione che la regola dell'esaurimento è per l'appunto intesa ad evitare. Supponendo che l'operazione debba essere qualificata come prestazione di servizi, il principio dell'esaurimento dovrebbe essere comunque applicabile, dato che anche la libera prestazione dei servizi fa parte dei principi fondamentali dell'Unione.

32. La UsedSoft precisa che la Corte ha negato l'applicazione del principio dell'esaurimento per le forme di sfruttamento tipicamente immateriali, quali i diritti di rappresentazione, di esecuzione o di emissione, in considerazione non della loro immaterialità, bensì del fatto che tali diritti implicano il versamento di un corrispettivo per ciascun utilizzo e, pertanto, gli interessi economici dell'autore non sarebbero soddisfatti dalla prima immissione in commercio.

33. La UsedSoft sostiene che nessun argomento contrario può essere tratto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 o dal ventinovesimo considerando di tale direttiva, che riguarderebbero solo l'ipotesi particolare di una messa a disposizione di servizi per un determinato utilizzo di durata limitata a quella della connessione al server dell'autore. A differenza della messa a disposizione permanente a fronte di un corrispettivo una tantum, tali servizi, concepiti per essere oggetto di prestazioni a titolo oneroso ripetute, non consentirebbero di soddisfare gli interessi economici del titolare del diritto al momento della prima prestazione.

34. La Oracle ritiene che lo scaricamento di copie di programmi per elaboratore non costituisca una vendita, in quanto il compenso non è richiesto per il semplice scaricamento del programma, bensì viene corrisposto sulla base del contratto di licenza, a titolo di contropartita per il diritto d'uso conferito da tale contratto. Peraltro, qualora sia stato concluso un contratto di manutenzione, il primo acquirente non è in grado di rivendere la versione scaricata inizialmente, ma solo una versione diversa, completata e aggiornata.

35. Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza del 9 novembre 2004, *The British Horseracing Board e a.*¹¹, alle dichiarazioni concordate relative al Trattato OMPI sul diritto d'autore e alla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sul recepimento e gli effetti della direttiva 91/250/CEE, del 10 aprile 2000¹², la Oracle aggiunge che l'esaurimento del diritto di distribuzione può verificarsi solo in caso di cessione dei diritti di proprietà su un oggetto tangibile, il che esclude l'operazione, totalmente immateriale, dello scaricamento. A parere della società medesima, una «copia di un programma» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 non può che essere un supporto materiale, ossia un «prodotto». Tale concezione risulterebbe conforme alla ratio del principio dell'esaurimento, volto ad assicurare la libera circolazione di copie fisiche precedentemente immesse in commercio con il consenso del titolare, e non di rendere commerciabili copie create dall'utente stesso.

36. La Oracle osserva, in ogni caso, che, quand'anche si dovesse rispondere a tale questione in senso affermativo, l'esaurimento del diritto di distribuzione conseguente allo scaricamento del programma non autorizzerebbe il primo acquirente a trasmettere la copia su un supporto diverso. Gli consentirebbe solo di trasferire materialmente il medesimo supporto, il che richiederebbe, ad esempio, che egli smonti il disco sul quale abbia scaricato il programma.

37. La Oracle precisa che non occorre distinguere a seconda che il programma per elaboratore venga ottenuto mediante l'acquisto di un CD-ROM oppure tramite scaricamento «on-line», dato che, in entrambi i casi, l'utilizzo della copia presuppone che sia stato stipulato un contratto di licenza.

38. I governi spagnolo e francese, l'Irlanda e il governo italiano sostengono che il diritto di distribuzione di un programma per elaboratore si esaurisce solo quando la copia di tale programma viene messa in commercio incorporata in un supporto tangibile. Il governo francese, l'Irlanda e il governo italiano si basano sul contesto normativo alla luce del quale deve essere interpretata la direttiva 2009/24 e, in particolare, sulla direttiva 2001/29.

39. L'Irlanda sottolinea, inoltre, che, quand'anche la licenza concessa dal titolare del diritto dovesse essere considerata una licenza di vendita, le copie per le quali essa è stata concessa non sono quelle scaricate o cedute dai subacquirenti. Essa ricorda che la regola dell'esaurimento, sviluppatasi nel contesto della libera circolazione delle merci, ha solo l'effetto di esaurire il diritto di distribuzione del titolare di un brevetto per lotti diversi da quelli che sono stati commercializzati con il suo consenso.

11 — C-203/02, Racc. pag. I-10415, punti 58 e 59.

12 — COM(2000) 199 def.

Riferendosi alla sentenza del 9 luglio 1985, *Pharmon*¹³, l'Irlanda sostiene che il caso di specie non è dissimile dalla situazione in cui i prodotti vengono commercializzati sulla base di una licenza obbligatoria. Essa aggiunge che autorizzare lo sfruttamento di licenze senza il consenso del titolare del diritto potrebbe scoraggiare l'innovazione e ledere i legittimi interessi dell'autore del programma.

40. Oltre agli argomenti basati sul contesto normativo di diritto dell'Unione, il governo francese svolge alcune considerazioni relative al diritto internazionale e alla giurisprudenza della Corte¹⁴. Esso sostiene che l'esaurimento non si verifica nel caso dello scaricamento in quanto si tratta di un'offerta tramite un servizio «on-line» e sottolinea che il contratto di manutenzione rientra chiaramente nell'ambito della prestazione di servizi.

41. Il governo italiano, che ritiene necessario distinguere lo status di proprietario di una copia del software da quello di utente autorizzato ad utilizzare il software in virtù di una licenza, sostiene che, poiché il diritto di distribuzione non è rilevante nel caso della trasmissione «on-line» di una copia elettronica di un software, il limite rappresentato dall'esaurimento del diritto di distribuzione risulta inapplicabile. Esso sostiene che un approccio diverso comprometterebbe la tutela del software in base al diritto dell'Unione.

42. La Commissione, la quale rammenta che la controversia verte, sostanzialmente, sulla questione se sia consentita la rivendita di un programma per elaboratore e se i diritti del titolare si esauriscano nel momento in cui il programma viene messo a disposizione per essere scaricato da un server a condizioni che limitano il diritto dell'utente di trasferire detto programma ad altri, ritiene che non solo dal ventottesimo considerando della direttiva 2001/29, ma anche dall'articolo 4 di tale direttiva, in combinato disposto con l'articolo 8 del Trattato OMPI sul diritto d'autore, nonché dalle dichiarazioni concordate relative a tale Trattato – la cui trasposizione è uno degli obiettivi della direttiva 2001/29 – , risulta che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/24, nonostante il suo tenore letterale, non riguardi la distribuzione di un'opera non incorporata in un supporto materiale, che sarebbe disciplinata solo dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Orbene, l'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva prevede che il diritto di messa a disposizione del pubblico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva non si esaurisce e il ventinovesimo considerando della stessa conferma, inoltre, che la questione dell'esaurimento non si pone nel caso dei servizi in generale e dei servizi «on-line» in particolare.

2. Valutazione

43. Il principio dell'esaurimento, mutuato dai diritti tedesco e statunitense¹⁵, è inteso a stabilire un equilibrio tra la necessaria protezione dei diritti intellettuali, che, in linea di principio, conferiscono ai loro utenti un monopolio di sfruttamento, e le esigenze della libera circolazione dei beni. Tale principio, che limita il diritto esclusivo del titolare del diritto di proprietà intellettuale alla prima immissione in commercio del prodotto coperto dal diritto considerato, è «espressione (...) del concetto giuridico (...) secondo cui [tale] diritto (...) non consente di impedire la distribuzione di un prodotto autentico, una volta immesso in commercio»¹⁶.

13 — 19/84 (Racc. pag. 2281).

14 — In particolare, la sentenza del 28 aprile 1998, *Metronome Musik* (C-200/96, Racc. pag. I-1953).

15 — Sulla genesi e le giustificazioni di tale principio, v. B. Castell, *L'«épuiement» du droit intellectuel en droits allemand, français et communautaire*, PUF, Parigi, 1989.

16 — V. F.-K. Beier, «La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux», *Journal du droit international*, 1971, pag. 5, in part. pag. 14.

44. Lo scopo di realizzare uno spazio senza frontiere interne ha indotto la Corte ad incorporare tale regola nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Nella sentenza dell'8 giugno 1971, *Deutsche Grammophon*¹⁷, essa ha dichiarato che «il fabbricante di riproduzioni sonore che si vale del diritto esclusivo di metterle in commercio – diritto attribuitogli dalle leggi di uno Stato membro – onde vietare la messa in circolazione in questo Stato di prodotti da lui stesso (o col suo consenso) smerciati in un altro Stato membro, adducendo come unico motivo che la messa in commercio non è avvenuta nel territorio del primo Stato membro, agisce in modo incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nel mercato comune».

45. In base alla regola dell'esaurimento, il titolare dei diritti intellettuali che abbia messo in commercio prodotti sul territorio di uno Stato membro non può più invocare il proprio monopolio di sfruttamento per opporsi alla loro importazione in un altro Stato membro. Tale regola risulta giustificata, sotto il profilo economico, dalla considerazione che il titolare di diritti paralleli non deve trarre un profitto sproporzionato dallo sfruttamento del proprio diritto, come accadrebbe qualora egli potesse beneficiare ad ogni passaggio di una frontiera interna dell'Unione del vantaggio economico conferitogli da tale diritto.

46. Sorto come creazione giurisprudenziale, il principio dell'esaurimento è stato ripreso dal legislatore dell'Unione, che l'ha declinato in varie direttive, in particolare per i marchi¹⁸, le banche di dati¹⁹, i ritrovati vegetali²⁰, il diritto di noleggio e di prestito di opere protette²¹, il diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione e i programmi per elaboratore. Benché l'abbondante giurisprudenza della Corte in materia costituisca la «dottrina dell'esaurimento comunitario», che è applicabile uniformemente a tutti i diritti di proprietà intellettuale, resta il fatto che le condizioni di applicazione e la portata della regola possono variare sensibilmente in funzione delle particolarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale considerato e delle specifiche disposizioni che lo disciplinano.

47. Per quanto riguarda, più in particolare, i programmi per elaboratore, la regola dell'esaurimento è prevista all'articolo 4 della direttiva 2009/24, che riprende i termini dell'articolo 4 della direttiva 91/250 scindendo tale articolo in due paragrafi distinti.

48. Mentre l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 distingue, tra i diritti esclusivi dell'autore del programma, il diritto di riproduzione permanente o temporanea, il diritto di modifica e il diritto di effettuare o autorizzare «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso», l'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva precisa che l'esaurimento si applica solo al diritto di distribuzione, ad eccezione del «diritto di

17 — 78/70 (Racc. pag. 487).

18 — Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25). L'articolo 7 della direttiva 2008/95 prevede quanto segue:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio [nell'Unione] con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

19 — Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20). L'articolo 5, lettera c), secondo periodo, della direttiva 96/9 prevede che «[l]a prima vendita di una copia di una banca di dati [nell'Unione] da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all'interno [dell'Unione] le vendite successive della copia».

20 — Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1). L'articolo 16 del regolamento n. 2100/94 così dispone:

«La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, che sia stata ceduta ad altri in qualsiasi parte [dell'Unione] dal titolare o con il suo consenso, o qualsiasi materiale derivante da detto materiale, a meno che tali atti:

a) siano relativi all'ulteriore moltiplicazione della varietà in questione, salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento della cessione del materiale, oppure

b) siano relativi all'esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà del genere o specie cui appartiene la varietà, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo finale».

21 — L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/100 dispone che «[i] diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d'autore o di altre realizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1».

controllare l'ulteriore locazione». Da tali disposizioni risulta che è soggetto ad esaurimento solo il diritto di distribuzione, e non il diritto di riproduzione o di modifica. Inoltre, sebbene il diritto di distribuzione sia definito in modo ampio, una sola forma di distribuzione, la vendita, comporta l'applicazione della regola dell'esaurimento, mentre tale regola, una volta applicata, produce effetti su qualsiasi forma di distribuzione, ad eccezione della locazione.

49. La questione se la regola dell'esaurimento, quale formulata all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, possa includere la commercializzazione di software «usato» scaricato da Internet, ha dato adito ad ampi dibattiti negli Stati membri, in particolare in Germania²², ai quali fanno eco, negli Stati Uniti, le discussioni sull'applicazione della «first sale doctrine» nell'ambiente digitale²³.

50. Poiché l'esaurimento è subordinato alla prima «vendita della copia di un programma» nell'Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, occorre anzitutto stabilire se tale nozione, che fin dall'adozione della direttiva 2009/24 ha sollevato numerosi interrogativi²⁴, richieda un'interpretazione uniforme.

51. Secondo costante giurisprudenza della Corte, l'applicazione uniforme tanto del diritto dell'Unione quanto del principio di uguaglianza esige che una disposizione del diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, in tutta l'Unione, ad un'interpretazione uniforme²⁵. Atteso che la direttiva 2009/24 non contiene alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire all'espressione «vendita della copia», si deve ritenere, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima, che tale espressione designi una nozione autonoma di diritto dell'Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri, tenendo conto, in particolare, del suo contenuto e del contesto in cui viene utilizzata, nonché degli obiettivi perseguiti tanto dalla direttiva de qua quanto dal diritto internazionale²⁶.

52. Dal quarto e dal quinto considerando della direttiva 2009/24 risulta che quest'ultima ha lo scopo di eliminare le differenze esistenti tra le leggi degli Stati membri che arrecano pregiudizio in particolare al mercato interno. Così come la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 20 novembre 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss²⁷, che la nozione di consenso, che costituisce l'elemento determinante per l'estinzione del diritto di esclusiva, doveva formare oggetto di un'interpretazione uniforme per conseguire l'obiettivo di una «medesima tutela negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri»²⁸, si deve ora ritenere che la condizione relativa alla vendita della copia di un programma non possa variare nei diversi ordinamenti giuridici nazionali.

53. Occorre, quindi, stabilire se la nozione di «vendita della copia di un programma» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 sia applicabile in circostanze come quelle della causa principale.

22 — V. 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», *Computer Law Review International*, 1/2012, pag. 1, e T. Overdijk, P. van der Putt, E. de Vries e T. Schafft, «Exhaustion and Software Resale Rights», *Computer Law Review International*, 2/2011, pag. 33.

23 — V. S. Frankel e L. Harvey, «Will the digital era sound the death knell for the first sale doctrine in US copyright law?», *Intellectual Property Magazine*, marzo 2011, pag. 40.

24 — V., in particolare, A. Strowel e E. Derclaye, *Droit d'auteur et numérique: logiciels, bases de données, multimédia – Droit belge, européen et comparé*, Bruylant, Bruxelles, 2001. V. anche M. Vivant, «Le programme d'ordinateur au pays des musées; observations sur la directive du 14 mai 1991», *La semaine juridique – Édition entreprise*, 1991, n° 47, p. 479. Tale autore denuncia «l'incapacità concettuale dei redattori di distinguere la creazione intellettuale dal supporto» (punto 16.2, pag. 484).

25 — V., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2007, Häupl (C-246/05, Racc. pag. I-4673, punto 43 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

26 — V., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace (C-393/09, Racc. pag. I-13971, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

27 — C-414/99-C-416/99 (Racc. pag. I-8691).

28 — Punti 41-43.

54. La Oracle sostiene che il corrispettivo viene chiesto al cliente non per il semplice scaricamento del programma, né per la messa a disposizione del codice oggetto, bensì a titolo di contropartita per il diritto d'uso conferito dal contratto di licenza. La Oracle aggiunge che, nella maggior parte dei casi, il cliente ha anche concluso un contratto di manutenzione per l'aggiornamento del programma e la correzione degli errori, che è un contratto di prestazione di servizi. Essa ne deduce la mancanza di una vendita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.

55. Tale tesi mi sembra erranea.

56. A mio parere, dalla direttiva 2009/24 emerge chiaramente che essa fa della distinzione tra vendita e locazione la «summa divisio» da cui dipendono sia l'applicazione o meno della regola dell'esaurimento²⁹, sia la portata di tale regola³⁰. Il dodicesimo considerando di detta direttiva definisce la locazione nel senso di messa a disposizione per l'utilizzazione, per un periodo limitato e per fini di lucro, di un programma per elaboratore o una copia dello stesso. A contrario, si deve ritenere che la vendita di un programma per elaboratore o di una copia dello stesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della citata direttiva, si realizzi allorché l'operazione, a prescindere dalla definizione datane dalle parti, sia caratterizzata dalla cessione dei diritti di proprietà su una copia del programma per elaboratore, per un periodo illimitato, dietro pagamento di un corrispettivo una tantum. Tale distinzione è peraltro conforme alla giurisprudenza della Corte, la quale ha escluso l'esaurimento in caso di locazione³¹, mentre l'ha applicato in caso di trasferimento della proprietà³².

57. La concessione di una licenza permanente che consenta di mettere a disposizione una copia di un programma per elaboratore mediante scaricamento da Internet è un'operazione complessa, che può configurare sia un contratto di prestazione di servizi avente ad oggetto in particolare la messa a disposizione, l'esecuzione e la manutenzione di un programma per elaboratore, sia un contratto di vendita della copia necessaria per l'esecuzione di tali servizi³³. Il contenuto dell'autorizzazione all'uso così concessa può variare.

58. Tale diritto d'uso presenta le caratteristiche della locazione se viene conferito temporaneamente, dietro pagamento di un canone periodico, e il fornitore non perde la proprietà della copia del programma, che deve essergli restituita dal titolare del diritto. Mi sembra invece che presenti le caratteristiche della vendita se il cliente acquista definitivamente la facoltà di utilizzare la copia del programma, di cui il fornitore si priva in cambio di un compenso forfettario.

59. Ritengo, infatti, che, tenuto conto dello scopo dell'esaurimento, consistente nel limitare l'esclusività del diritto di proprietà intellettuale una volta che l'operazione di commercializzazione abbia consentito al titolare del diritto di realizzare il valore economico del suo diritto, il termine «vendita», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 debba essere interpretato estensivamente, nel senso

29 — Nel senso che l'esaurimento si verifica solo in caso di vendita.

30 — Nel senso che l'esaurimento conseguente alla vendita non autorizza la successiva locazione della copia. V. B. Czarnota e R. Hart, *Legal Protection of Computer Programs in Europe – A guide to the EC Directive*, Butterworths, 1991, pag. 60:

«If sale is the first means of distribution which the rightholder chooses, he can now under the Directive not prevent the resale of the copy which he has sold. Property rights pass from the rightholder to the purchaser in the physical support of the copy of the program, and the purchaser is free to dispose of that tangible property in any way he chooses, except that he may not offer it for rental or licensing. He may, however, lend, give or otherwise dispose of the physical support.

The intellectual property rights of the author in the program contained in that physical support remain unchanged by any of the above transactions. His interests in the intellectual property are only affected when the sold copy is offered for rental, because the act of rental is a form of distribution which would be in direct competition with other forms of exploitation, such as sale of copies, and would therefore prejudice the rightholder's ability to control the normal exploitation of his work».

31 — V. sentenza *Metronome Musik*, cit.

32 — V. sentenza del 17 aprile 2008, *Peek & Cloppenburg* (C-456/06, Racc. pag. I-2731).

33 — V., in tal senso, S. Dussolier, *Droit d'auteur et protection des œuvres dans l'univers numérique – Droits et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres*, Larcier, Bruxelles, 2007, nn. 529 e 530. Tale autore qualifica l'operazione come una «figura contrattuale (...) complessa», che può essere scomposta in un contratto di vendita relativo al supporto, o di prestazione di servizi se si tratta di uno scaricamento o di un utilizzo a distanza, e in un contratto di licenza relativo ai diritti dell'autore sull'opera incorporata nel supporto o trasmessa dal vettore informatico.

che include tutte le forme di commercializzazione di un prodotto consistenti nella concessione del diritto d'uso di una copia del programma, per un periodo illimitato, dietro un corrispettivo una tantum. Un'interpretazione troppo restrittiva di tale termine comprometterebbe l'effetto utile della citata disposizione privando di oggetto la regola dell'esaurimento, dato che, nella maggior parte dei casi, la commercializzazione del software avviene sotto forma di licenze d'uso e basterebbe ai fornitori qualificare il contratto come «licenza» anziché come «vendita» per aggirare tale regola.

60. Ne deduco che, anche qualora il titolare del diritto operi, al pari della Oracle, una distinzione, piuttosto artificiosa, tra la messa a disposizione della copia del programma e la concessione del diritto d'uso, la cessione del diritto d'uso su una copia del programma costituisce, in realtà, una vendita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.

61. Qualificare l'operazione come «vendita» non costituisce tuttavia un elemento sufficiente per concludere che l'esaurimento del diritto di distribuzione può verificarsi in circostanze come quelle della causa principale.

62. La Oracle, i governi spagnolo e francese, l'Irlanda, il governo italiano e la Commissione sostengono che l'esaurimento che può derivare dalla vendita della copia del programma per elaboratore ha necessariamente una portata limitata, poiché riguarda solo il diritto di distribuzione di una copia del programma incorporata in un supporto materiale.

63. Vari argomenti militerebbero a favore di questa stessa interpretazione.

64. È stato sostenuto che l'operazione di scaricamento di un programma da Internet non rientra nell'atto di distribuzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, bensì nell'atto di comunicazione dell'opera al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di quest'ultima direttiva. Orbene, l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 precisa che il diritto di comunicazione al pubblico non è soggetto ad esaurimento.

65. Inoltre, dalla citata relazione della Commissione del 10 aprile 2000 risulterebbe che l'esaurimento del diritto d'autore si applica solo alla vendita di copie, vale a dire di prodotti, mentre sarebbe esclusa in caso di offerta mediante servizi «on-line»³⁴.

66. La medesima concezione restrittiva della nozione di esaurimento sarebbe ravvisabile nella direttiva 2001/29, la quale fornirebbe chiari indizi della volontà del legislatore dell'Unione di limitare la regola ad un'unica forma di distribuzione dell'opera, caratterizzata dalla vendita di un prodotto nel quale è incorporato il programma per elaboratore.

67. È stato sostenuto, in particolare, che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 prevede l'esaurimento del diritto di distribuzione solo nel caso della prima vendita o comunque del primo trasferimento della proprietà di un «oggetto». Inoltre, il ventottesimo e il ventinovesimo considerando di tale direttiva precisano, il primo, che la protezione del diritto d'autore nel quadro della detta direttiva include «il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera *incorporata in un supporto tangibile* [35]» e, il secondo, che «[l]a questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi “on-line”». Quest'ultimo considerando aggiunge che «[c]iò 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 [e che] diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà 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».

34 — V. punto 18 di detta relazione.

35 — Il corsivo è mio.

68. Oltre a ciò, il ventinovesimo considerando della direttiva 2001/29 ricalca il trentatreesimo considerando della direttiva 96/9, dal quale emergerebbe già chiaramente la volontà del legislatore dell'Unione di collegare l'esaurimento esclusivamente all'immissione in commercio di un prodotto costituito da un contenuto materiale e da un contenuto intellettuale. Tale volontà emergerebbe altresì dal quarantatreesimo considerando di quest'ultima direttiva, il quale precisa che, in caso di trasmissione in linea, il diritto di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale della stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata con il consenso del titolare del diritto dal destinatario della trasmissione.

69. Infine, il diritto internazionale avvalorerebbe la concezione restrittiva dell'esaurimento. La direttiva 2001/29 mira, in particolare, ad attuare negli Stati membri il Trattato OMPI sul diritto d'autore. Orbene, come ha osservato la Corte nella citata sentenza *Peek & Cloppenburg*, le norme di diritto dell'Unione devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme siano dirette, precisamente, a dare esecuzione ad un accordo internazionale concluso dall'Unione³⁶. Se ne dovrebbe quindi dedurre che la direttiva 2001/29, la quale è intesa ad attuare una serie di obblighi internazionali previsti dal Trattato OMPI sul diritto d'autore e dal Trattato OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996³⁷, deve essere interpretata alla luce delle dichiarazioni concordate relative al Trattato OMPI sul diritto d'autore, secondo le quali l'esaurimento del diritto di distribuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale Trattato riguarda «esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».

70. Tali argomenti non mi sembrano del tutto convincenti.

71. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, ritengo che la distribuzione di un programma per elaboratore mediante scaricamento da Internet non possa sfuggire alla qualifica come «diritto di distribuzione» ed essere inclusa nella definizione del diritto di comunicazione al pubblico, che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/29. A tale interpretazione possono muoversi, a mio avviso, due obiezioni fondamentali.

72. Anzitutto, ammettendo che le disposizioni generali della direttiva 2001/29, che è volta, per l'appunto, ad adeguare il diritto d'autore all'ambiente digitale, possano guidare l'interpretazione delle disposizioni speciali della direttiva 2009/24, che si limita a codificare la direttiva 91/250, adottata prima dell'espansione di Internet, si deve tuttavia rilevare che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 precisa che quest'ultima «non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni [di diritto dell'Unione] in materia di (...) tutela giuridica dei programmi per elaboratore». Poiché la direttiva 2009/24 non contiene alcun riferimento alla nozione di diritto di comunicazione e definisce il diritto di distribuzione nel modo più ampio possibile, nel senso che include «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico (...) del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso», mi sembra difficile sostenere, sulla base di una lettura combinata di queste due direttive, che il diritto di messa a disposizione del pubblico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 sia applicabile ai programmi per elaboratore. Ritengo, peraltro, che la citata sentenza *Bezpečnostní softwarová asociace*, invocata dalla Commissione a sostegno del proprio ragionamento, non possa essere interpretata in tal senso³⁸.

36 — Punto 30 e giurisprudenza ivi citata.

37 — V. quindicesimo considerando di tale direttiva.

38 — Non vedo come si possa dedurre da detta decisione relativa alle interfacce utente grafiche che il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 è applicabile ai programmi per elaboratore, mentre la Corte ha per l'appunto dichiarato che le interfacce utente grafiche non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore.

73. Inoltre, a fronte dell'assenza, nella direttiva 2001/29, di qualsiasi definizione dei diritti di comunicazione di opere al pubblico, di messa a disposizione del pubblico e di distribuzione, gli articoli 3 e 4 di tale direttiva devono essere interpretati, per quanto possibile, alla luce del Trattato OMPI sul diritto d'autore³⁹. Orbene, l'articolo 6, paragrafo 1, di tale Trattato definisce il diritto di distribuzione come il diritto di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale, o di copie, di un'opera tutelata, «mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà». Il tenore letterale di tale disposizione è inequivocabile. L'esistenza di una cessione dei diritti di proprietà trasforma chiaramente un semplice atto di comunicazione al pubblico in un atto di distribuzione.

74. In secondo luogo, le indicazioni contenute nei considerando della direttiva 2001/29 non sono né chiare né univoche.

75. Così, da una lettura a contrario della prima frase del ventottesimo considerando di tale direttiva, secondo cui «[l]a protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva *include* [40] il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile», implica che tale diritto comprende anche altre forme di distribuzione. Orbene, la seconda frase di tale considerando, relativa all'esaurimento, non limita quest'ultimo ad una forma particolare di distribuzione.

76. Nemmeno il ventinovesimo considerando della direttiva 2001/29 è privo di ambiguità. Sebbene apparentemente esso contrapponga la vendita di prodotti, per la quale varrebbe la regola dell'esaurimento, alla prestazione di servizi, per la quale tale regola sarebbe inapplicabile, resta il fatto che la nozione di servizi «on-line», quale definita dal diritto dell'Unione, include la vendita di prodotti «on-line»⁴¹. Così, ad esempio, attenendosi al tenore letterale di tale considerando, la regola dell'esaurimento non dovrebbe essere applicabile in caso di acquisto «on-line» di un CD-ROM nel quale sia incorporata una copia del programma per elaboratore. Orbene, la distinzione a seconda che la vendita venga effettuata a distanza o meno mi sembra irrilevante ai fini dell'applicazione di tale regola.

77. In terzo luogo, interpretare l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 nel senso che la regola dell'esaurimento non si applica in caso di scaricamento da Internet, mentre i programmi per elaboratore vengono largamente distribuiti con tale modalità di commercializzazione, avrebbe l'effetto di limitare notevolmente l'ambito di applicazione di detta regola e, correlativamente, di restringere la libertà di circolazione.

78. Sebbene l'articolo 36 TFUE disponga che tali restrizioni possono essere giustificate da motivi, in particolare, di tutela della proprietà industriale e commerciale, tuttavia, secondo costante giurisprudenza, una deroga fondata sul suddetto motivo è ammissibile solo qualora sia giustificata dalla tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto di tale proprietà⁴². Questo principio implica che occorre stabilire, per ciascun diritto di proprietà intellettuale interessato, le condizioni in cui l'esercizio di tale diritto sarà considerato compatibile o meno con il diritto dell'Unione.

79. Orbene, dubito che autorizzare il titolare del diritto a vietare ad un soggetto che abbia regolarmente acquistato la proprietà di una copia di un programma per elaboratore di rivendere tale copia rientri nella salvaguardia dei diritti costituenti lo specifico oggetto del diritto d'autore.

39 — V. paragrafo 69 supra.

40 — Il corsivo è mio.

41 — V., in tal senso, il diciottesimo considerando della 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 («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

42 — V. sentenze del 23 aprile 2002, Boehringer Ingelheim e a. (C-143/00, Racc. Pag. I-3759, punto 28), e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C-403/08 e C-429/08, Racc. pag. I-9083, punto 106, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

80. La Corte, nella sua valutazione della legittimità delle deroghe alla libera circolazione giustificate dalla tutela del diritto d'autore, verifica se il titolare del diritto d'autore sia stato o meno privato del compenso cui aveva legittimamente diritto.

81. Nella sentenza *Football Association Premier League e a.*, citata *supra*, la Corte, dopo aver ricordato che deroghe al principio della libera circolazione sono ammissibili solo se siano giustificate dalla tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto della proprietà intellettuale di cui trattasi e che tale oggetto specifico mira, segnatamente, a garantire ai titolari dei diritti interessati la tutela della facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione degli oggetti protetti, concedendo licenze dietro il pagamento di un compenso, ha dichiarato che tale oggetto specifico non garantisce ai titolari dei diritti interessati la possibilità di chiedere il più alto compenso possibile, ma solamente un compenso adeguato, vale a dire in un rapporto ragionevole con il valore economico della prestazione fornita, per ogni utilizzazione degli oggetti protetti⁴³.

82. Inoltre, dopo aver rilevato che il supplemento versato dagli enti di radiodiffusione per la concessione di un'esclusività territoriale assoluta era tale da creare differenze di prezzo artificiali tra i mercati nazionali così compartimentati, la Corte ne ha dedotto che la corresponsione di tale supplemento andava al di là di quanto era necessario per garantire ai titolari dei diritti un adeguato compenso⁴⁴.

83. Ritengo che, in circostanze come quelle della causa principale, il titolare dei diritti abbia percepito un adeguato compenso allorché gli è stato versato un corrispettivo per la concessione del diritto di utilizzare una copia del programma per elaboratore. Ammettere che egli possa controllare la rivendita di tale copia ed esigere in tale occasione un nuovo compenso, con il pretesto che la copia è stata fissata su un supporto informatico dal cliente, previo scaricamento da Internet, anziché essere incorporata dal titolare dei diritti su un supporto che è stato messo in commercio, non significherebbe tutelare l'oggetto specifico del diritto d'autore, bensì ampliare il monopolio di sfruttamento di quest'ultimo.

84. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione posta dal giudice del rinvio che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto, che abbia autorizzato lo scaricamento («download») da Internet di tale copia su un supporto informatico, abbia parimenti ceduto a titolo oneroso il diritto di uso della copia medesima, per una durata illimitata. Costituisce, infatti, una vendita, ai sensi di tale disposizione, qualsiasi messa a disposizione nell'Unione, sotto qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo, di una copia di un programma per elaboratore ai fini della sua utilizzazione per un periodo illimitato e dietro versamento di un prezzo forfettario.

C – Sulla prima e sulla terza questione

85. Con la prima e la terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte se, in quanto «legittimo acquirente» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, l'acquirente della licenza d'uso possa invocare la regola dell'esaurimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva per realizzare una nuova copia del programma per elaboratore, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia o non la utilizzi più.

43 — Sentenza *Football Association Premier League e a.*, cit. *supra*, (punti 106-109), nonché la giurisprudenza ivi richiamata.

44 — *Ibidem*, punti 115 e 116.

1. Osservazioni delle parti nella causa principale, dei governi e della Commissione europea

86. La UsedSoft sostiene che il principio dell'esaurimento verrebbe privato di contenuto qualora si ritenesse che il titolare del diritto non possa controllare la successiva distribuzione delle copie dei programmi ma possa continuare a controllare gli atti di utilizzo che richiedono una riproduzione del programma.

87. La UsedSoft aggiunge che il fatto che il primo acquirente cancelli o non utilizzi più la sua copia del programma consente di garantire che il software trasferito dal produttore non sarà oggetto di un duplice o addirittura di un molteplice utilizzo.

88. Secondo la Oracle, la nozione di «legittimo acquirente» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 riguarderebbe solo l'acquirente autorizzato, in forza di un contratto di licenza, ad utilizzare il programma per elaboratore, mentre la nozione di «uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione» riguarderebbe un uso conforme al diritto d'uso conferito dal titolare del diritto, sicché detta nozione andrebbe, eventualmente, definita sulla base delle pertinenti clausole del contratto di licenza che stabiliscono la natura e la portata del diritto d'uso.

89. La Oracle aggiunge che l'esaurimento riguarda solo il diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore messo in commercio e non può incidere sul diritto d'uso, che include un diritto di riproduzione laddove quest'ultima sia necessaria per l'utilizzo dei programmi.

90. Secondo la Oracle, che sviluppa un ragionamento per analogia con il diritto dei marchi, la ratio del principio dell'esaurimento non consiste nel conferire a soggetti diversi dal titolare del diritto il potere giuridico necessario per scindere e scomporre il diritto d'uso iniziale, che spetta ad un determinato numero di utenti, in molteplici diritti d'uso supplementari. Oltre a ciò, la pratica della rivendita di licenze «usate» presenterebbe l'inconveniente di rendere impossibile la commercializzazione di licenze a prezzi ridotti, che agevola l'utilizzo dei programmi da parte dei gruppi di utenti finanziariamente fragili, quali gli istituti di formazione.

91. La Oracle sostiene inoltre che né il titolare del diritto né il subacquirente possono verificare se il primo acquirente abbia effettivamente cancellato la sua copia o non la utilizzi più.

92. Il governo francese, l'Irlanda e il governo italiano affermano, sostanzialmente, che solo il soggetto che dispone di un diritto d'uso del programma per elaboratore conferito dal titolare del diritto può essere considerato un «legittimo acquirente» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24. Il governo francese e l'Irlanda deducono, inoltre, che il soggetto che non abbia acquisito una licenza presso il titolare del diritto e che, pertanto, non sia il legittimo acquirente non può invocare la regola dell'esaurimento.

93. Pur ritenendo che il soggetto che può invocare l'esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore sia un «legittimo acquirente» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, il governo spagnolo e la Commissione sostengono che non occorre risolvere la terza questione del giudice del rinvio, in quanto essi rispondono in senso negativo alla seconda questione.

2. Valutazione

94. La risposta a tale questione si desume, a mio avviso, dalla distinzione tra il diritto di distribuzione, che si esaurisce, e il diritto di riproduzione, che non si esaurisce.

95. Nella presente causa è pacifico che la licenza d'uso rilasciata dalla Oracle consente di riprodurre, connettendosi al suo sito Internet, il programma per elaboratore. Ne consegue, a mio avviso, che la cessione dei diritti d'uso conferiti da tale licenza non rientra nel diritto di distribuzione, bensì in quello di riproduzione.

96. Mentre la rivendita della copia scaricata dal primo acquirente rientra nel diritto di distribuzione, la cessione di una licenza d'uso come quella concessa dalla Oracle ai suoi clienti riguarda l'esercizio del diritto esclusivo di riproduzione, poiché consente di fissare una nuova copia del programma mediante scaricamento da Internet o riproduzione a partire da una copia già detenuta dall'utente.

97. Orbene, dal tenore chiaro dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 emerge che il principio dell'esaurimento riguarda esclusivamente la distribuzione di una copia del programma per elaboratore e non può modificare il diritto di riproduzione, cui non può recarsi pregiudizio senza alterare la sostanza stessa del diritto d'autore.

98. Peraltro, non mi sembra che l'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva consenta di aggirare tale ostacolo. A mio parere, questa disposizione ha solo lo scopo di consentire a coloro che dispongono già di una copia del programma di effettuare una riproduzione di tale copia per utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione. Per contro, non si autorizzano coloro i quali non dispongono ancora di una copia del programma a riprodurre quest'ultimo non per utilizzarlo in modo conforme alla sua destinazione, ma per utilizzarlo tout court. Inoltre, detta disposizione, che lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni contrattuali specifiche, a mio avviso è applicabile solo ad un acquirente contrattualmente legato al titolare del diritto.

99. Non mi sembra possibile, allo stato attuale della normativa, estendere la regola dell'esaurimento, che è intrinsecamente connessa al diritto di distribuzione, al diritto di riproduzione. Sono consapevole del fatto che tale limitazione della regola alla sola copia materializzata su un supporto informatico successivamente al suo scaricamento («download») ne restringerà, in pratica, singolarmente la portata, ma ritengo che la soluzione contraria, che equivarrebbe ad estendere la regola dell'esaurimento oltre l'ambito previsto dal legislatore dell'Unione⁴⁵, pur potendo trovare sostegno nell'esigenza di preservare l'effetto utile della regola dell'esaurimento e di far prevalere la libertà di circolazione delle merci e dei servizi, non possa essere accolta senza mettere a rischio il principio della certezza del diritto, che impone la prevedibilità della norma europea.

100. Da quanto precede deduco che gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita del diritto di utilizzazione della copia di un programma per elaboratore, il secondo acquirente non può invocare l'esaurimento del diritto di distribuzione di tale copia per procedere alla riproduzione del programma realizzando una nuova copia, nemmeno qualora il primo acquirente abbia cancellato la propria o non la utilizzi più.

V – Conclusione

101. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere al Bundesgerichtshof nel modo seguente:

«1) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore

45 — Si deve peraltro osservare che, nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dell'11 gennaio 2012, relativa ad un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line [COM (2011) 942 def.], la Commissione indica che intraprenderà un'azione al fine di «assicurare un'attuazione rapida e ambiziosa della strategia europea dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare mediante (...) il riesame della [direttiva 2001/29]» (v. punto 2 delle principali azioni, pag. 8).

è esaurito qualora il titolare del diritto, che abbia autorizzato lo scaricamento («download») da Internet di tale copia su un supporto informatico, abbia parimenti ceduto a titolo oneroso il diritto di uso della copia medesima, per una durata illimitata.

Costituisce, infatti, una vendita, ai sensi di tale disposizione, qualsiasi messa a disposizione nell'Unione, sotto qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo, di una copia di un programma per elaboratore ai fini della sua utilizzazione per un periodo illimitato e dietro versamento di un prezzo forfettario.

- 2) Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita del diritto di utilizzazione della copia di un programma per elaboratore, il secondo acquirente non può invocare l'esaurimento del diritto di distribuzione di tale copia per procedere alla riproduzione del programma realizzando una nuova copia, nemmeno qualora il primo acquirente abbia cancellato la propria o non la utilizzi più».