



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 1° giugno 2016¹

Causa C-166/15

**Aleksandrs Ranks
Jurijs Vasiļevičs**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija
(corte regionale di Riga, collegio degli affari penali, Lettonia)]

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Vendita di copie non originali di programmi per elaboratore — Copie incorporate in un supporto materiale diverso dal supporto materiale d'origine — Sussistenza di una violazione del diritto di distribuzione — Possibilità di avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione — Sussistenza di una violazione del diritto di riproduzione»

I – Introduzione

1. Con ordinanza del 18 marzo 2015, pervenuta alla Corte il 13 aprile 2015, la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (corte regionale di Riga, collegio degli affari penali, Lettonia) ha posto due questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16).

2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale intentato contro i signori Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs (in prosieguo, congiuntamente: gli «imputati»), in particolare, per l'asserita violazione dei diritti d'autore della Microsoft Corporation (in prosieguo: la «Microsoft») in seguito alla vendita di copie di programmi per elaboratore incorporate in un supporto materiale diverso dal supporto materiale d'origine.

II – Contesto normativo

3. In forza del suo articolo 10, la direttiva 2009/24 abroga la direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 1991, L 122, pag. 42), come modificata dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU 1993, L 290, pag. 9) (in prosieguo: la «direttiva 91/250»).

¹ — Lingua originale: il francese.

4. In applicazione del suo articolo 11, la direttiva 2009/24 è entrata in vigore il 25 maggio 2009. Orbene, dall'ordinanza di rinvio emerge che i fatti rilevanti del procedimento principale si sono svolti tra il 28 dicembre 2001 e il 22 dicembre 2004. Pertanto, nella causa in esame, si devono applicare le disposizioni della direttiva 91/250.

5. L'articolo 4 della direttiva 91/250, rubricato «Attività riservate», dispone quanto segue:

«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 il caricamento, 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;

(...)

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso».

6. L'articolo 5 della direttiva 91/250, rubricato «Deroghe relative alle attività riservate» è così formulato:

«1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell'articolo 4, 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. Il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda.

(...)».

7. L'articolo 7 della direttiva 91/250, rubricato «Misure speciali di tutela», prevede quanto segue:

«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alle legislazioni nazionali, appropriate misure nei confronti della persona che compie uno degli atti elencati alle seguenti lettere a), b) e c):

a) ogni atto di messa in circolazione di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;

b) la detenzione a scopo commerciale di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;

(...)

2. Ogni copia illecita di un programma per elaboratore è passibile di sequestro, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

(...)).».

III – Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8. Tra il 28 dicembre 2001 e il 22 dicembre 2004, gli imputati, agendo congiuntamente in forza di un accordo preventivo, hanno venduto sulla piattaforma di vendite online, proposta dal sito www.ebay.com, più di 3 000 copie di programmi per elaboratore tutelati dal diritto d'autore.

9. La Microsoft è titolare dei diritti d'autore sui programmi per elaboratore oggetto di tali vendite, tra i quali sono inclusi i programmi denominati «Windows 95», «Windows 98», «Windows 2000 Professional», «Windows Millenium», «Windows XP Home 2002», «Office 2000 Professional», «Office XP Small Business» e «Office 2003».

10. Non è stato possibile stabilire con precisione, nel corso dell'indagine, l'importo totale ottenuto dagli imputati in occasione di tali vendite. È stato tuttavia dimostrato che gli imputati, attraverso il sistema di pagamento «PayPal», proposto sul sito Internet www.ebay.com, hanno percepito un importo pari a EUR 229 724,67.

11. Nell'ambito di dette vendite, gli imputati hanno venduto in particolare:

- una copia del programma «Windows Millenium Edition», le cui condizioni di licenza prevedevano che tale programma potesse essere ceduto solo unitamente a un nuovo computer («for distribution only with a new PC»);
- due copie del programma «Windows 2000 Professional OEM», corredate di un manuale d'uso e di un certificato d'autenticità, ritenuti da un esperto quali riproduzioni illecite del compact disc e del programma di installazione di «Microsoft Windows 2000 Professional»;
- trenta copie del programma «Windows 98 Second Edition OEM», corredate di un manuale d'uso e di un certificato d'autenticità, ritenuti da un esperto quali riproduzioni illecite dei compact disc e dei programmi di installazione di «Microsoft Windows 98 Starts Here 4/98» e di «Microsoft Windows 98 Second Edition».

12. Il giudice del rinvio precisa che gli imputati sono stati accusati di aver commesso i seguenti reati:

- vendita illegale, in associazione a delinquere, di oggetti tutelati dal diritto d'autore, riprodotti o utilizzati in altro modo in violazione del diritto d'autore (articolo 149, paragrafo 3, della legge penale nella versione in vigore il 17 ottobre 2002);
- uso illegale intenzionale di un marchio d'impresa altrui, arrecando un grave pregiudizio ai diritti e agli interessi personali tutelati dalla legge (articolo 206, paragrafo 2, della legge penale), e
- esercizio di un'attività economica non registrata, arrecando un grave pregiudizio agli interessi personali tutelati dalla legge (articolo 207, paragrafo 2, della legge penale).

13. Con sentenza del 3 gennaio 2012, il Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunale del distretto di Vidzeme della città di Riga, Lettonia) ha riconosciuto gli imputati colpevoli dei reati di cui all'articolo 149, paragrafo 3, e all'articolo 206, paragrafo 2, della legge penale e li ha condannati al risarcimento parziale del danno e al pagamento di tutte le spese processuali. Gli imputati sono stati riconosciuti non colpevoli del reato di cui all'articolo 207, paragrafo 2, della legge penale.

14. Con sentenza del 22 marzo 2013, il giudice del rinvio ha annullato la sentenza di primo grado relativamente alla condanna degli imputati ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, della legge penale, e alla pena inflitta. Detto giudice ha condannato, tuttavia, gli imputati ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, della legge penale nella versione in vigore il 17 ottobre 2002. La parte restante della sentenza non è stata modificata.

15. Con decisione del 13 ottobre 2013, il Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (Senato della Corte suprema della Lettonia) ha annullato integralmente la sentenza del 22 marzo 2013 e ha rinviato la causa dinanzi a un giudice d'appello per il riesame.

16. Con decisione dell'8 ottobre 2013, il giudice del rinvio ha accettato di riesaminare in appello la causa penale relativa all'incriminazione degli imputati ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, (nella versione in vigore al 31 dicembre 2010), dell'articolo 206, paragrafo 2, e dell'articolo 207, paragrafo 2, della legge penale.

17. Nel sollevare la questione della pertinenza della sentenza UsedSoft², nelle circostanze del procedimento principale, la Rīgas apgabaltiesas Kriminālietu tiesu kolēģija (corte regionale di Riga, collegio degli affari penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se una persona che ha acquistato un programma per elaboratore con licenza “d’occasione” su un disco non [originale], funzionante e non utilizzato da altri utenti, possa, ai sensi [dell’articolo] 5, paragrafo 1, e [dell’articolo] 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, invocare l’esaurimento del diritto di distribuire un esemplare (copia) del suddetto programma per elaboratore, che il primo acquirente di tale programma ha acquistato dal titolare del diritto unitamente al disco originale, ove tuttavia il disco [originale] si sia deteriorato, [e] il primo acquirente abbia cancellato il proprio esemplare (copia) e non ne faccia più uso.
- 2) Nel caso in cui sia data risposta affermativa alla prima domanda, se una persona che può invocare l’esaurimento del diritto di distribuire un esemplare (copia) del programma per elaboratore abbia il diritto di rivendere il suddetto programma per elaboratore su un disco non [originale] ad un terzo ai sensi [dell’articolo] 4, paragrafo 2, e [dell’articolo] 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/24».

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

18. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 13 aprile 2015.

19. Hanno presentato osservazioni scritte gli imputati, la Microsoft, i governi lettone, italiano e polacco nonché la Commissione europea.

20. Hanno partecipato all'udienza del 16 marzo 2016 per svolgervi le difese orali i rappresentanti degli imputati e della Microsoft, il governo lettone e la Commissione.

2 — Sentenza del 3 luglio 2012, C-128/11, EU:C:2012:407.

V – Analisi delle questioni pregiudiziali

21. Le questioni sottoposte alla Corte vertono sull'esistenza di una violazione dei diritti d'autore per la vendita, senza il consenso del titolare, di copie di programmi per elaboratore realizzate senza l'autorizzazione del titolare su un supporto materiale diverso dal supporto d'origine (in prosieguo: le «copie materiali non originali»). Tali questioni non riguardano quindi la vendita, da parte del titolare o con il suo consenso, di copie realizzate dal titolare o con la sua autorizzazione sul supporto materiale d'origine (in prosieguo: le «copie materiali originali»).

22. Nel procedimento principale gli imputati sono accusati di aver venduto migliaia di copie materiali non originali di programmi per elaboratore i cui diritti d'autore appartengono alla Microsoft. Gli imputati hanno affermato, nelle loro osservazioni scritte, di aver acquistato tali copie da imprese o da singoli che non le utilizzavano più.

23. La vendita di copie materiali non originali può costituire violazione di due diritti esclusivi, attribuiti al titolare dall'articolo 4, lettere a) e c), della direttiva 91/250, vale a dire, il diritto esclusivo di effettuare e di autorizzare la riproduzione permanente o temporanea di un programma per elaboratore (in prosieguo: il «diritto di riproduzione») nonché il diritto esclusivo di effettuare e di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso (in prosieguo: il «diritto di distribuzione»).

24. Inoltre, sebbene le questioni sollevate si limitino a menzionare espressamente l'esaurimento del diritto di distribuzione, tali questioni si riferiscono altresì a disposizioni che prevedono deroghe al diritto di riproduzione, ossia l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250.

25. Ritengo quindi necessario riformulare le questioni sottoposte alla Corte nei seguenti termini. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 4, lettera a), nonché l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250 debbano essere interpretati nel senso che sono violati i diritti esclusivi di riproduzione e di distribuzione del titolare quando la copia di un programma per elaboratore è realizzata da un utilizzatore, senza l'autorizzazione del titolare, su un supporto materiale diverso dal supporto materiale d'origine e tale copia è venduta, senza l'autorizzazione del titolare, da tale utilizzatore o da altri utilizzatori, e ciò anche in circostanze in cui:

- il supporto materiale d'origine sia danneggiato, e
- il venditore di detta copia renda inutilizzabile qualsiasi altra copia in suo possesso.

A – Sulla ricevibilità delle questioni sollevate

26. Il governo lettone ha espresso dubbi riguardo alla ricevibilità delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, in quanto tali questioni menzionano la vendita di copie non originali su licenza mentre l'ordinanza di rinvio fa riferimento a perizie in cui si constata la vendita di copie contraffatte. Pertanto, le questioni sollevate non sarebbero pertinenti per definire la controversia nel procedimento principale.

27. In proposito, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell'ambito della collaborazione tra quest'ultima e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell'emanazione della propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a

pronunciarsi³.

28. Pertanto, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le sono sottoposte⁴.

29. Nella fattispecie, come ha rilevato lo stesso governo lettone in udienza, la qualificazione di «contraffazione» dipenderà dalla risposta fornita dalla Corte alle questioni sollevate. A titolo illustrativo, se la Corte dovesse dichiarare che la realizzazione e la vendita di copie materiali non originali, in circostanze come quelle del procedimento principale, non violano i diritti di riproduzione e di distribuzione, tali copie non potrebbero più essere considerate come copie contraffatte da parte del giudice nazionale.

30. In tali circostanze, ritengo che le questioni sollevate presentino un rapporto diretto con l'oggetto del procedimento principale e siano, pertanto, ricevibili.

B – Sull'esistenza di una violazione del diritto di distribuzione nella vendita di copie materiali non originali di programmi per elaboratore

31. Occorre ora esaminare se l'articolo 4, lettera c), della direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che è violato il diritto esclusivo di distribuzione del titolare nelle circostanze individuate al paragrafo 25 delle presenti conclusioni.

32. Secondo la prima frase di tale disposizione, costituisce violazione del diritto di distribuzione il fatto di distribuire al pubblico, senza l'autorizzazione del titolare, l'originale o la copia di un programma per elaboratore. Nel procedimento principale è pacifico che gli imputati hanno venduto, sulla piattaforma di vendite online proposta dal sito www.ebay.com, diverse migliaia di copie materiali non originali di programmi per elaboratore senza il consenso del titolare, ossia la Microsoft. Non è neppure in discussione il fatto che tali vendite costituiscano distribuzioni ai sensi della norma citata.

33. Pertanto, le vendite di copie di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono violazione del diritto di distribuzione della Microsoft, salvo dimostrare che tali vendite rientrano in una deroga al diritto di distribuzione. Al riguardo, la maggior parte delle osservazioni sottoposte alla Corte verte sulla questione se siffatte vendite ricadano nella regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione di cui all'articolo 4, lettera c), seconda frase, della direttiva 91/250.

34. È possibile individuare tre approcci fra le osservazioni sottoposte alla Corte riguardo all'eventuale applicazione della regola dell'esaurimento a copie materiali non originali.

35. Secondo un approccio restrittivo propugnato dalla Microsoft nonché dai governi italiano e polacco, una copia materiale non originale non può mai beneficiare dell'esaurimento del diritto di distribuzione, e non può essere quindi venduta da un utilizzatore senza l'autorizzazione del titolare.

3 — V., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne (C-650/13, EU:C:2015:648, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

4 — V., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2015, Delvigne (C-650/13, EU:C:2015:648, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

36. Secondo un approccio liberale sostenuto dagli imputati e dal governo lettone, una copia materiale non originale beneficia dell'esaurimento del diritto di distribuzione quando sono rispettate le condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza *UsedSoft*⁵, ossia:

- il titolare ha conferito all'acquirente iniziale, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, un diritto d'uso della copia senza limiti di durata, e
- l'acquirente iniziale che procede alla rivendita della copia materiale non originale rende inutilizzabile qualsiasi altra copia in suo possesso al momento della rivendita.

37. Secondo un approccio intermedio proposto dalla Commissione, la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza *UsedSoft*⁶ potrebbe essere estesa alle copie materiali non originali solo in un caso preciso, ossia quando la copia materiale originale è stata danneggiata. È vero che la realizzazione di copie materiali non originali a fini diversi da quelli elencati all'articolo 5 della direttiva 91/250, e in particolare a fini di rivendita delle stesse, non potrebbe beneficiare dell'esaurimento del diritto di distribuzione. Tuttavia, la realizzazione di una copia materiale non originale quando la copia materiale originale è danneggiata rientrerebbe nell'articolo 5, paragrafi 1 o 2, della direttiva 91/250 in quanto sarebbe necessaria per consentire al legittimo acquirente di utilizzare la copia in modo conforme alla sua destinazione. La Commissione ne deduce che la rivendita di una copia materiale non originale realizzata in tali circostanze beneficerebbe dell'esaurimento, a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale sentenza, sintetizzate al paragrafo 36 delle presenti conclusioni.

38. Mi sembra che depongano a favore dell'approccio restrittivo, propugnato dalla Microsoft nonché dai governi italiano e polacco, i seguenti elementi.

39. In primo luogo, la formulazione letterale dell'articolo 4, lettera c), seconda frase, della direttiva 91/250, che stabilisce l'unica deroga al diritto di distribuzione nel contesto di tale direttiva, mi sembra inconciliabile con l'approccio liberale e con l'approccio intermedio per i due seguenti motivi.

40. Da una parte, la formulazione letterale di tale disposizione limita il beneficio dell'esaurimento alla sola copia originale. Secondo tale disposizione, infatti, la vendita di una copia di un programma per elaboratore, da parte del titolare o con il suo consenso, «esaurisce il diritto di distribuzione *della* copia» (il corsivo è mio). Come sottolinea la Microsoft, l'uso dei termini «della copia» esclude che la regola dell'esaurimento possa essere fatta valere per qualsiasi altra copia diversa dalla copia originale venduta dal titolare o con il suo consenso.

41. D'altra parte, la formulazione letterale di tale disposizione non subordina l'esaurimento del diritto di distribuzione alla circostanza che il rivenditore abbia reso inutilizzabile qualsiasi altra copia in suo possesso o ancora alla circostanza che la copia materiale originale sia stata deteriorata, contrariamente a quanto fanno valere gli imputati, il governo lettone e la Commissione. In realtà tale disposizione concede l'esaurimento del diritto di distribuzione in modo incondizionato a qualsiasi copia originale venduta dal titolare o con il suo consenso.

5 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

6 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

42. In secondo luogo, mi sembra che l'approccio restrittivo corrisponda alla concezione generale della regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione quale prevista dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore, come sostiene la Microsoft. Una disposizione analoga all'articolo 4, lettera c), seconda frase, della direttiva 91/250 è stata inserita, in particolare, nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 CE⁷.

43. Tale disposizione è stata interpretata dalla Corte nella sentenza *Art & Allposters International*⁸. Detta sentenza riguardava la violazione di diritti d'autore relativi a immagini di opere protette, le quali erano state trasferite, senza l'autorizzazione del titolare, da un poster cartaceo a una tela da pittura, e in seguito vendute su tale nuovo supporto. La Corte ha dichiarato che l'esaurimento del diritto di distribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 riguardava unicamente il supporto d'origine venduto con il consenso del titolare (poster cartaceo) e non poteva essere esteso al nuovo supporto che incorporava l'immagine dell'opera protetta (tela da pittura).

44. A mio avviso, la circostanza che il supporto d'origine sia stato deteriorato non compromette la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza *Art & Allposters International*⁹. Pertanto, l'eventuale deterioramento del poster cartaceo non implica che l'utilizzatore possa trasferire l'immagine, senza violare il diritto di distribuzione, su una tela da pittura e rivenderla senza l'autorizzazione del titolare. Parimenti, il deterioramento di un libro non conferisce al suo proprietario il diritto di venderne una fotocopia, proprio come il deterioramento di un disco in vinile non conferisce neanche esso il diritto di trasferirne il contenuto su un CD e di rivendere quest'ultimo senza l'autorizzazione del titolare.

45. Analogamente, l'esaurimento del diritto di distribuzione di cui all'articolo 4, lettera c), seconda frase, della direttiva 91/250 va unicamente a vantaggio del supporto d'origine venduto dal titolare o con il suo consenso (copia materiale originale). Contrariamente a quanto hanno sostenuto gli imputati, il governo lettone e la Commissione, la regola dell'esaurimento non può essere applicata alla rivendita, senza il consenso del titolare, di altri supporti che incorporano il programma per elaboratore (copie materiali non originali), e ciò anche in caso di deterioramento del supporto d'origine.

46. In terzo luogo, mi sembra che l'approccio liberale e l'approccio intermedio derivino da una confusione tra le regole che disciplinano il diritto di distribuzione e quelle che disciplinano il diritto di riproduzione.

47. Ciò vale anche per la condizione secondo la quale il rivenditore è tenuto a «rendere inutilizzabile» qualsiasi copia in suo possesso al momento della rivendita¹⁰. Infatti, tale obbligo, menzionato ai punti 70 e 78 della sentenza *UsedSoft*¹¹, è imposto al rivenditore salvo violare il diritto di *riproduzione*. Per contro, tale obbligo non è pertinente ai fini della determinazione dell'esistenza di una violazione del diritto di distribuzione.

48. Parimenti, l'approccio intermedio propugnato dalla Commissione¹² presuppone che l'utilizzatore che realizza una copia materiale non originale alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 2, della direttiva 91/250 abbia il diritto, a talune condizioni, di distribuire tale copia.

7 — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10). Secondo l'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva «[i]l 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» (il corsivo è mio).

8 — Sentenza del 22 gennaio 2015 (C-419/13, EU:C:2015:27).

9 — Sentenza del 22 gennaio 2015 (C-419/13, EU:C:2015:27).

10 — V. paragrafo 36 delle presenti conclusioni.

11 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

12 — V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.

49. Orbene, tali disposizioni stabiliscono deroghe unicamente al diritto di *riproduzione*. Anche supponendo che la copia realizzata da un utilizzatore sia lecita alla luce delle condizioni fissate dall'articolo 5, paragrafo 1 o 2, della direttiva 91/250, ciò non implica che detto utilizzatore abbia il diritto di vendere tale copia senza violare il diritto di distribuzione. Il diritto di realizzare una copia per il proprio uso non comporta il diritto di vendere tale copia ad altri.

50. In quarto luogo, ho l'impressione che l'approccio liberale propugnato dagli imputati e dal governo lettone e l'approccio intermedio proposto dalla Commissione imporrebbero all'acquirente di una copia materiale non originale un onere della prova difficile, se non addirittura impossibile da osservare.

51. Per quanto mi risulta, la Corte non si è mai pronunciata espressamente sull'onere della prova dell'esaurimento nel contesto della direttiva 91/250. Tuttavia, secondo i principi generali che disciplinano l'onere della prova, spetta alla parte che fa valere un argomento difensivo dimostrare che essa soddisfa le condizioni previste a tal fine. In materia di diritto dei marchi la Corte ha dichiarato, conformemente a tali principi, che spettava alla persona che fa valere l'esaurimento dimostrare che essa soddisfa le condizioni previste a tal fine¹³. Non vedo alcun motivo per derogare a tale approccio in materia di diritto d'autore, sostenuto parimenti dalla dottrina¹⁴.

52. In applicazione di tali principi, spetterebbe all'acquirente di una copia materiale non originale dimostrare che sono soddisfatte le condizioni suggerite dagli imputati, dal governo lettone e dalla Commissione, fornendo in particolare la prova che la copia originale si è deteriorata e che il rivenditore ha reso inutilizzabile qualsiasi altra copia in suo possesso. A mio avviso, siffatta prova sarebbe difficile, se non addirittura impossibile, da fornire per l'acquirente, in particolare nell'ambito di operazioni a distanza come quelle di cui trattasi nel procedimento principale. Aggiungo che, qualora non possa provare che la copia acquistata beneficia dell'esaurimento, l'acquirente sarà esposto al rischio di sequestro di tale copia illecita ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 91/250.

53. In quinto e ultimo luogo, ho l'impressione che l'approccio liberale propugnato dagli imputati e dal governo lettone e l'approccio intermedio proposto dalla Commissione complichino notevolmente la lotta alla realizzazione di copie contraffatte. Infatti, come ha sottolineato la Microsoft, è spesso impossibile, nella prassi, distinguere una copia di riserva lecita (in quanto realizzata conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/250) da una copia contraffatta. Pertanto, consentire la vendita di copie di riserva, come suggeriscono gli imputati, il governo lettone e la Commissione, comporterebbe grosse difficoltà pratiche per le autorità responsabili della lotta alla contraffazione.

54. Alla luce di tutti i suesposti motivi, ritengo che l'articolo 4, lettera c), della direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che è violato il diritto esclusivo di distribuzione del titolare nelle circostanze individuate al paragrafo 25 delle presenti conclusioni.

13 — V., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (da C-414/99 a C-416/99, EU:C:2001:617, punto 54). La Corte ha altresì dichiarato che gli articoli 34 e 36 TFUE non ostavano a una norma nazionale che preveda che i presupposti dell'esaurimento debbano essere provati dalla persona che lo fa valere, salvo in circostanze in cui siffatta norma consenta al titolare del marchio di ripartire i mercati nazionali. V., in tal senso, sentenza dell'8 aprile 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, punti da 35 a 42).

14 — Walter, M., e von Lewinski, S., *European Copyright Law: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2010, n. 5.4.33: «Whoever alleges that the right of distribution with regard to a specific copy is exhausted, in principle, has to bear the burden of proof according to the general rules» (traduzione libera: «Chiunque faccia valere che il diritto di distribuzione è esaurito con riguardo ad una copia specifica deve, in linea di principio, sostenere l'onere della prova in applicazione dei principi generali»).

C – Sull'esistenza di una violazione del diritto di riproduzione a causa della vendita di copie materiali non originali di programmi per elaboratore

55. Sebbene la constatazione di una violazione del diritto di distribuzione possa costituire una risposta sufficiente alle questioni sottoposte alla Corte, ritengo importante, considerati i dubbi espressi dal giudice del rinvio e le disposizioni della direttiva 91/250 dallo stesso menzionate, esaminare se l'articolo 4, lettera a), nonché l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250 debbano essere interpretati nel senso che è violato il diritto esclusivo di riproduzione del titolare nelle circostanze individuate al paragrafo 25 delle presenti conclusioni.

56. Nel procedimento principale è pacifico che gli imputati abbiano venduto diverse copie materiali non originali di programmi per elaboratore, le quali sono state realizzate senza l'autorizzazione del titolare, ossia la Microsoft. La realizzazione di tali copie costituisce violazione del diritto di riproduzione della Microsoft, salvo dimostrare che esse rientrano in una deroga al diritto di riproduzione.

57. L'articolo 5 della direttiva 91/250 stabilisce due deroghe potenzialmente pertinenti nelle circostanze del procedimento principale e menzionate dal giudice del rinvio. L'atto di riproduzione non è soggetto, in via di principio, all'autorizzazione del titolare, da un lato, quando è necessario per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma per elaboratore in modo conforme alla sua destinazione (articolo 5, paragrafo 1, della summenzionata direttiva) o, dall'altro, quando consiste nel realizzare una copia di riserva necessaria ai fini del suo utilizzo (articolo 5, paragrafo 2, della summenzionata direttiva).

58. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, nel momento in cui sono state realizzate, le copie materiali non originali di cui trattasi nel procedimento principale costituissero effettivamente copie necessarie per l'utilizzo dei programmi o copie di riserva ai sensi di tali disposizioni. Le constatazioni di fatto comunicate nell'ordinanza di rinvio non contengono, a mio avviso, alcuna indicazione al riguardo.

59. Tuttavia, anche supponendo che le copie materiali non originali di cui trattasi nel procedimento principale rientrassero nell'ambito di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 5 della direttiva 91/250 nel momento in cui sono state realizzate, ritengo che la loro vendita successiva comporti la perdita del beneficio di tali deroghe per le seguenti ragioni.

60. Da una parte, dalla formulazione letterale dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 emerge che la copia materiale non originale deve essere realizzata dal legittimo acquirente per consentirgli di utilizzare il programma per elaboratore in modo conforme alla sua destinazione. Orbene, in caso di rivendita del programma per elaboratore, tale legittimo acquirente cede i diritti d'uso detenuti su tale programma e deve cessare di utilizzarlo. Pertanto, non può più soddisfare la condizione secondo la quale la copia materiale non originale deve consentirgli di utilizzare il programma per elaboratore in modo conforme alla sua destinazione. Come ha rilevato la Commissione, il termine «utilizzare», contenuto in tale disposizione, non può essere interpretato nel senso che includerebbe la realizzazione di copie materiali non originali ai fini della loro rivendita.

61. D'altra parte, l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/250 presuppone che la persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva «qualora tale uso lo richieda». Del pari, in caso di rivendita del programma per elaboratore, il detentore dovrà cessare di utilizzarlo e non potrà più soddisfare tale condizione.

62. Dalle considerazioni che precedono risulta, come hanno sostenuto la Microsoft e il governo italiano, che la vendita di una copia materiale non originale – la quale, per ipotesi, non sia stata autorizzata dal titolare – comporterà una violazione del diritto di riproduzione, a causa della perdita del beneficio delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250.

63. Ritengo che i punti 70 e 78 della sentenza *UsedSoft*¹⁵ confermino tale interpretazione, in quanto la Corte ha dichiarato che il rivenditore deve rendere inutilizzabile qualsiasi copia in suo possesso diversa dalla copia rivenduta, salvo violare il diritto di riproduzione. Infatti, le copie che devono essere rese inutilizzabili includono in particolare, a mio avviso, le copie realizzate dal rivenditore conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 o 2, della direttiva 91/250.

64. Gli imputati hanno affermato nelle loro osservazioni scritte di aver acquistato tutte le copie dei programmi per elaboratore di cui trattasi nel procedimento principale da imprese o da singoli che non le utilizzavano più.

65. Non spetta evidentemente alla Corte, ma al giudice del rinvio, pronunciarsi su tale questione di fatto. Qualora sia dimostrato che gli imputati hanno effettivamente venduto copie materiali non originali realizzate da terzi, la violazione del diritto di riproduzione di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 91/250 non potrà esser loro contestata in quanto tale.

66. In tale ipotesi agli imputati potrebbe essere tuttavia applicato l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b), della direttiva 91/250. Al riguardo, spetta al giudice del rinvio stabilire se gli imputati soddisfino le condizioni imposte da tali disposizioni, e in particolare se essi sapessero o avessero motivo di ritenere che le copie in discussione nel procedimento principale erano illecite.

67. Aggiungo che le copie illecite di un programma per elaboratore sono passibili di sequestro conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 91/250.

68. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che l'articolo 4, lettera a), nonché l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250 debbano essere interpretati nel senso che è violato il diritto esclusivo di riproduzione del titolare nelle circostanze individuate al paragrafo 25 delle presenti conclusioni.

D – Sulla portata della sentenza UsedSoft nell'ambito della causa in esame

69. Gli imputati, il governo lettone e la Commissione hanno tratto argomenti da vari passi della sentenza *UsedSoft*¹⁶ nell'ambito delle loro osservazioni. Il giudice del rinvio pone altresì la questione della rilevanza di tale sentenza nelle circostanze del procedimento principale.

70. Dopo aver esaminato l'esistenza di una violazione del diritto di distribuzione e di una violazione del diritto di riproduzione in circostanze come quelle del procedimento principale, ritengo altresì importante esporre le ragioni per cui considero tale sentenza solo limitatamente rilevante nell'ambito della causa in esame.

71. Ricordo che tale causa riguardava la vendita come beni usati, da parte della *UsedSoft*, di licenze d'uso relative a copie immateriali di un programma per elaboratore scaricate dal sito Internet del titolare, la Oracle. Quest'ultima si era opposta a tale prassi facendo valere, in particolare, che la regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione non si applicava a tali copie immateriali¹⁷.

15 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

16 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

17 — Sentenza del 3 luglio 2012, *UsedSoft* (C-128/11, EU:C:2012:407, punto 53).

72. La Corte ha dichiarato che la regola dell'esaurimento doveva essere applicata sia alle copie materiali sia alle copie immateriali di un programma per elaboratore¹⁸. Per quanto riguarda specificamente le copie immateriali, la Corte ha precisato che l'esaurimento doveva andare a vantaggio di una copia immateriale scaricata via Internet in caso di conferimento da parte del titolare, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, del diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata¹⁹.

73. Inoltre, e al fine di preservare l'effetto utile della regola dell'esaurimento, la Corte ha dichiarato che, in deroga al diritto di riproduzione esclusivo del titolare, il secondo acquirente di tale copia immateriale ha il diritto di realizzarne una copia sul suo elaboratore per utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione, ai sensi de l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250²⁰.

74. A mio avviso, la soluzione adottata dalla Corte in tale sentenza è stata dettata dall'intento di preservare l'effetto utile dell'esaurimento del diritto di distribuzione estendendo il suo ambito di applicazione alle copie immateriali di programmi per elaboratore. La soluzione opposta avrebbe infatti incoraggiato i titolari a distribuire i loro programmi per elaboratore in forma immateriale al fine di sottrarsi alla regola dell'esaurimento.

75. Orbene, le circostanze del procedimento principale differiscono notevolmente da quelle che hanno dato luogo alla sentenza *UsedSoft*²¹.

76. Da una parte, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte nella causa in esame consente di ritenere che gli imputati abbiano venduto licenze d'uso relative a copie immateriali, le quali sono state oggetto della sentenza *UsedSoft*²². Al contrario, è pacifico che il procedimento principale verta su copie *materiali* non originali di programmi per elaboratore.

77. D'altra parte, i motivi che hanno portato la Corte alla soluzione adottata in tale sentenza non possono essere applicati al caso di specie. Infatti, nel contesto più «classico» di copie materiali originali vendute con il consenso del titolare, non esiste alcun rischio particolare di pregiudizio dell'effetto utile della regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione. Sottolineo a tal proposito che la Microsoft non contesta il fatto che le copie materiali originali dei suoi programmi per elaboratore, vendute dalla stessa o con il suo consenso, beneficino dell'esaurimento del diritto di distribuzione. Pertanto, contrariamente alla Oracle nella causa *UsedSoft*²³, la Microsoft non si oppone alla nascita di un mercato dell'usato di copie originali, bensì alla nascita di un mercato dell'usato di copie non originali realizzate e vendute senza il suo consenso.

78. Tenuto conto di tali differenze tra le circostanze della causa in esame e quelle che hanno dato luogo alla sentenza *UsedSoft*²⁴, ritengo che tale sentenza sia solo limitatamente rilevante nell'ambito della causa in esame. Come è stato correttamente rilevato dalla Commissione, la questione della rivendita di copie materiali non originali non è stata affatto esaminata dalla Corte in tale sentenza.

18 — Sentenza del 3 luglio 2012, *UsedSoft* (C-128/11, EU:C:2012:407, punto 59).

19 — Sentenza del 3 luglio 2012, *UsedSoft* (C-128/11, EU:C:2012:407, punto 72).

20 — Sentenza del 3 luglio 2012, *UsedSoft* (C-128/11, EU:C:2012:407, punti 83 e 88).

21 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

22 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

23 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

24 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

79. La rilevanza di tale precisazione non è unicamente teorica. Infatti, ne deriva che la soluzione adottata in tale sentenza, che stabilisce le condizioni alle quali la rivendita di una copia immateriale non costituisce violazione del diritto di distribuzione, non è applicabile per analogia a circostanze come quelle del procedimento principale, contrariamente a quanto hanno sostenuto gli imputati, il governo lettone e la Commissione²⁵.

80. In sintesi, la soluzione adottata nella sentenza *UsedSoft*²⁶ riguarda il contesto specifico della vendita di licenze d'uso relative a copie immateriali di programmi per elaboratore, il quale non era stato espressamente previsto dal legislatore dell'Unione al momento dell'adozione della direttiva 91/250. Al di fuori di tale contesto specifico, si deve procedere alla tradizionale applicazione delle disposizioni che disciplinano i diritti esclusivi di distribuzione e di riproduzione, e in particolare degli articoli 4 e 5 della direttiva 91/250.

E – Sulle conseguenze pratiche dell'approccio proposto

81. Le conseguenze pratiche dell'approccio da me proposto alla Corte sono le seguenti.

82. Quando la copia originale di un programma per elaboratore, venduta dal titolare o con il suo consenso, è incorporata in un supporto materiale, solo tale copia materiale originale beneficia della regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione. Il rivenditore di tale copia è tenuto, peraltro, a rendere inutilizzabile qualsiasi altra copia in suo possesso, salvo violare il diritto di riproduzione. Pertanto, tale approccio costituirebbe un ostacolo giuridico alla comparsa di un mercato dell'usato per le copie materiali non originali di programmi per elaboratore, ma non ostacolerebbe la comparsa di un mercato di tal genere per le copie originali.

83. Quando la copia originale non è incorporata in un supporto materiale, si deve applicare la soluzione adottata dalla Corte nella sentenza *UsedSoft*²⁷ al fine di preservare l'effetto utile della regola dell'esaurimento. Pertanto, il diritto di distribuzione sulla copia immateriale si esaurisce qualora il titolare abbia conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, un diritto d'uso di detta copia, senza limitazioni di durata (paragrafo 72). Il rivenditore è tenuto, peraltro, a rendere inutilizzabile qualsiasi altra copia in suo possesso, salvo violare il diritto di riproduzione (paragrafi 70 e 78). Tale soluzione consente la nascita di un mercato dell'usato per le copie immateriali di programmi per elaboratore.

VI – Conclusione

84. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali depositate dalla Rigas apgabaltiesas Kriminālietu tiesu kolēģija (corte regionale di Riga, collegio degli affari penali):

L'articolo 4, lettere a) e c), nonché l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, come modificata dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, devono essere interpretati nel senso che sono violati i diritti esclusivi di riproduzione e di distribuzione del titolare quando la copia di un

25 — V. paragrafi 36 e 37 delle presenti conclusioni.

26 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

27 — Sentenza del 3 luglio 2012 (C-128/11, EU:C:2012:407).

programma per elaboratore è realizzata da un utilizzatore, senza l'autorizzazione del titolare, su un supporto materiale diverso dal supporto materiale d'origine e tale copia è venduta, senza l'autorizzazione del titolare, da tale utilizzatore o da altri utilizzatori, e ciò anche in circostanze in cui:

- il supporto materiale d'origine sia danneggiato, e
- il venditore di detta copia renda inutilizzabile qualsiasi altra copia in suo possesso.