amministrativ@mente

# Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

**Diretta da**
Gennaro Terracciano, Stefano Toschei,
Mauro Orefice e Domenico Mutino

**Direttore Responsabile**
Marco Cardilli

**Coordinamento**
L. Ferrara, F. Rota, V. Sarcone

# FASCICOLO N. 5-6/2015

## estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

## Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Enrico Carloni, Francesco Castiello, Salvatore Cimini, Caterina Cittadino, Gianfranco D'Alessio, Ruggiero Di Pace, Francesca Gagliarducci, Gianluca Gardini, Stefano Gattamelata, Maurizio Greco, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Francesco Saverio Marini, Gerardo Mastrandrea, Pierluigi Matera, Francesco Merloni, Riccardo Nobile, Luca Palamara, Giuseppe Palma, Germana Panzironi, Simonetta Pasqua, Filippo Patroni Griffi, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Umberto Realfonzo, Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Federico Titomanlio, Alessandro Tomassetti, Antonio Uricchio, Italo Volpe.

## Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Masimo Pellingra, Carlo Rizzo, Stenio Salzano, Ferruccio Sbarbaro, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terraciano, Angelo Vitale, Virginio Vitullo.

amministrativamente
Rivista di diritto amministrativo

# L'esaurimento del diritto d'autore nell'ordinamento dell'Unione europea: libertà nel mercato unico, tutela delle privative e opere creative intangibili. Considerazioni a margine della recente decisione della Corte di Giustizia sul caso *Allposters*.

**di Giovanna Carugno***

*Sommario*

1. La teoria dell'esaurimento del diritto d'autore: funzione, esigenze di contemperamento e riconoscimento normativo; 2. L'elaborazione giurisprudenziale del principio dell'esaurimento nel solco delle pronunce concernenti l'applicazione dell'articolo 36 TFUE; 3. Prodotti creativi intangibili e operatività dell'esaurimento; 4. Nuove prospettive all'indomani della sentenza sul caso *Allposters*: cedevolezza dell'esaurimento o espansionismo del diritto d'autore?

**1. La teoria dell'esaurimento del diritto d'autore: funzione, esigenze di contemperamento e riconoscimento normativo**

Il principio dell'esaurimento, teorizzato in dottrina per rispondere all'esigenza di limitare l'esclusiva riconosciuta al titolare del diritto d'autore[1], è stato introdotto nell'ordinamento europeo quale strumento per conciliare le istanze di tutela dei diritti di proprietà intellettuale con l'assetto del mercato unico fondato sulla libera circolazione delle merci e, segnatamente, delle opere dell'ingegno[2].

L'esaurimento si realizza a seguito dell'immissione in commercio dell'opera, posta in essere direttamente dal titolare ovvero da terzi, quali licenziatari o società controllate, con il consenso del primo. L'esclusiva esercitata con la commercializzazione si considera esaurita con riguardo alla specifica opera e rispetto allo Spazio economico europeo (SEE)[3]: una volta immessa in commercio in uno Stato membro, l'opera potrà circolare in territorio europeo senza necessità di autorizzazione da parte del titolare del diritto[4], atteso che l'esclusiva non si estende agli atti successivi alla prima commercializzazione.

L'operatività del principio dell'esaurimento risulta funzionale a garantire tanto la certezza dei traffici commerciali[5], delimitando le facoltà comprese nel diritto di privativa, quanto la libera circolazione delle merci[6]. Invero, l'esaurimento del diritto di esclusiva impedisce al titolare di circoscrivere l'ambito territoriale di diffusione dell'opera, non consentendo al medesimo di contrastare il fenomeno delle importazioni parallele relative alla propria creazione intellettuale[7].

Alla consumazione delle prerogative discendenti dalla titolarità del diritto esclusivo di utilizzazione economica corrisponde la facoltà di terzi di commercializzare l'opera protetta nell'ambito del territorio europeo, traendone un profitto.

A tal proposito, parte della dottrina considera l'attribuzione dell'esclusiva come diretta a fondare una sorta di posizione monopolistica relativa alla singola opera: tale monopolio potrebbe essere goduto *una tantum*, assumendo la sufficienza dei proventi derivanti dal primo atto di

---

* Il lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della *double blind peer review*.

[1] Il principio dell'esaurimento è stato elaborato dalla Corte suprema statunitense nei termini della nota *first sale doctrine*, richiamata nel caso *Bobbs-Merrill Co. c. Straus del 1908, in cui si osservava:* «[O]*ne who has sold a copyrighted article, without restriction, has parted with all right to control the sale of it. The purchaser of a book, once sold by authority of the owner of the copyright, may sell it again, although he could not publish a new edition of it*». Nello stesso anno, il giurista tedesco J. KOHLER pubblicava l'opera *Lehrbuch des Patentrechts*, applicando il principio dell'esaurimento del diritto ai brevetti industriali.

[2] Le creazioni intellettuali protette dal diritto d'autore sono qualificabili come "merci" in considerazione del loro valore economico, secondo un criterio elaborato dalla prima giurisprudenza della Corte.
Sul punto cfr. sentenza 10 dicembre 1968, *Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana*, causa C-7/68, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.U.E», 1968, p. 562.

[3] Sono membri dello SEE i Paesi non appartenenti all'Ue aderenti all'Associazione europea di libero scambio (AELS), esclusa la Svizzera: si tratta di Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

[4] Diversamente, l'autorizzazione del titolare è richiesta per introdurre in territorio europeo riproduzioni di opere realizzate fuori dallo SEE.

[5] Sul tema cfr. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, Giuffrè, 1996.

[6] Per una ricostruzione della *ratio* sottesa al principio dell'esaurimento si veda S. SEGANTINI, *L'esaurimento*, in M. SCUFFI – M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano: diritto sostanziale*, Padova, Cedam, 2014, p. 56 ss.

[7] Come precisato da attenta dottrina, «*le importazioni parallele permettono di acquistare beni soggetti a diritti di privativa importandoli da un altro paese, e non rivolgendosi direttamente alla compagnia produttrice*».
Si tratta di importazioni realizzate da terzi a seguito della commercializzazione di beni avvenuta in un altro Stato membro con il consenso del titolare dell'esclusiva. (E. A. RAFFAELLI – J. F. BELLIS, *Diritto comunitario della concorrenza*, Milano, Vita e Pensiero, 2006, p. 158).

immissione in commercio ai fini della remunerazione del titolare[8].
Diversamente, in assenza del principio dell'esaurimento e a fronte dell'estensione della privativa a ogni atto di trasferimento dell'opera, il titolare sarebbe legittimato a imporre limiti alla distribuzione e all'utilizzazione della stessa, in contrasto le esigenze di tutela dell'affidamento degli acquirenti in ordine al libero godimento e alle possibilità di successiva commercializzazione del bene acquistato. Inoltre, egli potrebbe agire nei confronti della controparte e verso ogni avente causa in ipotesi di violazione dei suddetti limiti.
Considerando il dato storico, agli esordi del processo d'integrazione europea la commercializzazione di un'opera in uno Stato membro non comportava l'esaurimento dei diritti di privativa eventualmente detenuti in altri Paesi della Comunità dal titolare, con la conseguenza che quest'ultimo si sarebbe potuto opporre alle importazioni parallele intracomunitarie.
Infatti, in ambito comunitario operava il cosiddetto "esaurimento nazionale", fondato su istanze di territorialità, in virtù del quale il diritto di utilizzazione economica di un'opera si consumava con riguardo al Paese in cui era avvenuta la prima immissione in commercio, ma non rispetto agli altri Stati membri della Comunità.
Tale situazione risultava chiaramente idonea a provocare un artificioso frazionamento del mercato interno lungo le frontiere degli Paesi europei, configurando la necessità di individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di protezione dei diritti dei titolari e la necessità di assicurare che tali diritti non fossero esercitati per bloccare il flusso delle merci da uno Stato all'altro, creando barriere commerciali artificiali incompatibili con le finalità perseguite dal Trattato.
Il contemperamento tra queste esigenze è stato realizzato *in primis* dai giudici di Lussemburgo, i quali hanno ricostruito il principio dell'esaurimento nel solco delle pronunce *ex* articolo 267 TFUE concernenti l'applicazione delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci.
In secondo luogo, il principio in esame ha trovato riconoscimento normativo nella Direttiva 2001/29/CE, relativa alla cosiddetta "Società dell'informazione", e nella Direttiva 2009/24/CE sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
Invero, il ventottesimo considerando della Direttiva 2001/29/CE evidenzia che «*la prima vendita nella Comunità 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 nella Comunità*».
L'articolo 4 di tale Direttiva conferma che il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera si esaurisce in territorio europeo, nel caso in cui la prima vendita ovvero il primo altro trasferimento di proprietà nella sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
Analogamente, l'articolo 4, secondo paragrafo, della Direttiva 2009/24/CE, rubricato «*Attività riservate*», ribadisce che la prima vendita della copia di un programma per elaboratore in territorio europeo da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno dell'Ue.

## 2. L'elaborazione giurisprudenziale del principio dell'esaurimento nel solco delle pronunce concernenti l'applicazione dell'articolo 36 TFUE

L'applicazione del principio dell'esaurimento alla materia del diritto d'autore si è consolidata a partire dagli anni Settanta del secolo scorso,

[8] Il conferimento di un diritto esclusivo può ben tradursi in un monopolio del titolare, tale da originare restrizioni all'attività economica di altri soggetti operanti in territorio europeo (R. ADAM – A. TIZZANO, *Manuale di Diritto dell'Unione Europea*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 472).

in parallelo allo sviluppo della giurisprudenza europea relativa all'*exhaustion* dei diritti di proprietà industriale[9], con l'elaborazione da parte della Corte di giustizia di linee guida riportabili alla logica di favorire la circolazione dei prodotti culturali e delle opere dell'ingegno entro il mercato interno dell'Unione europea.

La giurisprudenza della Corte, per risolvere in maniera efficace il problema del potenziale conflitto tra tutela del diritto d'autore e principio di libera circolazione delle merci, nonché la questione delle importazioni parallele, si è avvalsa dell'articolo 30 TCE, oggi articolo 36 TFUE.

Tale norma prevede che le restrizioni alle importazioni, alle esportazioni o al transito di prodotti, vietate dagli articoli 34 e 35 TFUE, siano ammesse ove giustificate, tra gli altri, da motivi di «*tutela della proprietà industriale e commerciale*»[10].

L'eccezione rispetto a quanto statuito dagli articoli 28 e 29 TCE (attuali articoli 34 e 35 TFUE), che vietano agli Stati membri di ostacolare gli scambi commerciali nel territorio europeo, giustifica l'introduzione una disciplina in materia di diritto d'autore differenziata a livello nazionale, purchè essa non si traduca in una «*discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri*»[11].

Nel caso *Deutsche Grammophon* del 1971, che ha dato luogo alla prima pronuncia in materia di esaurimento del diritto d'autore, la Corte ha chiarito come il sistema del Trattato non possa incidere sull'esistenza del diritto tutelato dalla normativa statale[12], poiché il legislatore del singolo Stato membro mantiene un certo margine di discrezionalità nel determinare le fattispecie e le modalità costitutive di tale diritto. Tuttavia, «*quantunque il trattato faccia salva l'esistenza di diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in materia di proprietà industriale e commerciale, l'esercizio di questi diritti può ciò nondimeno ricadere sotto i divieti sanciti dal trattato*»[13]. Pertanto, l'aspetto dell'esistenza del diritto resta disciplinato, in base al principio di territorialità, da normative adottate a livello nazionale, in assenza di una legislazione armonizzata su base europea. Diversamente, l'esercizio del diritto d'autore, con le prerogative di esclusiva che esso comporta, può essere limitato alla luce degli obiettivi perseguiti dal Trattato e risultare

[9] La Corte di giustizia ha precisato che «*lo sfruttamento commerciale del diritto d'autore pone gli stessi problemi sollevati dallo sfruttamento di altri diritti di proprietà industriale o commerciale*» poiché esso «*oltre a costituire una fonte di reddito per il suo titolare, costituisce anche una forma di controllo della messa in commercio*». Pertanto, «*non vi è motivo di operare […], per l'applicazione […] del Trattato, una distinzione tra il diritto d'autore e gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale*» (sentenza 20 gennaio 1981, cause riunite C-55 e C-57/80, *Musik Vertrieb Membran c. GEMA*, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.C.E», 1981, p. 147).

[10] Secondo una costante giurisprudenza, l'espressione utilizzata dal legislatore europeo è atta a ricomprendere anche il diritto d'autore: anche se la relativa disciplina non può *sic et sempliciter* essere ricondotta alla materia industrialistica, tale diritto rientra «*per analogia, nell'ambito di applicazione dell'art. 36 TCE, almeno quando l'opera […] si è materializzata in un prodotto di scambi commerciali ed al quale, pertanto, si applicano le norme sulla libera circolazione delle merci*» (*ibidem*, p. 157).

[10] Secondo una costante giurisprudenza, l'espressione utilizzata dal legislatore europeo è atta a ricomprendere anche il diritto d'autore: anche se la relativa disciplina non può *sic et sempliciter* essere ricondotta alla materia industrialistica, tale diritto rientra «*per analogia, nell'ambito di applicazione dell'art. 36 TCE, almeno quando l'opera […] si è materializzata in un prodotto di scambi commerciali ed al quale, pertanto, si applicano le norme sulla libera circolazione delle merci*» (*ibidem*, p. 157).

[11] Articolo 36, secondo comma, TFUE.

[12] Questo principio era già stato affermato nella sentenza *Consten*, in cui i giudici di Lussemburgo osservavano che il Trattato «*lascia impregiudicato il regime di proprietà esistente nei vari Stati membri*», quindi anche quello predisposto a tutela della proprietà intellettuale, in cui rientra il diritto d'autore (sentenza 13 luglio 1966, cause riunite C-56/64 e C-58/64, *Consten e Grundig-Verkaufs GmbH c. Commissione*, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.U.E», 1966, p. 457).

[13] Sentenza 8 giugno 1971, causa C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.U.E», 1971, p. 488.

cedevole a fronte dell'esigenza di assicurare il buon funzionamento del mercato unico.
Secondo la Corte, per definire i casi in cui il titolare del diritto d'autore sia legittimato a opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie, occorre considerare la distinzione tra esistenza ed esercizio del diritto[14]: la disciplina di cui all'articolo 36 TFUE non influisce sul primo aspetto, ma incide sull'esercizio della privativa, il quale potrebbe risultare illegittimo ai sensi di quanto stabilito dal secondo comma della disposizione in esame.
In particolare, la norma di cui all'articolo 36 TFUE è stata impiegata dai giudici di Lussemburgo quale strumento per enucleare il principio dell'esaurimento e modulare l'esercizio del diritto di esclusiva attribuito al titolare dall'ordinamento statale.
Tale esercizio ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 36 TFUE ed è consentito, in deroga al principio di libera circolazione delle merci, qualora ciò sia strettamente necessario alfine di tutelare l'oggetto specifico del diritto d'autore: in questo senso, la normativa nazionale adottata per introdurre misure indispensabili alla protezione della sostanza stessa del diritto risulterebbe legittima e configurabile quale eccezione al divieto di restrizioni al commercio intracomunitario[15]. Diversamente, l'esercizio della privativa che eccede le esigenze di protezione del suddetto oggetto specifico costituisce un abuso non riconducibile nel quadro delle deroghe accordate *ex* articolo 36 TFUE[16].
Come sottolineato dalla Corte con riguardo al diritto di marchio, l'oggetto specifico è direttamente connesso con l'operatività dell'esaurimento, poiché esso «*garantisce al titolare, per ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi [della proprietà industriale] per la produzione e la prima immissione in commercio di beni*».[17] Pertanto, la tutela dell'oggetto specifico si concreta in un riconoscimento per il lavoro creativo, corrispondente al diritto esclusivo del titolare di mettere in circolazione il prodotto, diritto che sarà consumato a seguito della prima commercializzazione in territorio europeo.
Quanto al caso *Deutsche Grammophon*, la Corte rilevava come tale diritto non potesse essere «*fatto valere per vietare la messa in circolazione, nel territorio di detto Stato, di prodotti messi in commercio dal suo titolare, o col suo consenso, nel territorio di un altro Stato membro*»[18].
Secondo i giudici di Lussemburgo, la normativa nazionale attributiva di un diritto esclusivo di commercializzazione al produttore dei supporti

[14] Distinzione considerata dalla giurisprudenza successiva quale «*implicita nell'articolo 36*» TFUE (sentenza 6 ottobre 1982, causa C-262/81, *Coditel SA c. Ciné-Vog Films*, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.U.E», 1982, p. 3381).

[15] Cfr. sentenza *Deutsche Grammophon*, cit. Il criterio dell'indispensabilità della tutela è stato applicato anche in materia di marchi a partire dal caso *van Zuylen* del 1974. Nella successiva decisione sul caso *Terrapin*, la Corte ha confermato che l'attuale articolo 36 TFUE «*in quanto norma eccezionale rispetto a uno dei principi fondamentali del mercato comune, ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale*» (sentenza 22 giugno 1976, causa C-119/75, *Terrapin (Overseas) Ldt. c. Terranova Industrie CA Kapferer & Co.*, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.U.E», 1976, p. 1061).

[16] A tal proposito, parte della dottrina ha parlato anche di carattere negativo attribuito all'esercizio del diritto, contrapposto alla connotazione positiva propria dell'elemento dell'esistenza, sul quale non incide il diritto dell'Ue (J. HOLYOAK - P. TORREMANS, *Intellectual property law*, London, Butterworth, 1998, p. 107).

[17] Sentenza 31 ottobre 1974, causa C-15/74, *Centrapharm c. Sterling Drug*, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.U.E», 1974, p. 1162. Quanto al diritto d'autore, mentre la giurisprudenza non è pervenuta a elaborare una teoria dell'oggetto specifico (come fa ben notare T. PRIME, *European Intellectual Property Law*, Ashgate, Aldershot, 2000, p. 11) , parte della dottrina lo enuclea nell'aspettativa di remunerazione del titolare per lo sforzo inventivo realizzato (G. TRITTON, *Intellectual property in Europe*, London, Sweet and Maxwell, pp. 293-294).

[18] Sentenza *Deutsche Grammophon*, cit., p. 488.

musicali non era fondata su necessità di tutela dell'oggetto specifico del diritto d'autore: essa non poteva restare inquadrata in una deroga *ex* articolo 36 TFUE, risultando una misura di ostacolo alla libera circolazione dell'opera protetta.

L'esclusiva doveva considerarsi esaurita a seguito della prima immissione in commercio dei prodotti, avvenuta in Francia, non potendosi opporre ad altri distributori un divieto di venderli in Germania, «*adducendo come unico motivo […] la messa in commercio non […] avvenuta nel territorio*»[19] tedesco.

La Corte precisava che tale divieto «*contribuisce all'isolamento dei vari mercati nazionali, […] in contrasto con lo scopo essenziale del trattato, il quale tende alla fusione di detti mercati in un mercato unico*»[20] e al superamento delle barriere poste alla libera circolazione delle merci.

Da questa ricostruzione emerge come il *dictum* della Corte riconosca la liceità delle importazioni parallele di opere dell'ingegno quale elemento-chiave per la realizzazione di un mercato unico dei prodotti culturali[21], recependo le istanze avanzate in materia anche dalla Commissione. Il diritto di esclusiva del titolare appare cedevole di fronte all'esigenza di evitare la compartimentazione dei mercati, inevitabile in ipotesi di riconoscimento di diritti paralleli di esclusiva su una stessa opera invocabili dal titolare nei diversi Stati membri.

Inoltre, la configurazione dell'esercizio della privativa alla luce del principio dell'esaurimento rappresenta un parametro in base al quale individuare i margini entro cui le disposizioni concernenti la libera circolazione delle merci possono incidere sulla disciplina del diritto d'autore vigente nei singoli ordinamenti nazionali.

Quest'ultima non potrebbe consentire al titolare di valersi di un'esclusiva per ostacolare le attività dell'importatore parallelo: infatti, le misure a tutela del diritto d'autore introdotte dal legislatore statale in forza della deroga *ex* articolo 36 TFUE risultano illegittime quando comportano un'artificiosa segmentazione del mercato, tendente a isolare i mercati nazionali e a limitare il commercio intracomunitario, conseguenza che si colloca ben oltre la necessità di proteggere l'oggetto specifico del diritto.

### 3. Prodotti creativi intangibili e operatività dell'esaurimento

La tendenza giurisprudenziale a valorizzare l'applicazione del principio dell'esaurimento nell'ottica di favorire il buon funzionamento del mercato unico si è diversamente declinata in ordine alla conformazione delle singole opere tutelate dal diritto d'autore.

Invero, nell'ultimo ventennio, le innovazioni determinate dal processo di evoluzione tecnologica hanno modificato le modalità di diffusione e fruizione dei prodotti culturali, fino a portare a una "smaterializzazione" dell'opera dell'ingegno. All'indomani della rivoluzione informatica, le creazioni intellettuali circolano attraverso la rete Internet in qualità di opere digitali, prive del *corpus mechanicum* in cui si concretizza l'opera tradizionale [22].

La peculiare connotazione delle opere intangibili e la necessità di individuare forme efficaci a tutela dei titolari dei diritti hanno posto in primo piano la questione dell'operatività dell'esaurimento, specie in ipotesi di distribuzione *online* dei contenuti protetti dal diritto d'autore, rispetto ai quali si è discusso della

[19] *Ibidem*, p. 500.

[20] *Ibidem*, p. 488.

[21] P. DEMARET - I. GOVAERE, *Parallel imports, Free Movement and Competition Rules: The European Experience and Perspectives*, University of Michigan Press, 2003, p. 147.

[22] Sul tema, si veda: B. PIOLA CASELLI, voce *Internet e il diritto d'autore*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, Torino, Utet, 2003.

possibilità di configurare una forma di "esaurimento digitale"[23].

La questione si era posta in rilievo già a partire dal caso *Coditel* del 1980, in cui la Corte di giustizia, nel sancire l'inapplicabilità dell'esaurimento alla prestazione dei servizi, aveva sottolineato come l'intangibilità del prodotto creativo comporta «*problemi che […] non sono affatto uguali a quelli relativi alle opere letterarie e artistiche che sono messe a disposizione del pubblico attraverso la circolazione del supporto materiale dell'opera, com'è il caso dei libri o dei dischi*»[24].

Quanto a interventi giurisprudenziali più recenti, il problema dell'esaurimento dei diritti esclusivi insistenti su opere de-materializzate è stato enucleato nel solco della qualificazione giuridica dei servizi di trasmissione digitale, in particolare quelli interattivi *on-demand*, prestati a distanza all'utente da parte di un soggetto aggregatore.

Tali servizi sono considerati quale strumento di distribuzione di esemplari immateriali del prodotto artistico, non integrante alcuna modalità di comunicazione al pubblico dell'opera, secondo la convinzione per cui assimilare *sic et simpliciter* la trasmissione digitale non distributiva alla comunicazione condurrebbe inevitabilmente a trascurare gli interessi dei titolari dei diritti connessi, in favore dei quali quest'ultima potrebbe dare luogo soltanto a un diritto all'equo compenso.

*A latere*, emerge la necessità di anticipare la tutela accordata al titolare dei diritti al momento della messa a disposizione in rete dei contenuti protetti, indipendentemente dalla loro successiva trasmissione e dal fatto che quest'ultima sia funzionale a fare acquisire all'utente la definitiva disponibilità di una copia digitale dell'opera ovvero a consentire la fruizione della stessa.

Quest'ultima ricostruzione ha trovato spazio normativo in alcune disposizioni dei trattati conclusi in seno all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) nel 1996: in particolare, nell'articolo 8 del *Copyright Treaty* (WCT) e nell'articolo 10 del *Performance and Phonograms Treaty* (WPPT).

Tali norme, nel riferirsi esclusivamente alla condotta di messa a disposizione del pubblico dell'opera, disinteressandosi tanto dell'eventualità di una successiva trasmissione quanto dei diversi possibili esiti di questa, sembrano introdurre un'esclusiva idonea a coprire il servizio di messa e tenuta a disposizione dei contenuti protetti e non anche la successiva distribuzione.

Atteso che l'obiettivo del servizio in esame consiste nel fare conseguire all'utente, dietro pagamento di un prezzo, la disponibilità definitiva di un esemplare de-materializzato (il *file*), appare evidente che la fattispecie considerata contempli un'ipotesi assimilabile pienamente alla vendita, rilevante ai fini dell'esaurimento.

---

[23] Il riferimento è ai «*dati prodotti e forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo*» (diciannovesimo considerando, Direttiva 2011/83/UE).

[24] Si tratta della sentenza *Coditel SA c. Ciné-Vog Films*, cit. Il caso era sorto a seguito della cessione da parte del produttore Les Films La Boétie del diritto esclusivo di rappresentare per sette anni il film "Le Boucher" alla società belga Ciné-Vog. Un anno dopo, il film fu proiettato dalla televisione tedesca e captato dalla compagnia televisiva Coditel che lo ritrasmetteva via cavo ai suoi abbonati e, per tale ragione, era citata in giudizio dalla Ciné-Vog, la quale sosteneva che la prima non potesse diffonderlo senza la sua autorizzazione. La Corte d'appello di Bruxelles, investita della questione, adiva in via pregiudiziale i giudici di Lussemburgo in merito all'interpretazione degli artt. 45 ss. TCE. La Corte concludeva per riconoscere ampia protezione al titolare del diritto - nel senso di accordare a quest'ultimo di esigere i compensi per ogni rappresentazione dell'opera posta in essere attraverso la trasmissione a mezzo di emittenti televisive nazionali – e rendeva applicabile anche alla circolazione dei servizi il principio-eccezione di cui all'articolo 36 TFUE, ritenendo legittima la concessione di licenze di utilizzazione dell'opera territorialmente limitate al singolo Stato membro, in linea con quanto sostenuto dall'Avvocato generale Warner.

A questa conclusione sono pervenuti i giudici di Lussemburgo con la sentenza del 3 luglio 2012 resa sul caso *Oracle*[25], in cui si poneva il problema di stabilire se il *download* via Internet di una copia di un programma per elaboratore, autorizzato dal titolare del diritto d'autore, potesse dare luogo all'esaurimento del diritto di distribuzione nell'ambito del territorio dell'Ue ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2009/24/CE[26].

La Oracle e la Commissione europea sostenevano che la disponibilità della copia fosse sussumibile sotto la fattispecie di «*messa a disposizione del pubblico*», la quale, *ex* articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 2001/29/CE, non poteva comportare all'esaurimento del diritto di distribuzione[27]. La tesi non è stata condivisa dalla Corte poiché le disposizioni della Direttiva 2009/24/CE (segnatamente, l'articolo 4, paragrafo 2) costituiscono *lex specialis* rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva 2001/29/CE[28]: nell'ipotesi in cui il fatto dovesse ricadere nella nozione di «*comunicazione al pubblico*» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di quest'ultima direttiva, rimarrebbe comunque immutata la circostanza per cui alla «*prima vendita della copia di un programma*», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2009/24/CE, consegue l'esaurimento del diritto di distribuzione relativo alla copia stessa.

Inoltre, quando il titolare del diritto d'autore trasferisce al proprio cliente il diritto di proprietà della copia del programma per elaboratore, si deve ritenere che, alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato WIPO, il quale deve essere interpretato conformemente agli articoli 3 e 4 della Direttiva 2001/29/CE[29], l'esistenza di una cessione del diritto di proprietà converta l'atto di comunicazione al pubblico in un atto distributivo, il quale può dare luogo all'esaurimento del diritto, parimenti a una prima vendita.

A tal proposito, la Corte osservava come «*in base ad una definizione comunemente riconosciuta, la "vendita" è un accordo con cui un soggetto cede a un terzo, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o imma-*

[25] Sentenza 3 luglio 2012, causa C-128/11, *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corporation*, in «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea», C 287, 22 settembre 2012, p. 10. La multinazionale Oracle citava in giudizio la società Usedsoft, la quale commercializzava le licenze usate relative a *software* della prima, consentendo ai propri clienti di scaricare i programmi direttamente dal sito Internet della Oracle stessa. La questione perveniva in ultimo grado davanti alla Corte federale tedesca, la quale adiva in via pregiudiziale i giudici di Lussemburgo in ordine all'interpre-tazione della Direttiva 2009/24/CE concernente la protezione giuridica dei programmi per elaboratore.

[26] Sul tema dell'applicabilità del principio dell'esaurimento ai programmi per elaboratore si era già espressa parte della dottrina all'indomani dell'emanazione della Direttiva 91/250/CEE: si veda, in particolare, G. BOZZOLA, *Nuovi spunti in materia di software: l'esaurimento del diritto dell'autore alla luce della Direttiva Comunitaria sulla tutela dei programmi per elaboratori*, in «Rivista di diritto industriale», 1991, p. 230 ss.

[27] La disposizione in esame stabilisce che il diritto di comunicazione di opere al pubblico, comprensivo del diritto di mettere a disposizione del pubblico materiali protetti, non sono soggetti a esaurimento.

[28] Dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a)*, della Direttiva 2001/29/CE risulta che quest'ultima «*non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni [del diritto dell'Unione europea] in materia di (…) tutela giuridica dei programmi per elaboratore*» (sentenza *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corporation,* cit., punto 51).

[29] Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'interpretazione della Direttiva 2001/29/CE deve essere orientata secondo le norme del sistema OMPI (cfr. sentenza 12 settembre 2006, causa C-479/04, *Laserdisken ApS c. Kulturministeriet*, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.U.E», 2006, I, p. 8113, punti 39 e 40; sentenza 4 ottobre 2011, *Football Association Premier League Ltd e altri c. QC Leisure e altri e Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd.*, cause riunite C-403/08 e C-429/08, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.U.E», 2011, p. 9083, punto 189; sentenza 21 giugno 2012, *Titus Alexander Jochen Donner*, causa C-5/11, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.U.E», 2012, p. 370, punto 23).

*teriale ad esso appartenente*»[30]. Pertanto, l'esaurimento del diritto di distribuzione relativo a una copia del *software* presuppone il trasferimento della proprietà della stessa a titolo oneroso.

La Oracle negava la configurabilità di tale fattispecie, sostenendo di aver messo gratuitamente a disposizione, sul proprio sito Internet, una copia del programma, rendendola soggetta a *download* da parte di clienti che avessero concluso un contratto di licenza attributivo del diritto di utilizzazione del *software* di durata indeterminata e caratteri di non esclusività e non trasmissibilità. Inoltre, secondo la Oracle, la messa a disposizione della copia e la concessione della licenza non integravano un atto di trasferimento del diritto di proprietà della copia stessa.

Al contrario, la Corte rilevava come tali elementi costituissero un'unica operazione da esaminare complessivamente[31], specialmente per il fatto che il *download* risulterebbe privo di utilità qualora la copia scaricata non potesse essere oggetto di uso da parte del detentore[32].

Il diritto di utilizzazione permanente della copia sorge a fronte del pagamento di un prezzo, tale da permettere al titolare dell'esclusiva di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia[33]: ciò implica un atto traslativo *inter partes*, il quale costituisce una prima vendita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2009/24/CE.

Con la pronuncia in esame, la Corte ha esteso l'ambito di applicazione del principio dell'esaurimento, rilevando come esso non operi unicamente per beni tangibili, ma anche rispetto a copie immateriali di *software* scaricate via Internet.

Al riguardo, occorre rilevare che dall'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2009/24/CE, non risulta che l'esaurimento del diritto di distribuzione delle copie di programmi per elaboratore sia da limitare alle copie di programmi contenute su un supporto informatico materiale, quale un CD-ROM o un DVD.

Si deve ritenere che tale disposizione, riferendosi indistintamente alla «*vendita della copia di un programma*», non contempli alcuna distinzione fondata sulla tangibilità o meno dell'opera tutelata[34]: il diritto di distribuzione si esaurisce in ipotesi di commercializzazione da parte del titolare, ovvero con il suo consenso, di una copia del *software*, anche a mezzo di *download*.

Nel caso di specie, l'applicabilità del principio dell'esaurimento discende dal fatto che il titolare del diritto ha concesso una licenza di utilizzazione della copia del *software* di durata illimitata e a titolo oneroso, ricevendo un prezzo forfettario[35]. Di conseguenza, egli non ha facoltà di opporsi alla successiva rivendita del programma da parte del legittimo acquirente della copia.

Da tale conclusione emerge come il confine tra opera tradizionale, incorporata su *corpus* tangibile, e opera digitale si attenui in favore di un'estesa applicazione del principio dell'esaurimento. Tale estensione risulta funzionale a

[30] *Ibidem*, punto 38.

[31] Cfr. sentenza 6 maggio 2010, cause riunite C-145/08 e C-149/08, *Club Hotel Loutraki AE e altri c. Commissione*, «Raccolta della giurisprudenza della C.G.C.E», 2010, p. 4165, punti 48 e 49.

[32] Sentenza *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corporation*, cit., punto 44.

[33] *Ibidem*, punto 45.

[34] Diversamente da quanto sostenuto dalla Oracle: l'Avvocato Generale ricorda che essa escludeva l'operatività dell'esaurimento del diritto di distribuzione, sostenendo che lo stesso potesse «*verificarsi solo in caso di cessione dei diritti di proprietà su un oggetto tangibile*» e non anche rispetto all'«*operazione, totalmente immateriale, dello scaricamento*» (Conclusioni dell'Avvocato Generale, punto 35).

[35] Così precisa E. MAGGIO, *Diritto d'autore e commercio elettronico: mercato dell'usato e programmi per elaboratore*, in *Diritto dell'Internet. Manuale operativo: casi, legislazione, giurisprudenza*, a cura di Giuseppe Cassano, Guido Scorza e Giuseppe Vaciago, Padova, Cedam, 2013, p. 457 ss.

soddisfare anche le istanze di parità di trattamento, le quali implicano che il diritto di distribuzione insistente sull'opera de-materializzata sia esercitato in modo analogo a quanto accade per l'esclusiva relativa a un'opera incorporata su supporto materiale.
Del resto, come sottolineato dalla Corte, la vendita di un'opera su CD-ROM o attraverso *download* risultano similari anche sotto il profilo economico, atteso che «*la modalità di trasmissione on-line è l'equivalente funzionale della fornitura di un supporto informatico tangibile*»[36].
Da tali rilievi emerge come la smaterializzazione dell'opera non sia atta a condizionare l'operatività del principio dell'esaurimento, quando sia configurabile una prima vendita di copie della medesima entro il territorio dell'Unione europea.

**4. Nuove prospettive all'indomani della sentenza sul caso *Allposters*: cedevolezza dell'esaurimento o espansionismo del diritto d'autore?**

La questione dell'applicabilità del principio dell'esaurimento a opere intangibili è stata da ultimo ripresentata all'attenzione dei giudici di Lussemburgo con la controversia relativa al caso *Allposters*.[37] Se nella sentenza *Oracle* l'esaurimento del diritto di distribuzione è fatto discendere nel presupposto della configurabilità di una prima vendita della copia del programma per elaboratore, indipendentemente dalle modalità attraverso cui quest'ultima è posta a disposizione del cliente, la nuova linea giurisprudenziale sembra attribuire rilievo ai diversi strumenti di diffusione dei contenuti creativi.

Il caso di specie verte sulla vicenda relativa ad alcune opere pittoriche protette dal diritto d'autore, rispetto alle quali i titolari avevano concesso il diritto di riproduzione su *posters* alla società olandese Allposters. Avverso la condotta di Allposters, che immetteva sul mercato le opere dopo averle riprodotte su tela, agiva la *collecting* Pictoright, chiedendo la cessazione dell'abusiva riproduzione, sostenendo che le modifiche apportate fossero sufficienti a originare un nuovo esemplare dell'opera, suscettibile di sfruttamento economico in misura maggiore e diversa rispetto a quanto aveva costituito oggetto di assenso da parte dei titolari.
La Allposters si opponeva alla richiesta, invocando l'esaurimento del diritto, operante ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Direttiva 2001/29/CE, in caso di distribuzione di un'opera incorporata su supporto tangibile, quando essa sia stata immessa in commercio dal titolare del diritto d'autore ovvero con il suo consenso.
La controversia investiva la Corte di Cassazione olandese, la quale effettuava rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea circa la questione se la regola dell'esaurimento del diritto fosse applicabile all'ipotesi di riproduzione di un'opera protetta che, quantunque già commercializzata in ambito Ue con il consenso del titolare del diritto, fosse stata assoggettata a modifica del proprio supporto, quale il trasferimento su tela dell'immagine figurante sul *poster* cartaceo.
I giudici di Lussemburgo rilevavano *in primis* la necessità di stabilire se l'esaurimento del diritto fosse riportabile all'«*oggetto tangibile*» in cui l'opera risultava incorporata ovvero alla «*creazione intellettuale dell'autore*» e, in secondo luogo, se la modifica del supporto avesse avuto incidenza sull'esaurimento del diritto esclusivo di distribuzione.
La Corte richiamava l'articolo 4, secondo paragrafo, della Direttiva 2001/29/CE, il quale con-

[36] Sentenza *UsedSoft GmbH c. Oracle International Corporation*, punto 61.
[37] Sentenza 22 Gennaio 2015, *Art & Allposters International BV c. Stitching Pictoright*, causa C-419/13, non ancora pubblicata, consultabile all'indirizzo http://curia.europa.eu.

tiene un riferimento alla prima vendita o al primo altro trasferimento di proprietà dell'oggetto del diritto di distribuzione, e il ventottesimo considerando della stessa, che riporta entro i confini della «*protezione del diritto d'autore*» anche «*il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile*».

Nel ricordare la propria costante giurisprudenza, secondo la quale le opere letterarie e artistiche possono essere sfruttate commercialmente sia attraverso pubbliche rappresentazioni che a mezzo di riproduzione, con conseguente messa in circolazione dei supporti materiali ottenuti[38], la Corte osservava come il legislatore europeo, nel fare uso delle espressioni «*supporto tangibile*» e «*oggetto*», avesse inteso riconoscere all'autore una forma di controllo sulla prima immissione nel mercato dell'Unione di «*ogni oggetto tangibile che incorpora la […] creazione intellettuale*»[39].

La modifica all'opera pittorica effettuata nel caso di specie, consistente in un trasferimento dell'immagine dal *poster* alla tela attraverso un particolare processo chimico, determinava l'effetto di creare un «*nuovo oggetto*», rientrando nell'ipotesi di diversa riproduzione che, ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, della Direttiva 2001/29/CE, necessita dell'autorizzazione dell'autore, in quanto prerogativa insita nel diritto di esclusiva.

Ne discende che il consenso del titolare del diritto d'autore non copre anche la distribuzione del nuovo oggetto, quando la modifica sia tale da costituire una nuova riproduzione dell'opera protetta: in questo caso, l'esaurimento avrà luogo solo a seguito della prima vendita o della prima cessione del nuovo prodotto operata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Il limite all'operatività del principio di esaurimento è identificato secondo un criterio economicistico: esso appare cedevole di fronte all'esigenza di assicurare una remunerazione all'autore, in particolare quando il compenso ottenuto non risulti proporzionato al profitto che potrebbe trarre chi è stato autorizzato allo sfruttamento dell'opera attraverso un oggetto o supporto diverso. In tale ipotesi, la modifica del *corpus* richiede il consenso dell'autore e a quest'ultimo dovranno essere corrisposti gli ulteriori compensi.

Accogliendosi una simile ricostruzione, si potrebbe concludere che il supporto attraverso cui l'opera è riprodotta assuma una rilevanza tale da condizionare le caratteristiche del bene oggetto di tutela. Quale conseguenza ontologica, il *corpus mechanicum* si troverebbe a incidere sulla configurazione del *corpus mysticum* e il sistema di tutela del diritto d'autore dovrebbe essere orientato *ex novo* verso logiche espansionistiche, adeguate alle istanze di protezione dei titolari.

Diversamente, nel caso *Oracle*, la Corte non ha esitato a privilegiare un'interpretazione espansionistica del principio dell'esaurimento, sempre alla luce di argomentazioni di natura economica: essa ha applicato il principio alle copie immateriali ottenibili tramite *download*, rigettando i tentativi di limitazione al solo caso di vendita dell'opera su supporto materiale tangibile.

Invero, se l'applicazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione fosse stato delimitato alle copie di *software* vendute su CD o DVD, ciò avrebbe consentito al titolare di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di pretendere per ognuna di esse una remunerazione, con evidente ingiusta locupletazione, atteso che la prima vendita gli aveva già consentito di ottenere un compenso adeguato a soddisfare il proprio lavoro intellettivo.

[38] Cfr. sentenza 27 settembre 1998, *Egmont Film A/S e altri c. Laserdisken*, causa C-61/97, in «Raccolta della giurisprudenza della C.G.C.E», 1998, p. 5171.

[39] Sentenza *Allposters*, punto 36.



www.amministrativamente.com ISSN 2036-7821

In verità, la diversa consistenza delle due fattispecie, accompagnata dalle peculiarità connesse alla distribuzione *online* di opere dell'ingegno, consente di ricomporre il conflitto interpretativo nell'ambito della mera apparenza e potenzialità, risultando lo stesso connaturato alle esigenze di contemperamento caratterizzanti la materia del diritto d'autore, le quali emergono con maggiore rilievo nei casi di disallineamento giurisprudenziale rispetto a quanto sembrava acclarato con riguardo a vicende simili.
Del resto, non è dato trascurare che l'obiettivo primario del principio dell'esaurimento consiste nel circoscrivere, al fine di evitare la compartimentazione dei mercati, le restrizioni alla circolazione delle opere a quanto necessario per proteggere l'oggetto specifico del diritto d'autore, assicurando la ricerca di soluzioni di equilibrio tra le istanze di tutela della proprietà intellettuale e l'esercizio delle libertà riconosciute nel mercato unico europeo.