



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ARCHIVIO ISTITUZIONALE DELLA RICERCA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna Archivio istituzionale della ricerca

Mercati virtuali secondari tra libertà di iniziativa economica privata e rispetto degli altrui diritti di proprietà intellettuale.

This is the final peer-reviewed author's accepted manuscript (postprint) of the following publication:

Published Version:

SPEDICATO, G. (2021). Mercati virtuali secondari tra libertà di iniziativa economica privata e rispetto degli altrui diritti di proprietà intellettuale. *GIURISPRUDENZA COMMERCIALE*, 2021(3), 491-513.

Availability:

This version is available at: <https://hdl.handle.net/11585/836364> since: 2021-10-27

Published:

DOI: <http://doi.org/>

Terms of use:

Some rights reserved. The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (<https://cris.unibo.it/>).
When citing, please refer to the published version.

(Article begins on next page)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, (Grande Sezione), 19 dicembre 2019, C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond et al. c. Tom Kabinet Internet BV et al.

«Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Diritto di comunicazione al pubblico - Messa a disposizione - Articolo 4 - Diritto di distribuzione - Esaurimento - Libri elettronici - Mercato virtuale per libri elettronici "di seconda mano"»

La fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, 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'informazione.

(omissis)

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 5 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'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Nederlands Uitgeversverbond (in prosieguito: la «NUV») e la Groep Algemene Uitgevers (in prosieguito: la «GAU»), da una parte, e la Tom Kabinet Internet BV (in prosieguito: la «Tom Kabinet»), la Tom Kabinet Holding BV e la Tom Kabinet Uitgeverij BV, dall'altra, in merito alla fornitura di un servizio on-line consistente in un mercato virtuale per libri elettronici «di seconda mano».

CONTESTO NORMATIVO

(omissis)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20. La NUV e la GAU, associazioni di difesa degli interessi degli editori dei Paesi Bassi, sono state incaricate da più editori affinché garantiscano la tutela e il rispetto dei diritti d'autore ad essi concessi in licenza esclusiva da taluni titolari di tali diritti.

21. La Tom Kabinet Holding è l'azionista unico della Tom Kabinet Uitgeverij, casa editrice di libri, libri elettronici e banche dati, nonché della Tom Kabinet. Quest'ultima società gestisce un sito Internet sul quale essa ha aperto, il 24 giugno 2014, un servizio on-line consistente in un mercato virtuale per libri elettronici «di seconda mano».

(omissis)

24. A partire dall'8 giugno 2015 la Tom Kabinet ha modificato le prestazioni offerte fino a quel momento, sostituendole con il «Toms Leesclub» (club di lettura di Tom; in prosieguito: il «club di lettura»), nell'ambito del quale la Tom Kabinet commercia libri elettronici. Il club di lettura offre ai suoi membri, dietro pagamento di una somma di denaro, libri elettronici «di seconda mano» acquistati dalla Tom Kabinet o donati a titolo gratuito a quest'ultima da parte dei membri di tale club. In quest'ultima ipotesi detti membri devono fornire il link per scaricare il libro di cui trattasi e dichiarare di non aver conservato copia di tale libro. La Tom Kabinet scarica successivamente il libro elettronico dal sito Internet del venditore e appone su quest'ul-

timo la propria filigrana digitale, il che consentirebbe di confermare che si tratti di una copia acquistata in modo legale.

(*omissis*)

26. Dal 18 novembre 2015 l'adesione al club di lettura non richiede più il versamento di una quota mensile. Da un lato, il prezzo di ciascun libro elettronico è ormai fissato a EUR 2. Dall'altro lato, i membri del club di lettura hanno altresì bisogno di «crediti» per poter acquistare un libro elettronico nell'ambito del club di lettura e possono ottenere tali crediti fornendo a quest'ultimo, a titolo oneroso o a titolo gratuito, un libro elettronico. Tali crediti possono anche essere acquistati all'atto dell'ordine.

27. La NUV e la GAU hanno proposto dinanzi al rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) un ricorso volto a vietare alla Tom Kabinet, alla Tom Kabinet Holding e alla Tom Kabinet Uitgeverij, a pena di sanzione, di violare i diritti d'autore dei loro affiliati tramite la messa a disposizione o la riproduzione di libri elettronici. In particolare, esse ritengono che la Tom Kabinet effettui, nell'ambito del club di lettura, una comunicazione al pubblico di libri elettronici non autorizzata.

28. In una sentenza interlocutoria del 12 luglio 2017 il giudice del rinvio ha ritenuto che i libri elettronici di cui trattasi debbano essere qualificati come opere ai sensi della direttiva 2001/29 e che l'offerta della Tom Kabinet, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non costituisca una comunicazione al pubblico di tali opere ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

29. Il giudice del rinvio rileva tuttavia che le risposte alle questioni se la messa a disposizione a distanza, mediante download, di un libro elettronico a pagamento, per un uso per un periodo di tempo illimitato possa costituire un atto di distribuzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e se il diritto di distribuzione possa, pertanto, essere esaurito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, non si impongono in modo evidente. Esso si chiede altresì se il titolare del diritto d'autore, in caso di rivendita di un libro elettronico, possa opporsi, in base all'articolo 2 di detta direttiva, agli atti di riproduzione necessari ai fini di una trasmissione legittima tra acquirenti successivi dell'esemplare per il quale il diritto di distribuzione è, se del caso, esaurito. La risposta da fornire a tale questione non discenderebbe neanche dalla giurisprudenza della Corte.

30. In tali circostanze, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] debba essere interpretato nel senso che, per “qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo”, si debba intendere anche la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri elettronici (copie digitali di libri protetti dal diritto d'autore) ad un prezzo per il quale il titolare del diritto d'autore riceve una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera ad esso spettante.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il diritto di distribuzione relativo all'originale o a copie di un'opera, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [2001/29], si esaurisca nell'Unione quando la prima vendita o il primo altro trasferimento di detto materiale, compresa nel caso di specie la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri elettronici (copie digitali di libri protetti dal diritto d'autore) ad un prezzo per il quale il titolare del diritto d'autore riceve una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera ad esso spettante, sia effettuata nell'Unione dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3) Se l'articolo 2 della direttiva [2001/29] debba essere interpretato nel senso che un trasferimento tra acquirenti successivi dell'esemplare regolarmente acquistato, il cui diritto di

distribuzione è esaurito, implica un consenso per gli atti di riproduzione ivi menzionati, nella misura in cui detti atti di riproduzione sono necessari per un uso legittimo di tale esemplare e, in tal caso, a quali condizioni.

4) Se l'articolo 5 della direttiva [2001/29] debba essere interpretato nel senso che il titolare del diritto d'autore non può più opporsi agli atti di riproduzione, necessari per un trasferimento tra acquirenti successivi dell'esemplare regolarmente acquistato per il quale il diritto di distribuzione è esaurito e, in tal caso, a quali condizioni».

SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Sulla prima questione

(omissis)

34. *(omissis)* [S]i deve riformulare la prima questione sottoposta nel senso che con essa il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la fornitura, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientri nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 oppure in quella di «distribuzione al pubblico» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

35. Come risulta dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli autori hanno 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.

36. Quanto all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, esso prevede che gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, esaurendosi tale diritto, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nell'Unione dell'originale dell'opera o della sua copia sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

37. Né tali disposizioni, né nessun'altra disposizione della direttiva 2001/29 consentono, alla luce soltanto del loro tenore letterale, di determinare se la fornitura, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente costituisca una comunicazione al pubblico, in particolare una messa a disposizione del pubblico di un'opera in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, oppure un atto di distribuzione, ai sensi di detta direttiva.

38. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell'interpretare una disposizione del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest'ultima, bensì anche del suo contesto, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte e, se del caso, della sua genesi *(omissis)*. Le norme di diritto dell'Unione devono essere peraltro interpretate per quanto possibile alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme mirino specificamente ad eseguire un accordo internazionale concluso dall'Unione *(omissis)*.

39. In primo luogo, si deve rilevare che, come risulta dal considerando 15 della direttiva 2001/29, quest'ultima mira segnatamente ad attuare taluni degli obblighi che incombono all'Unione in forza del TDA. Ne consegue che le nozioni di «comunicazione al pubblico» e di «distribuzione al pubblico», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretate per quanto possibile in conformità con le definizioni contenute, rispettivamente, all'articolo 8 e all'articolo 6, paragrafo 1, del TDA *(omissis)*.

40. A tal riguardo, l'articolo 6, paragrafo 1, del TDA definisce il diritto di distribuzione come il diritto esclusivo degli autori 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. Orbene, dalla stessa formulazione delle dichiarazioni comuni relative agli articoli 6 e 7 del TDA risulta che «(p)er “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», sicché detto articolo 6, paragrafo 1, non può includere la distribuzione di opere prive di supporto materiale come i libri elettronici.

41. La relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, del 10 dicembre 1997 [COM(97) 628 def.; in prosieguo: la «proposta di direttiva»], da cui ha avuto origine la direttiva 2001/29, è conforme a tale constatazione. In essa è in effetti riscontrato che i termini «nonché la messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori], in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta», che figurano all'articolo 8 del TDA e che sono stati sostanzialmente ripresi all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, rispecchiano la proposta che era stata fatta in merito a tale punto dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri nel corso dei negoziati e riguardano le «attività interattive».

42. In secondo luogo, in tale medesima relazione sulla proposta di direttiva la Commissione europea ha altresì rilevato che detta proposta «consent[iva] di creare condizioni uniformi per la distribuzione elettronica e fisica di opere protette e di tracciare una chiara linea di demarcazione tra i due tipi di distribuzione».

43. In tale contesto, la Commissione ha rilevato che la trasmissione interattiva on-demand era una nuova forma di sfruttamento della proprietà intellettuale, in merito alla quale gli Stati membri ritenevano che essa dovesse essere coperta dal diritto di controllare la comunicazione al pubblico, precisando nel contempo che vi era un consenso generale sul fatto che il diritto di distribuzione, che si applica soltanto alla distribuzione di copie materiali, non è coperto da una tale trasmissione.

44. Sempre in detta relazione la Commissione ha aggiunto che i termini «comunicazione al pubblico» di un'opera includono gli atti di trasmissione interattiva on-demand, confermando così che il diritto di comunicazione al pubblico è pertinente quando varie persone che non sono in collegamento tra loro, componenti del pubblico, possono avere individualmente accesso da luoghi diversi e in momenti diversi ad un'opera che si trova in un sito Internet accessibile al pubblico, precisando nel contempo che in tale diritto rientra qualsiasi comunicazione «divers[a] dalla distribuzione di copie materiali», dal momento che le copie materiali che possono essere messe in circolazione come materiali tangibili rientrano nel diritto di distribuzione.

45. Risulta pertanto da tale medesima relazione che la proposta di direttiva mirava a far sì che qualsiasi comunicazione al pubblico di un'opera, diversa dalla distribuzione di copie materiali di quest'ultima, rientrasse non nella nozione di «distribuzione al pubblico» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, bensì in quella di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

46. In terzo luogo, occorre rilevare che tale interpretazione è suffragata dall'obiettivo di tale direttiva, come enunciato nel preambolo di quest'ultima, nonché dal contesto in cui si iscrivono l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

47. Infatti, dai considerando 2 e 5 della direttiva 2001/29 risulta che quest'ultima mira a istituire un quadro generale e flessibile a livello dell'Unione per favorire lo sviluppo della società dell'informazione e ad adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere all'evoluzione tecnologica, che ha fatto sorgere nuove forme di sfruttamento delle opere protette (sentenza del 24 novembre 2011, *Circul Globus București*, C-283/10, EU:C:2011:772, punto 38).

48. Inoltre, dai considerando 4, 9 e 10 di detta direttiva emerge che obiettivo principale di quest'ultima è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2015, *SBS Belgium*, C-325/14, EU:C:2015:764, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

49. Per conseguire tale obiettivo, la nozione di «comunicazione al pubblico», come sottolineato dal considerando 23 della direttiva 2001/29, deve essere intesa in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine e, pertanto, copre qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, *SGAE*, C-306/05, EU:C:2006:764, punto 36, nonché del 13 febbraio 2014, *Svensson e a.*, C-466/12, EU:C:2014:76, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

50. Il considerando 25 di tale direttiva aggiunge che i titolari di diritti riconosciuti da quest'ultima hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le loro opere mediante trasmissioni interattive su richiesta, dal momento che tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

51. Peraltro, i considerando 28 e 29 della direttiva 2001/29, relativi al diritto di distribuzione, stabiliscono, rispettivamente, che tale diritto include il diritto esclusivo di controllare «la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile» e che la questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line», fermo restando 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.

52. In quarto luogo, un'interpretazione del diritto di distribuzione, previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, nel senso che tale diritto si applica unicamente alla distribuzione di opere incorporate in un supporto tangibile, discende altresì dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, relativo all'esaurimento del diritto in esame, come interpretato dalla Corte. Quest'ultima ha infatti dichiarato che il legislatore dell'Unione, utilizzando al considerando 28 di detta direttiva i termini «supporto tangibile» e «detto oggetto», intendeva dare agli autori il controllo sulla prima immissione sul mercato dell'Unione di ogni oggetto tangibile che incorpora la loro creazione intellettuale (sentenza del 22 gennaio 2015, *Art & Allposters International*, C-419/13, EU:C:2015:27, punto 37).

53. È vero che, come rileva il giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda l'esaurimento del diritto di distribuzione delle copie di programmi per elaboratore, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, che da tale disposizione non risulta che detto esaurimento si limiti alle copie di programmi per elaboratore contenuti su un supporto informatico tangibile, ma che, al contrario, occorre ritenere che tale disposizione, riferendosi indistintamente alla «vendita della copia di un programma», non operi alcuna distinzione a seconda della forma tangibile o intangibile della copia medesima (sentenza del 3 luglio 2012, *UsedSoft*, C-128/11, EU:C:2012:407, punto 55).

54. Tuttavia, come rileva giustamente il giudice del rinvio e come sottolinea l'avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, un libro elettronico non è un programma per elaboratore, sicché non è necessario applicare disposizioni specifiche della direttiva 2009/24.

55. In proposito, da un lato, come esplicitamente dichiarato dalla Corte ai punti 51 e 56 della sentenza del 3 luglio 2012, *UsedSoft* (C-128/11, EU:C:2012:407), la direttiva 2009/24, che riguarda specificamente la tutela dei programmi per elaboratore, costituisce una *lex specialis* rispetto alla direttiva 2001/29. Orbene, le pertinenti disposizioni della direttiva

2009/24 fanno chiaramente emergere la volontà del legislatore dell'Unione di assimilare, ai fini della tutela prevista da detta direttiva, le copie tangibili e intangibili di tali programmi per elaboratore, sicché l'esaurimento del diritto di distribuzione contemplato all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguarda l'insieme di tali copie (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2012, *UsedSoft*, C-128/11, EU:C:2012:407, punti 58 e 59).

56. Una tale equiparazione tra copie tangibili e intangibili di opere protette ai fini delle pertinenti disposizioni della direttiva 2001/29 non è stata, invece, auspicata dal legislatore dell'Unione al momento dell'adozione di detta direttiva. Infatti, come ricordato al punto 42 della presente sentenza, dai lavori preparatori di quest'ultima risulta che si è voluta tracciare una chiara linea di demarcazione tra la distribuzione elettronica e la distribuzione fisica di contenuti protetti.

57. Dall'altro lato, la Corte ha rilevato al punto 61 della sentenza del 3 luglio 2012, *UsedSoft* (C-128/11, EU:C:2012:407), che, dal punto di vista economico, la vendita di un programma per elaboratore su un supporto tangibile e la vendita di un programma per elaboratore mediante download via Internet sono analoghe, dal momento che la modalità di trasmissione on-line è l'equivalente funzionale della fornitura di un supporto informatico tangibile, sicché l'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 alla luce del principio della parità di trattamento giustifica che tali due modalità di trasmissione siano trattate in modo analogo.

58. Non si può tuttavia ritenere che la fornitura di un libro su un supporto tangibile e la fornitura di un libro elettronico siano equivalenti da un punto di vista economico e funzionale. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, le copie digitali dematerializzate, diversamente dai libri su un supporto tangibile, non si deteriorano con l'uso, con la conseguenza che le copie di seconda mano costituiscono perfetti sostituti delle copie nuove. Inoltre, gli scambi di tali copie non richiedono né sforzi né costi aggiuntivi, sicché il mercato parallelo di seconda mano rischierebbe di incidere sugli interessi dei titolari di ricevere un adeguato compenso per le loro opere in maniera assai più significativa del mercato di seconda mano di oggetti tangibili, in contrasto con l'obiettivo richiamato al punto 48 della presente sentenza.

(omissis)

60. Il giudice del rinvio afferma altresì che la fornitura di un libro elettronico in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale non rispetta le condizioni stabilite dalla Corte per poter essere qualificata come comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. In particolare, detto giudice rileva, da un lato, che in assenza di comunicazione del contenuto stesso dell'opera protetta nell'offerta di vendita del libro elettronico sulla piattaforma del club di lettura, non può configurarsi un atto di comunicazione. Dall'altro lato, mancherebbe un pubblico, dato che il libro elettronico è unicamente messo a disposizione di un solo membro del club di lettura.

61. A tal riguardo, risulta dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 che la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire un atto di comunicazione di un'opera e la comunicazione di quest'ultima al pubblico (sentenza del 14 giugno 2017, *Stichting Brein*, C-610/15, EU:C:2017:456, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

62. In primo luogo, per quanto concerne la questione se la fornitura di un libro elettronico, come quella oggetto del procedimento principale, costituisca un atto di comunicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, si deve rilevare, come ricordato al punto 49 della presente sentenza, che la nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi di quest'ultima disposizione comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, su filo o senza filo, di un'opera al pubblico non presente nel luogo in cui ha origine la comunicazione.

63. Inoltre, per quanto riguarda la nozione di «messa a disposizione del pubblico» ai sensi della medesima disposizione, nozione che rientra in quella più ampia di «comunicazione al pubblico», la Corte ha dichiarato che, per essere qualificato come atto di messa a disposizione del pubblico, un atto deve soddisfare cumulativamente i due requisiti enunciati in tale disposizione, ossia permettere al pubblico interessato di accedere all'oggetto protetto di cui trattasi sia dal luogo sia nel momento da ciascuno individualmente scelto (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2015, C More Entertainment, C-279/13, EU:C:2015:199, punti 24 e 25), senza che sia determinante che le persone da cui è composto detto pubblico si avvalgano o meno di tale possibilità (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

64. Per quanto riguarda, in particolare, la messa a disposizione del pubblico di un'opera o di un oggetto protetto in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto, dalla relazione sulla proposta di direttiva risulta che «l'atto critico è costituito dalla "messa a disposizione del pubblico di un'opera", ovvero l'offerta di un'opera in un sito accessibile al pubblico che precede la fase della sua reale trasmissione su richiesta ("on-demand transmission")» e che «[è] irrilevante se l'opera venga effettivamente richiamata da un utente o meno».

65. Nel caso di specie, è pacifico che la Tom Kabinet mette le opere di cui trattasi a disposizione di qualunque persona si registri sul sito Internet del club di lettura, la quale può avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto, sicché si deve considerare che la fornitura di un tale servizio configura la comunicazione di un'opera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, senza che sia necessario che detta persona si avvalga di tale possibilità scaricando effettivamente il libro elettronico da detto sito Internet.

66. In secondo luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione, le opere protette devono essere effettivamente comunicate ad un pubblico (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punto 40 e giurisprudenza ivi citata), riguardando tale comunicazione un numero indeterminato di destinatari potenziali (sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

67. Orbene, dalla relazione sulla proposta di direttiva risulta altresì che, da un lato, come ricordato al punto 44 della presente sentenza, il diritto di comunicazione al pubblico è parimenti pertinente quando varie persone che non sono in collegamento tra loro, componenti del pubblico, possono avere individualmente accesso da luoghi diversi e in momenti diversi ad un'opera che si trova in un sito Internet accessibile al pubblico e che, dall'altro lato, il pubblico consiste dei propri componenti considerati individualmente.

68. In proposito la Corte ha già avuto occasione di precisare, da una parte, che la nozione di «pubblico» comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione un numero di interessati troppo esiguo e, dall'altra parte, che occorre prendere in considerazione gli effetti cumulativi che derivano dalla messa a disposizione, mediante download, di un'opera protetta presso destinatari potenziali. Si deve quindi tener conto, in particolare, del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

69. Orbene, nel caso di specie, tenuto conto della circostanza, rilevata al punto 65 della presente sentenza, che qualsiasi interessato può divenire membro del club di lettura, nonché dell'assenza di misure tecniche, nell'ambito della piattaforma di tale club, che consentano di garantire che possa essere scaricata un'unica copia di un'opera durante il periodo in cui l'utente di un'opera ha effettivamente accesso a quest'ultima e che, scaduto tale periodo, la copia scaricata da tale utente non sia più utilizzabile da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del

10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken, C-174/15, EU:C:2016:856), si deve considerare che il numero di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera tramite tale piattaforma è notevole. Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, l'opera di cui trattasi deve essere considerata come comunicata a un pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

70. Infine, la Corte ha dichiarato che un'opera protetta, per essere qualificata come comunicazione al pubblico, deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera al pubblico (sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

71. Nel caso di specie, dato che la messa a disposizione di un libro elettronico, come rilevato dalla NUV e dalla GAU, è in generale accompagnata da una licenza di utilizzo che ne autorizza esclusivamente la lettura, da parte dell'utente che ha scaricato il libro elettronico di cui trattasi, a partire dalle sue proprie apparecchiature, si deve ritenere che una comunicazione come quella effettuata dalla Tom Kabinet sia fatta ad un pubblico che non è stato già preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore e, pertanto, ad un pubblico nuovo, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza.

72. Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

(omissis)

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, 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'informazione.

(omissis)

- (¹) **Mercati virtuali secondari tra libertà di iniziativa economica privata e rispetto degli altrui diritti di proprietà intellettuale: riflessioni sulle implicazioni sistematiche della decisione *Tom Kabinet* (CGUE, 19 dicembre 2019, causa C 263/18).**

SOMMARIO: 1. La collocazione sistematica della decisione in commento. — 2. Il tema della determinazione del «giusto livello di protezione» tra logiche incentivanti e preoccupazioni concorrenziali. — 3. Le considerazioni economiche alla base della regola dell'esaurimento. — 4. (segue) «Cinquanta sfumature di grigio». Circolazione dei beni immateriali e mercati «fuori controllo». — 5. Principio di esaurimento e «distribuzione digitale»: la sentenza *Tom Kabinet* a confronto con la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia. — 6. (segue) Gli argomenti formali proposti dalla Corte di giustizia: osservazioni critiche. — 7. Conclusioni: quale futuro per i mercati virtuali secondari?

1. *La collocazione sistematica della decisione in commento.* — A differenza di quanto avvenuto altrove, la decisione *Tom Kabinet* non sembra aver ricevuto particolare attenzione da parte della nostra dottrina (¹). Non riesce del tutto agevole comprenderne le ragioni. Si è stati forse, da parte di alcuni, inclini più che altro a considerarne l'oggetto specifico, sicuramente circoscritto, senza però coglierne per un verso le implicazioni sistematiche — anche nella prospettiva di una possibile revisione *ab imis* di alcune dicotomie classiche nel diritto industriale e commerciale, come la distinzione tra beni e servizi (²) — e, per altro verso, se così si può dire, il suo senso storico. Allo stesso tempo, altri hanno forse ritenuto che la sentenza consegnasse all'interprete il definitivo tramonto di una prospettiva esegetica — quella dell'applicabilità del principio di esaurimento del diritto di distribuzione alle copie di opere dell'ingegno non incorporate in un supporto tangibile (³) — che, al contrario, almeno a voler leggere

(¹) Fa eccezione SGANGA, *Di aporie sistematiche e corto-circuiti teleologici: il no della Corte di giustizia all'esaurimento digitale nel diritto europeo*, in *Dir. inf. inf.*, 2020, 614 ss. Ma v. anche RIZZUTO, *The European Court of Justice rules in Tom Kabinet that the exhaustion of rights in copyright has little place in the age of online digital formats*, in *CTLR*, 2020, 108 ss. Tra la dottrina straniera v. invece, tra i molti, A. KAISER, *Exhaustion, Distribution and Communication to the Public - The CJEU's Decision C-263/18 - Tom Kabinet on E-Books and Beyond*, in *GRuR Int.*, 2020, 489 ss.; MEZEI, *The Doctrine of Exhaustion in Limbo - Critical Remarks on the CJEU's Tom Kabinet Ruling*, in *Jagiellonian Univ. Int. Prop. L. Rev.*, 2020, 130 ss.; OPRYSK, *Secondary communication under the EU copyright acquis after Tom Kabinet: between exhaustion and securing work's exploitation*, in *JIPITEC*, 2020, 200 ss.

(²) Revisione con cui tuttavia la Corte di giustizia non ha ritenuto di doversi confrontare. E si tratta, in questo senso, di una vera e propria occasione persa, anche alla luce della sempre più pressante necessità di costruire, come osservava accorta dottrina già diversi anni fa, una «*coherent theory of when to treat online offerings of copyrighted works as 'services' and when to still treat them as 'goods', in spite of their intangible and immaterial nature*»: in questo senso, condivisibilmente, DREIER, *Online and Its Effect on the "Goods" Versus "Services" Distinction*, in *IIC*, 2013, 139.

(³) Su cui la produzione dottrinale negli ultimi anni appare veramente imponente da un punto di vista quantitativo. Sia consentito qui di rinviare a SPEDICATO, *Online exhaustion and the boundaries of interpretation*, in CASO, GIOVANELLA, *Balancing Copyright Law in the Digital Age: Comparative Perspectives*, Berlino, Springer, 2015, 27 ss.; per la nostra dottrina v. altresì RIVARO, *L'applicazione del principio di esaurimento alla distribuzione digitale di contenuti protetti*, in *Giur. comm.*, 2014, 1149 ss.; SGANGA, *Il principio dell'esaurimento nel diritto d'autore digitale: un pericolo o una necessità?*, in *Dir. inf. inf.*, 2019, 21 ss. Tra la dottrina straniera v. quanto meno i contributi di HILTY, «*Exhaustion in the Digital Age*», in CALBOLI, LEE (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property eExhaustion and Parallel Imports*, Cheltenham, Edward Elgar, 2016, 64 ss.; e LEISTNER, ANTOINE, *Exhaustion and Second-Hand Digital Goods/Contents*, in HEATH, KAMPERMAN, SANDERS, MOERLAND (a cura di), *Intellectual Property Rights as Obstacles to Legitimate Trade?*, 2018, 159 ss. Per un'analisi in chiave comparatistica del tema v. MEZEI, *Copyright Exhaustion. Law and Policy in the United States and the European Union*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, 92 ss.; nonché COBB, *The Implications of Licensing Agreements and the First Sale Doctrine on U.S. And EU*

tra le righe del ragionamento della Corte di giustizia ⁽⁴⁾, parrebbe tutt'altro che assodato. E ciò soprattutto quando si inserisca la decisione *Tom Kabinet* nel quadro d'insieme definito da altre decisioni della Corte, di segno decisamente diverso: si pensi qui a *Football Association Premier League* ⁽⁵⁾, *Vereniging Openbare Bibliotheken* ⁽⁶⁾ e *UsedSoft* ⁽⁷⁾. Quest'ultima sentenza sembrerebbe peraltro, se non apertamente contraddetta (così in effetti non è), quanto meno destinata alla marginalità sistematica proprio in conseguenza della pronuncia *Tom Kabinet*. È tuttavia possibile, e forse opportuno, suggerire una lettura della sentenza *Tom Kabinet* più contestualizzante, che tenga conto del quadro generale di cui si è appena dato conto e che, pertanto, ne faccia — come meriterebbe in ultima analisi di essere considerata — il tassello di un mosaico più ampio al quale non appare estranea una certa coerenza.

È ben possibile che qualcuno veda in un tale tentativo ricostruttivo una forzatura concettuale. In un affascinante contributo di recente pubblicazione che si interroga sull'esistenza di uno stile giuridico neoliberale, muovendo dalla considerazione della ormai pressoché inestricabile complessità del mondo contemporaneo, è stata perorata la causa di un diritto inteso come scienza sperimentale, che applichi la ragione alla soluzione del caso concreto, rifuggendo dalle sirene della sistematizzazione a tutti i costi e della elaborazione di principi guida di carattere viepiù generale ⁽⁸⁾. Si tratta di una prospettiva che avrebbe più di una

Secondary Markets for Digital Goods, in *Duke J. Comp. & Int'l L.*, 2014, 529 ss. Una prospettiva di matrice più marcatamente internazionale è infine offerta da MORRIS, *Beyond Trade: Global Digital Exhaustion in International Economic Regulation*, in *Campbell L. Rev.*, 2013-2014, p. 107 ss.

⁽⁴⁾ Ci si riferisce in particolare al par. 69 della sentenza *Tom Kabinet*.

⁽⁵⁾ Corte giust. UE, 4 ottobre 2011, nei procedimenti riuniti C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2013, p. 445 ss., con nota di M[ICACCHI], e commentata altresì, tra gli altri, da GIANNACCARI, *News of the world: legge di Murphy e diritti Tv alla Corte di giustizia*, in *Merc. conc. reg.*, 2010, p. 481 ss.; e ALBERTI, *Radiodiffusione via satellite e clausole di esclusiva territoriale*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, p. 256 ss., nonché, per quanto concerne la dottrina straniera, da SMITH, SILVER, *FA Premier League Down at Half-Time in European Championship: Advocate General Finds that Territorial Exclusivity Agreements Relating to the Transmission of Football Matches are Contrary to EU Law*, in *EIPR*, 2011, p. 399 ss.; CLIFTON, *The Publican's Dilemma: the Legality of Showing the Premiership Using an Imported Satellite Decoder Card*, in *ELR*, 2011, p. 38 ss.; e RIZIOTIS, *The application of exhaustion on services revisited*, in *ZWeR*, 2013, p. 72 ss.

⁽⁶⁾ Corte giust. UE, 10 novembre 2016, nel procedimento C-154/15, *Vereniging Openbare Bibliotheken*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2017, 740 ss., con nota di [G]IOVANELLA. Sulla decisione in questione vedi anche MUSSO, *Prove di resistenza del diritto d'autore: e-books e prestito bibliotecario alla luce della giurisprudenza evolutiva della Corte di giustizia*, in *Dir. inf. inf.*, 2017, 631 ss., nonché, per la dottrina straniera, BREEMEN, *E-Lending According to the ECJ: Focus on Functions and Similar Characteristics in VOB v Stichting Leenrecht*, in *EIPR*, 2017, 249 ss.; DORMONT, *Le prêt public par les bibliothèques étendu aux livres numériques*, in *Rec. Dalloz IP/IT*, 2017, 42 ss.; WALTER, *Das EuGH-Urteil "Stichting Leenrecht": Das Vermiet- und Verleihrecht und die Erschöpfung des Verbreitungsrechts bei E-Books*, in *Medien und Recht*, 2016, 333 ss.

⁽⁷⁾ Corte giust. U.E., 3 luglio 2012, nel procedimento C-128/11, *UsedSoft*, in questa *Ann. it. dir. aut.*, 2012, 538 ss., con nota di S[ARTI], per un più ampio commento alla quale v. anche SAMMARCO, *Software e esaurimento del diritto*, in *Dir. inf. inf.*, 2012, p. 1033 ss.; MARELLA, *Libera circolazione del software usato nel mercato interno e qualificazione contrattuale europea: alcune riflessioni sul caso Oracle*, in *Contr. impr./Eu.*, 2015 p. 105 ss., e MELIS, *Diritto d'autore in internet: vera rivoluzione o partita ancora aperta?*, in *Giorn. dir. amm.*, 2013, 607 ss.; nonché, per la dottrina straniera HILTY, KÖKLÜ, HAFENBRÄDL, *Software Agreements: Stocktaking and Outlook - Lessons from the UsedSoft v. Oracle Case from a Comparative Law Perspective*, in *IIC*, 2013, p. 263 ss.; GILLEN, *The Software Proteus - UsedSoft Changing Our Understanding of Software as Saleable Goods*, in *Int'l Rev. L. Computers & Tech.*, 2014, p. 4 ss.; KHOURY, *Exhausted Yet? The First-Sale Doctrine and the Second-Hand Market for Software Licenses in the European Union*, in *B.C. Int'l & Comp. L. Rev.*, 2014, p. 45 ss.; RATH, MAIWORM, *Weg frei für Second-Hand-Software?*, in *WRP*, 2012, p. 1051 ss.; e SENFTLEBEN, *Die Fortschreibung des urheberrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes im digitalen Umfeld*, in *NJW*, 2012, p. 2924 ss.

⁽⁸⁾ DI CATALDO, *Esiste uno stile giuridico neo-liberale? Uno studio per Francesco Denozza*, in *Rivista ODC*, 2020, 9 ss.

ragione per essere accolta e che sembra spesso permeare le decisioni della Corte di giustizia dell'UE in materia di diritto d'autore. Tuttavia, l'eventuale incoerenza di norme e decisioni giurisprudenziali non esclude che queste ultime costituiscano per sé un sistema, inteso come complesso di elementi (giuridici) «reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro» che «reagisce o evolve come un tutto»⁽⁹⁾. Il sistema, dunque, è in qualche modo una realtà oggettiva che esiste prima e al di fuori del soggetto (l'interprete) che la osserva e del processo (esegetico) che questi pone in essere. Al primo spetta solo, se così possiamo dire, il compito, certamente sempre meno agevole, di descrivere un orizzonte di senso che aiuti i destinatari delle norme a districarsi nella selva della (quanto meno apparente) incoerenza. E non è allora certamente inutile, prima di addentrarsi nell'analisi della decisione *Tom Kabinet*, tratteggiare a grandi linee le coordinate cartesiane — economiche, prima ancora che giuridiche — in cui si muove il pensiero della Corte di giustizia.

2. *Il tema del «giusto livello di protezione» tra logiche incentivanti e preoccupazioni concorrenziali.* — Appaiono ormai sempre più deboli e *démodé* le allusioni a un presunto carattere quasi assoluto della protezione derivante dalla titolarità di un diritto di proprietà intellettuale. E ciò vale non solo nel contesto (tradizionalmente più permeabile alle considerazioni funzionalistiche) della proprietà industriale, ma anche in quello (tutt'oggi decisamente meno innervato di anticorpi pro-competitivi) del diritto d'autore⁽¹⁰⁾.

La dottrina ampiamente maggioritaria ha trovato poco convincente la lettura dell'art. 17, co. 2, della Carta di Nizza⁽¹¹⁾, che riconnetteva alla laconicità della formula «[l]a proprietà intellettuale è protetta» la presunta volontà del legislatore eurounitario di sottrarre questo speciale tipo di proprietà ai «limiti imposti dall'interesse generale» menzionati dal co. 1, che invece caratterizzano l'istituto dominicale classicamente inteso⁽¹²⁾. E d'altra parte, il diritto secondario dell'Unione e, ancor prima, la disciplina pattizia internazionale sono punteggiati da riferimenti alle esigenze di bilanciamento dei (soggettivamente) diversi interessi sollecitati dall'applicazione della normativa in materia di diritto d'autore⁽¹³⁾. La stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro, nel pronunciarsi sulla consistenza dell'oggetto specifico della protezione autoriale ha evidenziato — nella citata decisione *Football Association Premier League* — come questa non garantisca ai titolari dei diritti «la possibilità di chiedere il più alto compenso possibile» per lo sfruttamento economico dell'opera, e pertanto non protegga l'interesse del titolare al controllo assoluto nella circolazione degli esemplari di questa (e, per

(9) Così TRECCANI, lemma “*Sistema*”, in Vocabolario online della lingua italiana, reperibile all'URL: <https://www.treccani.it/vocabolario/sistema/>.

(10) Secondo la chiave di lettura adottata da GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2001, 15.

(11) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

(12) In questo senso v. MASTROIANNI, *Proprietà intellettuale e costituzioni europee*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2005, 19 s.; nonché v. SCACCIA, *Il bilanciamento degli interessi come tecnica di controllo costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1998, 200; ma vedi *contra* MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche*, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 2008, 158, nt. 7: nonché ABRIANI, *La proprietà come diritto dell'individuo: tra diritto internazionale, diritto comunitario e disciplina interna*, in *Giur. it.*, 2010, 2231, il quale critica la posizione sopra indicata ritenendola «al contempo formalistica ed estremizzante». La posizione in discorso risulta peraltro oggi espressamente contraddetta dalla giurisprudenza comunitaria: cfr. Corte giust. UE, 24 novembre 2011, causa C-70/10, *Scarlet Extended*, par. 45, in *Dir. inf. inf.*, 2012, 297 ss., con nota di SAMMARCO, *Alla ricerca del giusto equilibrio da parte della Corte di giustizia UE nel confronto tra diritti fondamentali nei casi di impiego di sistemi tecnici di filtraggio*; nonché Corte giust. UE, 16 febbraio 2012, causa C-360/10, *SABAM*, par. 41, in *Giur. mer.*, 2013, 125 ss., con nota di SPAGNOLO, *Bilanciamento tra diritto d'autore, libertà d'impresa e libertà fondamentali nella giurisprudenza recente della Corte di giustizia*.

(13) Cfr. SPEDICATO, *Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d'autore*, Milano, Giuffrè, 2013, 116 ss.

tale via, alla massimizzazione dei profitti derivanti dalla sua commercializzazione), bensì solo un più limitato interesse alla percezione di un «compenso adeguato», intendendosi come tale quello che esibisca «un rapporto ragionevole con il valore economico della prestazione fornita» e, in particolare, «un rapporto ragionevole con il numero reale o potenziale di soggetti» che fruiscono o intendano fruire del materiale protetto ⁽¹⁴⁾.

Vi sono, in ultima analisi, elementi sovrabbondanti per non dubitare del fatto che il potere para-monopolistico del titolare di un diritto di proprietà intellettuale non è assoluto, ma giuridicamente limitato, e ciò anche, come si vedrà meglio in seguito, sotto il profilo della possibilità di controllare la successiva circolazione del materiale protetto legittimamente immesso sul mercato.

Ora, il potere di controllo garantito al titolare, secondo l'impostazione giuseconomica più diffusa, ha un riflesso più o meno immediato in termini di incentivo (estrinseco) alla creazione di prodotti *lato sensu* innovativi: a un maggiore potere di controllo corrisponde in linea generale un maggiore incentivo alla creazione ⁽¹⁵⁾. La stessa teoria giuseconomica consente tuttavia di arricchire di sfumature, tutt'altro che trascurabili, questo primo quadro di riferimento. Si precisa, infatti, che il citato rapporto di corrispondenza conosce dei limiti, forse non agevolmente quantificabili, ma effettivi: oltre un certo punto, un'ulteriore espansione del potere di controllo garantito al *rightholder* determina un incremento marginale dell'incentivo insignificante, se non verosimilmente nullo ⁽¹⁶⁾. Al contrario, espandere il potere di controllo del titolare determina un costante aumento del costo sociale della protezione, sia in capo ai singoli fruitori interessati, sia in capo ai concorrenti, sia in capo alla società complessivamente intesa.

Concentriamo per il momento l'attenzione sui secondi. Senza arrivare agli eccessi suggeriti dai sostenitori degli approcci più radicalmente cripto-comunitaristi ⁽¹⁷⁾, è evidente come i prodotti intellettuali immessi sul mercato costituiscano, o quanto meno possano costituire, dei fattori della produzione per soggetti diversi dal titolare dei diritti: possiamo qui identificarli, in modo sintetico e approssimativo, con i cosiddetti *subsequent innovators*. E allora, in questo senso, il potere di controllo garantito al *rightholder* finisce con il costituire un ostacolo — beninteso del tutto legittimo, quanto meno in certa misura — alla libertà di iniziativa economica dei terzi. Da un lato, dunque, la proprietà intellettuale (tutelata, come detto, dall'art. 17, co. 2, CDFUE), dall'altro l'altrui libertà d'impresa (riconosciuta dall'art. 16 CDFUE): quest'ultima, quasi a voler suggestionare l'interprete, che precede immediatamente la prima nell'impianto sistematico della Carta dei diritti ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁴⁾ Corte giust. UE, 4 ottobre 2011, *cit.*, par. 108-109. Per un'analogia prospettiva in dottrina cfr. GHIDINI, *Exclusion and access in copyright law: the unbalanced features of the European directive "on information society" (Infosoc)?*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, 11, il quale sottolinea che la funzione essenziale della proprietà intellettuale «*basically consists just in granting legal protection against the risk of losses from free riding activities: precisely those free riding activities capable [...] of frustrating the owners' interest to recoup investment and obtain a fair compensation from the exploitation of their work*».

⁽¹⁵⁾ Assunto, peraltro, messo sempre più in discussione non solo dalle correnti teoriche che evidenziano il ruolo subalterno giocato, nella gran parte dei settori innovativi, dagli incentivi estrinseci rispetto a quelli intrinseci (o, comunque, non monetari), ma anche da alcune analisi empiriche: cfr. per es. KU, SUN, FAN, *Does Copyright Law Promote Creativity? An Empirical Analysis of Copyright's Bounty*, in *Vanderbilt L. Rev.*, 2009, 1667 ss. In una prospettiva non dissimile ZIMMERMAN, *Copyrights as Incentives: Did We Just Imagine That?*, in *Theoretical Inq. L.*, 2011, 29 ss.

⁽¹⁶⁾ Come quello generato da un'ulteriore estensione del (già prolungato) termine di durata della protezione: in questo senso v. per es. TOR, *Incentives to Create Under a "Lifetime-Plus-Years" Copyright Duration: Lessons from a Behavioral Economic Analysis for Eldred v. Ashcroft*, in *Loy. L. A. L. Rev.*, 2002-2003, 437 ss.

⁽¹⁷⁾ Penso a provocatori (ma ampiamente argomentati) contributi come quello di BOLDRIN, LEVINE, *Against Intellectual Monopoly*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

⁽¹⁸⁾ E, specularmente, anche osservando l'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani si registra come la protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui un individuo sia autore trovi collocazione al secondo paragrafo, laddove al primo viene sancito il diritto di ogni individuo di prendere parte liberamente alla vita

Occorre qui, peraltro, un *caveat*: autorevole dottrina ha argomentato, in modo più che persuasivo, che non esiste contraddizione, bensì continuità sistematica, fra la disciplina della proprietà intellettuale e quella della concorrenza⁽¹⁹⁾. Questa conclusione non sembra in alcun modo dover essere messa in discussione. La proprietà intellettuale non costituisce certamente un «male necessario» — come pure talvolta superficialmente affermato — ma è, anzi, uno degli strumenti normativi principali in grado di stimolare un sistema economico concorrenziale basata sull'innovazione. Come lo stesso Autore, afferma, tuttavia, «[i]l problema è [...] quello di determinare il giusto livello di protezione», inteso come livello di protezione ottimale⁽²⁰⁾, poiché è certo che, da questo punto di vista, la proprietà intellettuale mostra delle chiare ambivalenze: se non è dubbio che essa possa costituire uno strumento giuridico che incentiva la concorrenza *innovation-based*, non è nemmeno dubbio che possa avere effetti (o essere utilizzata dal titolare con intenti) anticompetitivi⁽²¹⁾, circostanza che in ordinamenti diversi dal nostro ha sollecitato la giurisprudenza e la dottrina a elaborare dottrine correttive come quella del *misuse*⁽²²⁾.

L'individuazione del «giusto livello di protezione» (o del «*correct balance between access and incentive*», per richiamare un caposaldo della letteratura giuseconomica di riferimento)⁽²³⁾ è un classico e non banale esercizio di equilibrismo giuspolitico. Ed è ormai noto come, nel momento in cui un punto di equilibrio sembrava faticosamente raggiunto⁽²⁴⁾, sia intervenuta la onnipervasiva diffusione delle tecnologie digitali a modificare profondamente le carte economiche, e conseguentemente giuridiche, in tavola. Non è affatto casuale, in questo senso, che nel tentativo di trasporre l'equilibrio normativo conseguito nella realtà analogica al contesto digitale, la Corte di giustizia nella decisione in commento muova proprio dalla

culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

⁽¹⁹⁾ LIBERTINI, *Impresa, proprietà intellettuale e costituzione*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2005, 62.

⁽²⁰⁾ Nello stesso senso anche la dottrina straniera ampiamente maggioritaria: v. per tutti LEMLEY, *Beyond Preemption: The Law and Policy of Intellectual Property Licensing*, in *Cal. L. Rev.*, 1999, 125.

⁽²¹⁾ È il caso, per limitarsi alla sola disciplina autoriale, dei tentativi di impiegare per finalità anticoncorrenziali alcune norme dalla portata ambigua come quelle a tutela cc.dd. delle misure tecnologiche di protezione. Alcuni casi verificatisi in ambito statunitense (ma esempi analoghi si potrebbero fare per molti altri paesi) sono paradigmatici: tra essi spiccano quelli in cui le norme a tutela delle misure tecnologiche di protezione previste dal *Digital Millennium Copyright Act* (Ch. 12, § 1201) sono state invocate per impedire la commercializzazione, rispettivamente: di un *device* che consentiva di utilizzare supporti per videogiochi venduti al di fuori degli Stati Uniti con *console* commercializzate in quel paese dal produttore degli stessi videogiochi (*Sony Computer Entertainment, Inc. v. GameMaster*, 87 F. Supp. 2d 976 (N.D. Cal. 1999)); di telecomandi per porte automatiche di garage prodotti da un concorrente (*The Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies, Inc.*, 381 F.3d 1178 (Fed. Cir. 2004)); di cartucce di ricambio compatibili con le stampanti laser prodotte dall'attore (*Lexmark International v. Static Control Components*, 253 F. Supp. 2d 943 (E.D. Ky. 2003)). Sul tema si rinvia alle considerazioni critiche di BURK, *Anti-Circumvention Misuse*, in *UCLA L. Rev.*, 2003, 1095 ss.

⁽²²⁾ Per un'introduzione alla dottrina del *copyright misuse*, sorta di «abuso del diritto» mutuato dall'ambito brevettale, si rimanda a FRISCHMANN, MOYLAN, *The Evolving Common Law Doctrine of Copyright Misuse: A Unified Theory and its Application to Software*, in *Berkeley Tech. L.J.*, 2000, 865 ss. nonché, nella nostra dottrina, a PALMIERI, *Autonomia contrattuale e disciplina della proprietà intellettuale*, Milano, Giuffrè, 2009, 122 ss. Una panoramica delle principali ipotesi di abuso del diritto (e di conseguente applicazione della dottrina del *misuse*) è effettuata da CROSS, YU, *Competition Law and Copyright Misuse*, in *Drake L. Rev.*, 2008, 427 ss; sul tema cfr. altresì BELL, *Codifying Copyright's Misuse Defense*, in *Utah L. Rev.*, 2007, 587 ss., il quale propone di introdurre la dottrina del *misuse* all'interno del *Copyright Act*; nonché, per una lettura in prospettiva economica dell'istituto, COTTER, *Misuse*, in *Houston L. Rev.*, 2007, 901 ss.

⁽²³⁾ LANDES, POSNER, *An Economic Analysis of Copyright Law*, in *J. Legal Stud.*, 1989, 325.

⁽²⁴⁾ Significativa mi sembra, in questo contesto, la circostanza che, collocando convenzionalmente nel 1995 la diffusione commerciale di Internet, la nostra legge n. 633/1941 abbia subito appena 13 interventi di novellazione nel periodo di oltre mezzo secolo che va dal 1941 al 1995 e ben 37 nel quarto di secolo successivo.

considerazione delle conseguenze economiche sottostanti a questa o quella interpretazione della regola in materia di esaurimento del diritto di distribuzione, giustificando così sul piano sostanziale — prima ancora che ricorrendo all'argomento formale della *lex specialis* — la diversa conclusione raggiunta nella sentenza *UsedSoft*. Se nel caso del *software*, oggetto di quest'ultima decisione, la Corte di giustizia costruiva la regola della *digital exhaustion* sulla base del presupposto che «dal punto di vista economico, la vendita di un programma per elaboratore su [supporto tangibile] e la vendita di un programma per elaboratore mediante download via Internet sono analoghe»⁽²⁵⁾, nel caso dei libri digitali, oggetto della sentenza *Tom Kabinet*, è proprio questa possibilità di analogia a venir meno. Per la Corte, infatti, «non si può [...] ritenere che la fornitura di un libro su un supporto tangibile e la fornitura di un libro elettronico siano equivalenti da un punto di vista economico e funzionale»⁽²⁶⁾, con la conseguenza — inevitabile a questo punto — che la possibilità di applicare estensivamente o addirittura analogicamente la regola dell'esaurimento sembra doversi necessariamente escludere. È opportuno allora cercare di comprenderne le ragioni di fondo.

3. *Le considerazioni economiche alla base della regola dell'esaurimento.* — Nella materia giuscommercialistica l'assetto normativo riflette spesso un equilibrio di tipo economico. E mai come in questo contesto appare giustificata l'affermazione secondo la quale il diritto è, per così dire, l'abito buono dell'economia. Non solo *abito*, dunque, e quindi aspetto esteriore, sovrastruttura. Ma abito *buono*, perché avvolge il freddo efficientismo del calcolo economico rivestendolo dei valori fondamentali che l'ordinamento giuridico intende promuovere.

Dottrina e giurisprudenza hanno variamente identificato gli interessi protetti dalla regola dell'esaurimento⁽²⁷⁾. Si è ricordato, così, come la *ratio* giustificativa del principio fosse originariamente da riconnettere all'esigenze di tutelare la libertà e la certezza dei traffici⁽²⁸⁾. Si è osservato, sotto un diverso aspetto, come il principio di esaurimento sia necessario per tutelare l'interesse a «godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo», secondo la formula dell'art. 852 c.c., del proprietario del bene (materiale) in cui il bene (immateriale) oggetto di proprietà intellettuale è incorporato⁽²⁹⁾. Si è poi evidenziato come, nella specifica prospettiva eurounitaria — che emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia fin dal caso

⁽²⁵⁾ Par. 55 della sentenza.

⁽²⁶⁾ Par. 55 della sentenza. Si tratta tuttavia di una prospettiva che mi pare opposta a quella assunta dall'AG Kokott nelle conclusioni rese il 3 febbraio 2011 nei citati procedimenti riuniti C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League*, ove si osservava (par. 185 s.) che mentre «talune prestazioni di servizi si differenziano dalle merci per il fatto che non possono essere ulteriormente utilizzate come tali», con la conseguenza che il loro «valore economico viene realizzato tramite il compenso per la prestazione, ma il servizio, di per sé, non può essere ulteriormente ceduto» e dunque «[i]n tal senso, non è possibile un "esaurimento" del diritto sulla prestazione di servizi», vi sono «[a]ltre prestazioni di servizi [che] non si differenziano invece in maniera netta dalle merci. I programmi per computer, le opere musicali, i libri elettronici, i film ecc., che si scaricano da internet, possono essere trasferiti in forma elettronica senza problemi» con la conseguenza che «[n]ei detti settori una separazione così severa di entrambe le libertà fondamentali» (ossia le libertà di circolazione, rispettivamente, delle merci e dei servizi) «risulterebbe arbitraria».

⁽²⁷⁾ Per una prima e generale ricognizione cfr. RUBI PUIG, *Copyright Exhaustion Rationales and Used Software. A Law and Economics Approach to Oracle v. UsedSoft*, in *JIPITEC*, 2013, 159 ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, Giuffrè, 1996, 72 ss.

⁽²⁹⁾ Prospettiva richiamata anche al par. 1 delle *Conclusioni* presentate il 10 settembre 2019 dall'Avvocato generale Szpunar nella causa di cui alla sentenza in commento. In dottrina v. BERTANI, *Diritti d'autore e connessi*, in UBERTAZZI (a cura di) *La proprietà intellettuale*, in *Tratt. dir. priv. Un. Eur.*, diretto da AJANI, BENACCHIO, Torino, Giappichelli, 2011, 348, come anche, tra la dottrina straniera, COHEN JEHOAM, *International exhaustion versus importation right: a murky area of intellectual property law*, in *GRuR Int.*, 1996, 280.

Deutsche Grammophon ⁽³⁰⁾ e che è stata poi trasfusa nella legislazione secondaria — il principio di esaurimento sia inteso principalmente come uno strumento di politica economica funzionale a evitare la frammentazione del mercato unico in singoli e separati mercati nazionali ⁽³¹⁾. Tutto certamente corretto. Ciò che meno spesso emerge nel discorso dei nostri giuristi è la *ratio* economica su cui si fonda il principio di esaurimento ⁽³²⁾, che per molti versi può non essere immediatamente intuitiva.

Ora, la titolarità di un diritto esclusivo, come noto, si traduce nel potere di fissare prezzi sostanzialmente monopolistici per l'accesso a una risorsa. I prezzi costituiscono un indicatore, sia pure grossolano e sintetico, del valore complessivamente inteso del bene immesso in commercio. Così, il prezzo della copia di un'opera dell'ingegno riflette, tra le altre cose, il valore d'uso per il suo fruitore e il valore di scambio connesso con la possibilità giuridica di rivendere tale copia successivamente all'acquisto. In altre parole, il prezzo della copia incorpora e riflette anche i diritti che il primo acquirente può esercitare in relazione a tale copia.

Il valore d'uso per il fruitore cambia in funzione di una serie di variabili, e in particolare in funzione del *tipo* di opera e delle sue caratteristiche estrinseche, prima ancora che della sua *qualità* intrinseca. Opere che si prestino a essere fruite ripetutamente nel tempo — come i programmi per elaboratore e le banche di dati, ma anche, fuori dal perimetro delle cosiddette opere utili, le opere musicali — mantengono il proprio valore relativamente costante per il loro fruitore. Al contrario, opere che siano normalmente destinate a una fruizione singola o episodica — come per esempio le opere letterarie di narrativa o di saggistica — perdono gran parte del proprio valore per il fruitore immediatamente dopo la (prima) fruizione. Anche nel caso delle opere destinate a una fruizione ripetuta, peraltro, dinamiche di obsolescenza (in termini tecnici, di aggiornamento del prodotto, o anche solo di moda) possono determinare, e normalmente determinano, una riduzione del valore dell'opera con il trascorrere del tempo. In termini generali, allora, si può dire che il valore di un'opera per il suo fruitore decresce progressivamente — in modo più o meno vistoso, più o meno repentino — con il trascorrere del tempo.

Quando l'evidenziata perdita di valore d'uso si concretizza, il primo acquirente può avere interesse a rivendere la copia dell'opera in proprio possesso. Entra qui in gioco il differente (ma ovviamente connesso) aspetto del valore di scambio di quest'ultima. La possibilità giuridica di rivendere la propria copia consente al primo acquirente di recuperare quanto meno una frazione del prezzo originario di acquisto e di estrarre così ancora valore dalla copia stessa. In tal modo, tuttavia, il primo acquirente (aspirante rivenditore) si pone sul mercato in un rapporto di oggettiva concorrenza rispetto al titolare dei diritti sull'opera: non c'è dubbio, infatti, che da un punto di vista puramente definitorio la rivendita di una copia dell'opera da parte del primo acquirente sia qualificabile, quanto meno se si tratta di una copia incorporata su un supporto tangibile, come atto di esercizio del diritto esclusivo di distribuzione ai sensi della disciplina autoriale internazionale, eurounitaria e interna. Il fattore determinante, sul piano giuspolitico, al fine di valutare la tollerabilità della condotta concorrenziale del primo acquirente risiede nella magnitudine dell'interferenza con i diritti esclusivi del titolare. Tale magnitudine è, con tutta evidenza, una conseguenza diretta del valore di scambio della copia in possesso dal primo acquirente. L'interferenza appare infatti minima quando quest'ultimo reimmetta in commercio copie di un'opera che siano significativamente condizionata da

⁽³⁰⁾ Corte giust. C.E.E., 8 giugno 1971, nel procedimento C-78/70, *Deutsche Grammophon*, in *Dir. scambi int.*, 1971 p. 463 ss., con nota di MARCHINI-CAMIA, *Esercizio dei diritti della proprietà industriale e tutela della libertà di concorrenza nella CEE*; e commentato anche da COHEN JEHORAM, *Le regole di concorrenza nella CEE prima e dopo il caso Deutsche Grammophon*, in *Riv. dir. ind.*, 1973, I, p. 345 ss.

⁽³¹⁾ Come evidenziato in SPEDICATO, *L'esaurimento UE dei diritti*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2016, 447.

⁽³²⁾ Sulla quale v. KERBER, *Exhaustion of Digital Goods: An Economic Perspective*, in *ZGE*, 2016. 149 ss.; KATZ, *The Economic Rationale of Exhaustion: Distribution and Post-Sale Restraints*, in CALBOLI, LEE (a cura di), (nt. 3), 25 ss.

dinamiche di obsolescenza (tecnica o di altra natura). Il valore di scambio di una copia (usata) del pacchetto Microsoft Office XP o di una banca dati di giurisprudenza in materia di diritto industriale aggiornata al 1998 è, infatti, nella maggior parte dei casi trascurabile. La perdita di valore d'uso che, per questo tipo di opere, si determina in conseguenza del trascorrere del tempo, non interessa infatti solo il primo acquirente, ma anche tutti i potenziali acquirenti successivi. La magnitudine dell'interferenza con i diritti esclusivi del titolare appare allora limitata, e la controprova è costituita dal fatto che anche se si escludesse la possibilità per il primo acquirente di rivendere la copia dell'opera in proprio possesso, non aumenterebbero in alcun modo significativo le *chances* del titolare dei diritti di ottenere un profitto dalla commercializzazione dell'opera⁽³³⁾. La legittimità della rivendita, in questo senso, non pone a rischio la funzione tipica della proprietà intellettuale per come essa è stata individuata dalla Corte di giustizia nella sentenza *Football Association Premier League*, ossia garantire all'autore la percezione di un compenso adeguato a fronte dell'utilizzazione dei beni protetti.

Lo scenario cambia notevolmente quando si prendano in considerazione opere di diverso tipo, come per esempio le opere di narrativa, non soggette (o comunque senz'altro meno soggette) al fenomeno dell'obsolescenza. L'acquirente della copia di un romanzo vedrà il valore d'uso della stessa diminuire drasticamente, in alcuni casi fino quasi ad azzerarsi, dopo la prima lettura⁽³⁴⁾. Ma questa perdita di valore d'uso non si tradurrà, come nell'ipotesi precedente, in una netta perdita del valore di scambio della copia. Coloro che non abbiano ancora fruito dell'opera potranno infatti essere ben disponibili ad acquistarla, pagando un prezzo anche considerevole (benché comunque verosimilmente inferiore al prezzo di una copia non usata). In questo senso il valore di scambio della copia costituisce il riflesso del valore d'uso che la stessa ha per i suoi potenziali acquirenti successivi, e in questo contesto il valore d'uso della copia usata per il potenziale secondo acquirente è sostanzialmente analogo al valore d'uso di una copia non usata commercializzata direttamente dal titolare dei diritti o con il consenso di quest'ultimo⁽³⁵⁾. La magnitudine del conflitto concorrenziale che si genera in questo caso tra il primo acquirente aspirante rivenditore e il titolare dei diritti sull'opera è tutt'altro che irrilevante.

Si potrebbe a questo punto osservare che l'applicazione della regola dell'esaurimento, per come positivizzata dal legislatore, non appare condizionata dalle caratteristiche dell'opera dell'ingegno sopra indicate: si applica, cioè, indiscriminatamente a tutte le opere, indipendentemente dalla loro maggiore o minore suscettibilità al fenomeno dell'obsolescenza e indipendentemente dal valore d'uso e/o di scambio (grande o piccolo che sia) delle sue copie. E con ciò si potrebbe essere tentati di concludere che il legislatore non attribuisce in realtà alcun rilievo alla magnitudine dell'impatto concorrenziale sul titolare dei diritti dell'attività di rivendita delle copie da parte del primo acquirente.

Tale conclusione è vera solo in parte. O meglio, essa non coglie appieno la realtà economica e giuridica nelle sue diverse sfaccettature. In primo luogo, infatti, ogni esemplare fisico dell'opera è destinato a deteriorarsi, in modo più o meno rapido, con l'uso ripetuto nel tempo. La deteriorabilità del supporto tangibile costituisce un particolare aspetto del fenomeno dell'obsolescenza sopra indicato (si può definire questa sua specifica manifestazione come *obsolescenza fisica*). È possibile allora concludere che il fenomeno dell'obsolescenza, in una qualche accezione, interessa tutte le copie di un'opera incorporate in un supporto tangibile, e che pertanto la progressiva perdita di valore d'uso e/o di scambio è una caratteristica ineliminabile di qualunque copia tangibile di un'opera dell'ingegno, che da sola parrebbe in grado di giustificare la compatibilità della regola dell'esaurimento con una piena tutela degli interessi economici del titolare dei diritti secondo il principio enucleato nella decisione *Football Association Premier League*.

⁽³³⁾ Cfr. *Conclusioni* dell'Avvocato generale Szpunar, *cit.*, par. 62.

⁽³⁴⁾ Cfr. *Conclusioni*, *cit.*, par. 61.

⁽³⁵⁾ Cfr. *Conclusioni*, *cit.*, par. 62.

Ma c'è dell'altro. Proprio osservando la disciplina autoriale in una prospettiva di sistema, ci si rende conto di come gli effetti della regola dell'esaurimento vengano in qualche modo neutralizzati o ridimensionati quando il valore economico dell'esemplare dell'opera oggetto di rivendita da parte del primo acquirente — o, comunque, di un soggetto diverso dal titolare dei diritti — sia particolarmente elevato e, pertanto, analogamente elevato appaia il rischio di interferenza con gli interessi economici del *rightholder*.

Un primo esempio, in questo senso, viene dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia. Quest'ultima, nella decisione *AllPosters* ⁽³⁶⁾, ha stabilito che la regola dell'esaurimento non trova applicazione quando una copia dell'opera, pur commercializzata con il consenso del titolare dei diritti, abbia subito un procedimento tecnico che ha comportato una modifica qualitativa del supporto (nel caso di specie: da poster cartaceo a tela da pittura) e sia stata quindi reimmessa sul mercato in tale nuova forma. La Corte afferma in questo caso, in modo esplicito, come ad essere decisiva sia proprio la circostanza che il valore economico della copia su tela oltrepassa in modo significativo quello della copia in formato poster ⁽³⁷⁾.

Un secondo esempio è costituito dall'introduzione del cosiddetto diritto di seguito (più precisamente, del diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale), avvenuta in conseguenza della direttiva 2001/84/CE ⁽³⁸⁾, che in un altro contesto si è considerato «quasi un'eccezione al principio di esaurimento» ⁽³⁹⁾ e che altra dottrina ha valutato, in una prospettiva diversa ma certamente connessa, come «espressione del persistere di pretese dell'autore rispetto a esemplari della propria opera alienati» ⁽⁴⁰⁾. In questo caso, infatti, quando il titolare dei diritti (*recte*, l'autore) ottenga il pagamento del prezzo richiesto per l'esemplare dell'opera venduta, ma tale prezzo si riveli in un secondo momento sproporzionato per difetto rispetto al valore successivamente acquisito da tale esemplare, il legislatore, non potendo far rivivere un diritto esclusivo di distribuzione ormai esaurito, riconosce all'autore un diritto (di credito) a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite professionali successive alla prima cessione da parte dell'autore stesso. E non è affatto casuale che il riconoscimento del diritto di seguito sia limitato a quella particolare categoria di opere dell'ingegno (le opere dell'arte figurativa in esemplare unico o in tiratura limitata) il cui valore di scambio tende ad aumentare, invece che a diminuire, nel corso del tempo.

Sebbene in modo apparentemente frammentario, questi primi esempi consentono di osservare come considerazioni relative all'impatto economico sugli interessi economici del titolare dei diritti delle operazioni di rivendita delle copie dell'opera alienate non siano estranee al ragionamento del legislatore, che cerca generalmente un bilanciamento tra i due diritti fondamentali sopra richiamati: la tutela della proprietà intellettuale da un lato, e la protezione della libertà di iniziativa economica dall'altro.

4. (segue) “*Cinquanta sfumature di grigio*”. *Circolazione dei beni immateriali e mercati “fuori controllo*”. — È possibile proseguire oltre nel ragionamento. L'immagine della bilancia dianzi evocata appare infatti, in questo contesto, del tutto centrale. Basti qui riflettere sulla

⁽³⁶⁾ Corte giust. U.E., 22 gennaio 2015, nel procedimento C-419/13, *AllPosters*, in questa *Ann. it. dir. aut.*, 2015, 446 ss., con nota di C[HRISAM]; nonché in *Riv. dir. ind.*, 2015, p. 307 ss., con nota di PAPPALARDO, *Esaurimento di diritto di distribuzione: il “confezionamento” all'opera*. Per una lettura del caso *AllPosters* in termini di sostanziale contrapposizione rispetto al precedente *Usedsoft* v. inoltre SAVIĆ, *The CJEU Allposters case: beginning of the end of digital exhaustion?*, in *EIPR*, 2015, 378 ss.

⁽³⁷⁾ Cfr. Corte giust. U.E., 22 gennaio 2015, *cit.*, par. 48.

⁽³⁸⁾ Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, in *Gazz. uff. C.E.*, n. L 272, 13 ottobre 2001, 32 ss.

⁽³⁹⁾ SPEDICATO, *Principi di diritto d'autore*, Bologna, Il Mulino, 2020, 121.

⁽⁴⁰⁾ ROMANO, *L'opera e l'esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*, Padova, CEDAM, 2001, 69.

diversa qualificazione “cromatica” dei mercati in cui si scambiano beni incorporanti un qualche tipo di proprietà intellettuale.

Sono in primo luogo definiti “bianchi” i mercati in cui vengono scambiati beni immessi in commercio direttamente dal titolare dei diritti o da terzi da questi autorizzati. Nel contesto dei mercati “bianchi” il titolare è sostanzialmente in grado di estrarre il pieno valore degli esemplari posti in commercio, assumendo in prima persona le decisioni relative alla quantità, qualità, modalità, condizioni e prezzo di vendita di tali esemplari, ovvero vincolando contrattualmente in tal senso i distributori. All’estremo opposto si collocano i mercati “neri”, in cui vengono scambiati beni di provenienza illecita, fuori da ogni possibile controllo del titolare dei diritti: quest’ultimo è privato a monte di ogni possibilità di estrarre valore dalla vendita di beni oggetto di un suo diritto di esclusività, valore che viene invece percepito unicamente dal rivenditore abusivo ⁽⁴¹⁾. In una posizione intermedia, cromaticamente e giuridicamente, si collocano infine i mercati “grigi” (o “secondari”). I beni scambiati in questi mercati provengono normalmente dai mercati “bianchi”, ma sono in questo contesto fatti oggetto di commercio al di fuori della sfera di controllo del *rightholder*. Non si tratta, lo si noti, solo di mercati in cui si commerciano beni usati (ossia già parzialmente interessati dal fenomeno dell’obsolescenza di cui si è dato conto in precedenza). Sono mercati “grigi” anche quelli in cui si scambiano beni al di fuori dei canali distributivi previsti e autorizzati dal titolare dei diritti (e in cui, di conseguenza, l’impatto concorrenziale dell’attività di rivendita non soggetta al controllo di quest’ultimo è ancora maggiore).

Ora, l’originaria provenienza dei beni scambiati sui mercati “grigi” dai mercati “bianchi” garantisce al titolare dei diritti la percezione di un certo compenso a fronte della fruizione da parte dei terzi: perché possano essere messi in circolazione nei mercati “grigi”, infatti, i beni devono prima essere acquistati sui mercati “bianchi”, circostanza che garantisce al titolare dei diritti di ricevere un’adeguata protezione dei suoi interessi economici. In tal modo, la normale legittimità della successiva rivendita del bene nei mercati “grigi” consente al legislatore di soddisfare gli interessi economici dell’acquirente senza interferire in misura eccessiva con quelli del *rightholder*. Ma occorre qui, ancora una volta, un *caveat*: la legittimità della rivendita è, appunto, solo normale, e sostanzialmente (sebbene non formalmente o esplicitamente) subordinata alla circostanza che l’impatto della rivendita sugli interessi economici del titolare dei diritti non si dimostri sproporzionata.

Particolarmente suggestiva, in un contesto normativo affine a quello autoriale, è l’analisi del principio che governa l’efficacia nei confronti dei terzi degli accordi di distribuzione selettiva, in cui viene in rilievo il tema delle possibili limitazioni al principio di esaurimento del marchio ⁽⁴²⁾. La giurisprudenza interna, come d’altra parte quella eurounitaria, ha ormai chiarito come accordi di questo tipo non possano impedire la rivendita del bene da parte di acquirenti (legittimi ma) non autorizzati dal titolare, salvo che ciò sia necessario al fine di salvaguardare l’aura di lusso o di prestigio di determinati prodotti ⁽⁴³⁾. In quest’ultimo caso,

⁽⁴¹⁾ Sebbene talvolta l’esistenza di mercati “neri” sia stata tollerata dai titolari dei diritti, se non addirittura strumentalmente utilizzata per finalità di penetrazione del mercato. È questo, per esempio, il caso della moda: cfr. RAUSTIALA, SPRINGMAN, *The Knockoff Economy*, New York, Oxford University Press, 2012, 19 ss.

⁽⁴²⁾ Su cui v. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Bologna-Roma, Zanichelli-II foro italiano, 2012, 426; nonché LOCONSOLE, *Esaurimento dei diritti di marchio e reti di distribuzione c.d. selettiva*, in *Dir. ind.*, 2019, 485 ss.; e GIANI, *Distribuzione selettiva tra regolamento di esenzione ed esaurimento del diritto*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 482 ss.

⁽⁴³⁾ Per la giurisprudenza eurounitaria cfr. per es. Corte giust. U.E., 6 dicembre 2017, nel procedimento C-230/16, *Coty Germany*, commentata da CASORIA, PARDOLESI, *La Corte di Giustizia e il (re)wind della distribuzione selettiva nella rete. Il caso Coty Germany*, in *Merc. conc. reg.*, 2018, 75 ss., nonché da ANDREOLETTI, LA ROCCA, *Considerazioni generali in tema di distribuzione selettiva*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, II, 314 ss., e da SCHMIDT-KESSEN, *Selective Distribution Systems in EU Competition and EU Trademark Law: Resolving the Tension*, in *J. Eur. Comp. L. & Pract.*, 2018, 304 ss.; nonché Corte giust. U.E., 23 aprile 2009, nel procedimento C-59/08, *Copad*, commentata da

infatti, l'effetto pregiudizievole che la rivendita non autorizzata rischia di produrre sugli interessi economici del titolare dei diritti sul marchio non è limitata alla parziale sottrazione del valore relativo allo specifico esemplare venduto (che viene incamerato dal rivenditore non autorizzato), bensì alla possibile compromissione, anche in prospettiva futura, del valore di tutti i beni della medesima specie. È proprio questa specifica considerazione economica che suggerisce la collocazione di tale fattispecie fuori dal perimetro della liceità. A conferma di ciò, in giurisprudenza è stato opportunamente sottolineato che una violazione del diritto esclusivo si verifica solo quando la commercializzazione da parte del rivenditore non autorizzato venga effettuata «con modalità tali da esporre il marchio ad un rischio serio e grave di danno, non rilevando invece di per sé che la stessa sia realizzata da un terzo estraneo alla rete di distribuzione selettiva, pur lecitamente predisposta dal titolare medesimo»⁽⁴⁴⁾. Si rende dunque evidente come il principio fondamentale per stabilire l'illiceità o meno della rivendita del bene da parte di un terzo posto fuori dalla sfera di controllo del titolare dei diritti sia costituito dalla valutazione, in concreto, degli effetti pregiudizievoli o meno di tale rivendita sul valore attuale e/o futuro dei beni oggetto di proprietà intellettuale.

Ma riportiamo l'attenzione nel dominio del diritto d'autore, considerando la norma interna di cui all'art. 17, co. 4, l.d.a., che rende irrilevante, ai fini specifici dell'applicazione della regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione, «la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica». Cosa può giustificare la scelta del legislatore di escludere l'esaurimento in caso di distribuzione gratuita delle opere per i fini appena ricordati se non la circostanza che, in queste ipotesi, il titolare dei diritti — sia pure in conseguenza di una propria libera determinazione — non ottiene alcun compenso a fronte della distribuzione delle copie della propria opera?⁽⁴⁵⁾

Fuori dallo specifico contesto del diritto di distribuzione, la medesima *ratio* economica appare sottendere la regola di creazione giurisprudenziale in forza della quale non si dà in ogni caso violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico quando la comunicazione non autorizzata da parte di un terzo sia diretta nei confronti di un pubblico “non nuovo”⁽⁴⁶⁾, ossia di un pubblico che non è diverso e/o ulteriore rispetto a quello cui era diretto l'atto di comunicazione originario dell'opera da parte del titolare dei diritti (o di un soggetto da questi autorizzato). Come già osservato nel caso della rivendita da parte del terzo rivenditore legittimo ma non autorizzato, infatti, l'atto del terzo comunicatore non autorizzato non interferisce in modo eccessivo con le possibilità del titolare dei diritti di percepire un compenso adeguato a fronte dell'utilizzazione economica dell'opera, circostanza che invece si verificherebbe ove la comunicazione intercettasse una nuova platea di fruitori. E non è casuale che la regola del “pubblico nuovo” sia stata considerata da alcuni, talora anche in senso critico, come una sorta

LANDI, *Titolare di marchio di prestigio e rivendita dei propri prodotti in saldo*, in *Dir. ind.*, 2009, 542 ss., e da FRÖHLICH, *Verdinglichung lizenzvertraglicher Vertriebsregelungen*, in *Markenrecht*, 2010, 241 ss. Per la nostra giurisprudenza cfr. invece Trib. Milano, 3 luglio 2019, in *Rass. dir. farm.*, 2019, 1078 ss.

⁽⁴⁴⁾ Trib. Milano, 17 marzo 2016, in *Foro it.*, 2016, I, 3670 ss., con nota di CASABURI.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. MUSSO, (nt. 12), 238. E d'altra parte il presupposto economico della regola dell'esaurimento è stato condivisibilmente individuato dalla giurisprudenza eurounitaria nella circostanza che il titolare abbia ricevuto la propria remunerazione con la vendita del prodotto protetto (c.d. criterio della commercializzazione): cfr. Corte giust. C.E.E., 18 marzo 1980, nel procedimento C-62/79, *Coditel I*, in *Foro it.*, 1981, IV, 66 ss., con nota di PARDOLESI; commentata altresì da FABIANI, *Diritto di autore e Trattato CEE*, in *Dir. aut.*, 1980, 342 ss.; tra la dottrina straniera v. HARRIS, *The Coditel case - Diffusion of Broadcasting Rights*, in *EIPR*, 1980, 163 ss. Le nostre corti di merito hanno invece fatto riferimento, in senso del tutto analogo, alla circostanza che il titolare «ricev[a] le utilità di sua spettanza derivanti dalla commercializzazione del bene»: così Trib. Milano, 15 aprile 2010, in *Sez. spec. P.L.*, 2010, 205.

⁽⁴⁶⁾ Sul concetto di “pubblico nuovo”, sulla sua genesi storica, e sulle criticità da esso prodotte sia consentito di rinviare a SPEDICATO, *Il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2017, 283 ss.

di esaurimento *de facto* del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico ⁽⁴⁷⁾ — secondo quella che con un’efficace espressione è stata definita “*first-download doctrine*”, facendo eco alla “*first-sale doctrine*” con cui l’ordinamento statunitense individua il principio di esaurimento ⁽⁴⁸⁾ — che pure sarebbe esplicitamente escluso dall’art. 4, par. 2, della direttiva 2001/29/CE, a riprova di una certa *vis* espansiva che caratterizza il principio economico generale qui in discussione.

Un’ulteriore conferma proviene dalla lettura di uno dei passaggi più sottovalutati della decisione *GS Media* ⁽⁴⁹⁾, in cui la Corte di giustizia, nell’affermare che il collocamento di collegamenti ipertestuali (*link* un’opera illegittimamente pubblicata su un sito internet è a sua volta un atto illegittimo, esclude in ogni caso la sussistenza di una violazione del diritto di comunicazione al pubblico quando le opere alle quali i *link* consentono di accedere siano state rese liberamente disponibili su un altro sito internet (ossia su un sito diverso da quello oggetto di *link*) dal titolare dei diritti o con il suo consenso: ciò a chiara riprova della prevalenza di considerazioni economiche di carattere sostanziale rispetto al dato meramente formale del collocamento non autorizzato di un *link* a un’opera illecitamente pubblicata.

Le indicazioni normative e giurisprudenziali sopra richiamate consentono, sembrerebbe, di concludere che l’approccio con cui l’ordinamento (e l’interprete, per quanto qui rileva) gestisce il problema della convivenza tra le contrapposte esigenze di tutela della proprietà intellettuale da un lato, e di protezione dell’altrui libertà di iniziativa economica dall’altro, non è di tipo dogmatico, ma pragmatico, attento alla realtà economica sottostante ogni operazione. Il dato giuridico formale, in questo contesto, per lo più riflette tale realtà; ma quando ciò non accade, la sensazione è che, al di là delle dichiarazioni di maniera, esso venga utilizzato come elemento decisionale accessorio rispetto al dato sostanziale o, in alcuni casi, come elemento utile a sciogliere un’incertezza che non sembra poter essere risolta sul piano dell’analisi degli interessi in gioco ⁽⁵⁰⁾. Questo è quanto meno ciò che emerge dalla lettura delle articolate (e opportunamente ponderate) conclusioni dell’Avvocato generale nella decisione *Tom Kabinet*. La Corte di giustizia, al contrario, pur richiamando in diverse occasioni le suddette conclusioni proprio con riferimento alle osservazioni di carattere economico ivi presentate, concentra in

⁽⁴⁷⁾ Cfr. per es. HUGENHOLTZ, VAN VELZE, *Communication to a New Public? Three Reasons Why EU Copyright Law Can Do Without a “New Public”*, in *IIC*, 2016, 810; MEZEI, *Enter the Matrix: The Effects of the CJEU’s Case Law on Linking and Streaming Technologies*, in *GRuR Int.*, 2016, 788; nonché PIHLAJARINNE, *Linking and Copyright - A Problem Solvable by Functional-Technical Concepts?*, in PIHLAJARINNE, VESALA, HONKKILA (a cura di), *Online Distribution of Content in the EU*, Cheltenham, Edward Elgar, 2019, 34 s.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. FEILER, *Birth of the first-download doctrine - the application of the first-sale doctrine to internet downloads under EU and US copyright law*, in *J. Internet L.*, 2012, 1 ss.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. Corte giust. U.E., 8 settembre 2016, nel procedimento C-160/15, *GS Media*, par. 42, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, 458 ss., con nota di BANTERLE, *Linking a contenuti protetti da diritto d’autore nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Atto terzo. GS Media*, commentata altresì, per quanto concerne la dottrina straniera, da SMITH, NEWTON, *Hyperlinking to Material on the Internet: The CJEU Expands on the Circumstances when it may Amount to Copyright Infringement*, in *EIPR*, 2016 768 ss.; OHLY, *Keine “öffentliche Wiedergabe” durch Hyperlinksetzen ohne Gewinnerzielungsabsicht*, in *GRuR*, 2016, 1155 ss.; nonché HANUZ, *Linking to unauthorized content after the CJEU GS Media decision*, in *GRuR Int.*, 2017, 97 s.

⁽⁵⁰⁾ In questo senso la lettura delle *Conclusioni* rese dall’AG Szpunar appaiono particolarmente indicative. In fondo ai quasi venti paragrafi (parr. 79-97) dedicati all’analisi degli interessi in gioco, l’Avvocato generale osserva che «se è vero che valide ragioni militano per il riconoscimento della regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione nel caso di scaricamento da Internet, tuttavia, altre ragioni, almeno altrettanto valide, vi si oppongono. Quindi, l’equilibrio fra i differenti interessi in gioco non fa pendere la bilancia in un senso differente da quello che risulta dalla formulazione delle disposizioni vigenti». In tal modo mi pare che l’Avvocato generale ammetta implicitamente per un verso che l’analisi degli interessi in gioco può incidere in modo determinante sulla decisione della Corte, portandola ad andare oltre il mero dato testuale, e per altro verso conclude che l’interpretazione del suddetto dato testuale, in questo specifico contesto, appare decisiva solo perché l’analisi degli interessi in gioco non suggerisce una soluzione netta a favore dell’una o dell’altra parte.

maggior misura la propria attenzione sull'interpretazione del dato normativo. È allora proprio su quest'ultimo che — tenendo sempre a mente le osservazioni fin qui svolte — occorre adesso orientare il ragionamento.

5. *Principio di esaurimento e "distribuzione digitale": la sentenza Tom Kabinet a confronto con la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia.* — Il fatto tipico coinvolto dalla sentenza *Tom Kabinet* è tra i più classici nel contesto dei mercati digitali: un soggetto consente a un altro di effettuare il *download* (dietro pagamento di un corrispettivo, in questo caso) di un *file* che codifica un'opera dell'ingegno. Sotto il profilo interpretativo la questione consiste essenzialmente nel valutare se l'attività del primo soggetto debba essere qualificata come atto di messa a disposizione del pubblico dell'opera ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2001/29/CE o, al contrario, come atto di distribuzione *ex art. 4* della medesima direttiva, con conseguente esaurimento, in quest'ultimo caso, dell'esclusiva sulla copia la cui proprietà sia stata eventualmente trasferita al terzo che effettua il *download*.

L'Avvocato generale dà atto in modo esplicito, correttamente, che la risposta a tale questione è tutt'altro che univoca sul piano esegetico ⁽⁵¹⁾, e ciò anche in considerazione del margine di manovra consentito dalla cosiddetta "*umbrella solution*" adottata dal legislatore internazionale per regolare la trasmissione delle opere dell'ingegno mediante reti telematiche ⁽⁵²⁾. La Corte di Giustizia, al contrario, appare più risoluta. Il suo ragionamento muove dall'osservazione che la direttiva 2001/29/CE ha, tra i propri obiettivi, l'attuazione di taluni obblighi internazionali che incombono sull'Unione europea e sugli Stati membri in conseguenza dell'adesione ai Trattati WIPO del 1996, e in particolare al Trattato WIPO sul diritto d'autore (WCT). Prosegue poi evidenziando che l'art. 6, par. 1, WCT definisce il diritto di distribuzione come il diritto esclusivo degli autori 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». Osserva che le dichiarazioni comuni in merito agli artt. 6 e 7 del Trattato chiariscono che per «copie» e «opere originali o copia delle stesse», in quanto oggetto del diritto di distribuzione, si intendono esclusivamente le «copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili». Aggiunge che gli atti preparatori della direttiva 2001/29/CE e i suoi considerando — in particolare i nn. 28 e 29 — appaiono confermare la volontà del legislatore dell'Unione di aderire all'impostazione sistematica suggerita ⁽⁵³⁾ — ma non imposta, si badi bene ⁽⁵⁴⁾ — dal legislatore internazionale. E conclude che l'attività consistente nel consentire a terzi di effettuare il *download* di un *file* che codifica

⁽⁵¹⁾ Cfr. *Conclusioni, cit.*, par. 32.

⁽⁵²⁾ Nello specifico contesto della normativa pattizia internazionale con l'espressione "*umbrella solution*" si fa riferimento alla soluzione di compromesso adottata dall'art. 8 WCT per disciplinare gli atti di trasmissione di opere dell'ingegno mediante reti telematiche. Preso atto della circostanza, emersa chiaramente in sede di negoziato, che la qualificazione giuridica di tali atti sollecitava per alcune parti contraenti il diritto di comunicazione al pubblico e per altre il diritto di distribuzione, fu ritenuto opportuno impiegare un *drafting* neutro, che consentisse a ciascuno Stato firmatario di decidere a quale diritto esclusivo ricondurre tali atti di trasmissione elettronica nell'ambito del proprio ordinamento interno. Sul percorso che ha portato alla suddetta "*umbrella solution*" v. FICSOR, *The Law of Copyright and the Internet, The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, New York, Oxford University Press, 2002, 145 ss. Sul tema si rinvia inoltre alle osservazioni di RICOLFI, *Comunicazione al pubblico e distribuzione*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2002, 58 ss.

⁽⁵³⁾ Si tratta, mi sembra, di una prospettiva interpretativa ben lontana da quella assunta dall'AG Bot nelle conclusioni presentate il 24 aprile 2012 nel procedimento C-128/11, *Usedsoft*, ove quest'ultimo aveva giustamente osservato che «una lettura a contrario della prima frase del ventottesimo considerando [della direttiva 2001/29/CE], secondo cui "[l]a 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", implica che tale diritto comprende anche altre forme di distribuzione». Pertanto, conclude l'Avvocato generale «la seconda frase di tale considerando, relativa all'esaurimento, non limita quest'ultimo ad una forma particolare di distribuzione».

un'opera dell'ingegno — non coinvolgendo una copia fissata su un supporto materiale immessa in commercio come oggetto tangibile — non rientra nel perimetro del diritto esclusivo di distribuzione ma in quello del diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico, con la conseguenza che deve ritenersi esclusa ogni possibilità di esaurimento del diritto *ex art. 3, par. 3*, della direttiva 2001/29/CE e che, pertanto, l'attività in cui è impegnata la società resistente deve ritenersi illecita.

La Corte di giustizia riconosce tuttavia che la sua stessa giurisprudenza, e in particolare la decisione assunta nel caso *Usedsoft*, sembrerebbe suggerire quanto meno la possibilità di seguire traiettorie interpretative diverse, ammettendo in ultima analisi l'applicabilità della regola dell'esaurimento anche a fronte di copie non incorporate in un supporto tangibile. Osserva tuttavia che il caso *UsedSoft* riguardava dei programmi per elaboratore, disciplinati dalla direttiva 2009/24/CE, che costituisce una *lex specialis* — giustificata dalla peculiare natura di tale tipo di opere “utili” — rispetto alla disciplina generale contenuta nella direttiva 2001/29/. Prosegue evidenziando che, a differenza di quest'ultima, la direttiva 2009/24/CE non distingue sul piano sistematico tra comunicazione al pubblico e distribuzione, statuendo al suo art. 4, par. 1, lett. c), che al titolare dei diritti è riservata «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico» del programma per elaboratore e delle sue copie. E conclude infine affermando che la regola dell'esaurimento può allora, in questo specifico contesto, trovare applicazione a fronte della «prima vendita della copia di un programma [...] da parte del titolare del diritto o con il suo consenso», indipendentemente dalla natura tangibile o intangibile della copia.

L'esercizio interpretativo della Corte appare formalmente corretto, sebbene tralasci alcuni passaggi argomentativi della sentenza *UsedSoft* che pure appaiono decisamente rilevanti nel caso *Tom Kabinet*, e che verranno ripresi più avanti. Il precedente ora esaminato non esaurisce però la giurisprudenza rilevante, e la Corte di giustizia omette di chiarire quali ragioni inducano, nel caso oggetto della controversia *Tom Kabinet*, a concludere in modo difforme da quanto indirettamente suggerito nella decisione *Vereniging Openbare Bibliotheken*. A quest'ultima decisione l'Avvocato generale aveva peraltro dedicato diversi paragrafi delle proprie conclusioni ⁽⁵⁵⁾, ricordando come in quell'occasione la Corte avesse concluso che il diritto di prestito previsto all'art. 3 della direttiva 2006/115/CE ⁽⁵⁶⁾ — così come l'eccezione di prestito pubblico prevista all'art. 6 della medesima direttiva — erano applicabili anche ai libri elettronici, ossia al medesimo oggetto della controversia *Tom Kabinet*. In tale contesto la Corte aveva inoltre affermato — e questo appare il passaggio più rilevante rispetto alla sentenza in commento — che l'art. 6 della direttiva 2006/115/CE doveva essere interpretato nel senso di consentire a uno Stato membro di subordinare l'applicabilità dell'eccezione di prestito pubblico alla condizione che le copie dei libri elettronici messe a disposizione da una biblioteca fossero state diffuse con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà nell'Unione europea da parte del titolare dei diritti o con il suo consenso, ai sensi dell'art. 4, par. 2, della

⁽⁵⁴⁾ Le dichiarazioni comuni in merito agli artt. 6 e 7 WCT non escludono infatti l'applicabilità del diritto di distribuzione agli atti di trasmissione interattiva. Se così fosse, d'altra parte, ne risulterebbe contraddetto lo stesso presupposto logico della “*umbrella solution*”. Come chiarito in WIPO, *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms*, Ginevra, 2003, reperibile all'URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf, 210, «*the agreed statement only indicates the minimum level of protection, namely, that the minimum obligation is to grant a right of distribution in respect of the making available of tangible copies; there is, however, no obstacle under the WCT to extend the application of a right beyond the minimum level prescribed therein (in this context, to also extend the right of distribution to distribution through reproduction through transmission and to apply this broader right of distribution on the basis of the “umbrella solution”*)».

⁽⁵⁵⁾ Cfr. *Conclusioni*, cit. parr. 68-72.

⁽⁵⁶⁾ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, in *Gazz. uff. U.E.*, n. L 376, 27 dicembre 2006, 28 ss.

direttiva 2001/29/CE ⁽⁵⁷⁾, con ciò implicitamente ammettendo la possibilità di applicare il principio dell'esaurimento anche alle copie delle opere in formato esclusivamente digitale.

Rispetto a questo non trascurabile elemento di complessità del quadro sistematico la conclusione dell'Avvocato generale appare poco convincente: si limita infatti laconicamente a osservare che il precedente *Vereniging Openbare Bibliotheken* non è sufficiente a sovvertire la soluzione interpretativa, contraria all'applicabilità dell'esaurimento, di cui suggerisce l'adozione nel caso *Tom Kabinet* ⁽⁵⁸⁾. Non è davvero agevole comprenderne le ragioni sul piano dell'interpretazione del dettato normativo ⁽⁵⁹⁾. Si può ipotizzare che tale conclusione sia legata alla circostanza che nel contesto della decisione *Vereniging Openbare Bibliotheken* la condizione, imposta dalla legge olandese, per cui la copia elettronica di un libro concesso in prestito debba essere stata oggetto di una prima vendita o di un primo altro trasferimento della proprietà da parte del titolare dei diritti o con il consenso di quest'ultimo assuma rilievo non come presupposto per l'applicabilità della regola dell'esaurimento, ma, specificamente (e solo), come presupposto formale per l'applicabilità dell'eccezione di prestito pubblico ⁽⁶⁰⁾. Questa osservazione — peraltro ben lungi dal potersi ritenere conclusiva ⁽⁶¹⁾ — resta tuttavia inespressa nel ragionamento dell'Avvocato generale, mentre la Corte di giustizia, come ricordato in precedenza, non si preoccupa neanche di menzionare il precedente *Vereniging Openbare Bibliotheken*, sia pure al solo fine di escluderne la rilevanza nel caso di specie.

Esiste, tuttavia, all'interno della sentenza *Tom Kabinet* un riferimento implicito e quasi dissimulato — nascosto com'è all'interno di un periodo incidentale — al precedente ora richiamato. E, a dispetto della sua collocazione defilata, esso riveste un'importanza fondamentale per inquadrare in modo sistematicamente coerente la decisione in commento nel più generale contesto della giurisprudenza della Corte di giustizia. È tuttavia qui necessaria una breve premessa.

Come osservato, la Corte riporta l'atto con cui un soggetto consente ad un altro di effettuare il *download* di un *file* che codifica un'opera dell'ingegno all'interno del perimetro del diritto di messa a disposizione del pubblico (in quanto rientrante nella più generale nozione di comunicazione al pubblico). Orbene, la giurisprudenza costante della Corte di giustizia individua i due elementi essenziali della fattispecie in questione (i) nell'esistenza di un atto di comunicazione (o di messa a disposizione) e (ii) nella circostanza che tale atto sia diretto a un pubblico. Il primo elemento risulta integrato già nel momento in cui l'opera venga caricata su un sito accessibile al pubblico, e ciò a prescindere dalla circostanza che questa sia poi effettivamente scaricata da un utente. Nella prospettiva della Corte — condivisibile, sotto questo aspetto — è pacifico che nel caso *Tom Kabinet* le opere vengano messe a disposizione di qualunque soggetto si registri sul sito internet gestito dalla società resistente. Più complessa è la questione relativa all'effettiva esistenza di un "pubblico".

È ricorrente nella giurisprudenza comunitaria l'affermazione per cui la nozione di pubblico «riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un

⁽⁵⁷⁾ Cfr. Corte giust. UE, 10 novembre 2016, *cit.*, par. 65.

⁽⁵⁸⁾ Con la conseguenza, tuttavia, come nota giustamente SGANGA, (nt. 1), 630, che rimane «un mistero sistematico come *Tom Kabinet* possa coesistere con VOB».

⁽⁵⁹⁾ Mentre sono manifeste le ragioni giuspolitiche, che l'Avvocato generale illustra al par. 70 delle proprie *Conclusioni*, ricordando che «l'eccezione di prestito pubblico prevista all'articolo 6 della direttiva 2006/115 realizza un obiettivo di politica pubblica ed è richiesta una compensazione per gli autori. Così non è per la regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione, la cui giustificazione è di tutt'altra natura, connessa alla proprietà e agli scambi degli oggetti tangibili contenenti le opere protette».

⁽⁶⁰⁾ Cfr. Corte giust. UE, 10 novembre 2016, *cit.*, par. 61-64.

⁽⁶¹⁾ Non fosse altro in considerazione della circostanza che un qualunque fatto produce normalmente tutti gli effetti giuridici che l'ordinamento riconnette al suo verificarsi, quantunque previsti da norme diverse.

numero di persone piuttosto considerevole»⁽⁶²⁾, sia pure considerato cumulativamente e diacronicamente nella sua consistenza numerica⁽⁶³⁾. In questa circostanza, tuttavia, come osservato da parte della società resistente, l'opera poteva essere fruita, di volta in volta, da un unico utente, ossia da colui che avesse acquistato la copia "usata" dell'opera: si trattava dunque, in ultima analisi, di un atto di comunicazione individuale, e non rivolto ad un pubblico. In questo contesto la Corte, proprio evocando la decisione *Vereniging Openbare Bibliotheken*, osserva che «nel caso di specie, tenuto conto della circostanza [...] che qualsiasi interessato può divenire membro del club di lettura, nonché dell'assenza di misure tecniche, nell'ambito della piattaforma di tale club, che consentano di garantire che possa essere scaricata un'unica copia di un'opera durante il periodo in cui l'utente di un'opera ha effettivamente accesso a quest'ultima e che, scaduto tale periodo, la copia scaricata da tale utente non sia più utilizzabile da quest'ultimo [...] si deve considerare che il numero di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera tramite tale piattaforma è notevole» e che, pertanto, costituisce un pubblico. Il passaggio argomentativo appare decisivo. Sono infatti proprio le specifiche circostanze tecniche che caratterizzano il «caso di specie» che inducono la Corte di giustizia a tale conclusione. Ed è allora possibile immaginare che una differente conformazione dell'architettura tecnologica della piattaforma informatica che gestisce il mercato "grigio" — modellata sul paradigma "one-copy-one-user" illustrato nella sentenza *Vereniging Openbare Bibliotheken*⁽⁶⁴⁾ — avrebbe potuto condurre (e potrebbe in futuro condurre) a un esito opposto rispetto a quello della decisione in commento. Si tratta, lo si noti, di uno scenario tutt'altro che implausibile: risalgono infatti a oltre un decennio fa i brevetti concessi per tecnologie abilitanti "secondary markets for digital objects", modellate proprio sul paradigma appena evocato⁽⁶⁵⁾. E appare chiaro come quest'ultimo consenta per un verso di superare le perplessità rispetto alla legittimità della rivendita di file sollevate sul piano economico e sostanziale tanto dall'Avvocato generale quanto dalla Corte di giustizia e, per altro verso, di restituire una coerenza sistematica alla giurisprudenza di quest'ultima.

6. (segue) *Gli argomenti formali proposti dalla Corte di giustizia: osservazioni critiche.* — A ben vedere, infatti, nessuno degli argomenti di natura formale suggeriti nel caso *Tom Kabinet* al fine di escludere la legittimità della rivendita appare davvero conclusivo.

⁽⁶²⁾ Cfr. per es. Corte giust. C.E., 7 marzo 2013, nel procedimento C-607/11, *ITV Broadcasting*, par. 32, commentata da COLANGELO, *Comunicazione al pubblico e diritto d'autore nel live streaming*, in *Dir. inf. inf.*, 2013, 367 ss.; nonché da BELLANI, *La nozione di attività di comunicazione al pubblico*, in *Dir. aut.*, 2014, 60 ss.; e, tra la dottrina straniera, da BAGGS, HANSSON, *What's the Catch? The CJEU Judgment in ITV v TVCatchup*, in *EIPR*, 2013, 363 ss.

⁽⁶³⁾ Sulla necessità, richiamata da giurisprudenza costante, di tenere conto dell'effetto cumulativo nel tempo dell'atto di comunicazione cfr. per tutte Corte giust. C.E., 7 dicembre 2006, nel procedimento C-306/05, *SGAE*, par. 42, in *Ann. it. dir. aut.*, 2007, 611 ss., su cui v. i commenti di COGO, *La comunicazione al pubblico negli alberghi*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2007, 503 ss.; nonché FABIANI, *Il diritto di autore nella diffusione di programmi televisivi in camere di albergo*, in *Dir. aut.*, 2007, 298 ss.; SAPPÀ, *Diritto d'autore e servizi televisivi in camere d'albergo: brevi note sul diritto di comunicazione al pubblico alla luce della giurisprudenza comunitaria*, in *Giur. it.*, 2007 1966 ss.; e, tra la dottrina straniera, di BATEMAN, *The Use of Televisions in Hotel Rooms*, in *EIPR*, 2007, 22 ss. In dottrina, sulla necessità di interpretare diacronicamente la nozione di pubblico v. anche UBERTAZZI, *Spunti sulla comunicazione al pubblico di fonogrammi*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2005, 295.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. Corte giust. UE, 10 novembre 2016, *cit.*, par. 52, ove si fa riferimento all'ipotesi del «prestito di una copia di un libro in formato digitale realizzato mediante caricamento sul server di una biblioteca pubblica e consentendo all'utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere da questi utilizzata».

⁽⁶⁵⁾ V. per es. il brevetto ottenuto da Amazon negli Stati Uniti (n. US8364595B1) relativo a un "Secondary market for digital objects", reperibile all'URL: <https://patents.google.com/patent/US8364595B1/en>.

Non conclusivo, in primo luogo, sembrerebbe l'argomento basato sulla necessaria violazione del diritto esclusivo di riproduzione da parte del rivenditore ⁽⁶⁶⁾. Si tratterebbe infatti, con tutta evidenza, di una riproduzione strettamente strumentale all'esecuzione di un'attività che in ipotesi sarebbe non solo del tutto lecita, ma addirittura obbligata (nel nostro ordinamento *ex art. 1476 c.c.*): ossia la consegna della cosa all'acquirente conseguente al trasferimento della sua proprietà ⁽⁶⁷⁾. Negare la legittimità di tale riproduzione strumentale significherebbe porre il venditore nella condizione di non poter adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e, quanto meno indirettamente, si tradurrebbe in una regola che escluderebbe la legittimità del trasferimento della proprietà di un *file* che codifichi un'opera dell'ingegno, regola che però non è né postulata né imposta dalla disciplina in materia di diritto d'autore. Si potrebbe peraltro ulteriormente osservare che la riproduzione meramente strumentale rispetto alla rivendita di un *file* sembrerebbe trovare legittimazione anche sulla base del principio affermato dalla Corte di giustizia nel caso *Dior/Evora*, ove i giudici del Lussemburgo hanno suggerito che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (di marchio o d'autore) non può inibire a un rivenditore l'uso dei prodotti tutelati — e in particolare la loro riproduzione — al fine di promuovere la loro ulteriore commercializzazione, nella misura in cui questa sia lecita ⁽⁶⁸⁾.

Quanto alla legittimità della riproduzione dell'opera effettuata dal secondo acquirente, oltre all'argomento appena esposto relativo alla natura puramente strumentale della riproduzione stessa (finalizzata, in questo caso, all'esercizio del suo diritto di proprietà della copia) sembrerebbe potersi invocare, quanto meno sul piano del diritto eurounitario, l'applicazione dell'art. 5, par. 2, lett. *b*, della direttiva 2001/29/CE, che riconosce la legittimità degli atti di riproduzione effettuati «da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali» ⁽⁶⁹⁾.

Altrettanto non conclusivo appare poi l'argomento secondo cui l'applicabilità della regola dell'esaurimento sarebbe esclusa a monte a causa dell'impossibilità di configurare un trasferimento del diritto di proprietà in relazione a un bene costituito da un *file*, che nella prospettiva dell'Avvocato generale «può essere [...] assimilato ad informazione pura» la quale «può essere tutelata da differenti diritti, ma non dal diritto di proprietà» ⁽⁷⁰⁾. Non è dubbio che il tema del riconoscimento di un diritto dominicale su un bene come un *file* sia complesso sia sul piano strettamente dogmatico che su quello della sua attuazione pratica, sebbene occorra ora registrare una significativa apertura da parte della nostra giurisprudenza di legittimità, che ha recentemente qualificato un *file* come «cosa mobile» suscettibile di appropriazione inde-

⁽⁶⁶⁾ Cfr. *Conclusioni*, cit. par. 46 ss.

⁽⁶⁷⁾ Il tema è stato sviluppato anche dalla dottrina straniera: v. per es. SIEMAN, *Using the Implied License to Inject Common Sense into Digital Copyright*, in *N.C. L. Rev.*, 2007, 885 ss., il quale ha proposto a questo proposito - in modo tuttavia non del tutto convincente - di applicare la teoria della cosiddetta licenza implicita.

⁽⁶⁸⁾ Cfr. Corte giust. C.E., 4 novembre 1997, nel procedimento C-337/95, *Parfums Christian Dior Evora*, par. 59, in *Foro it.*, 1998, 158 ss., con nota di BASTIANON, *Profumi di lusso, diritto di marchio e libera circolazione dei prodotti ... "per molti ma non per tutti"*; commentata altresì da ERCOLANI, *Parfums Dior c. Evora - La Corte di giustizia europea si pronuncia anche in materia di diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1999, 161 ss.; e LEVI, *Il caso "Parfums Christian Dior c. Evora" e lo svilimento del marchio (con cenni al caso "BMW", alla "dilution" e al "tarnishing")*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, 158 ss. Tra i commenti ad opera della dottrina straniera v. KUR, *Händlerwerbung für Markenartikel aus urheberrechtlicher Sicht - Präsentationsrecht als neue Schutzschranke?*, in *GRuR Int.*, 1999, 24 ss.

⁽⁶⁹⁾ Sarei incline invece a condividere, come suggerito dall'AG Szpunar nelle proprie *Conclusioni* (par. 49), che non possa trovare applicazione l'art. 5, par. 1, della direttiva 2001/29/CE, che fa espressamente riferimento ai soli atti di riproduzione temporanea. In senso contrario v. tuttavia SGANGA, (nt. 1), 632.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. *Conclusioni*, cit. par. 43.

bita ⁽⁷¹⁾. Non si può sottacere, peraltro, che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto esplicitamente, con la più volte citata decisione *UsedSoft*, la configurabilità del diritto di proprietà su un *file* digitale e la sua conseguente trasferibilità mediante contratto. E si tratta di un punto della sentenza che non può certamente essere obliterato ricorrendo all'argomento formale della *lex specialis*, giacché quella della configurabilità di un diritto di proprietà su un *file* è questione che non viene disciplinata dalla direttiva 2009/24/CE né, più in generale, dalla disciplina in materia di diritto d'autore: con la conseguenza che, quanto meno sotto questo aspetto, le conclusioni raggiunte dalla Corte di giustizia nella decisione *UsedSoft* sembrerebbero dover essere confermate anche con riferimento alla proprietà di un *file* che codifichi un'opera dell'ingegno diversa da un programma per elaboratore.

Analogamente poco persuasivo è il connesso argomento secondo il quale il trasferimento di proprietà di un *file* richiederebbe il consenso delle due parti (venditrice e acquirente) coinvolte, e queste ultime potrebbero sempre escluderlo per mezzo di una clausola contrattuale ⁽⁷²⁾. Non è dubbio che questo sia uno scenario possibile e astrattamente legittimo ⁽⁷³⁾, ma non è analogamente dubbio che nel caso *UsedSoft* la Corte non si sia sentita vincolata dalla qualificazione giuridica del contratto individuata dalle parti (o meglio, adottata unilateralmente dalla parte predisponente), ma abbia esaminato il contenuto del rapporto concludendo in ultima analisi che l'atto contrattuale denominato «licenza» dissimulava in effetti una «vendita» ⁽⁷⁴⁾, con conseguente trasferimento della proprietà della copia intangibile del *software*. Conclusione, si può osservare anche in questo caso, che non risente in alcun modo della natura di *lex specialis* della direttiva 2009/24/CE e che può pertanto essere serenamente applicabile a qualunque tipo di opera dell'ingegno, come sembrerebbe peraltro riconoscere indirettamente lo stesso l'Avvocato generale nelle conclusioni della controversia *Tom Kabinet* ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷¹⁾ Cfr. Cass. pen., 10 aprile 2020, n. 11959, in *Il penalista*, 7 maggio 2020, reperibile all'URL: <http://ilpenalista.it/articoli/giurisprudenza-commentata/appropriazione-indebita-mediante-sottrazione-definitiva-dei-dati>, con nota di NOCERA, *Appropriazione indebita mediante sottrazione definitiva dei dati informatici. A proposito della qualificabilità del file come "cosa mobile"*. In senso contrario v. tuttavia Cass. pen., 26 ottobre 2010, n. 44840, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, n. 2, 161; Cass. pen., 15 novembre 2003, n. 3449, in *Riv. pen.*, 2005, n. 11, 1395 ss., con nota di CORBETTA, *Furto di files*.

⁽⁷²⁾ Cfr. *Conclusioni*, cit. par. 44.

⁽⁷³⁾ Per quanto occorra ricordare che la validità della clausola con la quale il titolare dei diritti intendesse vietare all'acquirente (o licenziatario) la possibilità di rivendere il bene, in quanto tipicamente contenuta in condizioni generali di contratto e in quanto comportante una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, sarebbe in ogni caso assoggettata nel nostro ordinamento ai requisiti di forma previsti dagli artt. 1341 e 1342 c.c. (nonché, per quanto riguarda i contratti conclusi con i consumatori, alla disciplina di cui agli artt. 33 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206): per alcune considerazioni sul punto sul punto v. Tosi, *Contratti informatici, telematici e virtuali*, Milano, Giuffrè, 2010, 240 s.

⁽⁷⁴⁾ E ciò, specificamente, in considerazione della durata illimitata del diritto di godere del bene e della presenza di un corrispettivo fisso (prezzo) versato *una tantum*: cfr. in tal senso Corte giust. U.E., 3 luglio 2012, cit., par. 45. In senso analogo si era peraltro già orientata anche la nostra giurisprudenza: cfr. Trib. Milano, 3 giugno 2002, in *Ann. it. dir. aut.*, 2002, 838 ss., per cui «la cessione di un esemplare di un software a tempo indeterminato ed a fronte del pagamento di un prezzo unitario non corrisponde ai requisiti della locazione previsti dal quindicesimo "considerando" della direttiva Ce 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, ma va qualificata come vendita, con conseguente operatività del principio dell'esaurimento, di cui all'art. 64-bis l.a., in base al quale la facoltà esclusiva dell'autore, o comunque del titolare dei diritti di sfruttamento economico del software, di trarre profitto dall'opera dell'ingegno rimane circoscritta alla prima vendita degli esemplari della stessa, e quindi chi ha acquistato un esemplare dell'opera può disporre del bene, anche cedendolo a terzi».

⁽⁷⁵⁾ Cfr. *Conclusioni*, par. 54 s. Poco convincente è, inoltre, l'argomento di cui al par. 59 delle *Conclusioni*, secondo il quale «il programma per elaboratore, essendo uno strumento, richiede spesso servizi aggiuntivi di manutenzione e di aggiornamento, servizi che di norma fanno parte di un contratto di utilizzazione denominato "licenza". L'esistenza di una siffatta licenza è indipendente dalla modalità - materiale o immateriale - con cui il programma è stato distribuito. Per tale ragione

Quello della presunta insuscettibilità di un *file* di essere oggetto di un diritto di proprietà appare dunque un argomento piuttosto fragile per escludere la regola dell'esaurimento e per ricostruire in termini di messa a disposizione del pubblico la qualificazione giuridica dell'atto di rivendita di un *file*. Ma anche volendo ragionare all'interno del perimetro concettuale di quest'ultimo diritto, non del tutto convincente appare anche l'argomento proposto ancora una volta dall'Avvocato generale per sostenere la presenza di un "pubblico" cui l'atto di comunicazione posto in essere dalla società resistente sarebbe indirizzato. Qui, infatti, per un verso egli osserva che «quando l'accesso [all'opera] richiede l'acquisto di una copia, l'atto di comunicazione si verifica al momento dello scaricamento di tale copia»; e per un altro verso, non potendo negare la circostanza che lo scaricamento in questione viene effettuato da parte di un unico soggetto (il secondo acquirente), conclude che a rilevare nel caso di specie non sarebbe il numero di persone alle quali la comunicazione è indirizzata bensì la circostanza, per quanto concerne la persona all'origine di tale comunicazione, di rivolgere la propria offerta a persone che non appartengono alla sua cerchia privata, giacché «in tal caso, un solo acquirente può [...] costituire un pubblico» ⁽⁷⁶⁾. Ora, non si comprende dalla lettura delle sole conclusioni su quali basi l'Avvocato generale fondi una tale affermazione. Quel che è certo è che la giurisprudenza della Corte, lo si è ricordato in precedenza, appare consolidata nel ritenere che la nozione di «pubblico» rilevante per l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2001/29/CE faccia riferimento a una soglia minimale costituita da «un numero di persone piuttosto considerevole», sia pure in prospettiva (anche) diacronica. E sarebbe difficile, a questo punto, spiegare per quale ragione un singolo acquirente non appartenente alla sfera privata del rivenditore costituisca un pubblico, mentre il numero di clienti contemporaneamente presenti all'interno di uno studio dentistico in cui vengono diffuse opere musicali non lo sia (salvo voler presumere — ma escluderei che questo fosse nelle intenzioni della Corte nella decisione *SCF* — che i clienti del suddetto dentista debbano essere tutti legati da rapporti di amicizia o di parentela) ⁽⁷⁷⁾.

7. *Conclusioni: quale futuro per i mercati virtuali secondari?* — I fatti sottesi alla controversia *Tom Kabinet* hanno messo la Corte di giustizia davanti a una questione giuridica la cui soluzione era ed è tutt'altro che agevole, e che — come già osservato — non può certamente essere risolta solo alla luce del tenore letterale delle disposizioni della direttiva 2001/29/CE. Proprio per questa ragione gli argomenti formali sviluppati dalla Corte, e più diffusamente dall'Avvocato generale, appaiono poco persuasivi, se non talvolta addirittura apodittici. Se è peraltro vero, come osservano gli stessi giudici di Lussemburgo, che nell'interpretare una disposizione di diritto dell'Unione occorrerebbe tener conto in primo luogo del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, e solo «se del caso» della

la Corte ha dovuto applicare una definizione ampia della nozione di "vendita". Se così non fosse, qualsiasi fornitura di un programma per elaboratore, tanto mediante scaricamento da Internet quanto su supporto materiale, potrebbe essere qualificata come licenza, senza mai dar luogo all'esaurimento del diritto di distribuzione, il che comprometterebbe l'effetto utile dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24». Non si vede, in effetti, cosa avrebbe dovuto impedire alla Corte di giustizia, nel caso *UsedSoft*, di ritenere le copie tangibili di un *software* oggetto di una vendita e, diversamente, le copie intangibili dello stesso bene oggetto di una licenza, ferma restando in entrambi i casi l'ammissibilità di servizi accessori di manutenzione e aggiornamento, normalmente oggetto di un distinto e apposito contratto, ormai peraltro socialmente tipico (cfr. MUSTI, *I contratti a oggetto informatico*, Milano, Giuffrè, 2008, 357 ss.), e che solo incidentalmente rifluiscono talora all'interno di un contratto di licenza di *software*, il cui oggetto rimane ben distinto.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. *Conclusioni*, par. 42.

⁽⁷⁷⁾ Corte giust. UE, 15 marzo 2012, nel procedimento C-135/10, *SCF*, in *Ann. it. dir. aut.*, 2012, 505 ss., con nota di R[OVATI], commentata altresì da SCIAUDONE, *The dental surgery, the hotel bedroom and "communication to the public"*, in *JiPLP*, 2012, 641 ss., nonché, per la dottrina straniera da VON UNGERN-STERNBERG, *Urheberrechtlicher Werknutzer, Täter und Störer im Lichte des Unionsrechts*, in *GRuR*, 2012, 576 ss. Sull'impatto della decisione *SCF* sulla successiva giurisprudenza della Corte di giustizia v. COLANGELO, *La comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore: la giurisprudenza comunitaria dopo il caso SCF*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 525 ss.

sua genesi ⁽⁷⁸⁾, lo sforzo profuso per ricostruire la volontà del legislatore eurounitario sulla base degli atti preparatori della direttiva 2001/29/CE appare di limitata utilità, e meglio sarebbe stato concentrare l'attenzione proprio sul contesto e sugli obiettivi perseguiti dalla normativa di riferimento. L'analisi di contesto e obiettivi avrebbe allora potuto, e forse dovuto, indurre la Corte a svolgere le seguenti considerazioni.

È senz'altro vero che l'obiettivo della direttiva in questione, come indicato dal suo considerando n. 9, è quello di garantire agli autori un elevato livello di protezione. Allo stesso tempo, la giurisprudenza della Corte — a partire dalla fondamentale decisione *Football Association Premier League* — appare chiara nell'affermare che un elevato livello di protezione non può e non deve tradursi nell'attribuzione al titolare dei diritti di un potere di controllo assoluto nella circolazione delle opere, che rischierebbe di frustrare irrimediabilmente qualunque interesse antagonista rispetto a quello dei *rightholders*. È d'altra parte la stessa direttiva 2001/29/CE che, al suo considerando n. 31, evidenzia la necessità di garantire «un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti» ⁽⁷⁹⁾, equilibrio che in ogni caso non può prescindere dal (e che forse però dovrebbe limitarsi al) riconoscimento del diritto del titolare di ottenere un compenso adeguato per l'utilizzazione degli oggetti protetti. Gli argomenti di tipo economico adottati dalla Corte di giustizia e dell'Avvocato generale al fine di escludere l'applicabilità della regola dell'esaurimento nel caso della distribuzione di libri elettronici sono indubbiamente forti, e meritano di essere presi in seria considerazione. Non sono, però, argomenti che nel caso *Vereniging Openbare Bibliotheken* hanno impedito alla Corte di adottare un'interpretazione estensiva dell'eccezione di prestito pubblico di cui all'art. 6 della direttiva 2006/115/CE. E sembrerebbe di poter concludere che, se si guarda al potenziale impatto negativo sugli interessi economici dei titolari dei diritti, il *digital lending* non suscita ragioni di apprensione significativamente minori di quelle generate dai mercati secondari di libri digitali ⁽⁸⁰⁾.

Si argomenterà che, nel caso del prestito pubblico, vengono però in rilievo interessi di *public policy* che, almeno in qualche misura, possono apparire ragionevolmente prevalenti rispetto agli interessi economici dei titolari dei diritti. Ed è proprio un confronto tra i primi e quelli sollecitati dalla controversia *Tom Kabinet* che sembrerebbe condurre la Corte verso l'esclusione dell'applicabilità della regola dell'esaurimento ⁽⁸¹⁾. Occorre tuttavia riconoscere che, anche nella prospettiva dei valori costituzionali sottesi a una società liberale di mercato, l'interesse pubblico alla diffusione della cultura non sembrerebbe così platealmente sovraordinato rispetto all'interesse (individuale, in questo caso) alla protezione della libertà di iniziativa economica privata. Protezione di un interesse individuale che, peraltro, come riconosce lo stesso Avvocato generale, ha effetti indiretti di ben più vasta portata, quando si rammenti che l'esistenza di mercati secondari rafforza la concorrenza, produce una tendenziale diminuzione dei prezzi e contribuisce a una migliore accessibilità dei beni, con evidenti benefici per il consumatore ⁽⁸²⁾: prospettiva, quest'ultima, che se calata specificamente nel contesto dei libri

⁽⁷⁸⁾ Cfr. par. 38 della sentenza.

⁽⁷⁹⁾ In senso analogo, cfr. il preambolo al Trattato WIPO sul diritto d'autore.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. MOUNT, *Research for CULT Committee - E-lending: Challenges and Opportunities*, 2016, studio commissionato dal *Committee on Culture and Education* del Parlamento europeo, reperibile all'URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573453/IPOL_S TU\(2017\)573453_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573453/IPOL_S TU(2017)573453_EN.pdf), 13, ove si osserva che «publishers and rights holders have often perceived e-lending via libraries as a threat to their commercial revenue streams, illustrated by their decision to withhold bestselling titles or only to offer them at prohibitively high prices».

⁽⁸¹⁾ Cfr. *Conclusioni*, par. 70, ove l'AG Szpunar osserva che «l'eccezione di prestito pubblico prevista all'articolo 6 della direttiva 2006/115 realizza un obiettivo di politica pubblica ed è richiesta una compensazione per gli autori. Così non è per la regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione, la cui giustificazione è di tutt'altra natura, connessa alla proprietà e agli scambi degli oggetti tangibili contenenti le opere protette».

⁽⁸²⁾ Cfr. *Conclusioni*, par. 81.

elettronici, consente di valutare la regola dell'esaurimento come sostanzialmente sinergica rispetto all'eccezione di prestito pubblico.

Ponderati gli interessi suscettibili di protezione, e riordinati così gli obiettivi della disciplina autoriale, resta il tema del contesto. È proprio quest'ultimo — e in particolare l'incapacità della società resistente di adottare un modello tecnico e organizzativo in grado di fornire le medesime garanzie assicurate dal paradigma “one-copy-one-user” — che sembra spostare gli equilibri rispetto al precedente *Vereniging Openbare Bibliotheken*. Ed è allora lecito immaginare che, a fronte di un contesto simile a quello di tale ultima decisione (magari in futuro basato sul ricorso alla *blockchain*)⁽⁸³⁾, l'esito della controversia *Tom Kabinet* avrebbe potuto essere differente⁽⁸⁴⁾, e verosimilmente più coerente con la giurisprudenza della Corte⁽⁸⁵⁾. Che questa prospettiva non corrisponda semplicemente a un *wishful thinking* del commentatore, ma sia radicata nel (retro)pensiero del giudice eurounitario lo si ricava, sembrerebbe di poter dire, anche dal passaggio in cui la Corte di giustizia, dopo avere evidenziato che sono le circostanze tecniche del caso di specie a suggerire la conclusione adottata, soggiunge che le opere oggetto della controversia devono essere considerate come messe a disposizione del pubblico, fatta però salva «una verifica da parte del giudice del rinvio che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti»⁽⁸⁶⁾. Il che equivale ad affermare che, laddove una siffatta verifica induca a ritenere che, in ultima analisi, il numero di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera tramite la piattaforma non superi la soglia *de minimis* necessaria per l'esistenza di un «pubblico», l'attività posta in essere dalla società resistente dovrà ritenersi lecita.

Ci si potrebbe, in conclusione, ragionevolmente domandare se gli sforzi esegetici orientati a individuare uno spazio di sopravvivenza per i mercati secondari all'interno del nuovo contesto tecnologico non siano un esercizio vano. Nelle sue conclusioni l'Avvocato generale osserva infatti che «lo scaricamento con diritto di utilizzazione perpetuo quale modalità di fornitura dei contenuti online è in procinto di essere relegato nel passato»⁽⁸⁷⁾, sostituito definitivamente da nuove modalità come lo *streaming* o l'accesso con abbonamento. È difficile dire se e quando una tale profezia sia destinata a concretizzarsi. Sviluppata compiutamente, e in termini vieppiù generali, in un noto saggio pubblicato oltre vent'anni fa⁽⁸⁸⁾, la teoria secondo la quale l'istituto dominicale sarebbe destinato a un inesorabile tramonto sembra scontrarsi, quanto meno in alcuni contesti economici, con la realtà dei fatti. Uno di questi contesti è proprio quello dei libri elettronici⁽⁸⁹⁾. E che il tasto negoziale del principale distributore mondiale di libri elettronici

⁽⁸³⁾ Secondo una prospettiva approfondita in GONÇALVES MARCHIONE, *Digital Exhaustion and the Implementation of Blockchain E-books*, 2018, disponibile su SSRN all'URL: <https://ssrn.com/abstract=5433034>

⁽⁸⁴⁾ Lo stesso AG Szpunar, al par. 77 delle proprie *Conclusioni*, riconosce come «anche se la Corte, nella propria giurisprudenza, ha fatto alcuni progressi nel senso del riconoscimento dell'esaurimento dei diritti d'autore nell'ambiente digitale, non ne discende la necessità di riconoscere un simile esaurimento nelle circostanze della presente causa», suggerendo dunque come la portata della regola di diritto di cui suggerisce alla Corte l'adozione non sia necessariamente generale, ma strettamente legata ai fatti oggetto di causa.

⁽⁸⁵⁾ L'AG Szpunar afferma al par. 78 delle *Conclusioni* che «la mera ricerca di coerenza non può fondare il riconoscimento giurisprudenziale della regola dell'esaurimento». Indubbiamente corretto. Ma non si tratterebbe, nell'ipotesi riferita nel testo, di una ricerca di coerenza a tutti i costi, quanto piuttosto del riconoscimento del principio che casi simili dovrebbero essere trattati giuridicamente in modo simile.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. par. 69 della sentenza.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. *Conclusioni*, par. 95.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. RIFKIN, *The Age Of Access*, New York, Penguin, 2000.

⁽⁸⁹⁾ Appare infatti evidente che il modello economico dell'accesso su abbonamento a un vasto catalogo di contenuti si presta più agevolmente a essere conformato a opere dell'ingegno, come quelle musicali o audiovisive, suscettibili di essere fruite in modo rapido e continuativo, piuttosto che su opere la cui fruizione avviene in tempi decisamente più lunghi, come le opere letterarie. Rispetto a queste ultime fanno eccezione, verosimilmente, le opere di carattere scientifico o di mera consul-

rechi l'indicazione — in modo invero vagamente decettivo ⁽⁹⁰⁾ — «Compra ora con 1-Click», laddove le condizioni di licenza precisano al contrario che il contenuto digitale «viene concesso in licenza d'uso e non è venduto», pur offrendo lo stesso distributore un programma di accesso in abbonamento ai libri elettronici, sembra suggerire che l'idea della proprietà della copia possa esercitare ancora qualche suggestione sul potenziale acquirente (*pardon*, licenziatario). In prospettiva, anche in considerazione di vicende che hanno mostrato la particolare volatilità di intere collezioni di opere digitali ⁽⁹¹⁾, non è escluso che vi saranno consumatori che continueranno a ritenere preferibile — potendo scegliere — acquisire la proprietà della (e non solo il diritto di accesso alla) copia digitale, evitando di restare assoggettati alla necessità di rinnovare in perpetuo un abbonamento, con tutte le preoccupazioni anche di tipo concorrenziale che tale modello reca con sé. In quest'ottica, peraltro, come osserva molto opportunamente l'Avvocato generale, «l'esaurimento del diritto di distribuzione permetterebbe di impedire le pratiche anticoncorrenziali consistenti nel legare gli utenti ai distributori aumentando i costi di cambiamento di distributore», pratiche che «sono ancora una volta visibili, in particolare, nel mercato dei libri elettronici, quando l'acquisto e l'utilizzazione di un simile libro sono subordinati, ad esempio, all'apertura di un conto utente presso il distributore e al possesso di un lettore distribuito dalla stessa impresa» ⁽⁹²⁾. Lo stesso Avvocato generale ammonisce tuttavia al contempo a non utilizzare la disciplina autoriale come «fattore di correzione dei presunti malfunzionamenti del mercato di fornitura delle opere» ⁽⁹³⁾. Non si comprendono le ragioni del presunto scandalo. La medesima strumentalizzazione dell'istituto sembrerebbe quella che, in un differente contesto, è stata utilizzata dal legislatore eurounitario per correggere — questa volta a vantaggio dei titolari dei diritti — situazioni di squilibrio economico venutesi a determinare sul mercato delle pubblicazioni di carattere giornalistico ⁽⁹⁴⁾. Occorrerebbe allora riconoscere onestamente che la disciplina in discorso non ha esclusivamente finalità di protezione degli interessi morali e (soprattutto) economici degli autori e degli intermediari nella circolazione delle opere ma, più in generale, di regolamentazione dei processi, dei prodotti e dei mercati creativi ⁽⁹⁵⁾.

GIORGIO SPEDICATO

tazione, che infatti non a caso sono state le prime a essere interessate da forme di commercializzazione *subscription-based*.

⁽⁹⁰⁾ Come ampiamente argomentato anche da PERZANOWSKI, HOOFNAGLE, *What We Buy When We "Buy Now"*, in *U. Penn. L. Rev.*, 2017, 317 ss.

⁽⁹¹⁾ KING, *Amazon wipes customer's Kindle and deletes account with no explanation*, in *The Guardian*, 22 ottobre 2012, reperibile online all'URL: <https://www.theguardian.com/money/2012/oct/22/amazon-wipes-customers-kindle-deletes-account>. Il tema in questione è approfondito più in modo più ampio e sistematico in PERZANOWSKI, SCHULTZ, *The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy*, Cambridge, MIT Press, 2016.

⁽⁹²⁾ Cfr. *Conclusioni*, par. 84.

⁽⁹³⁾ Cfr. *Conclusioni*, par. 86.

⁽⁹⁴⁾ E non è casuale che il titolo IV della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, in *Gazz. uff. UE*, n. L 130, 17 maggio 2019, 92 ss., sia rubricato appunto «Misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore».

⁽⁹⁵⁾ Lettura che ho provato a suggerire in SPEDICATO, (nt. 39), 9.