



IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA

ISSN 1593-5795

Direttori

Pietro Rescigno

Guido Alpa

Vincenzo Zeno-Zencovich

Tommaso Edoardo Frosini

Francesco Cardarelli

Giorgio Resta

Direzione e redazione

Largo dei Fiorentini 1

00186 Roma tel. 06 - 456.503.66

www.fondazionecalamandrei.it

dirinf@hotmail.it

Amministrazione

Via Busto Arsizio 40

20151 Milano

tel. 02 - 38.089.200



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

INDICE

		Pagina
1. SAGGI	1.1. INFORMAZIONE	
ALBERTO MUSSO	Eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore nella Direttiva UE n. 790/2019	411
	1.2. INFORMATICA	
TOMMASO EDOARDO FROSINI	Il costituzionalismo nella società tecnologica	465
2. GIURISPRUDENZA	2.1. INFORMAZIONE	
CORTE COSTITUZIONALE 26 GIUGNO 2020, N. 132	La Corte costituzionale dà al Parlamento un anno di tempo per depenalizzare il reato di diffamazione	485
CASSAZIONE CIVILE 21 OTTOBRE 2019 N. 26778		499
	con nota di SHAIRA THOBANI	Richieste preventive di consenso al trattamento dei dati: quando la cautela rischia di essere eccessiva 499
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERA 7 APRILE 2020 N. 153/20/CONS	Pandemia e <i>fake news</i> : le risposte sanzionatorie in Italia e negli Stati Uniti	520
TAR LAZIO 11 MAGGIO 2020		537
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 6 aprile 2020		539
	con nota di VINCENZO ZENO-ZENCOVICH	La disciplina della comunicazione in base al suo contenuto. Una proposta di inquadramento sistematico 544
	2.2. INFORMATICA	
TRIBUNALE ROMA 23 FEBBRAIO 2020		552
	con nota di BRANDO MAZZOLAI	<i>Hate speech</i> e comportamenti d'odio in rete: il caso <i>Forza Nuova c. Facebook</i> 581
CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA 19 DICEMBRE 2019 CAUSA C-263-18 <i>Tom Kabinet</i>		596
	con nota di CATERINA SCANGA	Di aporie sistematiche e cortocircuiti teleologici: il no della Corte di Giustizia all'esaurimento digitale nel diritto d'autore europeo 614
3. RICERCHE	3.1. INFORMAZIONE	
GUIDO D'IPPOLITO	Commercializzazione dei dati personali: il dato personale tra approccio morale e negoziale	635
4. LEGISLAZIONE		
D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 (CONVERTITO CON L. 24 APRILE 2020, N. 27)	Trattamento dei dati, potenziamento dei servizi di comunicazione elettronica, didattica a distanza nel periodo emergenziale	675

D.L. 11 MARZO 2020 N. 16 (CONVERTITO CON L. 8 MAGGIO 2020, N. 31)	Divieto di sfruttamento parassitario di eventi sportivi o fieristici	678
D.L. 30 APRILE 2020 N. 28 (CONVERTITO CON L. 25 GIUGNO 2020, N. 70)	Disciplina delle “app” per il sistema di allerta Covid-19	679
D.M. SALUTE 10 DICEMBRE 2019 N. 168	Banca dati delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario	681
4. RASSEGNA DEI VOLUMI E DELLE RIVISTE		687
5. RECENSIONI		
E. Tosi	Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale (P. SAMMARCO)	689

**CORTE DI GIUSTIZIA UE
(GRANDE SEZIONE)**

19 DICEMBRE 2019

CAUSA C-263/18

PRESIDENTE: LENAERTS

RELATORE: ILESIC

AVV. GENERALE: SZPUNAR

**PARTI: NEDERLANDS UITGE-
VERSVERBOND, GROEP ALGE-
MENE UITGEVERS TOM KABINET
INTERNET BV, TOM KABINET
HOLDING BV, TOM KABINET UIT-
GEVERIJ BV**

**Armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella so-
cietà dell'informazione •
Direttiva 2001/29/CE • Ar-
ticolo 3, paragrafo 1 • Di-
ritto di comunicazione al
pubblico • Messa a disposi-
zione • Articolo 4 • Diritto
di distribuzione • Esauri-
mento • Libri elettronici •
Mercato virtuale per libri
elettronici "di seconda
mano".**

La fornitura al pubblico, me-

*diate download, di un libro elet-
tronico per un uso permanente
rientra nella nozione di « comu-
nicazione 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 ac-
cesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente » ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 2001/29/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2001, sull'armoniz-
zazione di taluni aspetti del di-
ritto d'autore e dei diritti con-
nessi nella società dell'informa-
zione.*

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

Diritto internazionale

3. L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (in prosieguito: il « TDA »), che è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6), ed è entrato in vigore, per quanto riguarda l'Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU 2010, L 32, pag. 1).

4. L'articolo 6 del TDA, intitolato « Diritto di distribuzione », al paragrafo 1 così dispone:

« Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali

o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà ».

5. L'articolo 8 di tale trattato, intitolato « Diritto di comunicazione al pubblico », prevede quanto segue:

« Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 *bis*, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 *ter*, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 *bis*, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta ».

6. Dichiarazioni comuni concernenti il TDA (in prosieguo: le « dichiarazioni comuni ») sono state adottate dalla conferenza diplomatica il 20 dicembre 1996.

7. Le dichiarazioni comuni relative agli articoli 6 e 7 di detto trattato sono formulate come segue:

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

Diritto dell'Unione

Direttiva 2001/29

8. I considerando 2, 4, 5, 9, 10, 15, da 23 a 25, 28 e 29 della direttiva 2001/29 così recitano:

« (2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell'informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.

(...)

(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in

generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe[ro] adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.

(...)

(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand") sono considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(...)

(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato della WIPO sul diritto d'autore" e il "Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. (...) La presente direttiva serve anche ad attuare [taluni] di questi nuovi obblighi internazionali.

(...)

(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l'esclusione di tutti gli altri atti.

(25) Dovrebbe avviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi,

prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari [di diritti] riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta ("on-demand"). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.

(...)

(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e di prestito degli autori sono stati stabiliti dalla direttiva 92/100/CEE [del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61)]. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.

(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono ».

9. L'articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato « Diritto di riproduzione », così dispone:

« Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

- a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
- (...) ».

10. L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato « Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti », ai suoi paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue:

« 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle

loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(...)

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

11. L'articolo 4 di detta direttiva, intitolato « Diritto di distribuzione », così recita:

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

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

12. L'articolo 5, della direttiva 2001/29, intitolato « Eccezioni e limitazioni », al suo paragrafo 1 così dispone:

« Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:

a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o

b) un utilizzo legittimo

di un'opera o di altri materiali ».

Direttiva 2009/24/CE

13. L'articolo 4 della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16), intitolato « Attività riservate », così dispone:

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

(...)

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.

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

Diritto dei Paesi Bassi

14. L'articolo 1 dell'Auteurswet (legge sul diritto d'autore), del 23

settembre 1912, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la « legge sul diritto d'autore »), così dispone:

« Il diritto d'autore è il diritto esclusivo dell'autore di un'opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi causa, di pubblicarla e di riprodurla, fatte salve le limitazioni previste dalla legge ».

15. L'articolo 12, paragrafo 1, della legge sul diritto d'autore prevede quanto segue:

« Per comunicazione al pubblico di un'opera letteraria, scientifica o artistica, si intende:

1. la comunicazione al pubblico di una copia dell'insieme o di parte dell'opera;

(...) ».

16. L'articolo 12b di tale legge così recita:

« Se un esemplare di un'opera letteraria, scientifica o artistica è stato immesso in circolazione, tramite trasferimento di proprietà, per la prima volta in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo dall'autore o da un suo avente diritto o con il loro consenso, l'immissione in circolazione di detto esemplare in altra forma, ad accezione del noleggio o del prestito, non costituisce una violazione del diritto d'autore ».

17. L'articolo 13 di detta legge così dispone:

« Per riproduzione di un'opera letteraria, scientifica o artistica si intende la traduzione, la composizione musicale, la registrazione cinematografica o l'adattamento teatrale e, in generale, qualsiasi adattamento o riproduzione, totale o parziale, in forma modificata, da non considerare come un'opera originale ».

18. L'articolo 13a della medesima legge enuncia quanto segue:

« Non costituiscono atti di riproduzione di un'opera letteraria, scientifica o artistica gli atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie e formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e il cui unico scopo è di consentire

a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o

b) l'utilizzo legittimo di un'opera

e che non hanno un proprio valore economico ».

19. L'articolo 16b, paragrafo 1, della legge sul diritto d'autore prevede quanto segue:

« Non si considera violazione del diritto di autore su un'opera letteraria, scientifica o artistica la riproduzione dell'opera limitata ad alcune copie e che serva esclusivamente all'esercizio, allo studio o all'uso da parte della persona fisica che effettua la riproduzione, senza fini commerciali diretti o indiretti, o che dispone la riproduzione unicamente a fini personali ».

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 ».

22. Il 1° luglio 2014 la NUV e la GAU, basandosi sulla legge sul diritto d'autore, hanno proposto un ricorso avente ad oggetto tale servizio on-line nei confronti della Tom Kabinet, della Tom Kabinet Holding e della Tom Kabinet Uitgeverij dinanzi al giudice dei procedimenti sommari del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi). Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha respinto la loro domanda in quanto, ad avviso di quest'ultimo, la sussistenza di una violazione del diritto d'autore non era, prima facie, sufficientemente verosimile.

23. La NUV e la GAU hanno proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (Corte d'appello di Amsterdam, Paesi Bassi), la quale, con sentenza del 20 gennaio 2015, ha confermato la suddetta sentenza, vietando nel contempo alla Tom Kabinet di offrire un servizio on-line che permetta la vendita di libri elettronici scaricati illegalmente. Avverso tale sentenza non è stato proposto alcun ricorso per cassazione.

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 prosieguo: 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'ultimo la propria filigrana digitale, il che consentirebbe di confermare che si tratti di una copia acquistata in modo legale.

25. Inizialmente, i libri elettronici disponibili tramite il club di lettura potevano essere acquistati al prezzo fisso di EURO 1,75 per libro elettronico. Dopo il pagamento, il membro del club poteva scaricare il libro elettronico dal sito Internet della Tom Kabinet e rivenderlo successiva-

mente a quest'ultima. L'iscrizione al club di lettura era subordinata al versamento, da parte dei membri, di una quota mensile pari a EURO 3,99. Ciascun libro elettronico fornito a titolo gratuito da un membro consentiva a quest'ultimo di beneficiare di uno sconto di EURO 0,99 sulla quota per il mese successivo.

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 EURO 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

31. In via preliminare si deve ricordare che nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva, alla Corte spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Infatti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell'Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere la controversia di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni a essa sottoposte da detti giudici (sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

32. A tal riguardo, la Corte può trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del predetto diritto che richiedano un'interpretazione tenuto conto dell'oggetto della controversia di cui al proce-

dimento principale (sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

33. Nel caso di specie, sebbene il giudice del rinvio, con la sua prima questione, chieda in sostanza alla Corte se l'espressione « qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale [delle opere degli autori] o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo », contenuta all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, includa « la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri elettronici [dietro pagamento] », dalla motivazione della decisione di rinvio risulta che nell'ambito della controversia pendente dinanzi a detto giudice si pone la questione se la fornitura, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente costituisca un atto di distribuzione ai sensi del suddetto articolo 4, paragrafo 1, o se una tale fornitura rientri nella nozione di « comunicazione al pubblico » ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. L'interesse di detta questione nel procedimento principale è se una tale fornitura sia soggetta alla regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva o, al contrario, se sfugga a tale regola, come espressamente stabilito all'articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva, per quanto concerne il diritto di comunicazione al pubblico.

34. Alla luce di tali considerazioni, si 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 (v., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, *Acacia e D'Amato*, C-397/16 e C-435/16, EU:C:2017:992, punto 31, e del 10 dicembre 2018, *Wightman e a.*, C-621/18, EU:C:2018:999, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 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 (sentenze del 7 dicembre 2006, *SGAE*, C-306/05, EU:C:2006:764, punto 35; del 13 maggio 2015, *Dimensione Direct Sales e Labianca*, C-516/13, EU:C:2015:315, punto 23, nonché del 19 dicembre 2018, *Syed*, C-572/17, EU:C:2018:1033, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

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 (v., in tal senso, sentenze del 17 aprile 2008, *Peek & Cloppenburg*, C-456/06, EU:C:2008:232, punto 31, nonché del 19 dicembre 2018, *Syed*, C-572/17, EU:C:2018:1033, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

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 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, 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.

59. Anche nell'ipotesi in cui un libro elettronico dovesse essere considerato come un materiale complesso (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, *Nintendo e a.*, C-355/12, EU:C:2014:25, punto 23), che include tanto un'opera protetta quanto un programma per elaboratore che può beneficiare della tutela della direttiva 2009/24, si dovrebbe ritenere che un tale programma presenti un carattere meramente accessorio rispetto all'opera contenuta in un libro di tal genere. In effetti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, un libro elettronico è protetto in forza del suo contenuto, che deve quindi essere considerato come l'elemento essenziale del medesimo, cosicché la circostanza che un programma per elaboratore possa fare parte di un libro elettronico, al fine di consentirne la lettura, non può determinare l'applicazione di tali disposizioni specifiche.

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.

Sulle questioni dalla seconda alla quarta

73. In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre più rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta.

Sulle spese

74. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M. — 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.

**DI APORIE SISTEMATICHE
E CORTO-CIRCUITI
TELEOLOGICI: IL NO DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA
ALL'ESAURIMENTO
DIGITALE NEL DIRITTO
D'AUTORE EUROPEO**

La controversia, inevitabilmente sollevata dall'innovazione tecnologica e dal mutamento dei modelli dominanti di commercializzazione e godimento delle opere, ora prevalentemente digitali, non era di non facile risoluzione. Se, infatti, una interpretazione letterale delle fonti vigenti non sembrava lasciare dubbi rispetto alla necessaria lettura restrittiva dell'oggetto del diritto di distribuzione *ex art. 4 InfoSoc* come limitato ai soli supporti tangibili, la decisione CGUE nel caso *UsedSoft*² in materia di esaurimento digitale nel software, le risposte di alcune corti nazionali³ e le obiezioni mosse da attenta dottrina giuridica ed economica⁴ avevano mostrato un'altra via che, pure in assenza di un tanto atteso intervento normativo, avrebbe potuto aprire le porte all'esaurimento digitale per il tramite di una interpretazione teleologica e sistematica della Direttiva InfoSoc ispirata al perseguimento degli obiettivi del Trattato ed alla necessità di aggiorna-

1. PREMESSA.

Dopo anni di acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) è finalmente giunta a pronunciarsi sulla questione dell'ammissibilità del c.d. esaurimento digitale, ossia sull'estendibilità del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione *ex art. 4(2) InfoSoc*¹ alla circolazione di copie non tangibili di opere protette.

La controversia, inevitabilmente sollevata dall'innovazione tecnologica e dal mutamento dei modelli dominanti di commercializzazione e godimento delle opere, ora prevalentemente digitali, non era di non facile risoluzione. Se, infatti, una interpretazione letterale delle fonti vigenti non sembrava lasciare dubbi rispetto alla necessaria lettura restrittiva dell'oggetto del diritto di distribuzione *ex art. 4 InfoSoc* come limitato ai soli supporti tangibili, la decisione CGUE nel caso *UsedSoft*² in materia di esaurimento digitale nel software, le risposte di alcune corti nazionali³ e le obiezioni mosse da attenta dottrina giuridica ed economica⁴ avevano mostrato un'altra via che, pure in assenza di un tanto atteso intervento normativo, avrebbe potuto aprire le porte all'esaurimento digitale per il tramite di una interpretazione teleologica e sistematica della Direttiva InfoSoc ispirata al perseguimento degli obiettivi del Trattato ed alla necessità di aggiorna-

¹ Direttiva 2001/29/EC del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [2001] OJ L167/10 (Direttiva InfoSoc).

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

³ Si veda, tra tutti, M. Savič, *The Legality of Resale of Digital Content after*

UsedSoft in Subsequent German and CJEU Case Law, in *EIPR*, 37, 2015, 414.

⁴ Per un'ampia ricostruzione del dibattito dottrinale può farsi riferimento a P. MEZEI, *Digital First Sale Doctrine Ante Portas - Exhaustion in the Online Environment*, in *JIPITEC*, 6/2015, 55-56, e ancora in maggior dettaglio in ID., *Copyright Exhaustion. Law and Policy in the United States and the European Union*, Cambridge, 2018, 139-148. V. anche V. L. BENA-BOU, *Digital Exhaustion of Copyright in the EU or Shall We Cease Being so Schizophrenic?*, in I.A. STAMATOUDI (a cura di), *New Developments in EU and International Copyright Law*, L'Aja, 2016, 351-378. In Italia v., tra tutti, G. SPEDICATO, *Online Exhaustion and the Boundaries of Interpretation*, in R. CASO, F. GIOVANELLA (a cura di), *Balancing Copyright Law in the Digital Age - Comparative Perspectives*, Berlino-Heidelberg, 2015, 43-45; ID., *L'esaurimento UE dei diritti*, in *AIDA*, 2016, 443; F. LA ROCCA, *L'esaurimento del diritto di distribuzione delle opere digitali*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, 210. Tra i più citati saggi economici v. A. PERZANOWSKI, J. SCHULTZ, *Digital*

mento di un testo normativo oramai chiaramente divenuto anacronistico ed incapace di realizzare le proprie *rationes* fondanti dinanzi all'evoluzione tecnologica e dei mercati. In gioco vi erano, in un intreccio definitorio e di ordinamenti complesso e denso di lacune e variabili incerte, la definizione dei confini tra diritti di comunicazione al pubblico e di distribuzione (artt. 3 e 4 InfoSoc) e, conseguentemente, delle coppie concettuali vendita-licenza e bene-servizio, sul cui rapporto dicotomico la Direttiva InfoSoc costruisce la sua distinzione tra diritti esclusivi e l'ambito oggettivo di applicazione dell'esaurimento.

Rispetto all'articolato novero di questioni sollevati dalla corte olandese del rinvio, la tanto attesa risposta della Grande Sezione nel caso *Tom Kabinet*⁵, uscita a ridosso delle festività, non ha tradito le aspettative di chi auspicava una lettura tradizionale delle fonti vigenti, ma ha comunque deluso per l'eccessiva semplificazione della problematica, la natura concisa delle risposte fornite e le molte omissioni, e non mancherà di creare ulteriori questioni interpretative per le sue affermazioni incerte sull'applicabilità dell'art. 3 InfoSoc a trasferimenti online di opere in formato digitale caratterizzati da particolari specificità. La questione dell'ammissibilità dell'esaurimento digitale, pur se apparentemente risolta, potrebbe ritornare sul tavolo della CGUE in un futuro non troppo remoto, non appena i giudici nazionali prenderanno coscienza delle nuove lacune interpretative aperte dalla Corte e vi chiederanno, giustamente, rimedio.

2. IL CASO, LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE E LA DECISIONE DELLA GRANDE SEZIONE.

2.1. *Le origini del rinvio.*

Il rinvio pregiudiziale in *Tom Kabinet* origina da un procedimento civile pendente dinanzi alla corte distrettuale dell'Aja (*Rechtbank Den Haag*) tra Associazione degli Editori olandese (*Nederlands Uitgeversverbond - NUV*), Gruppo degli Editori Generalisti (*Groep Algemene Uitgevers - GAU*) e *Tom Kabinet*, una piattaforma internet gestente dal giugno 2014 un mercato virtuale di e-books di seconda mano⁶. Era, questo, solamente l'ultimo atto di una ben più lunga saga giudiziale, iniziata già nel luglio 2014, quando NUV e GAU avevano presentato ricorso dinanzi alla corte distrettuale di Amsterdam per ottenere una misura cautelare inibitoria diretta a fermare l'attività commerciale di *Tom Kabinet* per presunta violazione del diritto d'autore dei propri associati. Il giudice di prima istanza di Amsterdam aveva respinto le richieste attoree, ritenendo un'ordinanza di blocco del sito sproporzionata alla luce delle incertezze relative all'applicabilità della dottrina *UsedSoft* a tutte le categorie di opere

Exhaustion, in *UCLA Law Review*, 58, 2011, 889.

⁵ C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet Internet BV et al* [2019] EU:C:2019:1111.

⁶ *Rechtbank Den Haag, Nederlands*

Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers contro Tom Kabinet Internet BV e altri, C/09/492558/ HA ZA 15-827, 12 luglio 2017, NL:RBDHA:2017:7543, inviata nella sua forma definitiva alla CGUE nel marzo 2018.

protette⁷. Chiamata a decidere sul gravame, la Corte d'Appello di Amsterdam aveva confermato la decisione di primo grado, ma proibito a Tom Kabinet di vendere e-books ottenuti illegalmente⁸. In esecuzione dell'ordine giudiziale, nel giugno 2015 la piattaforma aveva modificato il proprio modello di business, trasformandosi in rivenditore diretto di e-books aperto solo ai propri membri, dietro pagamento di una quota di iscrizione mensile. I testi erano acquistati direttamente da Tom Kabinet o donati dai suoi membri, a cui veniva imposto l'obbligo di cancellare la copia dai propri dispositivi una volta ceduta, mentre Tom Kabinet apponeva un watermark su ogni file acquisito per attestarne l'origine lecita. Dal novembre 2015 un'ulteriore modifica dei termini d'uso della piattaforma aveva eliminato la quota d'iscrizione e subordinato la possibilità di acquisto al possesso di "credits", ottenuti donando alla o acquistando e-books sulla piattaforma.

NUV and GAU avevano allora adito la corte distrettuale dell'Aja per l'ottenimento di una misura cautelare atta ad impedire, sempre attraverso il blocco del sito, che Tom Kabinet continuasse a violare il diritto di comunicazione al pubblico dei propri associati. Il Rechtbank Den Haag aveva escluso l'integrazione della fattispecie, ritenendo non soddisfatto il requisito della presenza di un pubblico dal momento, non rappresentando gli iscritti alla piattaforma un gruppo ampio ed indefinito di soggetti⁹. Rimaneva aperta la questione se la riproduzione necessaria al trasferimento del file da alienante ad acquirente potesse considerarsi legittima¹⁰, mentre veniva esclusa la liceità, poiché in violazione del diritto di riproduzione, della permanenza della copia sul catalogo di Tom Kabinet dopo la vendita¹¹. La corte di prima istanza riteneva poi applicabile per analogia la dottrina *UsedSoft* all'art. 4(2) InfoSoc, ma riconosceva la perdurante incertezza interpretativa anche nella giurisprudenza CGUE¹², a cui riteneva pertanto necessario rinviare la questione. In linea con i quesiti sollevati in *UsedSoft*, il Rechtbank Den Haag chiedeva dunque alla massima corte europea: (a) se il diritto di distribuzione e il suo esaurimento *ex art. 4 InfoSoc* fossero applicabili anche alla concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri elettronici, ad un prezzo per il quale il titolare del diritto d'autore abbia ricevuto una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera ad esso spettante; (i) se e a quali condizioni il trasferimento di una copia regolarmente acquistata, il cui diritto di distribuzione fosse esaurito, implicasse un consenso per gli atti di riproduzione necessari a suoi usi legittimi *ex art. 2 InfoSoc*; (iii) se e a quali condizioni l'art. 5 InfoSoc impedisse al titolare del diritto di opporsi agli atti di riproduzione necessari per un trasferimento tra acquirenti

⁷ Rechtbank Amsterdam, *Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet Internet BV et al*, C/13/567567/KG ZA 14-795 SP/MV (1 luglio 2014), NL:RBAMS:2014:4360.

⁸ Gerechtshof Amsterdam, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers v. Tom Kabinet*, Case 200.154.572/01 SKG (20 gennaio 2015), NL:GHAMS:2015:66. La corte ha tuttavia

proposto una lettura ampia dell'art. 4(2) InfoSoc secondo il paragrafo 62 della sentenza *UsedSoft*, suggerendo come il principio dell'esaurimento dovesse essere limitato solo al fine di proteggere la funzione essenziale e l'oggetto specifico del diritto d'autore (para 3.5.3-4).

⁹ Ivi, §§5.11-5.17.

¹⁰ Ivi, §§5.20-5.21.

¹¹ Ivi, §5.22.

¹² Ivi, §§5.26-5.27.

successivi dell'esemplare regolarmente acquistato per il quale il diritto di distribuzione fosse esaurito.

2.2. *Le Conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar.*

Le Conclusioni dell'Avvocato Generale Szpunar si articolano attorno a tre principali linee argomentative: di esegesi letterale e sistematica delle fonti vigenti, di analisi dei precedenti della CGUE in materia, e di interpretazione teleologica dell'esaurimento comunitario¹³.

Al centro dell'esegesi letterale e sistematica le Conclusioni pongono la questione della qualificazione del download di copie digitali quale atto di comunicazione al pubblico *ex art. 3 InfoSoc* o quale distribuzione *ex art. 4 InfoSoc*. Si fa notare come i redattori del WIPO Copyright Treaty (WCT), che la Direttiva InfoSoc implementa ed alla luce del quale deve pertanto essere interpretata, abbiano scientemente offerto una "umbrella solution" per la classificazione del download in considerazione della sua natura ibrida, favorendo un suo incasellamento sotto il diritto di comunicazione al pubblico ma lasciando aperta la possibilità per gli stati contraenti di optare per una qualificazione in termini di diritto di distribuzione¹⁴. Dal momento che, tuttavia, il WCT indica solo il livello minimo di tutela da offrire ai titolari dei diritti, ne discende come, ad avviso dell'AG, i legislatori nazionali che scelgano un inquadramento in termini di distribuzione siano obbligati ad escludere l'applicazione dell'esaurimento, per evitare di offrire una protezione inferiore rispetto a quella garantita nel caso di classificazione sotto il diritto di comunicazione al pubblico, non soggetto al principio¹⁵.

Le Conclusioni menzionano solo brevemente l'*Agreed Statement* sugli artt. 6 e 7 WCT e la limitazione che questo impone dei concetti di "originale" e "copia" ai soli oggetti tangibili, sottolineando la debole coerenza del testo e dunque la sua scarsa rilevanza a fini esegetici¹⁶. L'analisi si concentra invece sui considerando 24, 25, 28 and 29 InfoSoc, intesi quali perfetta illustrazione della posizione e delle intenzioni del legislatore comunitario all'atto dell'implementazione del WCT¹⁷. Pur ammettendo l'ambiguità dell'impropria definizione delle vendite online

¹³ Conclusioni dell'Avvocato Generale Maciej Szpunar in C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v Tom Kabinet Internet BV et al* [2019] EU:C:2019:697.

¹⁴ Ivi, §33. L'"umbrella solution" è una delle soluzioni più originali dei trattati WIPO, ampiamente commentata nei suoi significati e nelle sue implicazioni. Per una ricostruzione delle sue origini ed un'analisi del suo contenuto si vedano, tra tutti, J. REINBOUHE, S. VON LEWINSKI, *The WIPO Treaties on Copyright. A Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP*, Oxford, 2015, 124 ss.; B. RICKETSON, J.C. GINSBURG, *International Copyrights and Neighboring Rights. Berne Convention and Beyond*, vol 1, 2° ed., Oxford, 2006, 741-748; M. FICOR, *The Law of Copyright and the Internet.*

The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation, Oxford, 2002, 145 ss..

¹⁵ Conclusioni, cit. *supra*, nota 13, §34.

¹⁶ Ivi, §35. Il testo dell'*Agreed Statement*, richiamato anche in nota alle due disposizioni del WCT e WPPT, si trova in originale su *Agreed Statements concerning the WIPO Copyright Treaty, adopted by the Diplomatic Conference of December 20, 1996, Concerning Articles 6 and 7*, disponibile su http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295456, tradotto in francese ed italiano da L.C. UBERTAZZI, P. GALLI, F. SANNA, *Codice del diritto d'autore. Editio maior*, disponibile su <http://www.ubertazzi.it/publicazioni/codice-del-diritto-dautore/#itrattatiwipo>. pp. 505 ss.

¹⁷ Ivi, §37.

quali servizi, operata dal considerando 29, l'AG non nutre dubbio alcuno sul fatto che il preambolo della Direttiva InfoSoc riconduca "tutte le forme di sfruttamento online delle opere" all'art. 3 InfoSoc¹⁸ e nota, inoltre, come tale interpretazione sia confermata dal collegamento che l'art. 4 InfoSoc crea tra distribuzione e vendita o altro trasferimento di proprietà, dal momento che (a) i files digitali sono beni intangibili e pertanto non oggetto di diritto di proprietà e (b) i diritti e gli obblighi delle parti rispetto alla messa a disposizione del pubblico online delle opere sono regolati da convenzioni private, e la libertà negoziale dei contraenti non può essere limitata dal principio dell'esaurimento¹⁹. In ogni caso — aggiunge l'AG — l'esaurimento digitale non può ritenersi ammissibile dal momento che la riproduzione necessaria al trasferimento della copia "usata" costituirebbe violazione dell'art. 2 InfoSoc, e non sarebbe giustificata da nessuna eccezione ex art. 5 InfoSoc.²⁰ A completamento del quadro, le Conclusioni rispondono anche all'obiezione di parte convenuta che vorrebbe l'art. 3 InfoSoc applicabile solo a trasmissioni dirette a molteplici individui, e quindi non a modelli di business come quello implementato da Tom Kabinet, richiamando la nozione di pubblico sviluppata dalla giurisprudenza CGUE, e sottolineando come "ciò che rileva non è tanto il numero di persone alle quali la comunicazione è fatta 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. In tal caso, un solo acquirente può dunque costituire un pubblico"²¹.

L'analisi di precedenti CGUE è dominata dalla comparazione tra *Tom Kabinet* e *UsedSoft*, storica decisione della Corte che ha ammesso per la prima volta l'esaurimento digitale su programmi per elaboratore, al fine di porre in luce gli elementi che più distinguono il caso oggetto di analisi dal suo precedente più illustre. Le Conclusioni sottolineano come i software debbano essere caricati su computer per poter essere utilizzati, e ciò rende il loro mezzo di distribuzione irrilevante²², mentre il fatto che siano sempre commercializzati per il tramite di contratti di licenza, richiedendo assistenza e aggiornamenti periodici, giustifica l'equivalenza funzionale che *UsedSoft* ha tracciato tra vendita e licenza ai fini dell'applicazione della norma sull'esaurimento digitale²³. Allo stesso modo, l'AG ricorda come il download di software possa essere qualificato come distribuzione perché la Direttiva Software II non regola il diritto di comunicazione al pubblico, ed utilizzare come riferimento l'art. 3 InfoSoc avrebbe contraddetto e depotenziato la natura di *lex specialis* della Direttiva 2009/24²⁴ che, peraltro, non esclude l'esaurimento nel caso di copie intangibili, ed include una eccezione (Article 5(1)) che consente tutte le riproduzioni necessarie all'uso del programma da parte dell'acquirente legittimo. A conferma della fondatezza della distinzione tra software ed altre opere, le Conclusioni richiamano poi l'attenzione sul ridotto impatto dell'esaurimento sul mercato originale dei primi, in ragione del loro utilizzo più

¹⁸ Ivi, §38.

¹⁹ Ivi, §§43-44.

²⁰ Ivi, §49.

²¹ Ivi, §42.

²² Ivi, §§57-58.

²³ Ivi, §59.

²⁴ Ivi, §63.

prolungato rispetto a quello delle opere più tradizionali, e della più celere obsolescenza e perdita di valore²⁵.

Per dipanare i dubbi sollevati dalla decisione del caso *VOB*²⁶, che aveva ammesso la possibilità di subordinare l'eccezione di prestito pubblico di e-books al loro primo trasferimento e dunque all'esaurimento, l'AG limita l'ambito applicativo della decisione attraverso il ricorso classico all'argomento della natura di *lex specialis* della Direttiva Noleggio (2006/115)²⁷, e giustificandone l'approccio alla luce degli obiettivi di interesse pubblico sottesi all'introduzione dell'eccezione, nonché del fatto che il WCT copre il noleggio ma non il prestito, ed è dunque al primo e non al secondo che deve riferirsi la limitazione della nozione di originale e copia ai soli supporti tangibili richiesta dall'*Agreed Statement*²⁸. Le Conclusioni non ignorano come *VOB* paia ammettere l'esistenza dell'esaurimento digitale nel renderlo possibile preconditione all'esercizio dell'eccezione di prestito digitale, ma minimizzano l'affermazione relegandola al ruolo di mero *obiter dictum* irrilevante ai fini della decisione in *Tom Kabinet*.

L'AG non manca di dimostrare piena consapevolezza dei numerosi e variegati argomenti di matrice teleologica che hanno nel corso dell'ultimo decennio animato l'acceso dibattito in materia di esaurimento digitale, giudicando di indubbio pregio alcune delle tesi dimostranti l'utilità e necessità dell'estensione del principio ai supporti intangibili²⁹. Ciononostante, si esclude che tali considerazioni possano supportare un'interpretazione non letterale delle fonti vigenti, ritenendo la tematica troppo rilevante dal punto di vista economico e di policy per poter essere risolta a livello giurisprudenziale anziché legislativo³⁰. In ogni caso — conclude l'AG — i download permanenti rappresentano forme di godimento dell'opera destinate ad essere “relegate nel passato”, e ciò rende ogni decisione in materia di esaurimento digitale inutile e diretta a “risolvere un problema che non richiede più risoluzione”³¹.

2.3. La decisione della Grande Sezione.

La Grande Sezione — relatore Ilesič — ha ampiamente seguito la via indicata dall'Avvocato Generale, seppure con un'argomentazione molto

²⁵ Ivi, §62. Sul punto cfr. W. KERBER, *Exhaustion of Digital Goods: an Economic Perspective*, in *Zeitschrift fuer Geistiges Eigentum, Intellectual Property Journal*, 2016, 8, 153 ss; A. WIEBE, *The economic perspective: exhaustion in the digital age*, in L. BENTLY, U. SUTHERSANEN, P. TORREMANS (a cura di), *Global Copyright Three Hundred Years Since the Statute of Anne, From 1709 to Cyberspace*, Cheltenham-Northampton, 2010, 321 ss., e similmente R.A. REESE, *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, *Boston College Law Review*, 44, 2002, 59-60.

²⁶ C-174/15, *Vereniging Openbare Bibliotheken contro Stichting Leenrecht (VOB)*, [2016] EU:C:2016:856, su cui si veda A. MUSSO, *Prove di resistenza del diritto d'autore: “e-books” e prestito bibliotecario alla*

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

²⁷ Direttiva 2006/115/CE del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (Direttiva Noleggio II), OJ L376/28.

²⁸ Conclusioni, *cit. supra*, nota 12, §§68-70.

²⁹ I paragrafi finali sono dedicati infatti al tema del bilanciamento degli interessi coinvolti, e sintetizzano le principali tesi avanzate in letteratura in supporto dell'esaurimento digitale (ivi, §§78-87) e contrari (§§88-97), con ampio apparato bibliografico, a cui si fa rimando.

³⁰ Ivi, §98.

³¹ Ivi, §95.

più concisa e con significative omissioni e lacune. La CGUE ha escluso che una mera interpretazione letterale della Direttiva InfoSoc possa aiutare a rispondere alle questioni sollevate dal rinvio pregiudiziale, optando invece per una lettura sistematica e teleologica delle disposizioni oggetto di disputa, affiancata da brevi e generiche osservazioni di matrice economica.

Partendo dal testo del considerando 15 InfoSoc, che individua tra gli scopi della Direttiva anche quello di implementare nell'ordinamento comunitario i disposti del WCT, la Corte ritiene necessario definire il confine tra artt. 3 e 4 InfoSoc alla luce degli artt. 6(1) e 8 WCT e del relativo *Agreed Statement*, dal combinato disposto dei quali si deduce una limitazione dell'ambito oggettivo di applicazione del diritto di distribuzione alle sole opere in formato tangibile³². A supporto della conclusione, i giudici della Grande Sezione citano la relazione sulla proposta di Direttiva InfoSoc,³³ che riconduce all'art. 3 InfoSoc le trasmissioni on-demand e ogni comunicazione che non sia la distribuzione di copie materiali³⁴, ed una serie di considerando della Direttiva (e particolarmente il quarto, nono, decimo, ventitreesimo, ventottesimo e ventinovesimo), che richiedono una definizione ampia del diritto di comunicazione al pubblico, escludono l'applicazione del principio dell'esaurimento ai servizi online, e limitano il diritto di distribuzione alle copie materiali³⁵. Nell'opinione della Corte, i principi espressi in *UsedSoft* non si porrebbero in contraddizione con tale interpretazione, poichè riferiti ad una *lex specialis* nel contesto della quale, a differenza che nella Direttiva InfoSoc, il legislatore comunitario ha esplicitamente voluto assimilare copie tangibili ed intangibili di programmi per elaboratore ai fini dell'applicazione della disciplina³⁶.

La CGUE usa simili argomenti comparativi per distinguere *UsedSoft* e *Tom Kabinet* sotto il profilo delle caratteristiche economiche di software e opere tradizionali e dei loro rispettivi mercati. Nel condividere le conclusioni dell'AG, la Corte nota come a differenza che nel caso del software, la vendita di un libro in formato cartaceo non è funzionalmente equivalente all'alienazione di un e-book, dal momento che i files non sono soggetti a deterioramento per uso e lo scambio di copie usate non comporta sforzi o costi aggiuntivi³⁷. Tali caratteristiche incrementano in maniera sostanziale l'impatto che il mercato di copie digitali di seconda mano ha sul mercato principale delle opere, e dunque sulla capacità dei titolari dei diritti di ricavare una remunerazione adeguata dalla loro commercializzazione³⁸. La CGUE sembra così sostenere implicitamente come un'apertura verso l'esaurimento digitale potrebbe impedire la realizzazione della funzione essenziale del diritto d'autore così come concettualizzata dalle sue prime pronunce in materia³⁹, sostanziantesi nella garanzia per i titolari dei diritti di ottenere appropriato profitto dallo sfruttamento delle proprie opere.

³² *Tom Kabinet*, §39.

³³ Relazione sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 dicembre 1997 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, COM(97) 628 def.

³⁴ *Ivi*, §44.

³⁵ *Ivi*, §§49-51.

³⁶ *Ivi*, §55.

³⁷ *Ivi*, §57.

³⁸ *Ivi*, §58.

³⁹ Più nel dettaglio v. *infra*, paragrafo 3.

Una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 4 InfoSoc, la Grande Sezione procede a verificare che il trasferimento di copie digitali da parte di Tom Kabinet possa essere qualificato come atto di comunicazione o messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 3 InfoSoc, con particolare riferimento al soddisfacimento dei requisiti applicativi sviluppati dalla giurisprudenza della Corte, ossia che la condotta (a) rappresenti un atto di comunicazione e che (b) sia diretta ad un pubblico. Con riguardo al primo requisito, la CGUE ritiene che la messa a disposizione di opere per trasmissione on-demand da parte di Tom Kabinet costituisca una comunicazione, non rilevando, secondo la relazione alla proposta di Direttiva InfoSoc, che qualcuno abbia o meno avuto accesso all'opera ai fini della qualificazione della condotta⁴⁰. Con riguardo al secondo requisito, alla luce dei propri precedenti e della relazione alla proposta di Direttiva, che classificano come "pubblico" anche l'aggregazione di un numero non irrisorio di persone non correlate che possano tuttavia avere accesso individuale all'opera, non solo contemporaneamente ma anche in successione⁴¹, la Corte giudica l'offerta di Tom Kabinet quale diretta ad un pubblico, in ragione del fatto che l'adesione alla piattaforma è libera e non sono presenti misure tecnologiche di protezione in grado di assicurare che un e-book possa essere scaricato da un solo utente per volta, o che gli utenti alienanti le proprie copie perdano effettivamente l'accesso alle stesse⁴². Il fatto che i contratti di licenza (EULAs) associati all'acquisto di e-books contengano spesso clausole escludenti la possibilità di trasferimento a terzi è stato considerato elemento sufficiente a configurare i membri della piattaforma Tom Kabinet quale "nuovo" pubblico non considerato dai titolari dei diritti all'atto della prima messa in commercio delle opere, requisito, questo, fondamentale per rendere la comunicazione al pubblico soggetta a necessaria autorizzazione di autori e/o editori⁴³.

La decisione, per quanto apparentemente chiara ed esaustiva, ha lasciato insolute una serie di questioni interpretative di rilievo ed introdotto, come si diceva, ulteriori elementi forieri di incertezza. Per comprenderne origini, portata e conseguenze, è opportuno operare una breve digressione illustrativa delle fonti legislative di riferimento per la *querelle*, e dei precedenti CGUE che più ne hanno influenzato, nel bene e nel male, l'evoluzione giurisprudenziale.

3. L'ESAURIMENTO DEL DIRITTO DI DISTRIBUZIONE NELLE FONTI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE.

Il primo riferimento al principio dell'esaurimento in testi internazionali risale ai due Trattati Internet WIPO del 1996 (art. 6(2) WCT e art. 8(2) WPPT⁴⁴), che affermano la libertà degli stati contraenti di determinare le condizioni al verificarsi delle quali l'esaurimento del diritto di

⁴⁰ Ivi, §§63-64.

⁴¹ Ivi, §§67-68.

⁴² Ivi, §69.

⁴³ Ivi, §71.

⁴⁴ La Convenzione di Berna e l'Accordo TRIPs, infatti, non regolano l'esau-

rimento, rimettendone la determinazione agli stati contraenti in ragione della mancanza di convergenza sovranazionale sulla sua natura nazionale, regionale o internazionale. Sul punto v. M. FICSOR, cit., 153-155, 210-226.

distribuzione debba verificarsi in seguito alla prima vendita o altro trasferimento della proprietà dell'originale o della copia dell'opera dietro autorizzazione dell'autore⁴⁵. E l'*Agreed Statement* agli artt. 6 e 7 WCT, relativi rispettivamente ai diritti di distribuzione e di noleggio, a chiarire come nelle intenzioni dei redattori del Trattato i termini "originale" e "copia" utilizzati dalle due disposizioni debbano intendersi riferiti solamente a "fixed copies that can be put into circulation as tangible objects"⁴⁶, con la conseguente esclusione di opere in formato digitale, seppure alcune voci dottrinali abbiano sostenuto come il linguaggio usato dallo *Statement* richieda solo che l'opera sia potenzialmente fissabile su supporto materiale, e non già fissata⁴⁷.

Fintanto che le forme di sfruttamento materiali e digitali sono rimaste chiaramente distinte, la rigidità di una dicotomia fondata sulla sola materialità non ha causato particolari problematiche interpretative: il diritto di comunicazione o messa a disposizione del pubblico ha coperto trasmissioni di opere protette non esitanti nell'acquisizione del possesso della copia da parte dell'utente, ed originate on-demand (messa a disposizione) o su iniziativa del titolare del diritto (comunicazione), mentre il diritto di distribuzione è stato riferito alla commercializzazione di copie tangibili nel mondo materiale⁴⁸. Con la crescita esponenziale dei mercati online e la commercializzazione di file digitali per il tramite di trasferimento permanente, la chiara equivalenza economica e funzionale tra tali operazioni e la vendita materiale non poteva, invece, che far sorgere la questione di una possibile loro qualificazione in termini di distribuzione.

Pur se nei lavori preparatori la Commissione fosse sembrata contraria all'introduzione del principio a livello legislativo, ritenendo bastevole lo sviluppo della dottrina dell'esaurimento comunitario ad opera della CGUE negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso⁴⁹, l'esaurimento esordisce già nella Direttiva Software del 1991 e nella Direttiva Noleggio del 1992⁵⁰. Entrambi i testi definiscono l'ambito applicativo del principio distinguendo tra diritti presupponenti una vendita (distribuzione), inclusi, e diritti sostanzianti in un servizio (noleggio, comunicazione al pubblico), esclusi⁵¹, senza alcuna menzione della necessaria natura tangibile o meno della copia oggetto di esclusiva. La distinzione tra copie materiali ed immateriali appare per la prima volta nel Report della Commissione

⁴⁵ Secondo P. MEZEL, cit., 18, in linea con J. REINBOUHE-S.VON LEWINSKI, cit., 87.

⁴⁶ V. *Agreed Statements*, cit. *supra*, nota 16.

⁴⁷ Tra i più recenti v. F. RUFFLER, *Is Trading in Used Software an Infringement of Copyright? The Perspective of European Law*, in EIPR, 2007, 6, 380.

⁴⁸ Ampiamente in tal senso P. MEZEL, cit., 21-22, che rinvia anche a M. FICSOR, cit., 205-206 e 249-250.

⁴⁹ Commissione Europea, Libro Verde sul diritto d'autore e le sfide della tecnologia, COM (1988) 172 final, para 4.10.5, con riferimento ai casi C-62/79 *SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision*,

Coditel, and others v Ciné Vog Films and others (Coditel I) [1980] ECR I-0881 e C-262/81 *Coditel v CinéVog Films II* (Coditel II) [1982] ECR I-3381.

⁵⁰ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, OJ L122/42 (Direttiva Software I); Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, OJ L346/61 (Direttiva Noleggio I).

⁵¹ Art. 4(c) Direttiva Software I; art. 1(4) Direttiva Noleggio I.

sull'implementazione della Direttiva Software I⁵², e successivamente nel Follow-up al Libro Verde "Il diritto d'autore nella società dell'informazione", che definisce come servizio lo sfruttamento online dell'opera⁵³. Pochi anni dopo (1996) la Direttiva Database riprende le definizioni fornite dalle Direttive Software e Noleggio⁵⁴, aggiungendo l'esclusione del principio in caso di riutilizzazione di materiali estratti da database online⁵⁵.

Chiamata ad implementare il WCT con la Direttiva InfoSoc, il legislatore europeo ha deciso di integrare il testo del trattato con la costruzione dogmatica ereditata dalla giurisprudenza CGUE e dai testi normativi già in vigore. Alla copia quasi pedissequa dell'art. 6 WCT per regolare il diritto di distribuzione ed il suo esaurimento (art. 4 InfoSoc) la Direttiva affianca l'inclusione del requisito della tangibilità voluto dall'*Agreed Statement* (considerando 28) ed aggiunge, in linea con precedenti direttive, l'esclusione dall'ambito di applicazione del principio del diritto di comunicazione al pubblico (art. 3(3)) e dei servizi online e copie effettuate nel contesto degli stessi (considerando 29). Senza alcuna riflessione ulteriore rispetto al WCT, l'armonizzazione comunitaria non fornisce alcuna indicazioni aggiuntiva che possa aiutare a classificare forme di sfruttamento dell'opera appartenenti alla zona grigia tra distribuzione e comunicazione, come il caso del trasferimento permanente via Internet di opere in formato digitale. Tale lacuna non poteva che generare una ampia gamma di problematiche interpretative, particolarmente sollecitate dal veloce susseguirsi di nuovi modelli di business digitale, le cui caratteristiche hanno inevitabilmente e di nuovo spostato i riflettori verso un principio, quello dell'esaurimento, che aveva già attratto l'attenzione della CGUE fin dai primi anni Settanta del secolo scorso.

4. I RIFERIMENTI INDIRETTI ALLA PROBLEMATICHE INTERPRETATIVA NELLA GIURISPRUDENZA CGUE.

Il debutto della dottrina dell'esaurimento comunitario data 1971, con *Deutsche Grammophon*⁵⁶. Al centro della controversia vi era la contestata legittimità dell'uso, da parte dell'attore, di uno schema di contratti di licenze territoriali esclusive concessi a singoli distributori nazionali, e risultante in una pratica segmentazione del mercato interno, e reso possibile dalla natura territoriale del diritto d'autore e dalla limitazione del principio dell'esaurimento alle sole prime vendite effettuate nel territorio dello Stato entro cui il principio stesso doveva farsi valere. Statuendo come l'art. 36 EC (ora art. 36 TFUE) consentisse deroghe alla

⁵² Commissione Europea, Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sul recepimento e gli effetti della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, COM(2000) 199 final, 17.

⁵³ Commissione Europea, *Follow-up al Libro Verde su diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione*, COM(96) 568 final, 19.

⁵⁴ Direttiva 96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 sulla protezione giuridica delle banche dati, OJ L77/20 (Direttiva Database), art. 5(c).

⁵⁵ Ivi, quarantatreesimo considerando.

⁵⁶ C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft GmbH contro Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*. [1971] ECR I-499.

libertà di circolazione dei beni solamente “allo scopo di salvaguardare diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale”⁵⁷, la CGUE aveva vietato l’applicazione del principio dell’esaurimento nazionale ritenendolo “in contrasto con lo scopo essenziale del trattato” ed in grado di alterare impropriamente il bilanciamento tra libertà fondamentali e diritto d’autore oltre quanto necessario a proteggere il suo oggetto specifico⁵⁸.

Pur avendo la Corte utilizzato articolati argomenti teleologici, fondati sul concetto di funzione essenziale del diritto d’autore, per definire i confini dell’esaurimento comunitario, il legislatore UE ha preferito optare per l’inserimento delle sole tangibilità ed esclusione dei servizi quali criteri delimitanti l’ambito applicativo del principio al di là di quanto già previsto dal WCT⁵⁹. L’abbandono del criterio assiologico quale guida per l’identificazione dei casi richiedenti l’implementazione dell’esaurimento non poteva che contribuire all’irrigidimento del sistema: non è un caso, dunque, che le decisioni della CGUE che nei decenni a seguire sono intervenuti direttamente o indirettamente sul tema non siano state in grado di garantire quella coerenza sistematica e quella flessibilità adattiva necessaria a rendere fonti dei primi anni Duemila capaci di svolgere adeguatamente il proprio compito regolatorio e realizzare i propri obiettivi dinanzi all’evoluzione dei modelli di business digitale.

L’unico precedente “diretto” sull’esaurimento digitale prima di *Tom Kabinet* è il famoso *UsedSoft v Oracle* (2012)⁶⁰. Il quesito fondamentale posto alla Corte era se il diritto di distribuzione ex art. 4(2) Software II⁶¹ su una copia di programma per elaboratore si esaurisse nel caso di trasferimento via download di una copia digitale per un periodo illimitato di tempo e dietro corrispettivo equivalente al valore economico della copia stessa, anche se attraverso contratto di licenza e non di vendita. Il dubbio interpretativo sorgeva dal fatto che anche tale disposizione, come l’art. 4 InfoSoc, fa discendere l’operatività del principio dalla prima vendita della copia, escludendo così le licenze dal suo ambito applicativo.

Per evitare lo scollamento tra realtà economica e definizioni giuridiche, in *UsedSoft* la CGUE decideva di introdurre una definizione funzionale della nozione di vendita, riqualificando come tale lo schema di licenze Oracle alla luce delle sue caratteristiche principali (trasferimento permanente e corrispettivo equivalente al valore economico della copia), e

⁵⁷ Ivi, §11. La Corte ha statuito come la deroga introdotta dall’art. 36 TCE dovesse riferirsi alla sola esistenza dei diritti, ossia alla loro creazione da parte dei legislatori nazionali, ma non al loro esercizio, che non poteva in ogni caso violare le disposizioni del Trattato (dicotomia esistenza-esercizio). Sul punto v. B. UBERTAZZI, *The Principle of Free Movement of Goods: Community Exhaustion and Parallel Imports*, in P. TORREMANS, I. STAMATOUDI (a cura di), *EU Copyright Law - A Commentary*, Cheltenham-Northampton, 2014, 38-51; A. STROWEL, H.-E. KIM, *The Balancing Impact of General EU law on European Intellectual Property Jurisprudence*, in J. PILA, A. OHLY

(a cura di), *The Europeanization of Intellectual Property Law: Towards a European Legal Methodology*, Oxford, 2012, 121 ss. V. inoltre A. GRAZIANO, *Il diritto d’autore tra legge nazionale e principi del Trattato CEE (artt. 30 e 36) nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Spunti per una riflessione*, in Riv. it. dir. pub. comp., 1993, 261.

⁵⁸ *Deutsche Grammophon*, §§12-13.

⁵⁹ *Coditel II*, §43.

⁶⁰ Cit. *supra*, nota 1.

⁶¹ Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore [2009] OJ L111/16 (Direttiva Software II).

sostenendo come il formato ed il mezzo attraverso cui la copia veniva trasmessa non modificasse la sostanza giuridica ed economica dell'operazione⁶². Favorire una interpretazione formalistica della licenza senza guardare al significato economico dello scambio avrebbe, secondo la Corte, consentito al titolare del diritto di richiedere una remunerazione aggiuntiva dopo ogni trasferimento del software, anche nei casi in cui i proventi della prima vendita fossero già stati sufficienti a garantirgli un ritorno appropriato. Lo stesso sarebbe accaduto ove la decisione in merito all'applicabilità o meno dell'esaurimento fosse stata fondata sulla natura della copia, senza considerare l'equivalenza economica e funzionale tra supporti tangibili e intangibili e la conseguente necessità di trattarli similmente rispetto all'operatività del principio⁶³. Più in generale, il controllo sui mercati secondari e la restrizione delle libertà fondamentali conseguente alla disapplicazione dell'esaurimento sarebbero stati ingiustificati⁶⁴, in quanto eccedenti rispetto a quanto necessario a salvaguardare l'oggetto specifico del diritto d'autore⁶⁵.

Rispondendo all'obiezione mossa da Oracle che il download di software costituisse un atto di comunicazione al pubblico non soggetto ad esaurimento, la Corte ha sottolineato come la natura di *lex specialis* della Direttiva Software II escludesse l'applicabilità dell'art. 3 InfoSoc e richiedesse quindi la qualificazione di ogni trasferimento dell'opera, indipendentemente dalla sua forma, quale distribuzione *ex art. 4 Software II*. Nonostante l'escamotage, la CGUE ha comunque colto l'occasione per specificare come secondo l'art. 6(1) WCT, che costituisce la base degli artt. 3 e 4 InfoSoc, i diritti di distribuzione e comunicazione al pubblico debbano distinguersi sulla base del tipo di trasferimento ed uso dell'opera, ricorrendo quindi una distribuzione ogniqualvolta si abbia il trasferimento della proprietà della copia⁶⁶.

UsedSoft guarda agli obiettivi dell'esaurimento — evitare frammentazioni del mercato limitando la contrazione del diritto di distribuzione allo stretto necessario a salvaguardare l'oggetto specifico del diritto d'autore — per ridefinirne i confini: è da questo presupposto che parte il superamento di una interpretazione letterale delle fonti, delle definizioni delle coppie concettuali vendita-licenza e bene-servizio e della lettura solo materiale dei termini “copia”, “originale” ed “oggetto” in favore di una lettura teleologica del principio e della sua funzione sistematica. Seppure l'impatto rivoluzionario della pronuncia sia stato moderato dall'uso del limite della *lex specialis*⁶⁷, le sue tesi ed il suo approccio teologico, rievocanti i principi della giurisprudenza sull'esaurimento comunitario ed in particolar modo il criterio della funzione essenziale del diritto d'autore

⁶² *UsedSoft*, §§45-47.

⁶³ *Ivi*, §61.

⁶⁴ *Ivi*, §49.

⁶⁵ *Ivi*, §62, con riferimento a C-200/96 *Metronome Musik GmbH v. Music Point Hokamp GmbH* [1998] ECR I-01978, C-61/97 *FDV* [1998] ECR I-5171, §13 e Casi riuniti C-403/08, *Football Association Premier League Ltd et al v QC Leisure et al* and C-429/08 *Karen Murphy v Media Protection Services Ltd* [2011] ECR I-09083 (FAPL), §106.

⁶⁶ *UsedSoft*, §52, come notato anche da AG Bot nelle sue Conclusioni, EU:C:2012:234, §73. Una simile distinzione può già ritrovarsi in C-456/06 *Peek & Cloppenburg* [2008] ECR I-2731, §30.

⁶⁷ *UsedSoft*, §60. La Corte ha sottolineato il diverso linguaggio utilizzato nei due testi normativi, ove l'art. 4(2) Software II fa riferimento alla copia del programma senza distinguere tra supporto tangibile o intangibile (*ivi*, §55), e l'art-1(2) Software II estende l'ambito di applicazione della Diret-

quale guida per gli aggiustamenti al bilanciamento interno alla disciplina, avrebbero potuto, ove generalizzati, aiutare a raggiungere una evoluzione sistematica più coerente del diritto d'autore europeo. La CGUE ha deciso, invece, di seguire altre vie.

Dopo *UsedSoft*, la Corte è ritornata sul tema dell'esaurimento digitale solamente in maniera indiretta. *Art & Allposters*⁶⁸, definito da parte della dottrina come primo chiaro diniego all'estensione del principio alle copie intangibili⁶⁹, ha esaminato la legittimità del trasferimento dell'immagine di opere protette da posters su cui il diritto di distribuzione è esaurito a tele, vendute senza il consenso dei titolari dei diritti. Anziché ricondurre la fattispecie al diritto di adattamento, non armonizzato dalla Direttiva InfoSoc e quindi escluso dalla competenza della Corte, la CGUE ha fatto riferimento all'art. 4 InfoSoc, concentrandosi sul fatto che entrambi i prodotti contenessero le stesse immagini di opere protette⁷⁰, ed ha escluso che il principio dell'esaurimento potesse trovare applicazione in caso di alterazione del supporto dopo la prima vendita: tale processo, infatti, crea un nuovo oggetto e costituisce quindi riproduzione non autorizzata ex art. 2 InfoSoc, senza che nulla rilevi l'eventuale distruzione del supporto originario⁷¹. Le conclusioni della Corte si fondano su una interpretazione letterale e sistematica rigida della nozione di "quell'oggetto" riportata dall'art. 4(2) InfoSoc e basata sul considerando 28 InfoSoc, l'art. 6 WCT ed il relativo *Agreed Statement*⁷², che nell'opinione della CGUE convergerebbero nel dimostrare l'intenzione legislativa di "dare agli autori il controllo sulla prima immissione sul mercato dell'Unione di ogni oggetto tangibile che incorpora la loro creazione intellettuale"⁷³. Similmente, per la Corte è anche l'elevato livello di protezione da riconoscersi al diritto d'autore a richiedere che l'esaurimento venga escluso in caso di nuovi supporti, poiché la sua operatività priverebbe i titolari dei diritti della possibilità di ricavare appropriata remunerazione da nuove forme di sfruttamento delle proprie opere⁷⁴. A ben vedere, il tema dell'esaurimento digitale non è mai menzionato e il riferimento alla tangibilità del diritto di distribuzione è un *dictum* più che parte integrante dell'argomentazione, ma l'interpretazione letterale offerta dalla CGUE sembra indicare una direzione univoca e chiara di avversione ad ogni tipo di estensione dell'art. 4 InfoSoc oltre i suoi confini tradizionali⁷⁵.

*Ranks*⁷⁶ conferma *UsedSoft*, statuendo come l'acquirente legittimo di una copia materiale di un software, l'originale del quale sia andato distrutto, danneggiato o perso, non può vedersi vietata la possibilità di

tiva "all'espressione in ogni forma di un programma per elaboratore", con una chiara assimilazione tra copie materiali ed immateriali (§§57-58).

⁶⁸ C-419/13 *Art & Allposters International BV v Stichting Pictoright* [2015] EU:C:2015:27.

⁶⁹ Tra tutti, v. E. ROSATI, *Online copyright exhaustion in a post-Allposters world*, in *JIPLP*, 10/2015, 680-681 e M. GALIĆ (SAVIĆ), *The CJEU Allposters Case: Beginning of the End of Digital Exhaustion*, in *EIPR*, 37, 2015, 390-391.

⁷⁰ *Allposters*, §§26-27.

⁷¹ Ivi, §43.

⁷² Ivi, §§34-35 e §§38-39.

⁷³ Ivi, §37 (corsivo aggiunto).

⁷⁴ Ivi, §47, ove appropriata significa "ragionevole in rapporto al valore economico dell'opera" (§48, come anche in *FAPL*, §§ 107-109).

⁷⁵ Cfr. in particolare E. ROSATI, cit., 680.

⁷⁶ C-166/15 *Aleksandrs Ranks and Juris Vasilevičs v Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra and Microsoft Corp.*, EU:C:2016:762.

rivenderla ed essere così discriminato rispetto al titolare di una copia immateriale, perché questo frustrerebbe gli obiettivi dell'esaurimento⁷⁷. Con un'argomentazione molto concisa, la Corte ha comunque ristretto la portata del precedente, escludendone l'applicazione nel caso di backup o altre copie non originali, indipendentemente dal fatto che il supporto originario sia stato danneggiato o distrutto, escludendo che il principio dell'esaurimento possa estendere la portata operativa dell'eccezione di backup *ex art. 5(2) Software I* consentendo la commercializzazione di copie di backup usate, dal momento che la Direttiva — si dice — è chiara nel prevedere come tali riproduzioni siano consentite solo se “solo per rispondere ai bisogni di colui che ha il diritto di usare tale programma”⁷⁸.

In netto contrasto con tale approccio, *VOB* ha ammesso, come si è detto, l'estensione dell'eccezione di prestito pubblico *ex art. 6* Direttiva Noleggio II agli e-books, nonostante l'art. 3 della stessa Direttiva definisca l'oggetto di noleggio e prestito con riferimento a “originali” e “copie”, e l'*Agreed Statement* agli artt. 6 e 7 WCT limiti le due nozioni alle sole copie tangibili anche nel caso di noleggio. Affermando la necessità di assicurare l'effettività dell'eccezione, la CGUE ha sottolineato come il WCT non regoli il prestito, e sostenuto come con l'uso del plurale “diritti” anche il legislatore europeo abbia voluto segnalare il convincimento che noleggio e prestito vadano regolati separatamente ed autonomamente⁷⁹. Anche in questo caso il precedente è stato circoscritto alla sola Direttiva Noleggio II, qualificata come *lex specialis*⁸⁰, e la Corte ha aggiunto in via collaterale come “oggetto” e “copia” vadano in ogni caso letti come riferiti ad oggetti tangibili, in linea con l'*Agreed Statement*⁸¹. Ciononostante, nello statuire come il diritto UE non impedisca agli Stati Membri di subordinare l'applicazione dell'eccezione di prestito pubblico all'esaurimento del diritto di distribuzione sulla copia *ex art. 4(2) InfoSoc*⁸², con la volontà di proteggere gli autori ed evitare il prestito di libri non immessi in circolazione dietro loro consenso⁸³, la CGUE ha implicitamente ammesso la possibilità che legislazioni nazionali possano concepire l'esaurimento digitale (seppure quale condizione per il godimento della nuova eccezione di prestito digitale)⁸⁴, senza offrire ulteriori spiegazioni sulle implicazioni di tale affermazione per l'estensione dell'art. 4(2) InfoSoc alle copie digitali.

L'approccio fattuale e settoriale adottato dalla Corte, quasi necessitato dalla rigida interpretazione letterale della Direttiva InfoSoc e dal poco chiaro rapporto tra i suoi principi generali e le disposizioni di altre direttive “verticali” in materia di diritto d'autore, non poteva che risultare in decisioni frammentate. Le sentenze della Corte di Giustizia sono state configurate sistematicamente quali eccezioni alla regola generale tramite l'utilizzo dell'*escamotage* della *lex specialis*, in contrasto con il più tradizionale sforzo della CGUE di offrire uniformità orizzontale nella

⁷⁷ Ivi, §50.

⁷⁸ Ivi, §43.

⁷⁹ *VOB*, §27.

⁸⁰ Ivi, §56, con riferimento alle indicazioni dell'art. 1(2)(b) InfoSoc, che confermerebbe la natura di *leges speciales* di tutte

le direttive settoriali in materia di diritto d'autore.

⁸¹ Ivi, §§33-34.

⁸² Ivi, §60.

⁸³ Ivi, §§61-63.

⁸⁴ Ivi, §64.

terminologia e nei principi utilizzati in ogni settore⁸⁵. Ne risulta la mancanza di una guida coerente nell'interpretazione sistematica del puzzle di fonti costituenti il diritto d'autore UE, nonché di una applicazione consequenziale di analoghi argomenti economici ed assiologici a fattispecie funzionalmente analoghe, con le relative distorsioni del caso.

Tom Kabinet avrebbe potuto rappresentare l'occasione per riportare ordine sistematico in un quadro frammentato ed incoerente, procedere ad uno "svecchiamento" di normative anacronistiche per realizzarne appieno e nuovamente le finalità ed il bilanciamento interno, e chiarire concetti sul cui rapporto dicotomico si regge l'intero assetto dei diritti esclusivi armonizzati dalla Direttiva InfoSoc, e che sono stati oggetto di revisioni e ripensamenti a livello comunitario anche e soprattutto al di là dei confini del diritto d'autore. Come già emerso in maniera evidente dall'analisi dei punti salienti delle Conclusioni dell'Avvocato Generale e della sintetica decisione della Grande Sezione, la risposta della Corte ha perso un'opportunità storica, mancando ciascuno di questi obiettivi, alcuni dei quali avrebbero potuto essere realizzati anche in costanza di risposta negativa all'ammissibilità dell'esaurimento digitale ex art. 4(2) InfoSoc. E alle questioni rimaste irrisolte, ai nuovi dubbi interpretativi sollevati da *Tom Kabinet* ed ai possibili scenari futuri che è opportuno volgere ora l'attenzione.

5. APORIE SISTEMATICHE, CORTO-CIRCUITI TELEOLOGICI E QUESTIONI IRRISOLTE.

L'esito di *Tom Kabinet* non giunge inaspettato, ponendosi esso in linea con quell'interpretazione letterale di Direttiva InfoSoc, WCT e suo *Agreed Statement* che la Corte aveva già favorito in numerose pronunce precedenti. La sua criticità più spiccata risiede tuttavia nel fatto che, riducendo l'articolato novero di questioni sollevate dalla corte olandese alla sola alternativa tra artt. 3 e 4 InfoSoc per classificare la condotta della piattaforma, la Grande Sezione ha nella sostanza evitato di affrontare le più annose controversie interpretative sollevate dal dibattito sull'esaurimento digitale, lasciando insoluti i corto-circuiti teleologici e le aporie sistematiche ingenerati dal rapporto tra discipline anacronistiche, rivoluzione digitale ed epocali cambiamenti nei modi di commercializzazione delle opere protette, ed alimentando confusione ed incertezza sull'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3 InfoSoc⁸⁶.

Se la struttura, le definizioni e le soluzioni proposte da WCT e Direttiva InfoSoc ben rispondevano alla realtà di fine millennio, l'avvento

⁸⁵ Simili osservazioni si ritrovano, su un piano più generale, in M. LEISTNER, *Europe's copyright law decade: Recent case law of the European Court of Justice and policy perspectives*, in CMLR, 51, 2014, 595 ss.; M. VAN EECHOU, *Along the Road to Uniformity – Diverse Readings of the Court of Justice Judgments on Copyright Work*, in JIPITEC, 2012, 90 ss., con particolare riferimento alla nozione di interpretazione autonoma.

⁸⁶ Per una ricostruzione critica della problematica nella sola dottrina italiana si vedano, tra i contributi più recenti, G. GUGLIEMETTI, *Il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico*, in AIDA, 2010, 147; M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000, 414 ss.; G. SPEDICATO, *Il diritto di comunicazione e di messa a disposizione del pubblico*, in AIDA, 2017 264 v. M. BORGHI, *Hyperlink: la Corte europea riscrive il diritto di comunicazione*

di nuove forme di sfruttamento delle opere non poteva che metterne in crisi funzionalità e coerenza. A causa della rigidità dei testi normativi, condotte e situazioni caratterizzate da identiche esigenze di protezione e di bilanciamento di interessi e diritti contrapposti hanno finito per essere sottoposte a trattamenti giuridici differenti: ne sono lampante esempio i trasferimenti completi e permanenti via download di copie digitali, funzionalmente equivalenti ad una vendita/distribuzione ma qualificati, solo per via della intangibilità del supporto e per la trasmissione online, quali atti di comunicazione al pubblico *ex art. 3 InfoSoc*, con conseguente non operatività del principio dell'esaurimento e dei suoi effetti positivi su accesso, disponibilità ed accessibilità economica delle opere, nonché della sua azione di bilanciamento tra diritto d'autore e concorrenza, innovazione e un ampio novero di diritti e libertà fondamentali, primi tra tutti proprietà, riservatezza e libera circolazione dei beni.

La CGUE ha tentato nel tempo di controllare i corto-circuiti interpretativi ingenerati dalla dicotomia tangibile-intangibile in altri settori del diritto d'autore, facendo ampio ricorso ad argomenti teleologici e sistematici per costruire spazi di deroga alla Direttiva InfoSoc ed al WCT, con il risultato della creazione di un sistema frammentato in cui la Direttiva InfoSoc resta una debole *lex generalis* contro una pletora di *leges speciales* caratterizzate da diversi confini tra diritti esclusivi e diverse definizioni dei concetti fondamentali. In questo contesto, *Tom Kabinet* avrebbe potuto rappresentare un'opportunità di riordino sistematico e di chiarificazione dei confini tra artt. 3 e 4 InfoSoc, della dicotomia bene-servizio, e dei requisiti necessari a verificare l'equivalenza funzionale tra vendita e licenza e tra supporti tangibili ed intangibili ai fini della qualificazione giuridica della forma di sfruttamento dell'opera e dell'applicazione dell'esaurimento. Proprio in tale ottica e con tale finalità il Rechtbank Den Haag aveva sollevato gli stessi quesiti posti e risolti in *UsedSoft*, nella speranza che la Corte potesse così cogliere l'occasione per chiarire anche sotto la Direttiva InfoSoc la distinzione concettuale tra vendita e licenza e tra beni e servizi applicata a nuovi formati e nuovi canali di sfruttamento delle opere. L'argomentazione usata in *Tom Kabinet*, invece, ha volontariamente ignorato le questioni, incurante della loro centrale importanza ai fini della definizione della struttura concettuale della Direttiva 2001/29/CE: le ambiguità sollevate dal riferimento che il considerando 29 fa ai servizi per definire i confini dell'esaurimento, infatti, uniti alla limitazione del diritto di distribuzione alla "vendita ed altri trasferimenti di proprietà" avrebbero reso necessario precisare se copie digitali offerte online e trasferite in maniera definitiva in cambio di un corrispettivo corrispondente al loro pieno valore dovessero qualificarsi come beni soggetti a vendita o come servizi soggetti a licenza. Al contrario, la Corte

al pubblico, in *Giur. it.*, 2017, 2133; V. BELLANI, *La nozione di attività di comunicazione al pubblico*, in *Dir. aut.* 2014, 60; A. COGO, *Linking e framing al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in *Giur. it.*, 2014, 2201; M. COLANGELO, *Comunicazione al pubblico e diritto d'autore nel live streaming*, in questa *Rivista*, 2013, 367; G. COLANGELO, *La comunicazione al pub-*

blico di opere protette dal diritto d'autore: la giurisprudenza comunitaria dopo il caso SCF, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 525, e più recentemente F. BANTERLE, *"Linking" a contenuti protetti da diritto d'autore nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Atto terzo. GS Media*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 469.

ha optato per un cieco riferimento al WCT, riducendo la distinzione tra distribuzione e comunicazione ad una mera vicenda di separazione tra forme materiali e digitali di sfruttamento dell'opera, senza considerare né valorizzare il significato del collegamento che la Direttiva InfoSoc traccia tra distribuzione, vendita e beni da un lato e comunicazione al pubblico, licenza e servizi dall'altro. Allo stesso modo, la Grande Sezione non si è curata di verificare se la propria interpretazione tradizionale di tali concetti fosse in linea con i mutamenti sistematici intervenuti nell'ordinamento comunitario, come la qualificazione che la Direttiva sui diritti dei consumatori offre dei contenuti digitali quale *tertium genus* tra beni e servizi⁸⁷, o il trattamento ora identico offerto a libri stampati e e-book ai fini dell'applicazione dell'aliquota preferenziale IVA⁸⁸. Più in generale, non dando sufficiente rilevanza a come il costruito del considerando 29 InfoSoc tragga origine diretta dalla giurisprudenza CGUE delle origini, i massimi giudici europei hanno perso l'occasione di introdurre all'interno dell'interpretazione teleologica dell'art. 4(2) InfoSoc la dottrina della funzione essenziale del diritto d'autore, su cui la Corte ha costruito la propria dottrina dell'esaurimento comunitario. Tale operazione avrebbe reso possibile ancorare la decisione sull'applicazione o meno del principio alle caratteristiche dell'opera e del suo mercato, escludendone l'operatività ogniqualvolta il controllo sugli sfruttamenti successivi della copia si fosse rivelato necessario ad assicurare ai titolari dei diritti la percezione di una adeguata remunerazione, con il risultato di una maggior certezza del diritto e una più stabile coerenza sistematica e teleologica nell'evoluzione del diritto d'autore europeo.

Accanto a tali omissioni, la Grande Sezione si è anche resa responsabile dell'introduzione di nuove aporie sistematiche. La limitazione della lettura funzionale della dicotomia vendita-licenza al solo software, ad esempio, genera ora una frammentazione *de facto* della nozione di vendita nei diversi settori coperti da diritto d'autore, mentre rimane un mistero sistematico come *Tom Kabinet* possa coesistere con *VOB* dove, come si è visto, la Corte ha statuito che gli Stati Membri possono introdurre l'esaurimento digitale quale condizione per il godimento dell'eccezione di prestito pubblico di e-books. A completare il già problematico quadro, poi, nell'argomentare sulle ragioni per cui la condotta della piattaforma dovesse intendersi quale atto di comunicazione al pubblico ex art. 3 InfoSoc, la Corte ha formulato osservazioni destinate con molta probabilità ad ingenerare presto questioni interpretative di ben difficile risoluzione: in *Tom Kabinet* si sostiene, infatti, che possano esserci casi in cui

⁸⁷ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, OJ L304/64 (CRD). La Direttiva opta per una nuova classificazione ibrida, qualificando come contenuto digitale “i dati prodotti e forniti in formato digitale, (...) indipendentemente dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo” (considerando 19) e dando così rilevanza solo alla natura del supporto e non alla modalità di commercializzazione defini-

sce quale bene un contenuto digitale distribuito su supporto materiale, e classifica i contratti aventi ad oggetto contenuti digitali forniti su supporto intangibile quale *tertium genus*, suggerendo come essi non debbano “essere considerati (...) né un contratto di vendita né un contratto di servizi”.

⁸⁸ Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici, OJ L-286/20, art. 1.

la distribuzione online di opere protette non rientri nell'ambito applicativo della norma, come se potesse esistere una zona grigia di interregno tra artt. 3 e 4 InfoSoc. Il paragrafo 69 della sentenza, se letto *a contrario*, sembra suggerire che in caso di comunicazione protetta da misure tecnologiche di protezione che assicurino come (a) una sola copia dell'opera possa essere scaricata per volta e che (b) un utente non possa continuare ad avere accesso alla copia una volta alienata, il numero di persone aventi accesso alla stessa opera non sarebbe cospicuo a sufficienza da soddisfare i requisiti fissati dalla giurisprudenza CGUE per integrare la presenza di un pubblico. In altri termini, l'apposizione di misure tecnologiche aventi determinate caratteristiche potrebbe escludere l'applicazione dell'art. 3 InfoSoc a condotte come quelle tenute dalla piattaforma Tom Kabinet, il che, unito alla non applicabilità dell'art. 4 InfoSoc alle copie digitali, priverebbe di classificazione ed effettiva tutela tali forme di commercializzazione, costringendo in futuro la Corte o ad ampliare la nozione di pubblico oltre i suoi confini attuali o a modificare la propria interpretazione del concetto di distribuzione per assicurare che ogni condotta sia adeguatamente coperta dai diritti esclusivi armonizzati dalla Direttiva InfoSoc.

La soluzione più appropriata ad una situazione oramai così entropica verrebbe da un intervento legislativo sulla Direttiva InfoSoc, che al momento appare, tuttavia, altamente improbabile: pur parte dell'agenda politica della Commissione negli anni scorsi⁸⁹, la materia dell'esaurimento digitale è venuta scomparendo dai lavori preparatori immediatamente precedenti all'emanazione della recente Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale⁹⁰, e non vi è segnale di un suo possibile ritorno nel medio periodo. Nell'attesa, incerta, di una riforma legislativa, la speranza è che le questioni lasciate aperte da *Tom Kabinet* rendano possibile il ricorso a nuovi rinvii pregiudiziali, idonei a consentire un intervento giurisprudenziale più ponderato e capace di colmare le lacune normative e limitarne gli effetti distorsivi. Come già illustrato più ampiamente in altra sede⁹¹, le rigidità imposte dall'art. 4(2) InfoSoc potrebbero essere superate da una sua lettura sistematica ed assiologica ispirata alle norme del Trattato UE, adottando una soluzione più drastica e meno ossequiosa della lettera della norma, giustificata dal fatto che la stessa, nella sua attuale conformazione, lascia i mercati digitali privi di misure in grado di bilanciare il diritto d'autore con gli obiettivi di tutela della

⁸⁹ Il riferimento va a Commissione Europea, *Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules*, disponibile sul sito <http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document_en.pdf>, pp.13-14, ed il seguente *Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules*, <http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf>, pp.20-22, che riporta e commenta le risposte alla consultazione.

⁹⁰ V., tra tutti, Commissione Euro-

pea, *Comunicazione Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, COM(2015) 192 final, p.3, che menziona quale secondo pilastro della strategia "migliorare l'accesso online in tutta Europa per i consumatori e le imprese", che richiede "un'azione immediata per abbattere le barriere che bloccano l'attività online attraverso le frontiere", tra cui naturalmente le divergenze legislative in materia di diritto d'autore, ma non cita l'esaurimento digitale.

⁹¹ Sia consentito qui il rinvio a C. SCANGA, *Il principio dell'esaurimento nel diritto d'autore digitale: un pericolo o una necessita?*, in questa *Rivista*, 1/2019, 23 ss.

concorrenza e della libertà di circolazione delle merci, con l'implementazione delle politiche culturali dell'unione, e con la protezione di diritti fondamentali quali proprietà e riservatezza degli utilizzatori di opere protette.

Accanto all'applicazione della dottrina *UsedSoft* sull'equivalenza funzionale tra copie tangibili ed intangibili e tra vendita e licenza in presenza di specifici requisiti, due ulteriori argomenti supporterebbero il superamento del criterio della materialità introdotto dal considerando 28 InfoSoc per determinare i confini tra artt. 3 e 4 InfoSoc e dunque l'ambito applicativo dell'esaurimento. Il primo è che tutte le condotte non riconducibili all'art. 3 InfoSoc dovrebbero essere sussunte sotto altra norma per assicurare che ai titolari dei diritti sia riconosciuta adeguata protezione. Ciò giustificherebbe l'estensione del diritto di distribuzione a coprire opere in formato digitale se, tra tutti, (i) la licenza utilizzata per commercializzare l'opera fosse giudicata funzionalmente equivalente ad una vendita od altro trasferimento di proprietà, o (ii) il titolare del diritto avesse apposto sull'opera misure tecnologiche di protezione tali da ridurre il numero di soggetti a cui l'opera è offerta al punto tale da non integrare più i requisiti minimi giurisprudenziali perché vi sia un atto di comunicazione al pubblico ex art. 3 InfoSoc. Il secondo argomento, invece, si fonderebbe sull'oggettiva constatazione per cui una interpretazione letterale dell'art. 4(2) InfoSoc impedisce la realizzazione, in ambiente digitale, di quegli obiettivi del Trattato il cui rispetto ha costituito la *ratio* del principio dell'esaurimento comunitario fin dalla sua introduzione giurisprudenziale nei primi anni Settanta del secolo scorso (tra cui, principalmente, la libertà di circolazione delle merci e la protezione della concorrenza nel mercato interno), nonché di ulteriori obiettivi quali la protezione dei diritti fondamentali e l'implementazione delle politiche culturali europee. Tale circostanza giustificherebbe l'applicazione orizzontale delle disposizioni del Trattato coinvolte, orientate ad interpretate il diritto d'autore europeo in maniera tale da consentire in ogni caso la realizzazione di tali obiettivi: nel caso dell'art. 4(2) InfoSoc, ciò comporterebbe l'introduzione del principio dell'esaurimento digitale, con un superamento del limite della tangibilità della copia, sempre fintanto che la prima vendita della stessa sia sufficiente ad assicurare la realizzazione della funzione essenziale del diritto d'autore, ossia il percepimento di una remunerazione appropriata da parte del titolare del diritto. La riproduzione necessaria a finalizzare il trasferimento della copia sarebbe invece coperta o dall'eccezione di cui all'art. 5(1)(b) InfoSoc, o dalla dottrina espressa in casi come *FAPL* e *Ulmer*⁹², entrambi ammettenti l'estensione dell'ambito applicativo di una eccezione o limitazione ove necessario ad assicurarne il perseguimento delle finalità e funzioni.

Nel caso in cui tale percorso si riveli non percorribile, la seconda, molto più ortodossa opzione interpretativa si sostanzierebbe in una questione di invalidità dell'art. 4(2) InfoSoc ex art. 51(2) CDFUE per restrizione sproporzionata del diritto di proprietà (art. 17 CDFUE), del diritto al rispetto della vita privata (art. 7 CDFUE) e, in casi specifici,

⁹² C-117/13 *Technische Universität Darmstadt contro Eugen Ulmer KG* [2014] EU:C:2014:2196.

della libertà di iniziativa economica (art. 16 CDFUE) dell'acquirente di opere digitali, causato dalla restrizione dell'ambito applicativo dell'art. 4(2) InfoSoc alle sole opere in formato materiale. La valutazione di proporzionalità, incentrata sull'appropriatezza e necessità della limitazione dell'esaurimento alle copie tangibili al fine di proteggere il nucleo essenziale del diritto d'autore, sarebbe basata sui criteri definiti da precedenti CGUE analoghi come *Digital Rights Ireland*⁹³, e sarebbe tesa a verificare l'appropriatezza della misura sulla base del principio di parità di trattamento di situazioni comparabili, e la sua necessità sulla base della funzione essenziale ed oggetto specifico del diritto d'autore⁹⁴.

Il dibattito sull'esaurimento digitale è, nei fatti, tutto fuorché "esaurito": resta solo da determinare, a ben vedere, quanto tempo dovrà passare affinché le corti nazionali realizzino le omissioni, mancanze ed incoerenze interne in *Tom Kabinet*, e si rivolgano nuovamente alla CGUE per ottenerne la risoluzione, questa volta, sperabilmente, con più utili, stabili e corretti risultati sistematici.

CATERINA SCANGA

⁹³ Casi riuniti C-293/12 *Digital Rights Ireland Ltd contro Minister for Communications, Marine and Natural Resources e altri* and C-594/12 *Kärntner Landesregierung e altri* [2014], EU:C:2014:238, para-

grafi 38 e 47, che si richiamano alla decisione CEDU *S. and Marper contro Regno Unito* [GC], n. 30562/04 e 30566/04, § 102, [2008] ECHR 2008-V.

⁹⁴ Per un approfondimento, sia consentito anche qui il rinvio a C. SCANGA, *cit.*, 72 ss.