

Il mercato secondario della musica online: esaurimento digitale tra Unione europea e Stati Uniti*

Riccardo Tremolada

SOMMARIO: 1. Premessa: nuovi mercati e tutela del diritto d'autore nell'era digitale. – 2. L'esaurimento: fulcro della distribuzione online di contenuti musicali. – 3. La giurisprudenza europea e statunitense. – 3.1 Il caso *ReDigi*. – 3.2 Il caso *UsedSoft*. – 4. Gli impulsi dalle corti nazionali e il quadro di riferimento delle direttive europee: la *vexata quaestio* della qualificazione della distribuzione di contenuti digitali. – 5. Quale spazio per un mercato del download? – 5.1 Evoluzioni in ambito brevettuale. – 5.2 Il difficile superamento del carattere di *lex specialis* della Direttiva Software in *Nintendo c. PC Box*. – 5.3 Le recenti pronunce giurisprudenziali. – 8. Per una difesa del principio dell'esaurimento.

1. *Premessa: nuovi mercati e tutela del diritto d'autore nell'era digitale*

I modelli commerciali volti a consentire il ri-uso di contenuti digitali sono oggetto di costante evoluzione. Negli ultimi anni, la digitalizzazione dei supporti musicali¹ ha permesso una commercializzazione diretta di tali opere sulla rete,

* L'autore desidera ringraziare il Professor Christopher T. Bavitz (Harvard Law School) per lo stimolante confronto.

¹ La digitalizzazione del settore delle comunicazioni ha prodotto una 'smaterializzazione' dei contenuti, aumentando esponenzialmente la possibilità di riprodurre e diffondere opere online senza il consenso del titolare del diritto d'autore, che si trova dunque a non essere in grado di esercitare un controllo efficace, adeguato e costante. In questo contesto, le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale e in particolare del diritto d'autore in Internet acquisiscono una rilevanza strategica sempre maggiore. Si veda sul punto S. Stabile, *Internet e diritto d'autore: il cyberspace e la mondializzazione delle opere*, ne *Il Diritto Industriale*, 1999, 1: «La digitalizzazione, propria del mezzo Internet, ha comportato una straordinaria trasformazione strutturale delle opere dell'ingegno create o trasportate in rete, consistente nella dematerializzazione del loro supporto e nella sostituzione dell'elemento virtuale all'elemento fisico-materiale. Alla dematerializzazione dell'opera e alla sua traduzione in «bit» si accompagna poi la «globalizzazione» degli scambi comunicazionali, stante il carattere universale delle trasmissioni attuate via Internet». Si vedano altresì, W.H. Dutton et al., *Freedom of Connection, Freedom of Expression: The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the Internet*, Paris, 2011; N. Lucchi, *Access to Network Services and Protection of Constitutional Rights: Recognizing the Essential Role of Internet Access for the Freedom of Expression*, 19(3), *Cardozo J Int'l & Comp L*, 2011, 645; M.L. Mueller, *Networks and States:*

a prescindere dall'apparecchio o dal supporto in cui esse siano incorporate. Tra le principali innovazioni nel settore dei media spicca il commercio elettronico di beni protetti dal diritto d'autore, quali ad esempio film o contenuti musicali fruiti in modalità *streaming* e *on demand* oppure acquistati tramite piattaforme on-line (a titolo esemplificativo, si pensi a iTunes, Nokia Music, AppStore e GooglePlay). Da un punto di vista economico, un mercato secondario di prodotti digitali, in particolare musicali, ha un effetto diretto sia sul mercato primario ove gli *e-marketplace* potrebbero subire un'erosione significativa delle proprie quote di mercato, sia sulla necessità di garantire un'adeguata remunerazione ai titolari dei diritti sulle opere dell'ingegno oggetto delle transazioni che hanno luogo sul mercato secondario.

Al contempo, le reti di comunicazione elettronica accrescono il rischio di circolazione di opere dell'ingegno senza il consenso dei legittimi titolari². In altre parole, l'ubiquità dei contenuti dematerializzati genera il rischio di cancellare la linea di demarcazione tra la loro legittima produzione, riproduzione e diffusione e, per altro verso, la violazione dei diritti morali ed economici sottesi³.

Questa preminente minaccia è insita nelle reti di comunicazione elettronica, ove le opere dell'ingegno in formato digitale sono suscettibili di essere diffuse ad un numero illimitato di utenti fruitori e replicate un numero infinito di volte, pur senza che questo comporti una *diminutio* della qualità e del valore commerciale dello stesso. In tale ottica, un mercato, lecito, dei contenuti musicali di seconda mano sulla rete avrebbe (ed ha) come oggetto la rivendita di un bene immateriale, tutelato dal diritto d'autore, perfettamente sovrapponibile in termini qualita-

The Global Politics of Internet Governance, Cambridge and London, 2010; N.W. Netanel, *Copyright's Paradox*, Oxford and New York: Oxford University Press, 2008; J. Griffiths, *Dematerialization, Pragmatism and the European Copyright Revolution* 33(4) *OJLS* 767, 2013. L'espressione «contenuto digitale» si riferisce ai «dati prodotti e forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo»; considerando 19, Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, 64).

² M. Winkler, *Brevi note intorno alla Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*, 3 *Dir. comm. internaz.*, 2001, 705; P.A.E. Frassi, *Riflessioni sul diritto d'autore. Problemi e prospettive nel mondo digitale*, in 6 *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 370; P. Auteri et al., *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, 2nd ed., Torino, 2005; L.C. Ubertazzi, *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, Milano, 2003; G. Ziccardi, *Libertà del codice e della cultura*, Milano, 2006. Sul punto, per maggiori approfondimenti, si veda M. Are, *Beni immateriali* (voce), in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, 252. Invero, l'entità immateriale assume una posizione di trascendenza, implicando la concettuale possibilità del bene stesso di circolare in un numero indefinito di esemplari realizzati anche su supporti materiali aventi forme divergenti tra loro. P. Sammarco, *Software e esaurimento del diritto*, in *Dir. Inf.*, 2012, 1033.

³ Sui beni immateriali e le loro proprie caratteristiche, cfr. *ex multis*, M. Are, *Beni immateriali* (voce), in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, 252; P. Greco, *Beni immateriali*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1958, 356 ss.; G. Auletta, *Azienda, opere dell'ingegno e invenzioni industriali – Concorrenza*, in *Commentario al Codice civile, a cura di V. Scialoja e G. Branca*, Bologna-Roma, 1958; T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960; *contra* D. Messinetti, *Beni immateriali*, *Enc. giur.*, vol. V, Roma, 1989.

tivi al bene «nuovo» originale. La regolazione di questo mercato, ove la sua liceità dovesse essere riconosciuta⁴, deve dunque essere tesa a contemperare il diritto degli autori a ricevere un equo compenso con l'esigenza dei fruitori del contenuto musicale di poter accedere e utilizzare l'opera dell'ingegno in modo flessibile, dinamico e attraverso formati digitali anche diversi tra loro⁵.

Orbene, lo sforzo di tracciare le linee essenziali di una disciplina per tale mercato deve mirare a un bilanciamento di interessi, garantendo al contempo una protezione completa e rafforzata a fronte di istanze eterogenee quali il diritto degli autori a un'equa remunerazione⁶ e, dall'altro, il diritto degli utenti all'accesso ad Internet⁷, inteso come corollario del diritto all'informazione (*rectius*, il diritto ad

⁴ Sul punto, in particolare in ottica di evoluzione giurisprudenziale, si veda *infra*.

⁵ Si rinvia in questo senso alla nozione di «interoperabilità», cioè la predisposizione di un prodotto tecnologico a cooperare con altri prodotti senza particolari difficoltà, con affidabilità di risultato e con ottimizzazione delle risorse. L'obiettivo dell'interoperabilità è agevolare l'interazione fra applicazioni software differenti, nonché lo scambio e il riutilizzo delle informazioni anche fra sistemi informativi non omogenei. Lo «European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services» («IEF» o «Quadro europeo per l'interoperabilità») contiene al paragrafo 1.1.2. una definizione della nozione di interoperabilità: «*Interoperability means the ability of information and communication technology (ICT) systems and of the business processes they support to exchange data and to enable the sharing of information and knowledge*». Su tale punto occorre rilevare che un'eventuale normativa in materia di interoperabilità deve tendere a attuare disposizioni ispirate al principio secondo cui la messa in opera di misure tecniche non dovrebbe determinare una segmentazione dell'offerta musicale o audiovisiva in virtù dell'apparecchio con il quale si ha accesso al file. Questo tema è di rilievo in particolare alla luce del crescente utilizzo di sistemi di gestione dei diritti in ambiente digitale (DRM- Digital Rights Management), che offrono ai clienti l'acquisto di musica permettendone la fruizione, ad esempio, solo mediante l'utilizzo di un lettore fornito da un'impresa determinata, in virtù di un software proprietario. B. Perens, *The Confusion of Tongues: EIF 2.0, Standards, and Interoperability*, 2007; disponibile su <http://perens.com/works/articles/EIF2/>.

⁶ Sulle diverse ipotesi alternative approntate per garantire il miglior meccanismo di remunerazione adeguata, e sulla necessità di una regolamentazione a livello UE, si v. G. Goldberg, *Rethinking the public/virtual sphere: The problem with participation*, in *New media & society*, 2011, 13/5, 739-754; D. Gervais, *Collective management of copyright and related rights*, Milano, 2010; D.L. Zimmerman, *Copyrights as Incentives: did we just imagine that?*, in *Theoretical Inquiries in Law*, 2011, 12/1, 29-58.

⁷ Autorevole dottrina ha rimarcato come il «diritto di accesso a Internet» presenta i tratti di un diritto sociale e al tempo stesso di un servizio universale, che le istituzioni nazionali sono tenute a garantire ai cittadini attraverso investimenti statali, politiche sociali ed educative, scelte di spesa pubblica. In tal senso si è parlato di una «pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche», T.E. Frosini, *Il diritto costituzionale di accesso ad internet*, in *Il diritto di accesso ad internet*, a cura di M. Pietrangelo (Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia, Roma, 30 novembre 2010), Napoli, 2011, 23-43. Si v. inoltre, V. Zeno Zencovich, *Access to network as a Fundamental right, Relazione al Convegno Human rights and New Technologies*, Firenze, 15 dicembre 2008. Invero, la non sempre agevole relazione tra rete e individuo ha riaperto in seno alla dottrina italiana il dibattito sui cd. «nuovi diritti», in particolare con riferimento alla nota questione sull'interpretazione dell'art. 2 Cost., intesa ora come fattispecie schiusa all'identificazione delle nuove richieste di tutela della persona provenienti dall'evoluzione sociale (in questo senso si veda A. Barbera, *Articolo 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Art. 1-12. Principi fondamentali*, Bologna-Roma, 1975, 50 e ss.), ora come clausola puramente riassuntiva dei diritti esplicitamente enumerati nel testo costituzionale (conformemente, P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984; A. Pace, *Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale*, Torino, 2003, 20 e ss. Si veda inoltre, C. Caruso, *L'individuo nella rete: i diritti della persona al tempo di internet, Relazione di apertura al Seminario italo-spagnolo «Le nuove esigenze di tutela dei diritti della persona»*, tenutosi presso il Reale Collegio di Spagna, maggio 2012). Il riconoscimento del diritto di accesso ad Internet non è, al momento, pacifico. A livello internazionale, il recente rapporto di Frank La Rue, speciale *Rapporteur* sulla promozione e la protezione della libertà d'espressione delle Nazioni Unite del 2011, raccomanda agli Stati di valutare la promozione e

essere informati⁸) e, in ultima istanza, del principio di libertà di espressione. La disciplina *de qua* deve inoltre precipuamente garantire piena tutela alla libertà economica degli operatori del settore. Invero, il bilanciamento di questi interessi ed esigenze interdipendenti, ancorché in parte contrastanti, rappresenta oggi un tema di assoluta rilevanza all'interno del mondo della comunicazione e dell'informazione, sempre più caratterizzato dallo sviluppo delle tecnologie e dall'espansione dei mercati⁹, nonché dallo sforzo teso alla creazione di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche in ottica di maggiore armonizzazione¹⁰.

l'estensione della rete come una priorità nell'agenda politica, in quanto strumento per vigilare sui diritti umani e per affrontare le disuguaglianze. Par. 65 e par 85 del Report. In ambito europeo, è la Direttiva UE 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti di comunicazione elettronica (cd. Direttiva servizio universale, come modificata dalla Direttiva UE 2009/136/CE), ad aver reso obbligatorio per tutti gli Stati membri la garanzia dell'accesso a Internet. È interessante rilevare come tale Direttiva, in tal senso, si ponga l'obiettivo di garantire la disponibilità in tutta l'Unione di buona qualità di accesso alla rete attraverso una concorrenza efficace, pur senza giungere al punto di stabilire che tutti i cittadini dell'Unione godono di un diritto fondamentale di accesso a Internet. P. Tanzarella, *Accesso a Internet: Verso un nuovo diritto sociale?*. Si veda inoltre A. Hopkins, *The right to be on-line: Europe's recognition of due process and proportionality requirements in cases of individual internet disconnections*, 17 Colum. J. Eur., 2011, 557 ss. Uno strumento fondamentale su cui l'Europa potrebbe far leva per riconoscere un diritto all'accesso a Internet è rappresentato dall'art. 11 della Carta dei diritti, che prevede che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, inclusa la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Sul tema, v. E. De Marco (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Milano, 2008. Si v. anche F. Badocco, *Riflessioni sul diritto d'accesso a Internet nell'ambito del diritto dell'Unione europea*, in *Informatica e diritto*, 2009, 1, 153 ss. Risulta quindi non agevole, stante l'attuale quadro normativo, addivenire a definire l'accesso ad Internet come un diritto soggettivo. Un parte della dottrina sottolinea diversamente che il «diritto» di accesso a Internet costituisce una libertà fondamentale il cui esercizio è funzionale all'esercizio di altri diritti e libertà costituzionali, quali la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. e il diritto al «pieno sviluppo della persona umana» e «all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» di cui all'art. 3 Cost. e alla libertà di impresa di cui all'art. 41 Cost. In questo senso Frosini sottolinea che oggi non avere accesso a Internet significa vedersi precluso l'esercizio della più parte dei diritti di cittadinanza. V. T. E. Frosini, *Il diritto costituzionale di accesso ad internet*, in *Il diritto di accesso ad internet*, a cura di M. Pietrangelo (Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia, Roma, 30 novembre 2010), Napoli, 2011, 23-43.

⁸ In tema di «diritto ad essere informati» e gli aspetti regolatori della rete, si vedano i contributi di S. Rodotà, *Una costituzione per Internet*, in *Politica del diritto*, 2010; L. Lessig, *The Internet under siege*, in *Foreign Policy*, 2001, 56-65; Id., *Introduction*, in *Free Software, Free Society. The Selected Essays of Richard M. Stallman*, Boston, 2002.

⁹ Sul diritto d'autore e gli interessi economici sottesi, si v. M. Rose, *Authors and Owners. The invention of Copyright*, Harvard, 1993; J. Seignette, *Challenges to the Creator Doctrine*, London, New York, 1994; C. Hesse, *The rise of Intellectual Property, 700 bdc to ad 2000 an idea in the balance*, Daedalus, 2002; V. M. De Sanctis, *I soggetti del diritto d'autore*, 7th ed., Milano, 2006; A. Musso, *Diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, 2008; L. Bentley, B. Sherman, *Intellectual property Law*, 3rd ed., Oxford, 2008; M. Fabiani, *Il diritto d'autore*, in *Rescigno (Ed.), Tratt. Dir. Priv. Dir.*, Torino, 1983; J. Litman, *Digital Copyright*, Prometheus Books, 2001. V. anche, L. Chimenti, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Milano, 2006; L. C. Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007. Sull'evoluzione del concetto di «copyright» nel diritto di proprietà intellettuale v. anche G. Pascuzzi, R. Caso, *I diritti sulle opere digitali: copyright statunitense e diritto d'autore italiano*, Padova, 2002; G. Jarach, *Manuale del diritto d'autore*, Milano, 1983; T. Ascarelli, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*, Milano, 1960.

¹⁰ Per un'approfondita trattazione delle caratteristiche concorrenziali e regolatorie del mercato delle comunicazioni elettroniche si rimanda a F. Marini Balestra, *Manuale di diritto europeo e nazionale delle comu-*

Questi cambiamenti devono essere valutati adottando un approccio olistico e globale nei confronti delle questioni che caratterizzano la materia del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e dei servizi media, prendendo in considerazione l'obiettivo ultimo di raggiungere uno stabile equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela delle espressioni culturali, come la musica¹¹. È dunque di lapalissiana evidenza che quanto esposto finora trova applicazione nel mercato che il presente contributo si prefigge di analizzare.

2. *L'esaurimento: fulcro della distribuzione online di contenuti musicali*

Analizzando le modalità pratiche attraverso cui il «mercato dell'usato» online si esplica, occorre rilevare che alla luce del diritto dell'Unione europea e dell'elaborazione giurisprudenziale che verrà analizzata *infra*, un consumatore che acquista un CD, un DVD o un vinile in un negozio musicale, così come da un distributore online, può poi vendere a sua volta una copia di quella specifica opera musicale ad un terzo acquirente, senza per questo infrangere i diritti del titolare o essere tenuto a corrispondere qualsivoglia indennizzo. La liceità di questa condotta discende dal cd. principio di esaurimento o «*first sale doctrine*», in base al quale una volta che un bene viene immesso in commercio nel territorio dell'Unione europea, il titolario

nicazioni elettroniche, Cedam, Padova, 2013. L'autore sottolinea come da un lato la regolazione dei contenuti esula dal quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (si veda in tal senso la definizione di servizio di comunicazione elettronica, art. 1 comma 1, lett. Gg), del D.Lgs. in data 1.8.2003 n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*), e dall'altro, come il *driver* economico del settore non sono più soltanto le reti, perché i contenuti acquistano una sempre maggiore rilevanza. Id., 243. I tentativi di proteggere e preservare il diritto d'autore online sono stati profondamente influenzati dalla comparsa della cd. «Società dell'Informazione» che ha portato a una necessaria rimodulazione del classico concetto di diritto d'autore. Si vedano National Research Council, *The Digital Dilemma: Intellectual Property In The Information Age* 54-55 (2000); T.H. Davenport, *Information Ecology: Mastering the Information and Knowledge Environment*, New York, 1997; M. F. Brown, *Heritage Trouble: Recent Work on the Protection of Intangible Cultural Property*, in *Int'l J Cult Prop*, 2005, 12, 40-61; M. Castells, *Materials for an Exploratory Theory of the Network Society*, 51(1), in *BJS*, 2000.

¹¹ In generale, sulla tutela delle espressioni musicali come esempio di patrimonio culturale intangibile, si vedano S. Von Lewinski (a cura di), *Indigenous Heritage and Intellectual Property*, London, New York, 2004; W. Grosheide, J.J. Brinkhof (a cura di), 2002, *Intellectual Property Law: Articles on Cultural Expressions and Indigenous Knowledge*, Intersentia, Antwerp, Oxford, New York; M.F. Brown, *Heritage Trouble: Recent Work on the Protection of Intangible Cultural Property*, in *Int'l J Cult Prop*, vol.12, 2005; J. Gibson, *The Grand Plan – Intellectual Property and Interpretation of Knowledge*, Community Resources, Ashgate, Burlington, VT, 73-99; J. Le Goff (a cura di), *Patrimoine et passions identitaires, Actes des Entretiens du patrimoine*, Paris, Fayard, 1997; C. Bortolotto, *Le trouble du patrimoine culturel immatériel*, in C. Bortolotto (a cura di) *Le patrimoine culturel immatériel: enjeux d'une nouvelle catégorie*, Paris, 21-43; G.M. Golinelli, *Patrimonio culturale e creazione di valore*, 2012; M. Montella, *Il capitale culturale*, 2009; F. Lenzerini, *Intangible cultural heritage: the living culture of peoples*, in *Eur J Int'l L*, vol. 22.1 (2011), 101-120; F. Francioni, *The Protection of Intangible Cultural Heritage: A New Challenge for UNESCO and International Law*, in *Symposium: The Transmission and Present State of Cultural Heritage*, 2002, 68. Sia permesso inoltre rinviare a P.D. Farah e R. Tremolada, *Diritti di proprietà intellettuale, diritti umani e patrimonio culturale immateriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2014, 2(I), 21.

lare di uno o più diritti di proprietà industriale su quel bene specifico, pur mantenendo il diritto di opporsi ai terzi che producano copie dell'opera dell'ingegno, non dispone di un diritto di controllare e incidere sull'eventuale ed ulteriore circolazione degli esemplari legittimamente acquistati da soggetti privati. Il soggetto che acquista legittimamente un esemplare di un'opera non acquisisce anche il diritto di utilizzazione economica, ma solo il diritto di proprietà su tale esemplare e il conseguente potere di trasferirlo a terzi, senza il permesso dell'autore. In questo senso la prima vendita della copia dell'opera da parte del titolare oppure con il suo consenso, ad esempio per il tramite di un licenziatario¹², comporta l'esaurimento del diritto di controllo sugli eventuali atti successivi di distribuzione. In ambito europeo, tale principio è stato delineato prima dalle disposizioni contenute nell'art. 4, lett. c) della Direttiva 91/250/CEE e poi dall'art. 4(2) della Direttiva 2009/24/CE (Direttiva *Software*) relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, secondo le quali «la prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso». Il principio ha trovato poi l'attuale perimetrazione a seguito di una elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di Giustizia¹³.

¹² Il principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà industriale è riflesso, con riferimento alla normativa nazionale, nell'art. 5 del Codice della Proprietà Industriale Art. 5 del Codice della Proprietà Industriale (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30): «Art. 5. Esaurimento: 1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. 2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio [...]». Disposizioni simili sono previste in ambito europeo per il marchio (art. 13 Reg. 207/2009/CE) e per il design (art. 21 Reg. 6/2002/CE). Per la proprietà intellettuale la normativa nazionale (Legge sul Diritto d'Autore – L. 633/1941) è variamente formulata ed è comunque più ristretta: si può peraltro ricordare la menzione del principio per il software (art. 64-*bis*) e per le banche dati (art. 64-*quinquies*). Per quel che concerne specificamente il software, il principio dell'esaurimento è espresso nella disposizione contenuta nel testo della Direttiva 91/250/CEE (art. 4, lett. c) e 2009/24/CE (art. 4, secondo comma). M. Franzosi, M. Scuffi, *Diritto industriale italiano*, Padova, 2014; A. Sirotti Gaudenzi, *Il nuovo diritto d'autore. La tutela della proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, Vol. 7, Santarcangelo di Romagna, 2012; V. M. De Sanctis, *Il diritto di autore: del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*. Milano, 2012.

¹³ Tra le varie pronunce rese dalla CGUE in materia, si devono ricordare i casi *Silhouette* (sentenza della CGCE in data 16 luglio 1998 nella causa 355/96), *Davidoff Levi Strauss* (sentenza della CGCE in data 20 novembre 2001 nelle cause riunite 414-415-416/01) e *Google France Louis Vuitton* (sentenza della CGCE in data 23 marzo 2010 nelle cause riunite 236-237-238/08). Occorre peraltro rilevare che il 12 settembre 2018 è stata approvata la nuova direttiva europea sul diritto d'autore, che sul diritto d'autore che si basa, integrandole, sulle direttive InfoSoc e Software. Si veda Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2016/0280 (COD).

Il principio dell'esaurimento è il riflesso nello sforzo normativo di definire un bilanciamento tra la necessità di garantire un'effettiva tutela ai titolari di diritti d'autore, tale da assicurare loro un'adeguata remunerazione (in ambito musicale, gli artisti vengono ricompensati per la loro creatività, intesa come *species* dell'innovazione) e, dall'altro lato, la promozione di un mercato interno pro-concorrenziale. Orbene, il principio di esaurimento fa sì che i diritti di privativa dei titolari del diritto d'autore non abbiano durata illimitata. Il titolare del diritto d'autore può allora rivendicare il pagamento delle *royalties* che discendono esclusivamente dalla transazione che rappresenta la prima vendita dell'opera dell'ingegno e con la quale la rendita di posizione monopolistica del titolare viene soddisfatta¹⁴. Ogni successiva commercializzazione non sarà invece soggetta al controllo del titolare e pertanto, una volta acquistato, l'acquirente originario può decidere di rivendere il CD o il DVD a un altro acquirente, dando vita ad un mercato «di seconda mano» dei contenuti musicali. Si tratta invero di una prassi consolidata che è stata applicata alla vendita delle copie fisiche di registrazioni musicali per decenni.

Il passaggio alla digitalizzazione delle opere dell'ingegno ha tuttavia fatto emergere numerose problematiche circa gli schemi di transizione e gli usi tradizionali che venivano fatti delle opere prima e dopo l'avvento della tecnologia informatica¹⁵.

Quanto detto finora è emerso chiaramente in due casi giurisprudenziali decisi sulle opposte sponde dell'Atlantico. Nel caso *ReDigi*¹⁶, una società

¹⁴ Si noti che i diritti di esclusiva non vengono riconosciuti solo per il vantaggio di chi li possiede. I monopoli sulle creazioni dell'ingegno vengono infatti concessi agli autori con l'obiettivo di incentivare la produzione di opere utili alla comunità. In tal senso, R. Stallman, *Copyright and globalization in the age of computer networks*, intervento del 19 aprile 2001 in occasione del MIT Communications Forum: «So the monopolies, according to the U.S. Constitution, do not exist for the sake of those who own them; they exist for the sake of promoting the progress of science. The monopolies are handed out to authors as a way of modifying their behavior to get them to do something that serves the public.» In tal senso, l'interesse tradizionale della teoria economica verso i regimi di protezione della proprietà intellettuale si basa sul raggiungimento di due obiettivi principali, quello del mantenimento di adeguati incentivi all'innovazione e quello della diffusione delle conoscenze per favorire il progresso scientifico e tecnologico. Sul punto si vedano C.A. Braga, C. Fink, C.P. Sepulveda, *Intellectual Property Rights and Economic Development*, *TechNet Working Paper*, Washington DC, 2000. Sulla valenza strategica dei diritti di esclusiva nei mercati delle information technologies, v. G. Ghidini, E. Arezzo, *On the Intersection of IPRs and Competition Law with regard to Information Technology Markets*, in *European Competition Law Annual 2005: The Relationship Between Competition Law and Intellectual Property Law*, C.D. Ehlerman, I. Atanasiu (a cura di), Oxford, 2006.

¹⁵ Si pensi, ad esempio, «come sia venuta meno la tradizionale e consolidata pratica del prestito del libro e del cd, posto che l'istituto del prestito presuppone che il soggetto proprietario si privi del bene per concederene temporaneamente il godimento ad un'altra persona, mentre con le opere digitali il trasferimento di un file da una parte all'altra non implica che una delle due debba rinunciare al godimento dell'opera stessa, entrambe ben potranno, infatti, fruire del contenuto digitale» D. Mula, *Caso Oracle c. UsedSoft: le conclusioni dell'Avvocato Generale, Diritto Mercato Tecnologia*, 2012. Sul punto si veda altresì D. Mula, E. Bonadio, *The Court of Madrid Confirms YouTube is a Hosting Provider Exempted from Copyright Liability*, in *JIPLP*, 2010, in commento alla sentenza della Corte di Madrid del 20 settembre 2010, nel caso *Telecinco v YouTube*.

¹⁶ Sentenza nella causa *Capitol Records, LLC v ReDigi Inc.*, n. 12 CIV. 95 RJS, 2013 WL 1286134. (S.D.N.Y. Mar. 30, 2013).

che aveva adottato un modello di business teso a istituire un mercato online di seconda mano per la musica scaricata è stata giudicata colpevole di aver violato le disposizioni statunitensi sul copyright da parte della Court of the Southern District di New York, in esito ad un giudizio promosso da una delle maggiori case discografiche statunitensi. Diversamente, la Corte di giustizia dell'Unione europea («CGUE») nella causa *UsedSoft c. Oracle*¹⁷ si è invece pronunciata a favore di una società con un modello d'impresa di rivendita di software «di seconda mano». Questa decisione è utile ai fini della disamina dell'approccio che la CGUE potrebbe eventualmente assumere *vis-à-vis* il mercato dei contenuti musicali scaricati da Internet. Entrambe le pronunce presentano punti di contatto e problematiche in parte simili, dunque verranno valutate alla luce di tali analogie e differenze, al fine di indagare le linee essenziali del processo evolutivo del mercato in oggetto, in considerazione altresì dei più recenti arresti del giudice europeo e delle corti nazionali, nonché degli sviluppi dell'industria musicale online.

3. *La giurisprudenza europea e statunitense*

I metodi di consumo dei contenuti musicali sono cambiati in modo drastico negli ultimi decenni e la digitalizzazione del supporto musicale ha messo in discussione certezze che precedentemente erano ovvietà. La stessa questione giuridica vertente sull'individuazione del proprietario di un album musicale scaricato da piattaforme quali iTunes o Amazon è controversa, tant'è che le corti statunitensi ed europee si sono già trovate impegnate a dipanare tali incertezze.

3.1. *Il caso ReDigi*

A fine 2011, la società *ReDigi* ha inaugurato un'attività di vendita di download musicali di seconda mano che basava la propria strategia commerciale sulla creazione di un mercato *ad hoc* ove i consumatori che non facevano più uso della musica precedentemente acquistata e scaricata dai negozi di musica online potessero mettere in vendita siffatti contenuti musicali, caricando i file «usati» sui server della *ReDigi* attraverso strumenti di *cloud computing* (*data storage*)¹⁸. I consu-

¹⁷ Sentenza della CGUE nella causa C-128/11, *UsedSoft GmbH v Oracle International Cmp.*, ECLI:EU:C:2012:407. Per un'accurata analisi della sentenza della Corte di Giustizia, si veda P. Sammarco, *cit.*

¹⁸ Il «*cloud computing*» è un'espressione che indica l'archiviazione, l'elaborazione e l'uso di dati su computer remoti e il relativo accesso via Internet. Si potrebbe definire questo fenomeno come un insieme di servizi, accessibili *on demand* e in modalità *self-service* tramite Internet, basati su risorse condivise, caratterizzati da una notevole flessibilità dell'infrastruttura, capace di rispondere in maniera veloce ed automatizzata a variazioni in aumento o in diminuzione, anche significative, della domanda di risorse da parte degli utenti. Questa defini-

matori-rivenditori potevano accedere ai propri file musicali fino al momento in cui questi non fossero stati venduti. A transazione avvenuta, tutte le tracce dei file musicali venivano rimosse dal sistema e trasferite sul computer dell'acquirente.

Il modello commerciale sviluppato da ReDigi è stato oggetto di una citazione in giudizio da parte di Capital Records, una casa discografica titolare di accordi per la distribuzione di file musicali attraverso internet con piattaforme commerciali elettroniche quali Amazon music e iTunes. In specie, Capital Records, paventando nel sorgere di nuovi *e-marketplace* una riduzione delle quote di mercato dei propri licenziatari, contestava davanti alla *United States District Court for the Southern District of New York* il diritto di rivendere contenuti digitali acquistati in rete, sostenendo che gli utenti non acquistano la proprietà dell'opera, bensì una semplice licenza d'uso. La casa discografica lamentava inoltre che ReDigi consentiva la realizzazione di una doppia riproduzione di copie non autorizzate dei file musicali: in prima battuta al momento dell'upload dalla memoria del computer dell'utente sul *cloud server*, ed una seconda volta quando i file venivano «trasferiti» ad un nuovo utente a seguito della transazione avvenuta sull'*e-marketplace*¹⁹.

In proposito occorre rilevare che il metodo di caricamento (l'upload) dei file sui server della ReDigi ha costituito, nel corso della controversia in oggetto, un punto particolarmente dibattuto. Capital Records lamentava infatti che il processo di caricamento della ReDigi «implicasse necessariamente una riproduzione»²⁰, nonostante ReDigi, al contrario, sostenesse che si trattava di una vera e propria «migrazione» del file originale dal computer dell'utente al server «*Cloud Locker*» messo a disposizione dalla società. Di fatto, il file musicale cessava di esistere sul computer dell'utente e migrava nel software della ReDigi, la quale tratteneva una

zione è stata elaborata dal *National Institute for Standards and Technology*. P. Mell, T. Grance: *The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendation of the National Institute of Standards and Technology (NIST)*, U.S. Department of Commerce, January 2011. Altre definizioni interessanti sono quelle rinvenibili in L. M. Vaquero, L. Rodero-Merino, J. Caceres, M. Lindner: *A Break in the Clouds: Towards a Cloud Definition*. in *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, Vol. 39 (1), 2009; Ercim News: *Special theme: Cloud Computing*, October 2010; Sun Microsystems: *Introduction to Cloud Computing Architecture*, in *White Paper*, 1 ed. (2009); C.N. Hofer, G. Karagiannis: *Taxonomy of cloud computing services*. In *Proceedings of GLOBECOM Workshops (GC Wkshps)*, 2010 IEEE, 1345-1350; European Commission - Expert Group Report: *The Future Of Cloud Computing. Opportunities For European Cloud Computing Beyond 2010*, Burkhard Neidecker-Lutz.

¹⁹ L'industria discografica si è da subito opposta al modello commerciale sviluppato da ReDigi, arrivando a definire il «mercato usato digitale» come una nozione inventata dalla stessa ReDigi. Si veda, in particolare, un comunicato della principale collecting society statunitense (Recording Industry Association of America o RIAA): «Digital music files have been around for nearly two decades. Unlike ReDigi, no party has been brazen enough to recast them as 'used' or to peddle them in an imaginary 'secondary market' - notions ReDigi invented - because it has always been plainly understood that unauthorized digital transfers involve reproduction and distribution in violation of the Copyright Act.» La RIAA, collecting society statunitense, ha peraltro recentemente contestato, solo informalmente per il momento, il fenomeno nella sua totalità, nonché l'uso delle immagini impiegate nella copertina dei dischi, delle quali i proprietari delle singole canzoni non sono titolari, e il diritto a far ascoltare un'anteprima dei brani per 30 secondi. E. Gardner, *Hot Topic: Do Consumers Have a Right to Re-Sell Copies of Movies, Songs and Books?*, *The Hollywood reporter*, 8 ottobre 2012.

²⁰ *Capital Records, LLC v ReDigi Inc.*, cit.

percentuale su ogni transazione pari al 60 per cento del prezzo pagato dall'acquirente del contenuto musicale, mentre il restante 40 per cento veniva ripartito egualmente tra il venditore e un fondo fiduciario per l'artista, garantendo in tal modo la remunerazione, seppur marginale, per l'artista a fronte di una vendita di seconda mano della propria musica²¹.

Alla luce della lettera della legge sul copyright statunitense che riconosce in capo ai titolari del diritto d'autore un diritto esclusivo di «*riprodurre il materiale protetto [...] in registrazioni stereo*»²², la Corte statunitense chiamata a pronunciarsi si è soffermata sull'accertamento della circostanza che ReDigi avesse violato il diritto di riproduzione della Capitol Records, che possedeva un certo numero di registrazioni tra quelle che la ReDigi aveva venduto sul suo sito. Il giudice statunitense ricusando l'argomento della ReDigi che negava che una riproduzione delle opere dell'ingegno avesse luogo durante il trasferimento del file dall'utente all'acquirente, rilevava che il processo di vendita della ReDigi implicava almeno la riproduzione di due copie dell'opera musicale, giacché prevedeva l'*uploading* dai computer degli utenti sul server ReDigi, una fase di memorizzazione nel server e infine il download del server dell'acquirente.

La Corte statunitense accertò pertanto la violazione del diritto esclusivo di distribuzione, di cui il paragrafo 106(3) dello U.S. Copyright Act, dal momento che il modello d'impresa della ReDigi implicava chiaramente una «*distribuzione di una registrazione audio*», come definita nel paragrafo 106(3) dell'US Copyright Act²³. È interessante rilevare come la ReDigi obiettò che il diritto di distribuzione non poteva essere violato, dacché trovavano applicazione il principio della «*first sale doctrine*» e l'eccezione per «*fair use*». L'applicazione della «*first sale doctrine*» al caso in questione non fu però accolta dalla Corte di New York, sulla base del fatto che tale dottrina trova applicazione esclusivamente rispetto al diritto di distribuzione di una copia legittimamente ottenuta, mentre, al contrario, la Corte ha ritenuto che ReDigi violasse il diritto di riproduzione e per di più distribuisse riproduzioni non autorizzate di opere.

L'argomentazione di fondo della decisione della Corte statunitense si basa sull'impossibilità di operare un trasferimento di contenuti in formato digitale che non comporti una riproduzione, restringendo quindi l'ambito di applicazione della «*first sale doctrine*»²⁴ all'esclusiva sul diritto di distribuzione, e non anche di ripro-

²¹ *Ibid.*

²² US Copyright Act, 17 U.S.C., para 106(1).

²³ Il proprietario ha il diritto di «distribuire copie di registrazioni audio dell'opera soggetta a copyright al pubblico attraverso la vendita o il trasferimento di proprietà, o attraverso l'affitto, la locazione o il prestito.» US Copyright Act 17 U.S.C., par. 106(3).

²⁴ Il principio dell'esaurimento del diritto («*first sale doctrine*» appunto) nell'ordinamento statunitense è codificato nel Copyright Act del 1976, §109, che dispone «notwithstanding the provisions section 106(3), the owner of a particular copy [...] lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is enti-

duzione. Da questa conclusione discende che il passaggio di file, avvenga esso direttamente tra utenti-fruitori attraverso modalità *peer-to-peer* o per il tramite di un trasferimento con meccanismi di *cloud computing*, comporta sempre una riproduzione che richiede necessariamente un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

Con riguardo invece all'argomentazione di ReDigi fondata sul principio del *fair use*, occorre rilevare in via preliminare che, a livello europeo, tale nozione non ha ancora ricevuto armonizzazione da parte del diritto dell'Unione, mentre essa è invocata nel diritto statunitense in materia di proprietà intellettuale al fine di limitare l'uso di materiali protetti dal copyright. Negli Stati Uniti tale dottrina è codificata nel paragrafo 107 del U.S. Copyright Act e individua quattro fattori validi a determinare se l'uso di un materiale protetto può essere giudicato corretto o meno²⁵. Ad ogni modo, tale argomento è stato parimenti rigettato dalla Corte, che ha ritenuto che gli atti di riproduzione e trasferimento dei file musicali non possono considerarsi atti privi di significato economico compiuti tra privati per scopi personali.

In conclusione, il giudice statunitense ha riconosciuto in capo a ReDigi una violazione del diritto d'autore da parte di Capitol Records, vietando quindi la vendita e il trasferimento dei contenuti musicali acquistati attraverso il download.

3.2. Il caso UsedSoft

Volgendo ora l'attenzione all'altro lato dell'Atlantico, è interessante rilevare come la CGUE nella sentenza nella causa *UsedSoft GmbH v Oracle International Corp* (C-128/11) resa in data 3 luglio 2012, si sia invece pronunciata a favore di

ted, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy». Si veda la copiosa giurisprudenza sulla *first sale doctrine*, in particolare il primo caso analizzato dalla Corte Suprema *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339, 28 S. Ct 722, 52 L. Ed. 1086 (1908). Negli Stati Uniti dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che la dottrina del *first sale* potesse essere estesa anche alle opere digitali. Si rilevi tuttavia che nel recente caso *Vernor vs. Autodesk* (United State of Court of Appeals for the Ninth Circuit, caso *Vernor v. Autodesk*, 10 settembre 2010), la giurisprudenza ha operato una distinzione tra diritto di proprietà sull'opera dell'ingegno, che legittima il titolare a cedere a terzi il file dell'opera e licenza d'uso, tipicamente utilizzata per i software, che, invece, non sarebbe titolo che legittimerebbe il soggetto licenziato a rivendere la licenza, per uno schema analogo al divieto di sublocazione, salva diversa previsione contrattuale. Su questo tema, si rinvia a R.W. Gomulkiewicz, *Enforcement of Open Source Software Licenses: The MDY Trio's Inconvenient Complications*, in *Yale JL & Tech*, 2011, 118 e ss. Si veda inoltre R.W. Gomulkiewicz, *The License Is the Product: Comments on the Promise of Article 2B for Software and Information Licensing*, in *Berkeley Tech LJ*, 1998, 891 ss.; A. Layne-Farrar, *An Economic Defense of Flexibility in IPR Licensing: Contracting Around «First Sale» in Multilevel Production Settings*, in *Santa Clara L Rev*, 2011, 1149 ss.; R.T. Nimmer, *Copyright First Sale and the Over-Riding Role of Contract*, in *Santa Clara L Rev*, 2011, 1311 ss. Si veda altresì, R.A. Reese, *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, in *University of Texas Law, Public Law Research Paper*, 2003, 4.

²⁵ In specie: «(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work». US Copyright Act, 17 U.S.C., par.107.

una società con un modello d'impresa di rivendita di software «di seconda mano» in parte simile a quello attuato dalla ReDigi²⁶. In particolare, tale pronuncia svolge un'attenta disamina sull'interpretazione degli articoli 4(2) e 5(1) della Direttiva Software e, segnatamente, sull'esistenza o meno dell'esaurimento del diritto di distribuzione, qualora il titolare del diritto d'autore abbia autorizzato il download del software via internet ed abbia conferito nel contempo il diritto di utilizzare la copia senza limitazione di durata.

Sino alla sentenza *de qua*, il principio dell'esaurimento all'interno dell'Unione aveva trovato applicazione esclusivamente nei confronti delle opere incorporate in un supporto tangibile. Il giudice del Lussemburgo, nella pronuncia *UsedSoft* ha invece esteso tale principio anche alla commercializzazione dell'opera online, cioè attraverso un download del software dal sito Internet del soggetto titolare. Il giudice europeo ha infatti statuito che il titolare del diritto d'autore di un software non può impedire ad un licenziatario che lo abbia scaricato da internet di trasferire a sua volta a terzi l'opera, senza necessità di autorizzazione da parte del titolare originario dei diritti.

La pronuncia è intervenuta all'esito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesgerichtshof (BGH, la Corte di giustizia federale tedesca) nelle more di un contenzioso relativo alla commercializzazione, da parte della società *UsedSoft*, di licenze utilizzate per programmi per elaboratore sviluppati e distribuiti da Oracle.

Quest'ultima, una società di sviluppo e commercializzazione di software per computer, la maggior parte dei quali è scaricato dai suoi clienti da internet, aveva citato in giudizio la società *Usedsoft*, con l'accusa di violazione del copyright sui software di Oracle. La *UsedSoft* svolge la propria attività nel settore della commercializzazione di licenze usate per programmi per elaboratore, e, in specie, di licenze di utilizzazione dei programmi della Oracle, acquisite presso i clienti di questa²⁷.

²⁶ Sul caso *UsedSoft*, si vedano L. Determann e B. Batchelor, *Used Software Sales and Copyright Exhaustion* (2012) in *Electronic Commerce & Law Report*, 17, 2149; R.M. Hilty, K. Köklü e F. Hafenbrädl, *Software Agreements: Stocktaking and Outlook – Lessons from the UsedSoft v. Oracle Case from a Comparative Law Perspective*, in *Int. Rev. Intellect. Prop. Compet. Law*, 2013, 44, 263-292; E. Linklater, *UsedSoft and the Big Bang Theory: Is the e-Exhaustion Meteor about to Strike?*, in *JIPITEC*, 2014, 5, 12-22; L. Longdin e P.H. Lim, *Inexhaustible Distribution Rights for Copyright Owners*, in *Int. Rev. Intellect. Prop. Compet. Law*, 44 (5), 2013, 541-568; C. Stothers, *When is Copyright Exhausted by a Software Licence? UsedSoft v Oracle* in *EIPR*, 34 (11), 2012, 787-791. Per un commento in tedesco, si vedano T. Hoeren e M. Försterling, *Onlinevertrieb «gebrauchter» Software: Hintergründe und Konsequenzen der EuGH-Entscheidung «UsedSoft»* in *MultiMedia und Recht*, 2012, 642-647; M. Senfleben, *Die Fortschreibung des urheberrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes im digitalen Umfeld*, in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2012, 2924-2927.

²⁷ La locuzione «licenza» è qui impiegata per indicare le figure contrattuali aventi ad oggetto il trasferimento al fruitore della facoltà di utilizzare il bene; come rilevato da V. Mangini, *La licenza di brevetto*, Padova, 1970, 90, questa accezione – mutuata dal diritto anglosassone – si discosta nettamente dal significato che il termine licenza ha nell'ordinamento giuridico italiano, ove indica una fattispecie contrattuale avente ad oggetto la facoltà di sfruttare economicamente la privativa industriale.

Il modello di business sviluppato da Usedsoft opera in due circostanze. Anzitutto il licenziatario Oracle potrebbe non avere più interesse all'utilizzo del software e potrebbe invece preferire monetizzare il valore residuo derivante dalla licenza permanente concessa da Oracle. In questo caso UsedSoft «acquista» la licenza e la rivende a un terzo il quale scarica il programma per elaboratore dal sito di Oracle e il licenziatario cancella il software dal proprio server e dalle proprie stazioni di lavoro. Un'altra ipotesi vede il licenziatario Oracle che ha acquistato una licenza per un numero di stazioni di lavoro maggiore di quello di cui ha bisogno. In tal caso UsedSoft «acquista» la quota di licenza non utilizzata dal licenziatario Oracle e la rivende a terzi i quali scaricano il software dal sito di Oracle che continua a essere usato contemporaneamente dal licenziatario, limitatamente al numero di stazioni di lavoro ancora a sua disposizione, e dal terzo acquirente, limitatamente al numero di stazioni di lavoro acquistate in licenza²⁸.

Per far valere le sue ragioni, Oracle agì in giudizio contro UsedSoft per richiedere la cessazione della commercializzazione delle licenze usate. A seguito di due pronunce favorevoli alle posizioni di Oracle, Usedsoft presentò ricorso per cassazione innanzi al BGH, che decise di sospendere la causa e rinviare pregiudizialmente la questione alla CGUE *ex art. 267 TFUE*, essendo dubbio se l'esaurimento del diritto di distribuzione delineato art. 4 della Direttiva software fosse da interpretarsi come applicabile anche alle ipotesi di software legittimamente ottenuti tramite download da un sito web²⁹.

La decisione della Corte si fece spazio tra un *corpus* robusto di giurisprudenza europea e nazionale che negava la legittimità della vendita di seconda mano dei programmi per elaboratori³⁰, alla luce della Direttiva software³¹. Orbene, nel caso in esame la Corte ha stabilito che, affinché il diritto di distribuzione del titolare di diritto d'autore possa considerarsi «esaurito» ai sensi dell'articolo 4(2) nei

²⁸ Per una puntuale descrizione di tale modello di business, si veda G. Campus, *Apple, Amazon, ReDigi: la rivendita di contenuti digitali on line tra diritto brevettuale e diritto d'autore*, disponibile su www.medialaws.eu.

²⁹ Direttiva 2009/24/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. L'art. 4 della Direttiva Software sancisce che il titolare ha diritto esclusivo di effettuare o autorizzare: (a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma; (b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma; (c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico. La prima vendita della copia di un programma nell'Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno dell'Unione, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. L'art. 5(1) specifica che salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.

³⁰ A. Nicholson, *Old Habits Die Hard?: UsedSoft v Oracle*, Vol. 10 (3), 2013, Scripted, 20.

³¹ B. Batchelor, D. Keohane, *UsedSoft-where to now for software vendors?*, in *ECLR*, Vol. 33(12), 2012, 545-546.

confronti di una copia del software – in modo che egli non possa più opporsi alla rivendita della copia – la transazione tra costui e il suo cliente deve potersi qualificare come «vendita di una copia» *stricto sensu* del programma. Secondo il ragionamento del giudice europeo, laddove un utente scarichi una copia del software di Oracle e stipuli un accordo di licenza in base al quale riceve il diritto di utilizzare tale copia per un periodo illimitato in cambio di un pagamento unico, una simile operazione ricalca lo schema tipico di una «compravendita» ai fini dell'articolo 4(2) e comporta pertanto un trasferimento del diritto di proprietà in tale copia. Tale interpretazione estensiva dell'articolo 4(2) è essenziale, poiché altrimenti basterebbe che il fornitore del programma per elaboratore, nel cedere il diritto di utilizzazione di una copia del software per una durata illimitata e a fronte del pagamento di un prezzo, qualificasse il contratto come «licenza» per ottenere il risultato di aggirare la regola dell'esaurimento³². In proposito, le case produttrici di programmi per elaboratore notoriamente rubricano come «licenza», e non già come «vendita», i contratti con cui concedono a terzi i diritti sul software realizzato. Appare evidente come siffatta strategia sia strumentale al tentativo di neutralizzare gli effetti propri del principio di esaurimento e così circoscrivere le modalità di utilizzazione dei programmi³³. L'interprete dovrà dunque andare oltre il dato formale del *nomen iuris* attribuito al negozio avente ad oggetto il programma per elaboratore, e assodare nel caso concreto la concreta funzione economica perseguita dai contraenti³⁴. In altre parole, dopo la «prima vendita» (*first sale*) ai sensi dell'art. 4(2) della Direttiva *Software*, l'acquirente

³² *UsedSoft c. Oracle*, punto 49. Si veda inoltre R. Ristuccia, V. Zeno-Zencovich, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.Lgs. 518/1992*, Padova, 1993, 42 e ss; V. Zeno-Zencovich, *L'apprendista stregone: il legislatore comunitario e la proposta di Direttiva sui programmi per elaboratore*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1990, 77.

³³ Autorevole dottrina ha sostenuto che le case produttrici di programmi per elaboratore qualificano i loro contratti come licenze d'uso cosicché risulti chiaro che il trasferimento all'utilizzatore non può essere considerato abdicativo della proprietà sull'esemplare: cautela, questa, irrobustita dalla previsione di restrizioni alle facoltà dell'utilizzatore, in primo luogo quella di distribuire a terzi l'esemplare acquisito. A. Genovese, *Software e rifiuto di vendita di esemplari*, in *AIDA*, 2004, 347. In proposito, si rileva altresì che in queste fattispecie negoziali vi sono numerosi indizi che rendono plateale la riconducibilità della cessione della copia del software a tempo indeterminato (attraverso una licenza d'uso), alla figura tipica della compravendita. Risulta infatti palese l'interesse della casa produttrice di software, se non proprio quello dell'elusione del principio dell'esaurimento, perlomeno al mantenimento del titolo della proprietà sugli esemplari del software. Essa infatti distribuisce i software attraverso canali commerciali quali Internet o le grandi catene di distribuzione, sui quali non è in grado di esercitare un effettivo controllo né sulle vendite né sull'utilizzo degli esemplari venduti ai licenziatari i quali ne hanno la piena disponibilità, pur senza per questo arrecare una diminuzione in capo alla casa produttrice o agli altri utilizzatori del programma per elaboratore. Peraltro, le clausole contrattuali delle licenze di software non contengono mai una previsione di obbligo di restituzione del programma, né la casa produttrice avrebbe un effettivo e concreto interesse ad ottenere nuovamente la disponibilità del software, che sarebbe comunque altamente irrealizzabile stante l'anonimato degli utilizzatori. P. Sammarco, cit.

³⁴ Così, V. Meli, *Le clausole di appartenenza del software alla software house*, in *AIDA*, 2004, 345.

può rivendere o prestare il prodotto legittimamente acquistato senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

4. *Gli impulsi dalle corti nazionali e il quadro di riferimento delle direttive europee: la vexata quaestio della qualificazione della distribuzione di contenuti digitali*

I casi giurisprudenziali esaminati vertono entrambi sul medesimo *punctum dolens*: se il diritto d'autore, all'era di Internet, debba applicarsi nello stesso modo sia ai contenuti fisici (o tangibile) sia a quelli online (e pertanto, intangibili). La risposta a tale questione non è univoca e anche a seguito del caso UsedSoft continua a permanere un alto grado di incertezza in relazione ai contenuti musicali scaricati dalla rete. Esistono, tuttavia, alcuni elementi nella giurisprudenza sia europea sia nazionale che potrebbero aiutare a comprendere se la Corte di giustizia, dovendo decidere un caso analogo a quello presentatosi in ReDigi, e dunque concernente contenuti musicali e non già software, sarebbe disposta ad applicare lo stesso ragionamento adottato nel caso UsedSoft.

Invero, nel caso Usedsoft la CGUE ha affermato che, nel limite del rispetto del principio di esaurimento, «il titolare dei diritti in questione non può opporsi alla rivendita di tale copia»³⁵. Ciò potrebbe essere considerato come indicativo del fatto che qualora la CGUE dovesse pronunciarsi su una causa vertente su un modello commerciale uguale o simile a quello ReDigi, il giudice del Lussemburgo sarebbe probabilmente incline a valutare con maggiore attenzione le argomentazioni e il merito dei diritti degli utenti rispetto alle istanze dei titolari del diritto

³⁵ In particolare la CGUE ha statuito: «Atteso che il titolare del diritto d'autore non può opporsi alla rivendita di una copia di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare stesso sia esaurito, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, si deve ritenere che il secondo acquirente di tale copia, al pari di ogni successivo acquirente, costituisca un «legittimo acquirente» della copia stessa, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24. Pertanto, in caso di rivendita della copia del programma per elaboratore da parte del suo primo acquirente, il nuovo acquirente potrà procedere, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, al download sul proprio elaboratore della copia vendutagli dal primo acquirente. Un siffatto download deve essere considerato come la necessaria riproduzione del programma per elaboratore, la quale deve consentire al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione. L'argomento della Oracle, dell'Irlanda nonché dei governi francese ed italiano secondo cui la nozione di «legittimo acquirente», di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, si riferirebbe unicamente all'acquirente autorizzato, in base ad un contratto di licenza concluso direttamente con il titolare del diritto d'autore, ad utilizzare il programma per elaboratore non può essere accolto. Infatti, tale argomento produrrebbe l'effetto di consentire al titolare del diritto d'autore di impedire l'utilizzazione effettiva di qualsiasi copia usata nei confronti della quale il suo diritto di distribuzione si è esaurito, a termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, facendo valere il suo diritto esclusivo di riproduzione sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva medesima, privando in tal modo di effetto utile l'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 4» (punti 80-83).

d'autore in relazione alla creazione di un mercato secondario per la musica digitale. Al contempo, il carattere innovativo della pronuncia è di difficile apprezzamento, in quanto la Corte potrebbe preferire adottare un atteggiamento cauto e limitare la portata della propria decisione solamente alle opere protette da copyright che rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva Software.

A livello di Stati membri, la questione è stata recentemente oggetto di pronuncia da parte di un tribunale regionale tedesco (Landgericht Bielefeld, «LG Bielefeld»)³⁶ che ha dovuto decidere in relazione alla rivendita di *e-books* e *audio-books*. Seppur la controversia concerneva contenuti letterari e non già musicali, e non sia stata oggetto di cognizione innanzi alla CGUE, la soluzione elaborata dal giudice tedesco potrebbe, *mutatis mutandis*, ritenersi applicabile a scenari simili a quello del caso ReDigi.

Nel caso di specie, i consumatori ricorrenti lamentavano che, sebbene gli esemplari cartacei e gli *e-books* venissero venduti sul medesimo sito web della società, le condizioni di vendita erano tuttavia difformi. In particolare essi eccepivano che il collocamento dei prodotti fosse fuorviante daché le clausole contrattuali dirette a regolare le condizioni di vendita delle copie digitali delle opere letterarie utilizzavano lo stesso linguaggio delle clausole applicabili alle copie cartacee. I consumatori richiedevano dunque al LG Bielefeld che la dottrina dell'esaurimento venisse applicata anche in materia di contenuti digitali. Il tribunale tedesco, respingendo le richieste dei consumatori, ha offerto alcune nuove argomentazioni a sostegno dell'opinione del giudice statunitense nel caso ReDigi, riprendendo l'argomentazione in base a cui la dottrina dell'esaurimento non possa applicarsi *aequaliter* a beni «tangibili» e «intangibili». In specie, il giudice tedesco ha evidenziato che un prezzo minore da pagare per le opere digitali si tradurrebbe implicitamente in una riduzione dell'ambito di applicazione dei diritti d'autore sulle vendite successive³⁷.

La corte tedesca nella sua pronuncia ha inteso necessariamente la sentenza *Usedsoft* come *lex specialis*, rifiutandosi di ampliare l'ambito di applicazione della sentenza al fine di includervi i contenuti coperti da diritto d'autore diversi dai software. D'altronde, una soluzione diversa sarebbe stata difficilmente condivisibile dal momento che nel caso *Usedsoft* la Corte europea ha basato la propria decisione sulle disposizioni della Direttiva software, che non trova applicazione nei confronti degli *e-books* (né rispetto al download di contenuti musicali).

Orbene, ulteriori punti di difficoltà nella ricostruzione della disciplina giuridica emergono, in base ai quali non sembra che i principi elaborati in *Usedsoft*

³⁶ Landgericht Bielefeld, Urt. v. 05.03.2013, Az. 4 0 191/11.

³⁷ Sul punto, si vedano A. Wiebe, *The Economic Perspective: Exhaustion In the Digital Age*, in: L. Bently, U. Suthersanen, P. Torremans (a cura di), *Three Hundred Years Since the Statute of Anne, From 1709 to Cyberspace*, 2010, Cheltenham (UK), Capitolo 24, 321-324.

siano servibili a fini di interpretazione della legittimità del modello di business di ReDigi. Resta infatti sempre da analizzare la liceità della condotta di operatori che tentino di attuare sistemi e metodi per tale rivendita.

In quest'ottica il tema si lega a quello della distribuzione online di contenuti digitali secondo la disciplina di diritto d'autore. Infatti, si deve rilevare che l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale europeo non offre utili elementi per operare, o per lo meno, orientare, uno scrutinio di legittimità del modello commerciale adottato dagli operatori di rivendita online di contenuti digitali musicali «di seconda mano». In particolare, appare incerto l'inquadramento della distribuzione di contenuti digitali online tra gli atti di «comunicazione al pubblico» o tra quelli di «distribuzione di copie digitali». In proposito, da un lato la Direttiva Software, soggetta al principio dell'esaurimento, prevede all'art. 4 esclusivamente la fattispecie della «distribuzione al pubblico», per la quale è prevista l'applicazione con la prima vendita ed alla quale deve essere ricondotto il concetto di distribuzione mediante download di software. Dall'altro lato, però tale Direttiva non contempla le nozioni di «comunicazione al pubblico», a differenza della Direttiva 2001/29/CE (cd. Direttiva InfoSoc³⁸), rispetto alla quale costituisce però *lex specialis*, e quindi se oggetto di distribuzione non è un software ma un contenuto digitale di diversa natura, quale un brano musicale e dunque rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva InfoSoc, il problema di qualificazione dell'atto come «comunicazione al pubblico/messa a disposizione del pubblico» o come «distribuzione» riaffiorerebbe³⁹.

Ciononostante occorre rilevare altresì che la CGUE ha altresì affermato che entrambe le Direttive, InfoSoc e Software «devono avere in linea di principio lo stesso significato»⁴⁰ e pertanto la decisione della Corte di applicare la dottrina di esaurimento ai trasferimenti di software intangibili fa sì che la ricostruzione secondo cui la CGUE intendesse restringere tale principio solo alla Direttiva Software potrebbe essere incorretta. In tal caso, sebbene UsedSoft abbia lascia-

³⁸ 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 n. L 167 del 22/06/2001.

³⁹ Quest'incertezza tassonomica si ritrova anche a livello di disciplina domestica di diritto d'autore. In base alle disposizioni normative nazionali è infatti controverso se la distribuzione online tramite download di opere tutelate dal diritto d'autore sia sussumibile nella categoria della «messa a disposizione del pubblico» dell'opera ai sensi dell'art. 16 L.d.A. oppure nell'alveo della «distribuzione dell'opera» come delineata dall'art. 17 L.d.A. La conseguenza più manifesta della riconduzione della fattispecie *de qua* nell'una o nell'altra disposizione consta nella circostanza che mentre l'art. 16 al comma 2 non dispone l'applicabilità agli atti di «messa a disposizione del pubblico» del principio dell'esaurimento, l'art. 17 invece, contempla l'esaurimento per gli atti di distribuzione di copie di opere protette, a condizione che si tratti di prima vendita o di primo atto di distribuzione effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

⁴⁰ Richiamando peraltro la sentenza del 4 ottobre 2011, *Football Association Premier League e a.*, C403/08 e C429/08, Racc. pag. I9083, punti 187 e 188.

to incerto lo *status* dei trasferimenti di musica digitale ai sensi della Direttiva InfoSoc, il giudice del Lussemburgo ha esplicitamente menzionato tra i motivi di applicazione del principio d'esaurimento la volontà di applicarli nello stesso modo sia ai trasferimenti di software sia ad altri contenuti digitali protetti dal copyright⁴¹. La dottrina ha rilevato che sia le copie tangibili che quelle intangibili sono infatti equivalenti dal punto di vista funzionale e al fine di tutelare l'esaurimento garantendo al contempo ai titolari dei diritti lo stesso tipo di remunerazione appropriata per i trasferimenti del tipo considerati in *UsedSoft*, tali trasferimenti devono essere considerati come vendite e non come prestazione di servizi online⁴². Questo sembra infatti l'unico modo adatto a garantire che l'applicazione del principio di esaurimento assicuri il corretto funzionamento del mercato interno⁴³. La Corte, ove venisse chiamata a pronunciarsi su un futuro caso basato su fatti analoghi a quelli della giurisprudenza *ReDigi* e che comporti, per esempio, la vendita di seconda mano di download musicali, dovrebbe tenere in conto tali considerazioni alla luce delle somiglianze tra i due casi.

5. *Quale spazio per un mercato del download?*

Nell'eventualità che la CGUE decidesse di restare nel solco della giurisprudenza *UsedSoft*, allargando ulteriormente l'applicazione della dottrina dell'esaurimento così da ricomprendere la vendita di contenuti musicali digitali «usati», occorre chiedersi quale impatto avrebbe la creazione di un mercato secondario sulla possibilità di una remunerazione effettiva per i titolari dei diritti d'autore. Il giudice europeo dovrebbe riuscire a trovare il giusto equilibrio tra questa istanza e la garanzia per gli utenti della libertà di trasferire la musica che hanno acquistato legalmente.

L'esigenza di addivenire ad una definizione della disciplina regolatoria applicabile a tali fenomeni si impone con urgenza dal momento che il mercato musicale online ha assistito ad una conversione massiva dei consumatori all'utilizzo di operatori online basati su servizi di *cloud computing*, attraverso piattaforme quali Spotify e Deezer, le quali hanno assorbito molti dei consumatori di Apple e Amazon. Tali servizi si basano sul pagamento di un abbonamento online da parte dell'utente, in cambio di un accesso illimitato al catalogo musicale di tali *provider*. In questo senso, i consumatori non possono essere considerati come se avessero completato una «vendita» ai sensi della definizione fornita dalla CGUE

⁴¹ A. Nicholson, *Old Habits Die Hard?: UsedSoft v Oracle*, (2013) Vol. 10(3), Scripted, 403

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

in UsedSoft, dal momento che l'accordo tra queste società e i loro consumatori si basa sul pagamento di un canone mensile e non su pagamenti unici (che, *a contrario*, erano alla base delle vendite di Oracle). Per altro verso, tuttavia, si rileva come l'accesso remoto illimitato, per esempio tramite un contratto che permette un accesso permanente al contenuto musicale contenuto nel sistema *cloud*, possa essere equiparato a una vendita, in quanto la localizzazione della copia musicale può diventare irrilevante, nello stesso modo in cui lo diventa la natura tangibile della copia⁴⁴, poiché di fatto è nella permanente disponibilità dell'utente. In altre parole, nell'era del *cloud computing* e dell'accesso ciò che rileva non è il possesso, bensì l'accesso ai contenuti⁴⁵.

5.1. Evoluzioni in ambito brevettuale

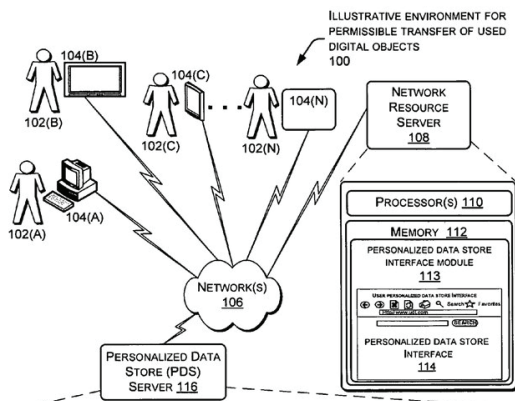
La questione si pone con maggiore urgenza se si valutano i recenti sviluppi dell'industria musicale online. Apple e Amazon hanno infatti sviluppato tecnologie che permettono ai consumatori di accedere a mercati di scambio o rivendita di contenuti digitali, peraltro depositando domanda di brevetto presso lo U.S. Patent & Trademark Office. La domanda di Amazon è stata accolta e nel gennaio 2013 siffatto brevetto è stato concesso, avente come oggetto un «*Secondary market for digital objects*» che permette di creare una «borsa» dei beni digitali. In altre parole, questa tecnologia farebbe in modo che l'opera letteraria, musicale o videografica acquistata sia conservata in un «magazzino o *locker* di dati» personale del cliente⁴⁶. Se questi la vuole vendere o dare ad altri dovrà farlo attraverso la piatta-

⁴⁴ Id., 407.

⁴⁵ Sul punto cfr. le osservazioni svolte a margine dei provvedimenti qui commentati in Guido Scorza, *Niente musica digitale al mercato delle pulci (per ora!)*, disponibile all'indirizzo <http://www.guidoscorza.it/?p=3918>. Sul diritto dell'era digitale e le sue peculiari caratteristiche si vedano inoltre V. G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, II ed., Bologna, 2006; M. Montagnani, *Il diritto d'autore nell'era digitale. La distribuzione online delle opere dell'ingegno*, Vol. 353, 2012.

⁴⁶ US Patent & Trademark Office, brevetto n. 8, 364, 595, 29 gennaio 2013. L'*abstract* del brevetto recita: «An electronic marketplace for used digital objects is disclosed. Digital objects including e-books, audio, video, computer applications, etc., purchased from an original vendor by a user are stored in a user's personalized data store. Content in a personalized data store may be accessible to the user via transfer such as moving, streaming, or download. When the user no longer desires to retain the right to access the now-used digital content, the user may move the used digital content to another user's personalized data store when permissible and the used digital content is deleted from the originating user's personalized data store. When a digital object exceeds a threshold number of moves or downloads, the ability to move may be deemed impermissible and suspended or terminated. Additionally or alternatively, a collection of objects may be assembled from individual digital objects stored in the personalized data stores of different users, and moved to a user's personalized data store.» Per un'illustrazione dei timori che la concessione del brevetto in questione ad Amazon ha sollevato da parte dell'industria editoriale e dei media, si veda D. Streitfield, *Imagining a Swap Meet for E-Books and Music*, *The New York Times*, 7 marzo 2013. La domanda di brevetto depositata invece da Apple concerne: «Techniques are provided for managing access to a digital content item (such as an ebook, music, movie, soft-

forma di *e-marketplace* di Amazon.com. A quel punto il sistema di *locker* cancella automaticamente il contenuto dal magazzino del primo soggetto e lo trasferisce in quello del nuovo utente⁴⁷.



Schema allegato alla domanda di brevetto depositata da Amazon: «*Secondary market for digital objects*»⁴⁸

In questa direzione sembra volgere anche il nuovo modello proposto già nel 2014 da ReDigi: «ReDigi 2.0». Esso permette di operare una transazione su piattaforma *cloud* che trasferisce istantaneamente l'opera originale da un utente all'altro, senza realizzare copia alcuna del contenuto musicale⁴⁹. Il carattere innovativo consta nella natura istantanea del trasferimento, che permette di

ware application) to be transferred from one user to another. The transferor is prevented from accessing the digital content item after the transfer occurs. The entity that sold the digital content item to the transferor enforces the access rights to the digital content item by storing data that establishes which user currently has access to the digital content item. After the change in access rights, only the transferee is allowed access to the digital content item. As part of the change in access rights, the transferee may pay to obtain access to the digital content item. A portion of the proceeds of the «resale» may be paid to the creator or publisher of the digital content item and/or the entity that originally sold the digital content item to the original owner». United States Patent Application No. 20130060616.

⁴⁷ «[...] When the user no longer desires to retain the right to access the now-used digital content, the user may move the used digital content to another user's personalized data store [...] and the used digital content is deleted from the originating user's personalized data store.» ReDigi ha commentato enfaticamente la concessione del brevetto ad Amazon («the Amazon patent is further proof that the secondary market is the future of the digital space and that there is no turning back»). Si veda, ReDigi *Issues Statement on Amazon's Patent For The Resale of «Used» Digital Goods*, *Providence Journal*, 6 febbraio 2013).

⁴⁸ US Patent & Trademark Office, brevetto n. 8,364,595, 29 gennaio 2013

⁴⁹ Intervista Computerworld con J. Ossenmacher, CEO di ReDigi Gennaio 29 2014. Disponibile a <http://blogs.computerworld.com/application-security/23455/resell-mp3s-no-copyright-infringement-digital-copy-less-digital-transactions-patent> 15 April 2014: «[...] we've built this [...] software that allows the original purchase to go right to your ReDigi cloud, and then we download [users] personal-use copy right to [their] iTunes folder or wherever [users] want it instantaneously, so the user doesn't really notice the difference. Now when [users] want to sell it or stream it or whatever, [they]'re doing it from the original that's in our cloud».

superare, o per lo meno smussare, alcune delle problematiche sollevate dal giudice statunitense il quale potrebbe ritenere sufficiente che nessuna operazione di copiatura o riproduzione abbia luogo all'interno del modello commerciale ai fini dell'applicazione della «*first sale doctrine*»⁵⁰.

Queste domande di brevetto, caratterizzate dallo sforzo di risolvere il problema di una copia «usata» che sia al contempo nella disponibilità del venditore e dell'acquirente, sollevano non pochi dubbi circa la loro liceità, dacché per alcuni versi sembrano costituire un tentativo di ottenere brevetti su metodi di business. I problemi si pongono soprattutto se la questione è traslata in ambito europeo, ove l'Art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo prevede esplicitamente un divieto di brevettabilità dei «i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali»⁵¹.

Negli Stati Uniti, invece, la corrispondente previsione dello *United States Code* lascia maggiori margini di discrezionalità⁵² e l'elaborazione giurisprudenziale è giunta in alcuni casi a riconoscere come non si possa escludere la brevettabilità dei metodi di business in presenza dei requisiti di novità e non ovvietà⁵³. Appare dunque evidente che la concessione dei brevetti summenzionati da parte dello U.S. Patent & Trademark Office, che godono di una limitata efficacia territoriale, non necessariamente corrisponde ad una certa validazione dei medesimi brevetti all'interno dell'Unione europea.

⁵⁰ P. Sweeting, *No (first) sale for Amazon, Gigaom research*, 6 febbraio 2013, <http://research.gigaom.com/2013/02/no-first-sale-for-amazon/>.

⁵¹ La Convenzione sul Brevetto Europeo prevede all' art. 52 che: «(1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale. (2) Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni estetiche; c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici; d) le presentazioni di informazioni. (3) Il paragrafo 2 esclude la brevettabilità degli oggetti o delle attività che vi sono enumerati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna uno solo di tali oggetti o attività, considerati come tali.» Nell'ordinamento italiano una previsione sostanzialmente equivalente è prevista all'art. 45 del Codice di proprietà intellettuale. Anche l'approccio del Board of Appeal dell'European Patent Office (EPO) sul tema è alquanto restrittivo e muove da una netta distinzione tra cosa sia un metodo commerciale in sé e pertanto non brevettabile e cosa sia, al contrario, un metodo commerciale dotato di carattere tecnico e suscettibile di brevettazione. Per una più approfondita analisi della liceità dei brevetti per la rivendita dei contenuti digitali si rinvia a G. Campus, *Apple, Amazon, ReDigi: la rivendita di contenuti digitali on line tra diritto brevettuale e diritto d'autore*, disponibile su www.medialaws.eu.

⁵² Il *Title 35 of the United States Code - Section 101* regola le *Inventions patentable* e prevede che «Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.»

⁵³ Si vedano *State Street Bank v. Signature Financial* del 23.7.1998 e la *Section 2106, Patentable Subject Matter – Computer-Related* del *Manual of Patent Examining Procedure*. Tale orientamento è stato poi ribadito da ulteriori pronunce quali *State Street Bank vs. Signature Financial Group* nel 1998 e *AT&T Corp. vs. Excel Communications Inc.* nel 1999. Ma si veda anche, per una parziale rimodulazione, *eBay Inc. vs. MercExchange LLC* del 2006. Per un approfondimento: Rochelle C. Dreyfuss, *Are Business Method Patents Bad for Business?*, in *16 Santa Clara Comp & High Tech LJ*, 263 (2000). Peraltro, si veda la decisione nella causa *In re Bilski*, 545 F.3d 943, Fed. Cir., 2008. Per un commento S. Fusco, *Is in re Bilski a Déjà Vu*, in *STLR*, 2009, 1.

Orbene, emerge come il regime normativo e giurisprudenziale europeo non sia in grado di offrire univoci orientamenti per la valutazione della legittimità del modello di business di un mercato secondario dei contenuti musicali digitali. Invero, da un lato le disposizioni a tutela del diritto d'autore non consentono di superare l'incertezza circa la qualificazione della «distribuzione di contenuti digitali on line» tra gli «atti di comunicazione al pubblico»/«messa a disposizione del pubblico» o tra gli «atti di distribuzione» di copie digitali, salvo una minima apertura favorevole alla qualificazione di «atti di distribuzione» esclusivamente con riferimento al settore della distribuzione dei programmi per elaboratore. Dall'altro lato, anche le norme di diritto brevettuale non consentono di superare l'*impasse*, in specie per quanto concerne l'accennata brevettabilità dei metodi di business, ove vengano concessi.

5.2. *Il difficile superamento del carattere di lex specialis della Direttiva Software in Nintendo c. PC Box*

Sembra necessario operare alcune valutazioni intese a chiarire la legittimità dei trasferimenti di download di contenuti musicali di «seconda mano». Allorquando la questione si presentasse davanti alla Corte di giustizia, il giudice del Lussemburgo dovrà decidere sostanzialmente tra due soluzioni alternative. Potrebbe decidere di interpretare la Direttiva Software nella sua forma più rigorosa come ha fatto il tribunale tedesco nel sopra citato caso *e-book*, o la Corte di New York nel caso *ReDigi*, con riferimento al Copyright Act. Diversamente, la CGUE potrebbe decidere di seguire il ragionamento elaborato nel caso *UsedSoft* applicando un principio di equivalenza tra opere tangibili e intangibili e permettendo così al principio dell'esaurimento di esplicare la sua efficacia.

Nell'opinione di chi scrive, per lo meno in termini di desiderabilità e certezza delle soluzioni prospettate, la giurisprudenza *UsedSoft* dovrebbe applicarsi anche al di là dei software e includere altri contenuti digitali scaricabili come i videogiochi, gli *e-book* e i contenuti musicali. Invero, solo l'estensione del ragionamento adottato nel caso *UsedSoft* e la sua applicazione anche ai contenuti sottoposti alla Direttiva InfoSoc permetterebbe di regolare il (già esistente) mercato digitale di seconda mano, ampliando la portata dei diritti degli acquirenti di download digitali. In concreto si deve rilevare la necessità di addivenire ad una maggiore chiarezza sullo status giuridico dei contenuti scaricati, attraverso sia proposte legislative della Commissione sia pronunce della Corte di giustizia, al fine di delineare la disciplina applicabile al mercato europeo secondario per contenuti digitali (non solo musicali).

Tuttavia, una recente pronuncia della CGUE ha confermato al natura di *lex specialis* della Direttiva Software⁵⁴, di fatto negandone l'applicazione ai contenuti diversi dal software. La sentenza nella causa C-355/12 *Nintendo c. PC Box* ha stabilito che l'elusione del sistema di protezione di una *console* per videogiochi, in determinate circostanze, può essere legale. In particolare il produttore della *console* è protetto contro tale elusione solo qualora le misure di protezione siano dirette ad impedire l'utilizzazione di videogiochi contraffatti.

Ciò che rileva ai fini della presente disamina non è tanto l'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva InfoSoc (concernente le misure tecnologiche di protezione) fornita dalla Corte, quanto la disamina del rapporto tra questa Direttiva e la Direttiva Software.

Anzitutto la Corte ricorda che i videogiochi «costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un programma per elaboratore, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico, possiedono un valore creativo proprio che non può essere ridotto alla suddetta codificazione. Nei limiti in cui concorrono all'originalità dell'opera, le parti che compongono un videogioco, nella fattispecie gli elementi grafici e sonori prima citati, sono protette, insieme all'opera nel suo complesso, dal diritto d'autore nell'ambito del sistema istituito dalla Direttiva 2001/29»⁵⁵. Queste parole riprendono le Conclusioni dell'Avvocato Generale Sharpston che specifica inoltre che la giurisprudenza *UsedSoft* e la natura speciale della Direttiva Software devono essere intese nel senso che «le disposizioni della Direttiva Software prevalgono su quelle della Direttiva InfoSoc, ma soltanto laddove il materiale protetto rientra interamente nella sfera di applicazione della prima»⁵⁶.

Ebbene, al momento non sembra dunque esserci margine per un'applicazione estensiva della delle disposizioni della Direttiva Software (ivi inclusa quella cui all'art. 4(2) sul principio di esaurimento del diritto di distribuzione) a contenuti diversi da un programma per elaboratore⁵⁷, siano essi videogiochi oppure contenuti musicali.

⁵⁴ Sul criterio di specialità quale principio tradizionalmente utilizzato dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative, si veda U. Grozio, *De jure belli ac pacis* (1625), *Libri Tres, libro II, Capitolo 16, sezioni XXIX*.

⁵⁵ Sentenza nella causa C-355/12 *Nintendo c. PC Box*, § 23. Questa considerazione è in linea con quanto affermato dal giudice del rinvio, che, come ricorda l'Avvocato Generale Sharpston nelle sue Conclusioni, ha ribadito che «[...] ai sensi della giurisprudenza italiana, i videogiochi come quelli in esame non possano essere qualificati semplicemente programmi per elaboratore, ma [sono] invece opere complesse e multimediali, espressione di creazioni narrative e grafiche concettualmente autonome. Essi devono dunque essere considerate opere dell'ingegno, protette da diritto d'autore». Cfr. § 25.

⁵⁶ *Ibid.*, § 34.

⁵⁷ «Se i giochi della Nintendo, e quelli prodotti con licenza della Nintendo, non fossero nulla più che programmi per elaboratore, sarebbe dunque applicabile la Direttiva 2009/24, a scapito della Direttiva 2001/29. Per contro, se la Nintendo applicasse misure tecnologiche distinte per proteggere programmi e materiale diver-

5.3. *Le recenti pronunce giurisprudenziali*

Sebbene resti incerto se e in quali termini il principio di esaurimento consacrato dalla Direttiva Software possa essere applicata a beni diversi dal software e che rientrano nell'alveo della Direttiva InfoSoc, il principio stabilito da *UsedSoft* è stato ripreso, e specificato, dalla successiva sentenza nella causa *Microsoft*, C-166/15, resa il 12 ottobre 2016. In quel caso, la Corte di Giustizia si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale operato dalla Corte regionale di Riga in Lettonia che vedeva coinvolti due soggetti perseguiti penalmente per la presunta violazione dei diritti d'autore di Microsoft per aver venduto copie di software incorporate in un supporto materiale diverso dal supporto materiale d'origine (cosiddette *back-up copy* o copie di riserva). Nel caso in questione, i giudici del rinvio avevano sollevato una questione pregiudiziale in merito alla possibilità da parte dell'acquirente iniziale, titolare della copia di riserva del software di Microsoft registrata su un supporto fisico non originale, di poter vendere tale copia allorquando, (i) il supporto fisico originale di tale programma, consegnato all'acquirente iniziale, fosse stato danneggiato e, (ii) l'acquirente iniziale avesse cancellato la propria copia del software o avesse cessato di utilizzarlo.

Ebbene, i giudici del Kirchberg, da un lato hanno ribadito, in continuità con la giurisprudenza *UsedSoft*, il principio della libera disposizione del licenziatario o acquirente in virtù della licenza ad uso illimitato della copia del programma, ovvero il diritto dell'acquirente della copia di un software di rivendere a terzi tale copia e la licenza in essa incorporata, a prescindere sia dalla circostanza che la vendita riguardi una copia tangibile o intangibile del software, sia da possibili clausole contrattuali in senso contrario. Dall'altro, la Corte di giustizia ha chiarito come tale diritto concerne unicamente la *copia acquistata* e non la *copia di riserva* (ossia, come visto, la copia di un programma informatico d'occasione, registrata,

so, la Direttiva 2009/24 si applicherebbe ai primi e la Direttiva 2001/29 al secondo.» Conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa C-355/12 *Nintendo v PC Box*, punto 34. Sulla natura ibrida dei videogiochi, si veda A. Ramos, L. López, A. Rodríguez, T. Meng, S. Abrams, *The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches*, (2013), report commissionato dalla OMCI, http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf Per una critica alla decisione nella causa C-355/12 *Nintendo c. PC Box*, si veda T. Rendas, *Lex Specialis(sima): Videogames and Technological Protection Measures in EU Copyright Law*, 2015, EIPR 39-45, che rileva: «According to the understanding of the *lex specialis* doctrine on which AG Sharpston's Opinion and the court's decision are based, the special law will only derogate from the general one when the factual situation at hand is entirely covered by both of them. In all the other cases, e.g. when the situation falls entirely within the scope of the general law, but only partially within the scope of the general law, there is no reason to apply the *lex specialis* doctrine, because only the general law entirely qualifies that factual situation. In other words, it is a pre-condition for the application of the *lex specialis* doctrine that the situation falls entirely within the scope of the special law. In the Nintendo case, because videogames are hybrid products and not merely computer programs, the situation falls only partially within the scope of the special law. Thus, accordingly to this view, the general law will apply. But neither A.G. Sharpston nor the court in Nintendo, provides any substantive justification for why this should be so».

cioè, su un supporto fisico non originale) eventualmente realizzata dall'acquirente in virtù dell'eccezione prevista dall'art. 5, paragrafo 2 della direttiva 91/250/CEE, ai sensi della quale «[i]l contratto non può impedire che una persona abilitata ad usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda». Questo approdo ermeneutico, nel ragionamento della Corte, rimane fermo anche qualora il supporto fisico originale, consegnato all'acquirente, sia andato deteriorato, smarrito o distrutto e, pertanto, non possa più essere ceduto a terzi⁵⁸.

Il tema del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione in ambito digitale è stato altresì affrontato, sebbene *a latere*, dall'Avvocato generale Szpunar, nelle sue conclusioni nella causa C-174/15 *Vereniging Openbare Bibliotheken/ Stichting Leenrecht* («VOB»), decisa poi con sentenza del 10 novembre 2016, e vertente sul tema del regime giuridico del prestito digitale, in specie con riferimento al prestito di libri da parte di biblioteche pubbliche⁵⁹. L'Avvocato gene-

⁵⁸ Occorre peraltro notare che il mercato del software sta cambiando e lo sviluppo di nuovi modelli di business – quali servizi di *cloud computing* in modalità *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Software as a Service* (SaaS), e *Platform as a Service* (PaaS) e i servizi di *streaming*, la dicotomia vendita/licenza e la rilevanza di copie di back-up diverranno gradualmente meno incisive, giacché l'utilizzo di software online in *real time* risulta difficilmente riconducibile alla categoria giuridica della vendita, essendo più agevolmente qualificabile come una fornitura di servizi o, *rectius*, allo schema dell'appalto di servizio. In questo caso si è rilevato come ciò comporti «la prevalenza di una prestazione di fare, avente ad oggetto la fornitura di uno o più servizi software o di altra natura, unitamente alla presenza di una organizzazione dotata di mezzi e gestione propri e al pagamento di un corrispettivo.» In tal caso l'oggetto del contratto consiste in prestazioni continuative o periodiche, con la conseguenza che l'appaltatore avrebbe un'obbligazione di risultato. Così Belisario, il quale conclude che si possa ritenere in via generale «che il contratto di fornitura di servizi di *cloud* rientri nella categoria dell'appalto di servizi disciplinato dagli articoli 1655 e ss. del codice civile». E. Belisario, *Cloud computing*, in *Informatica giuridica*, n. 17, eBook Altalex, 2011. Altri autori sostengono invece che esso rappresenti piuttosto una caratteristica figura di contratto atipico, in quanto i servizi non vengono posti in essere di volta in volta per i singoli utenti, ma sono utilizzati quelli già predisposti. S. Bendandi, *Software as a Service: aspetti giuridici e negoziali*, Altalex.it, 2008. In realtà tali contratti si caratterizzano non tanto per l'assunzione da parte del fornitore di un obbligo di «fare» qualcosa per l'utente, quanto piuttosto per il mettere a disposizione e consentire l'uso di risorse ICT *on demand* (si fa riferimento in tal senso ad un obbligo di «far fare»). In questo senso, M. Maggiore, *Cloud Computing tra diritto e tecnologia: dubbi e opportunità per le PMI*, in *Diritto24*, 29 maggio 2012. Di conseguenza non sussisterebbe l'obbligo in capo al fornitore di assicurare all'utente un risultato in termini di disponibilità del servizio o di custodia dei dati e delle informazioni affidate. In ogni caso i rischi e il bilanciamento delle responsabilità tra le parti dovrebbero essere calibrati mediante un'adeguata regolamentazione contrattuale, fermo restando il rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali. L'instaurarsi di un rapporto complesso tra l'utente, il fornitore e i diversi soggetti (il gestore del servizio, i fornitori di accesso a Internet) che interagiscono nei servizi di *cloud computing* richiede infatti una regolamentazione precisa e accurata, in grado di disciplinare tutti gli aspetti relativi alla fornitura dei servizi e alla gestione dei dati in termini di modalità, durata e caratteristiche del trattamento. Sul punto, M. Mensi, P. Falletta, *Il diritto del web - Casi e materiali*, Padova, 2015.

⁵⁹ Con la sentenza nella causa C-174/15, la Corte di Giustizia ha specificato l'ambito dell'eccezione per il prestito pubblico delle opere protette online. In particolare, i Giudici europei hanno rilevato che nella nozione di «prestito» – cui alla Direttiva 2006/115/CE sui diritti di noleggio e di prestito – debba altresì summersi il prestito della copia di un libro in formato digitale, qualora tale prestito venga posto in essere attraverso l'upload di tale copia sul server di una biblioteca pubblica, così permettendo all'utente di riprodurre detta copia con il download sul proprio *device* (sempre che possa essere scaricata una sola copia e che, dopo il periodo di prestito, la copia scaricata da detto utente non possa più essere utilizzata dal medesimo). Nella ricostruzione della Corte, una simile operazione è del tutto assimilabile a un prestito di opere su supporto cartaceo, attesa la limitazione

rale, pur rimarcando che «è indispensabile interpretare gli atti giuridici tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia, del mercato e dei comportamenti, e non cristallizzare tali atti nel passato con un'interpretazione troppo rigida»⁶⁰, non si è peritato nel chiarire se e in quali termini la direttiva InfoSoc contempli un principio di esaurimento, ritenendo che la questione del meccanismo di esaurimento del diritto di distribuzione non presentasse alcun nesso con il diritto di prestito, problematica su cui verteva il caso di specie⁶¹.

Cionondimeno, le Conclusioni sottolineano che non vi sono ragioni per ritenere che le copie digitali debbano essere trattate in modo differente rispetto a quelle analogiche, per lo meno rispetto alla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale⁶², stante che ciò che «risulta decisivo [...] è l'elemento oggettivo: quando prende in prestito un libro, tradizionale o digitale, l'utente intende prendere conoscenza del suo contenuto, senza conservarne una copia per sé. Orbene, da questo punto di vista, il libro cartaceo e il libro digitale non presentano differenze sostanziali, al pari delle modalità del loro prestito». Peraltro, l'Avvocato generale ha richiamato la definizione di «copia», elaborata dalla Corte nella sentenza *Usedsoft*, nel senso che, in base alla Direttiva InfoSoc «include le copie digitali prive di supporto materiale» e riconoscendo tale arresto come l'«unica» sentenza in cui «finora [...] la Corte abbia interpretato nozioni del diritto d'autore nel contesto dell'ambiente digitale»⁶³.

quantitativa delle opere scaricabili contemporaneamente (è appunto ammesso il download di una sola copia) e la limitazione temporale del prestito.

⁶⁰ Conclusioni dell'Avvocato generale M. Szpunar presentate il 16 giugno 2016, causa C-174/15, § 27.

⁶¹ *Ibid.*, § 82. In particolare, l'Avvocato Generale ha chiarito che «il diritto di prestito, quale concepito nella direttiva 2006/115, è del tutto indipendente dall'esaurimento del diritto di distribuzione. Da un lato, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, i diritti di prestito e di noleggio non si esauriscono con l'esaurimento del diritto di distribuzione. In altri termini, non basta acquistare una copia di un'opera per poterla prestare o noleggiare liberalmente. Occorre altresì acquisire, separatamente, il diritto di dare in prestito o di noleggiare tale copia, con il consenso del titolare del diritto, espresso contrattualmente, oppure in virtù della deroga per il prestito pubblico prevista dall'articolo 6 della direttiva 2006/115, ove quest'ultimo sia stato traspunto nel diritto nazionale». *Ibid.*, § 83.

⁶² GU 2006, L 376, 28.

⁶³ Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 16 giugno 2016, causa C-174/15, §§ 50; 52. È altresì interessante rilevare che l'Avvocato generale ha chiarito che la sentenza *Art & Allposters International* (Sentenza del 22 gennaio 2015 nella causa C-419/13, EU:C:2015:27) non ha in alcun modo messo in discussione né limitato in alcun modo le conclusioni derivanti dalla sentenza *Usedsoft*. Con tale arresto la Corte di Giustizia ha affrontato il tema del principio di esaurimento del diritto di distribuzione in una vicenda che vedeva contrapposte una *collecting society* dei paesi Bassi e una società di riproduzioni su supporti quali legno o altri materiali di opere degli artisti i cui diritti erano amministrati dalla società di gestione collettiva dei diritti. Nell'ambito di questa controversia, il giudice nazionale domandava alla Corte di Giustizia di chiarire se l'articolo 4, comma 2, della Direttiva InfoSoc, che disciplina il principio di esaurimento del diritto di distribuzione trovi applicazione nel caso in cui l'opera in questione sia stata riprodotta su un supporto diverso dall'originario. Il giudice europeo ha rilevato che anzitutto il legislatore con la Direttiva InfoSoc, facendo menzione in più parti

Da ultimo, nell'aprile 2018 la Corte di Giustizia è stata interpellata da una corte olandese (la *Rechtbank Den Haag*) a pronunciarsi nel caso *Tom Kabinet se* la direttiva InfoSoc preveda un principio di esaurimento nel settore degli e-book. La Corte di Giustizia, con sentenza del 19 dicembre 2019, a valle delle conclusioni presentate dall'Avvocato generale Szpunar, ha dato una risposta negativa: la fornitura di un libro elettronico per uso permanente rientra nella «messa a disposizione del pubblico» delle opere, e non già nell'ambito della «distribuzione». Di conseguenza non opera l'esaurimento, che è limitato al diritto di distribuzione. Quindi il mercato dell'usato di libri elettronici non può svilupparsi, essendo soggetto al consenso del titolare del diritto. Nello sforzo di superare un possibile contrasto con il caso *UsedSoft*, il giudice europea ha anzitutto rimarcato la differenza funzionale ed economica delle attività di download fra un software e un e-book. Recependo i rilievi dell'Avvocato generale, la Corte ha sottolineato come, contrariamente ai libri o alle opere su dischi ottici, l'uso di un programma per elaboratore richiede che sia caricato sul computer nel quale è destinato a funzionare. Nel dettaglio, il software consiste in una serie di istruzioni che indicano ad un computer le operazioni da svolgere. Peraltro, la vendita di un software è sempre accompagnata da una licenza che ne disciplina i termini di utilizzo. Muovendo da tali premesse, la Corte ha ritenuto che da una prospettiva economica, la fornitura attraverso il download sia funzionalmente equivalente alla fornitura su supporto informatico e che, a differenza delle opere musicali, letterarie o cinematografiche, in cui il fattore «utilità» si esaurisce, sovente, a seguito di una sola fruizione, il software ha un utilizzo continuato nel tempo e, tuttavia, anche una propensione maggiore all'obsolescenza tecnica del tutto simile all'usura degli esemplari fisici delle altre tipologie di opere.

L'impressione che rimane, dunque, è che il timore connesso al generalizzato riconoscimento del principio dell'esaurimento sui contenuti digitali scaturisca dall'attuale assenza, o quanto meno inadeguatezza, di misure che assicurino l'unicità dell'opera circolante. Sul punto, un possibile aiuto potrà giungere dalla tecnologia blockchain, che potrebbe consentire la creazione di copie uniche e tracciabili del contenuto digitale, ponendo margine ad una proliferazione fuori controllo⁶⁴.

agli oggetti materiali che incorporano opere protette, ha inteso attribuire ai rispettivi titolari un pieno controllo tanto con riferimento alle opere, quanto in relazione agli oggetti materiali che le incorporano. In secondo luogo, occorre tuttavia rilevare che la modifica dell'oggetto materiale ove l'opera protetta è incorporata deve far ritenere che la società di riproduzione ponesse in essere una riproduzione «nuova» della stessa opera, rispetto alla quale i rispettivi autori non avevano prestato alcun consenso. Muovendo da questi rilievi, la Corte di Giustizia ha concluso che in ipotesi analoghe a quella de qua il principio di esaurimento del diritto di distribuzione non opera e, dunque, occorre ottenere una specifica autorizzazione da parte dei titolari delle opere protette che si riproducono.

⁶⁴ Sentenza della CGUE nella causa C-263/18, *NUV-GAU c. Tom Kabinet*, ECLI:EU:C:2019:1111.

6. *Per una difesa del principio dell'esaurimento*

Peraltro, il mutamento del modo di fruizione dei contenuti musicali da parte degli utenti di internet potrebbe rendere la questione dell'esaurimento sulle reti di comunicazione elettronica non più attuale, atteso il *trend* crescente verso una fruizione in *streaming* online della musica, e non già più attraverso il download di una copia digitale, di talché l'esaurimento digitale potrebbe quindi ridursi ad una questione che il diritto non è riuscito ad affrontare in modo tempestivo, ma che, in definitiva, potrebbe essere superata dall'avanzamento tecnologico e dai modelli di consumo in evoluzione.

Nondimeno, è d'uopo rilevare che lo sviluppo un mercato secondario dei contenuti musicali sulle reti di comunicazione elettronica porterebbe alcuni indubbi vantaggi derivanti dallo stesso principio di esaurimento⁶⁵. Come evidenziato dall'analisi economica⁶⁶, l'operatività del principio dell'esaurimento risulta anzitutto funzionale a garantire tanto la certezza dei traffici commerciali⁶⁷, delimitando le facoltà comprese nel diritto di privativa, quanto la libera circolazione delle merci. Invero, il principio dell'esaurimento può anzitutto determinare una riduzione dei costi di transazione sui mercati secondari. Come ovvio, se la vendita di prodotti tutelati dal diritto d'autore, come un libro o un CD di musica, fosse accompagnata da restrizioni specifiche per la loro rivendita, allora i potenziali acquirenti di una copia rischierebbero costantemente di porre in essere una condotta infrattiva di tali diritti, se non sono perfettamente informati su queste restrizioni. Questo accrescerebbe i costi di transazione che potrebbero rendere i mercati secondari non sostenibili.

I costi di transazione rappresentano, specie nel mercato delle nuove tecnologie, un aspetto centrale strettamente connesso all'impianto regolatorio e, in particolar modo, alle regole che governano la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in base a cui si svolgono le transazioni collegate all'innovazione che tipicamente si caratterizzano da alti livelli di incertezza e di asimmetria informativa. Questo aspetto si ricollega ad uno delle *raison d'être* del principio di esaurimento, ossia la certezza dei traffici commerciali e la connessa tutela dell'affidamento dell'acquirente. Invero, l'esaurimento permette di evitare che la privativa, estendendosi ad ogni fase della circolazione del bene, facoltizzi il titolare del diritto di

⁶⁵ L'esaurimento presidia molti interessi, per una rassegna si veda A. Perzanowski, J. Schultz, *Digital Exhaustion*, *UCLA L. Rev.* Vol. 58; *Wayne State University Law School Research Paper No. 10-10*; *UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1669562*. Per una ricostruzione della *ratio* sottesa al principio dell'esaurimento si veda S. Segantini, *L'esaurimento*, in M. Scuffi, M. Franzosi, *Diritto Industriale Italiano: Diritto Sostanziale*, Padova, 2014, 56 ss.

⁶⁶ W. Kerber, *Exhaustion of Digital Goods: An Economic Perspective*, in MAGKS, *Joint Discussion Paper Series in Economics*, No. 23-2016; *Zeitschrift fuer Geistiges Eigentum / Intellectual Property Journal*, 2016, 149-169.

⁶⁷ Sul tema cfr. D. Sarti, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996

imporre limiti alla distribuzione ed utilizzazione dei beni legittimamente messi in commercio⁶⁸ di talché qualsiasi avente causa che non rispettasse queste restrizioni, anche se inconsapevole della loro esistenza, risulterebbe un contraffattore⁶⁹. La dottrina ha infatti sapientemente rilevato che, ove il titolare dell'esclusiva sia lasciato libero di determinare l'ambito di circolazione del bene, la privativa «avrebbe un contenuto (non legislativamente tipizzato) ma rimesso all'autonomia individuale», di talché si creerebbero «gravi incertezze sulla libera disponibilità degli esemplari commercializzati», in palese spregio alle «esigenze di tutela dell'affidamento dalle quali storicamente derivano i primi riconoscimenti del principio dell'esaurimento»⁷⁰. Così ragionando, il principio dell'esaurimento verrebbe ricondotto ad un nobile strumento di temperamento tra l'esigenza del titolare del diritto di poter trarre profitto dal commercio del prodotto sul quale vanta l'esclusiva e la necessità di non compromettere il principio della certezza degli scambi commerciali consentendo al titolare del diritto di impedire o condizionare fortemente anche le commercializzazioni successive alla prima del medesimo bene.

Sotto un diverso profilo, non pare peregrino potersi sostenere che l'operatività dell'esaurimento possa, a sua volta, incrementare l'innovazione. In particolare, parte della dottrina ha sostenuto che la *first sale doctrine* potrebbe incoraggiare l'innovazione come una conseguenza dello sviluppo di mercati secondari di beni protetti dal diritto d'autore, giacché la concorrenza che si svilupperebbe in tali mercati potrebbe offrire incentivi per ulteriori innovazioni da parte dei titolari di copyright nonché degli utenti, attraverso la ricerca di maggiori possibilità di utilizzo o di modifica dei prodotti in modo creativo, atteso che modifiche, adattamenti e altre innovazioni degli utenti giocano un ruolo molto più importante per quanto riguarda le opere digitali, in ottica di maggiore decentralizzazione dell'innovazione⁷¹. In tal senso, la possibilità da parte dei titolari del diritto d'autore di inibire o contingentare le ulteriori commercializzazioni del bene, successive alla prima, sui mercati a valle potrebbe ostacolare gli sforzi innovativi degli utenti e di altre imprese innovative.

Un altro argomento che parrebbe militare per l'ammissione di un esaurimento con riferimento alle «copie digitali» si riferisce ai noti problemi di con-

⁶⁸ Id., 66 ss.

⁶⁹ Id., 72.

⁷⁰ Id., 73.

⁷¹ In merito al rapporto tra mercato secondario di contenuti digitali e innovazione, è stato sostenuto che «[t]hat control constrains consumer welfare on a number of levels. It prevents consumers from acquiring or reselling works via secondary markets; it impinges on their privacy and limits their opportunities for innovation; and it threatens market efficiency and competition by increasing transaction costs and the risk of consumer lock-in». Si vedano A. Perzanowski, J. Schultz, *Digital Exhaustion*, *UCLA L. Rev.*, Vol. 58, 2011, 889-946, 891.

correnza e regolazione delle piattaforme online⁷². Come noto, l'ampiezza della nozione di piattaforme – comprensive di imprese che operano su mercati a un versante e su mercati a più versanti, servizi contraddistinti da significanti effetti di rete e altri con effetti di rete nulli o quasi, dissimili modelli di monetizzazione, di utilizzo dei dati personali e di fidelizzazione – rende difficoltoso individuare il loro peso competitivo, nonché la pietra angolare dell'analisi antitrust: il mercato rilevante. In questo settore è infatti tangibile il pericolo d'imporre forme di regolamentazione asimmetrica a operatori attivi nel medesimo mercato, ma con modelli industriali differenti.

Peraltro, atteso che i mercati che si esplicano sulle piattaforme online presentano una naturale tendenza alla monopolizzazione naturale, in ragione dei marcati effetti di rete, pare lecito interrogarsi se la limitazione del potere del titolare del diritto d'autore a valle della prima commercializzazione (i.e. l'operatività del principio dell'esaurimento), potrebbe incrementare la concorrenza tra le piattaforme e facilitare l'ingresso sul mercato di nuovi operatori. Invero, l'esaurimento del diritto potrebbe consentire agli acquirenti secondari di un bene digitale protetto da copyright di trasferire la copia digitale acquistata su un'altra piattaforma, superando il rischio di *lock-in* degli utenti su specifiche piattaforme tecnologiche e riducendo i tempi e i costi di transazione per il passaggio da una piattaforma all'altra⁷³. In proposito, il recente rinnovato interesse, a seguito dell'adozione del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)⁷⁴ sul diritto alla portabilità dei dati per facilitare l'accesso a altre piattaforme e promuovere la concorrenza tra piattaforme potrebbe dare la stura ad un dibattito parallelo sul diritto autorale⁷⁵, in specie con riguardo al diritto degli utenti di trasferire le loro copie digitali acquistate ad altre piattaforme.

⁷² Si veda la consultazione avviata nel settembre 2015 dalla Commissione UE avente ad oggetto prospettive di regolamentazione del fenomeno delle piattaforme online, Commissione UE, *Public consultation on the regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy*, 5.

⁷³ Come rilevato, si tratta di costi che posso essere determinati, ad esempio, «dalla necessità di acquistare nuovamente un elevato numero di applicazioni, non portabili in caso si migri da una piattaforma all'altra, dalla difficoltà di migrare i dati dei propri contatti e della propria agenda, i messaggi di posta elettronica e, ovviamente, dalla necessità di acquistare nuovamente i contenuti sui sistemi della nuova piattaforma, non essendo riconosciuti sulla diversa piattaforma i diritti sui contenuti posseduti sulla piattaforma corrente». E. Prosperetti, *L'opera digitale tra regole e mercato*, Torino, 2013, 168.

⁷⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018 (si vedano i considerando 171 e art. 99 Reg. UE n. 2016/679), avendo lasciato agli Stati membri un termine di due anni per l'aggiornamento della disciplina. Cfr. A. Ciccia Messina, N. Bernardi, *Privacy e Regolamento Europeo 2016/679*, Milano, 2016, 82.

⁷⁵ Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede un «diritto alla portabilità del dato», ossia il diritto dell'interessato «di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento» e il diritto «di trasmettere tali dati a un altro

Dalla precedente disamina deriva che, da un lato, risulta evidente che la protezione del diritto d'autore deve essere ricalibrata per rispondere alle sfide poste dalle nuove tecnologie che hanno radicalmente mutato il modo in cui i contenuti, anche musicali, sono creati, distribuiti e fruiti. La potenziale diffusione di contenuti a livello mondiale a costi molto bassi e la creazione di nuovi mercati per i beni digitali – che pure hanno amplificato il rischio di *free-riding competitors* and *market destructive appropriation* a scapito degli autori e dei creatori⁷⁶ – difficilmente sono imbrigliati dall'attuale infrastruttura giuridica, che rischia così di divenire un elemento frenante, e non già abilitante. Tuttavia, un'eccessiva protezione dei diritti d'autore può portare alla creazione di barriere legali all'ingresso in mercati per prodotti e servizi a valore aggiunto relativi a beni digitali, alterando l'efficienza economica del mercato competitivo, che a sua volta potenzialmente comporta un ridotto livello di innovazione sul mercato in termini di innovazione incrementale⁷⁷.

D'altro canto, l'accertamento di una violazione dei principi antitrust richiede un'analisi altamente dipendente dalle circostanze specifiche della fattispecie, e, di conseguenza, non può essere intrapresa su base puramente astratta. Nondimeno, pur argomentando in termini giocoforza speculativi, occorre rilevare che l'ipotesi che i mercati primari e quelli secondari di contenuti digitali si sovrappongono e quindi il diritto esclusivo di distribuzione online non possa essere esaurito, ignora un principio chiaro e fondamentale del diritto della concorrenza: tutelare il processo di libera concorrenza per l'ottimizzazione nell'allocazione e nella distribuzione delle risorse economiche. Poiché il diritto d'autore può agire come barriera all'ingresso, dato il naturale monopolio che la privativa conferisce, in termini di distribuzione digitale online, un diritto di comunicazione al pubblico dei

titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti», qualora siano soddisfatte alcune condizioni (art. 20, Reg. UE n. 2016/679). Il diritto alla portabilità, occorre rilevare, riguarda nondimeno solo i trattamenti automatizzati di dati fondati sul consenso o su contratto e presuppone formati interoperabili di archiviazione dei dati. Peraltro, esso agevola il superamento del fenomeno del *vendor lock-in*, vale a dire, la dipendenza forzata da un fornitore di servizi. In proposito si rileva che il 5 aprile 2017, il Gruppo di Lavoro Art. 29 (il «WP29») ha pubblicato la versione definitiva delle linee guida sulla portata e sulle modalità di esercizio del diritto. In proposito, il WP29 sottolinea i tempi rapidi in cui occorre rispondere alla richiesta dell'interessato. Sono esclusi da questo ambito i dati anonimi, ma non quelli pseudoanonimizzati, e quelli non forniti dall'interessato. Occorre, però, che il titolare, attraverso misure di autenticazione, si accerti dell'identità del soggetto che richiede l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati. Come rilevato dai primi commentatori il diritto alla portabilità del dato ricopre particolare rilevanza con riferimento alla tutela giurisdizionale dei diritti: si pensi alla materia delle controversie di diritto del lavoro che sovente necessitano l'accesso a informazioni concernenti il lavoratore e detenute dal datore, per ottenere le quali è spesso indispensabile presentare una richiesta di ordini giudiziari di esibizione. F. Piraino, *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, *Nuove Leg. Civ. Comm.* 2017, 2, 369.

⁷⁶ Si veda J.H. Reichman, P. Samuelson, *Intellectual Property Rights in Data?*, in *Vand. L. Rev.*, Vol. 50, 1997, 52.

⁷⁷ M. Fagin, F. Pasquale, e K. Weatherall, *Beyond Napster: Using Antitrust Law to Advance and Enhance Online Music Distribution*, 8 *B.U. J. Sci. and Tech. L.* 451, 2002.

contenuti che venga inteso in termini di inesauribilità può atteggiarsi a elemento escludente la proliferazione di qualsiasi altro servizio di distribuzione dei contenuti digitali. Invero, l'approntamento di strumenti di proprietà intellettuali particolarmente invasivi pongono una serie di problemi qualora i titolari dei diritti sono in grado di controllare qualsiasi uso delle opere tutelate⁷⁸. A parte il caso dei contratti di licenza che possono essere censurati come accordi anticoncorrenziali, la giurisprudenza ha dimostrato che uno dei modi tipici di sfruttamento del potere di mercato consiste nel porre in essere condotte unilaterali come il rifiuto di contrarre, quando tale condotta impedisce l'accesso alle informazioni necessarie per lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio⁷⁹. In tal senso, un quadro regolatorio che limita la libertà dei «*second comers*» di entrare e competere efficacemente nel mercato in cui si crea un valore aggiunto per i prodotti digitali esistenti, deve essere attentamente vagliato. È infatti in relazione a tale mercato che un livello più elevato di protezione del copyright può facilmente raggiungere una dimensione strutturale e ingenerare condotte restrittive della concorrenza, con il risultato di comprimere il livello generale dell'innovazione⁸⁰ e determinare un livello di scarsità di risorse artificialmente elevato, in specie in quei settori, come quello dei beni digitali, in cui l'acquisizione delle conoscenze è precipuamente cumulativa. Sicché, pur collocandosi nel solco della giurisprudenza della Corte di giustizia⁸¹, è necessario continuare ad esaminare la portata concorrenziale delle questioni relative all'esercizio del potere di mercato nel web interattivo.

Da ultimo, occorre garantire che il quadro regolatorio applicabile ai contenuti digitali, tra cui quelli musicali, non condizioni aprioristicamente il mercato (e il sorgere dei mercati stessi), favorendo una o l'altra tecnologia; sì da condizionare lo sviluppo della tecnologia. In tal senso, la mancata operabilità del principio dell'esaurimento può altresì impingere nel principio di neutralità tecnologica⁸², in base al quale «il legislatore non deve interferire nello sviluppo della tecnologia, condizionandola, favorendo determinate tecnologie rispetto ad altre, né nello sviluppo del mercato, favorendo determinati prodotti rispetto ad altri»⁸³. L'approc-

⁷⁸ Si veda S. Anderman, 'Microsoft v Commission and the Interoperability Issue', 2008, 30(10) *E.I.P.R.*, 395.

⁷⁹ I. Iglezakis, *Competition and Antitrust Issues with Regard to e-Books*, 2013, 34(5) *E.C.L.R.*, 249.

⁸⁰ Competitiveness may not be promoted where innovation is stifled by a high level of protection. T. Heide, *The Approach to Innovation under the Proposed Copyright Directive: Time for Mandatory Exceptions?*, 2000, 3 *I.P.Q.*, 215.

⁸¹ I.a., *IMS Health GmbH, Microsoft Corp, C-7/97*; *Oscar Bronner GmbH & Co KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG* [1998] *E.C.R. I-7791*; *CICCRA and Maxicar v Renault* [1988] *E.C.R. 6039*; *T-504/93 Tiercé Ladbroke v Commission* [1997] *E.C.R. II-923*.

⁸² In generale, sul principio di 'neutralità' tecnologica, si vedano, Brad A. Greenberg, *Rethinking technology neutrality*, *Minn. L. Rev.* 100, 2015, 1495; L.B. Moses, *How to think about law, regulation and technology: Problems with 'technology' as a regulatory target*, *Law, Innovation and Technology* 5.1, 2013: 1-20; C. Reed, *Taking sides on technology neutrality*, *SCRIPTed* 4, 2007, 263.

⁸³ G. Finocchiaro, *Riflessioni su Diritto e Tecnica*, in *Dir. Informatica*, 2012, fasc. 4-5, 831.

cio regolatorio deve dunque essere funzionale e parametrato all'affermazione di principi generali che possano rimanere invariati per un certo lasso di tempo, senza essere vincolati al mutamento delle tecnologie, né costituire un vincolo nei confronti di un determinato sviluppo tecnologico o commerciale⁸⁴, e pur essendo, al contempo, abbastanza elastici da adattarsi alle continue novità tecnologiche.

⁸⁴ R. Rivaro, *L'applicazione del principio di esaurimento alla distribuzione digitale di contenuti protetti*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2014, Fasc. 6, 1149.

Il mercato secondario della musica online: esaurimento digitale tra Unione europea e Stati Uniti

Il mercato dei contenuti autoriali, caratterizzato da una spiccata trazione digitale, è soggetto a continue evoluzioni. L'articolo analizza i numerosi nodi interpretativi concernenti la definizione di un regime regolatorio per il mercato digitale secondario dei contenuti musicali protetti all'interno dell'Unione europea, ossia un mercato in cui i contenuti musicali digitali scaricati da un *e-marketplace* tradizionale vengono messi nuovamente in vendita. La disciplina del diritto d'autore diviene in questo contesto un elemento cruciale della regolamentazione del commercio elettronico, seppur l'interazione tra tutela del diritto d'autore, concorrenza e regolazione delle comunicazioni elettroniche faccia sorgere questioni in tema di qualificazione giuridica e effettività della tutela dei titolari del diritto sull'opera creativa, degli operatori e infine degli utenti che fruiscono di tali contenuti. Muovendo da un'analisi comparatistica delle soluzioni giurisprudenziali approntate negli Stati Uniti e nell'Unione europea, il presente contributo vuole contribuire all'individuazione della disciplina essenziale di tale mercato secondario, auspicando un approccio regolatorio che possa porsi al servizio dell'evoluzione tecnologica della distribuzione dei contenuti.

The secondary market for music content: Digital exhaustion between the European Union and the United States

Building on a comparative analysis of the principles laid down in case law in the United States and the European Union, this paper addresses the fundamental interpretative issues related to the definition of a regulatory regime for the secondary digital market of music content within the European Union, i.e., a market where digital music content downloaded from a traditional *e-marketplace* is resold. This analysis is all the more compelling given that electronic communications networks increase the risk of infringement of intellectual property rights, as copyrights become a decisive aspect of the regulation of electronic commerce. Over all, this article aims to map the basic regulatory landscape of this secondary market.