

ROSSELLA RIVARO

**L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ESAURIMENTO
ALLA DISTRIBUZIONE DIGITALE DI CONTENUTI PROTETTI**

Se intendo acquistare l'ultimo libro o album best-seller ho almeno tre possibilità: posso recarmi in una libreria o in un negozio di dischi ed acquistarne una copia, posso ordinarne una online e farmela recapitare a casa o, ancora, farmi trasmettere una copia elettronica direttamente sul mio Kindle o iPad.

La mia scelta avrà un'incidenza minima sul prezzo che dovrò corrispondere al negozio, fisico o virtuale che sia. Ma influenzerà sensibilmente l'uso che potrò fare del libro o dell'album musicale. Se ne acquisto una copia fisica, posso poi decidere di prestarla ad un amico, di donarla ad una biblioteca o addirittura di rivenderla. Se invece ne acquisto una copia elettronica, non appena leggo le condizioni generali di contratto, scopro che non posso fare nulla di tutto ciò.

Le "Condizioni d'uso di Kindle Amazon.it" stabiliscono che con il download del contenuto digitale ed il pagamento dei relativi costi l'utente acquista «il diritto non esclusivo di visualizzare e usare il contenuto digitale per un illimitato numero di volte [...] unicamente sul numero di dispositivi Kindle o altri dispositivi specificati nel Kindle Store ed esclusivamente per [...] uso personale e non commerciale», senza in alcun modo poter «vendere, dare in noleggio o affitto, distribuire, divulgare, concedere in sublicenza o altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo al contenuto digitale o qualsiasi parte dello stesso a terzi». Similmente le "Condizioni di vendita iTunes Store, Mac App Store, App Store e iBook Store" prevedono, tra l'altro, che l'utente sia autorizzato «ad utilizzare i contenuti digitali in qualsiasi momento su un numero di cinque computer che abbiano installato il software iTunes», a «memorizzare prodotti iTunes da diversi account fino ad un massimo di cinque per volta su apparecchiature compatibili» nonché a «masterizzare una lista di brani audio fino a sette volte», facendogli però assoluto divieto di «modificare, affittare, noleggiare, prestare, vendere, distribuire, o creare opere derivate basate sul servizio».

Il presupposto da cui muovono gli operatori economici è che, nonostante l'apparente identità del significato economico dell'utilizzazione, il procacciamento di una copia fisica e quello di un esemplare digitale della medesima opera sottintendano in realtà operazioni giuridiche ben diverse: un vero e proprio contratto di compravendita, il primo, un contratto di licenza d'uso, il secondo. E così perché la distribuzione di esemplari digitalizzati attraverso la rete internet, siccome basata sulla trasmissione individuale interattiva – non di supporti ma – di file infinitamente replicabili da parte di chi li riceve, non sostanzierebbe una vera e propria distribuzione bensì una messa a disposizione del pubblico *ex art. 3, c. 1, dir. CE 29/2001* [RICOLFI, 2001; SCHRICKER/LOEWENHEIM, 2010; AUTERI, 2012]: facoltà di sfruttamento che il legislatore comunitario avrebbe introdotto proprio per tenere conto delle nuove utilizzazioni rese possibili dall'avvento della tecnologia digitale, scegliendo di presentarla come una forma di comunicazione al pubblico e dunque, in linea con questa qualificazione, esclusa dal campo di applicazione del principio di esaurimento, atteso che in tutti i casi di sfruttamento immateriale dell'opera l'autore è in grado di definire la cerchia dei soggetti fruitori del servizio solo a condizione di poter determinare l'ambito soggettivo e oggettivo della comunicazione dell'opera [CGE, 18 marzo 1980, caso «*Coditel I*»].

In questo modo a chi acquista una copia elettronica di un'opera resta quindi impedito di disporne liberamente, così come abituato a fare quando acquista un esemplare digitale del tutto identico, ma incorporato in un supporto materiale.

Questa lettura, se confermata, potrebbe dar vita ad un ostacolo all'incontro di domanda e offerta di contenuti digitali sulle reti internet: il consumatore non è più certo dei diritti che acquista sul contenuto digitale, sente ridotto il suo potere sia di godere del bene (e dunque tipicamente di utilizzare i file secondo le modalità sempre nuove offerte dall'evoluzione tecnologica), sia di disporne (per "scambiarlo" con altri appassionati o per "rivenderlo"); e per conseguenza potrebbe essere indotto ad approvvigionarsi diversamente, attraverso i tradizionali canali offline o addirittura attraverso le reti di scambio *peer to peer* non autorizzate dai titolari dei diritti.

A meglio vedere però l'art. 3 dir. CE 29/2001, che – come rilevato – costituisce il supporto normativo da cui sono dedotti questi corollari, detta una norma ambigua.

Ambigua perché tutte le utilizzazioni che avvengono attraverso internet e che prevedono la comunicazione di un contenuto protetto ad un fruitore finale presuppongono un'attività che rientra a prima vista nel concetto di messa a disposizione del pubblico: il caricamento dei file corrispondenti al contenuto offerto su di un server e la loro tenuta a disposizione in modo tale che chi intenda fruirne possa attivare la trasmissione dal server centrale al suo terminale nel momento e nel luogo da lui prescelti. Ma in genere esse non si esauriscono in tali attività e neppure mirano tutte ad offrire il medesimo "servizio" all'utente finale. In alcuni casi, ad esempio, viene offerta la possibilità di vedere un filmato o ascoltare un brano musicale nel momento scelto dall'utente ma una sola volta, come se si trattasse di un jukebox virtuale. In altri casi, invece, viene offerta la comunicazione di un esemplare dematerializzato del medesimo contenuto (un video o un brano musicale) di cui l'utente finale acquista la disponibilità, con la conseguenza di poterne fruire quante volte desidera, e comunque anche offline. Se il primo "servizio", quindi, sfocia in una semplice comunicazione e implica l'impossibilità (almeno teorica) per l'utente finale di acquisire il file che ha ricevuto, il secondo mira invece precisamente a questo risultato.

Viene allora naturale chiedersi se entrambe queste modalità di sfruttamento integrino unicamente e in egual modo una messa a disposizione del pubblico oppure se quest'ultima costituisca in realtà soltanto il primo segmento necessario di un'utilizzazione più complessa che implica anche l'esercizio di altre facoltà di utilizzazione economica.

Invero, nell'ambiguità del testo normativo, un'indicazione in questo secondo senso sembrerebbe provenire dai lavori che precedono la conclusione del *WCT* e del *WPPT* del 1996 – alla cui esecuzione nell'Unione Europea ha provveduto, appunto, la direttiva 29/2001 – e, in particolare, dalle ragioni che, stando a quanto emerge da tali lavori, sembrerebbero aver suggerito di disciplinare la messa a disposizione del pubblico come una forma di comunicazione al pubblico e di racchiudere poi entrambe queste utilizzazioni negli artt. 8 *WCT* e 3 dir. CE 29/2001.

Sin dal momento in cui, intorno alla metà degli anni Novanta, si affaccia l'esigenza di aggiornare la protezione degli autori e dei titolari di diritti connessi alle nuove utilizzazioni rese possibili dall'evoluzione tecnologica, la qualificazione giuridica dei (sempre più diffusi) servizi on-demand prestati a distanza attraverso la rete internet si presenta come un nodo difficile da sbrogliare. Da un lato, infatti, appare da subito chiaro che la trasmissione digitale può rappresentare ora uno strumento di distribuzione di esemplari immateriali dell'opera, ora invece una modalità di comunicazione al pubblico della stessa opera [Libro Verde CE "Il diritto d'autore e i diritti connessi nella Società dell'informazione", 1995; *US White Paper*, 1995]. Dall'altro, però, non tutti

sono propensi a farne dipendere la sussunzione sotto l'una o l'altra fattispecie dal differente esito finale dell'utilizzazione. Lo è inizialmente solo il governo statunitense [US White Paper, 1995], mentre in Europa prevale la convinzione che assimilare *sic et simpliciter* la trasmissione digitale "non distributiva" ad una comunicazione al pubblico avrebbe finito per trascurare gli interessi dei titolari di diritti connessi, in favore dei quali la comunicazione al pubblico dà luogo soltanto ad un diritto ad equo compenso [FICSOR, 1996; VON LEWINSKI – WALTER, 2010]. Nella prospettiva di un più netto rafforzamento della posizione sia degli autori sia dei titolari di diritti connessi, si fa così strada l'idea di arretrare la loro tutela al momento della semplice messa a disposizione in rete dei contenuti protetti, indipendentemente dalla loro successiva trasmissione e dal fatto che tale trasmissione sia funzionale a far acquisire all'utente la definitiva disponibilità di una copia digitale dell'opera o soltanto a consentirgli di visionare o ascoltare. E di qui si trae spunto per proporre l'introduzione di una nuova facoltà nominata di sfruttamento economico: distinta dalla comunicazione al pubblico, così da poter formare oggetto di esclusiva dei titolari di diritti connessi; ma che, al tempo stesso, dovrebbe restare "agganciata" ad essa, visti i disagi che l'introduzione di un diritto esclusivo del tutto nuovo ed autonomo avrebbe comportato ai rapporti già in essere e posto che «*the "making available of the work perceptible to the public at large" should be the decisive aspect*» [EC Follow-up to the Green Paper, 1996]. In questo modo – spiega la delegazione comunitaria nel corso della terza sessione congiunta del *Berne Protocol Committee* e del *New Instrument Committee* (maggio 1996) – «*for the completion of the act of communication to the public, it would not be required that an actual transmission takes place; for this, the mere making available of works to the public (for example, by uploading a work to a bulletin board) for subsequent transmission would be sufficient*». La proposta raccoglie in breve tempo un ampio consenso e si concretizza, prima, negli artt. 8 WCT e 10 WPPT e, qualche anno dopo, nell'art. 3 dir. CE 29/2001. Tutte e tre norme, queste, che, nel riferirsi esclusivamente alla condotta di messa a disposizione del pubblico dell'opera disinteressandosi tanto dell'eventualità di una sua successiva trasmissione quanto dei diversi possibili esiti di questa, paiono allora introdurre un'esclusiva idonea a coprire il solo "servizio" di messa e tenuta a disposizione dei contenuti protetti, e non anche la (eventuale) successiva trasmissione, transeunte o "distributiva".

D'altro canto, che la trasmissione interattiva, quando "distributiva", non sia di per sé ascrivibile alla facoltà di messa a disposizione del pubblico parrebbe confermato dalla stessa lettera dell'art. 3, c. 1, dir. CE 29/2001.

Questa disposizione presenta la messa a disposizione del pubblico come «compresa» nella facoltà di comunicazione al pubblico e dunque come *species* del più ampio *genus* della comunicazione; il che lascia intendere che la prima, come la seconda, sostanzialmente una facoltà di sfruttamento immateriale dell'opera che avviene mediante la prestazione di un servizio. Ma se si tiene a mente che il termine servizio definisce una prestazione il cui oggetto consiste in un fare, piuttosto che in un dare e che tipicamente, attraverso la prestazione di un servizio, il bisogno della controparte non viene realizzato mediante la consegna o comunque il godimento permanente di un bene, ma mediante lo svolgimento di un'attività [SANTINI, 1988], sembra doversi escludere che la messa a disposizione "distributiva", complessivamente considerata, sia qualificabile (soltanto) come tale, atteso che il suo obiettivo è proprio di far acquisire all'utente la disponibilità definitiva di un esemplare dematerializzato (il file), suscettibile di esser goduto a prescindere da una persistente attività della controparte.

A questo proposito è significativo il fatto che la dottrina civilistica tedesca si sia ben presto preoccupata di precisare che il diritto civile ed il diritto d'autore corrono su

due binari paralleli, sicché la trasmissione digitale di software, mp3, e-books, etc., indipendentemente dalla qualificazione che ha nel diritto d'autore, dal punto di vista civilistico sarebbe senz'altro una *Rechtkauf*, fattispecie soggetta alla medesime regole della vendita di cose (*Sachkauf*), e fra queste in particolare a quelle concernenti la garanzia per vizi del bene compravenduto [STAUDINGER/JICKELI – STIEPER, 2011; PALANDT/WEIDENKAFF, 2008]. Ed ancor più rilevante è che questa prospettiva sia la stessa seguita nella “Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita” dell’11 ottobre 2011, volta ad introdurre in Europa un *corpus* autonomo e uniforme di norme che i contraenti sarebbero liberi di scegliere in luogo delle discipline nazionali. Qui il legislatore comunitario, sul presupposto che «il trasferimento di contenuti digitali a fini di conservazione, trasformazione o accesso e di uso ripetuto, come lo scaricamento di musica, è in rapida ascesa e presenta un elevato potenziale di crescita ma si svolge in un contesto in cui è ancora notevole la discrepanza e l'incertezza giuridica», rileva la necessità che il diritto comune europeo della vendita si applichi anche alla fornitura di contenuto digitale, a prescindere dal fatto che il contenuto sia o meno fornito su supporto materiale, e di qui prevede all’art. 5 della proposta che «il diritto comune europeo della vendita p[ossa] disciplinare: a) i contratti di vendita; b) i contratti di fornitura di contenuto digitale, su supporto materiale o meno, che l'utente possa memorizzare, trasformare o cui possa accedere e che possa riutilizzare, a prescindere che il contenuto digitale sia fornito contro il pagamento di un prezzo».

Invero, anche nella prospettiva del diritto d'autore, rispetto all'intera operazione di distribuzione digitale la messa a disposizione del pubblico dell'esemplare digitale sembrerebbe porsi in un rapporto di strumentalità non tanto diverso da quello che lega l'offerta e l'esposizione in vendita, da un lato, e il commercio di esemplari materiali, dall'altro.

E se così è, non resta allora che domandarsi se l'utilizzazione ulteriore che segue la messa a disposizione sia qualificabile come distribuzione ai sensi dell'art. 4, c. 1, dir. CE 29/2001 e dunque sia immediatamente soggetta all'esaurimento previsto dal comma successivo o, se pur non direttamente definibile come tale, sia ugualmente suscettibile di formare oggetto dell'applicazione analogica della relativa disciplina, nei limiti in cui questa operazione ermeneutica è consentita dal diritto comunitario.

Per applicare direttamente l'art. 4 dir. CE 29/2001 alla distribuzione digitale occorre ritenere compreso nel generico concetto di esemplare impiegato dal legislatore comunitario qualsiasi esemplare dell'opera, tangibile o dematerializzato che sia [MÄGER, 1996; RICOLFI, 2004]. Non si può tacere, però, che i lavori preparatori della direttiva ricollegano costantemente a tale nozione l'elemento della tangibilità; e, tenuto conto della rilevanza che la giurisprudenza della corte di giustizia riconosce a tali lavori nell'orientare l'interpretazione dei testi normativi comunitari, conviene allora interrogarsi sul possibile ricorso allo strumento dell'analogia [HOEREN, 2006], e dunque ulteriormente verificare la sussistenza dei relativi presupposti: una lacuna *legis* e l'*eadem ratio*.

Un vuoto normativo può senz'altro rintracciarsi nell'esistenza di un'utilizzazione economica, la distribuzione digitale, che – come si è già illustrato – non è direttamente ascrivibile a nessuna delle facoltà espressamente regolate e che non è *expressis verbis* né assoggettata né sottratta all'applicazione del principio di esaurimento. Contrariamente a quanto talora affermato [DREIER/SHULZE, 2008; OLG Stuttgart, 3.11.2011, 2 U 49/11], il considerando 29 dir. CE 29/2001 non sembrerebbe infatti riferirsi alla distribuzione online di contenuti digitali quando afferma che «la questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi “on-

line”» e che «ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto», con la conseguenza che «diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio “on-line” è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono». A ben vedere tale considerazione fa costante riferimento al concetto di servizio online, al quale – come si è detto – la distribuzione digitale è estranea [HOEREN, 2006].

L'accertamento dell'*eadem ratio* implica invece chiedersi se il riconoscimento di un diritto esclusivo di distribuzione in capo all'autore e la previsione del suo esaurimento in conseguenza della prima messa in commercio dell'originale dell'opera o di suoi esemplari tangibili si fondino su ragioni che motiverebbero l'applicazione delle medesime regole all'ipotesi della distribuzione online di esemplari dematerializzati. E anche questo interrogativo sembrerebbe meritare una risposta affermativa. Occorre a questo proposito considerare che il principio di esaurimento si fonda sull'idea che il diritto dell'autore di definire le dimensioni di disponibilità del bene sul mercato non possa estendersi sino a comprendere la facoltà di controllare l'ulteriore circolazione, nel singolo mercato nazionale così come in quello comunitario, degli esemplari legittimamente messi in commercio. Diversamente si avrebbe un'ingiustificata compressione sia della sicurezza dei traffici giuridici [SARTI, 1996] sia della libertà di circolazione dei beni, condizione questa essenziale alla creazione di un mercato unico europeo [CGE, 8 giugno 1971, caso «*Deutsche Grammophon*»; CGE, 2 gennaio 1981, caso «*Musik-vertrieb Membran*»; RICOLFI, 2001]. Ed allora perché la semplice scelta di distribuire esemplari di un'opera in forma dematerializzata anziché tangibile dovrebbe consentire al titolare non solo di definire le dimensioni di disponibilità del bene sul mercato ma altresì di controllare l'ulteriore circolazione degli esemplari legittimamente messi in commercio, quando il significato economico della utilizzazione posta in essere è il medesimo?

Di qui sembrerebbe allora potersi concludere per l'applicabilità analogica alla distribuzione online di contenuti digitali della disciplina prevista per la tradizionale distribuzione di esemplari materiali [HOEREN, 2006; DREIER, 2008; *contra* BERGMANN, 2002; POEPPPEL, 2005; SCHACK, 2007; SCHRICKER/LOEWENHEIM, 2010].

Questa affermazione necessita però ancora di alcune precisazioni.

In primo luogo non va dimenticato che oggetto di distribuzione è un file, la cui trasmissione implica una riproduzione da parte del primo acquirente così come dei successivi. Sicché per poter considerare inattaccabile dal titolare dei diritti l'acquisto dell'esemplare da parte degli acquirenti successivi al primo occorre ritenere operante nei loro confronti la regola, stabilita dall'art. 5 dir. CE 29/2001, che prevede l'esenzione dal diritto esclusivo di riproduzione di cui all'art. 2 della stessa direttiva «gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire: [...] b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali» [HOEREN, 2006; DREIER, 2008; *contra*, in relazione all'art. 5, c. 1, dir. 24/2009, le conclusioni dell'avvocato generale nel caso «*UsedSoft*»].

Siffatta esenzione varrà naturalmente solo per il singolo esemplare digitale legittimamente acquistato e non per eventuali ulteriori copie che da quello l'acquirente abbia ricavato approfittando della infinita replicabilità propria dei file: sicché l'operatività dell'esaurimento è subordinata alla circostanza che l'alienante si privi effettivamente dell'esemplare che intende cedere. D'altro canto – merita osservare – il pericolo che l'acquirente di un esemplare ceda una copia ulteriore e diversa dal “bene

acquistato” è identico quale che sia la modalità con la quale abbia ottenuto l’originale (acquisto di un CD in un negozio o download da iTunes). E qui semmai starà all’introduzione di DRM efficaci ed interoperabili assicurare che il godimento dei benefici dell’esaurimento sia limitato alla cessione dell’esemplare ricevuto e non di sue eventuali copie.