

PIEREMILIO SAMMARCO

SOFTWARE E ESAURIMENTO DEL DIRITTO

SOMMARIO: 1. I termini della questione. — 2. Sulla qualificazione giuridica delle licenze d'uso di *software*. — 3. Il *software* tra vendita e licenza nell'esperienza nordamericana. — 4. La licenza di *software* ed il principio dell'esaurimento. — 5. Sull'operatività del principio dell'esaurimento anche per le contrattazioni on-line.

1. I TERMINI DELLA QUESTIONE.

Un recente caso sottoposto alla Corte di Giustizia UE offre lo spunto per operare una riflessione sull'interpretazione degli articoli 4, paragrafo 2 e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore 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 durata¹.

La normativa comunitaria stabilisce che la vendita di un'opera esaurisce il diritto di distribuzione di tale copia all'interno dell'Unione e, fino alla decisione della Corte di Giustizia UE, resa con sentenza del 3 luglio 2012 (causa C-128/11), tale principio si è applicato solamente alle opere incorporate in un supporto tangibile; ora, attraverso l'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia UE, si è esteso tale principio anche alla commercializzazione dell'opera on-line, cioè attraverso un *download* del *software* dal sito Internet del soggetto titolare.

Da questa interpretazione ne discendono conseguenze rilevanti anche sul piano economico: con il riconoscimento dell'esaurimento del diritto in capo al soggetto concedente il diritto di utilizzazione del programma per elaboratore per mezzo di un'operazione con-

¹ Sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 luglio 2012, *UseSoft GmbH c. Oracle International Corp.*, C128/11.

trattuale qualificata come licenza che però non prevede limiti di durata all'utilizzo dell'opera, il soggetto cessionario si vede riconosciuto il diritto di trasferire a sua volta a terzi l'opera, senza necessità di autorizzazione da parte del titolare originario dei diritti. Ciò determina che la licenza d'uso debba essere invece qualificata come una vendita, dal momento che, con tale operazione negoziale, verrebbe trasferito in favore dell'utilizzatore il diritto di proprietà della copia.

2. SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE LICENZE D'USO DI SOFTWARE.

Come è noto, il *software* è un bene immateriale, privo del requisito della tangibilità, tutelato come opera creativa e questa sua natura influisce in misura considerevole sugli schemi negoziali che attivano la circolazione dei diritti su tale entità. Si possono presentare nella prassi figure contrattuali che prevedono la cessione a titolo definitivo ed irrevocabile del diritto di utilizzare *uti dominus* il programma per elaboratore dietro il versamento in favore del cedente di un corrispettivo. Questa ipotesi, in buona sostanza, ricalda lo schema tipico della compravendita². Si qualifica, dunque, come vendita quella figura negoziale che ha per oggetto il trasferimento del diritto di utilizzazione economica di un programma per elaboratore dietro il versamento di un corrispettivo e qualora il suddetto trasferimento presenti i requisiti della definitività e della irrevocabilità.

L'oggetto della cessione è dunque rappresentato dal diritto di utilizzazione economica del programma per elaboratore, cioè vale a dire dalla possibilità di sfruttare in modo esclusivo le funzioni e le soluzioni tecniche offerte dal *software*. Naturalmente, lo sfruttamento economico non è riferito all'eventuale supporto materiale su cui il programma per elaboratore è riprodotto o incorporato, ma si riferisce all'idea ed alla soluzione tecnico-funzionale che sta alla base della realizzazione del programma, cioè alla sua parte immateriale, detta comunemente *corpus mysticum*³.

Come anticipato, il trasferimento del diritto di utilizzo del *software* deve essere definitivo, irrevocabile ed esclusivo, il che comporta che il soggetto cedente non possa cedere ulteriormente a terzi lo stesso diritto di utilizzazione.

² Come rileva E. GIANNANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova, 1994, 206, «in questi casi l'autore può avere interesse a cedere a titolo definitivo e irrevocabile la propria opera a una casa commercialmente più importante e quindi in grado di sfruttare me-

glio il prodotto dal punto di vista economico».

³ Il *corpus mysticum*, come è noto, si contrappone al *corpus mechanicum*, che è invece rappresentato da quel supporto materiale su cui il bene immateriale, nella specie l'opera dell'ingegno, è incorporato.

Naturalmente, nella portata della cessione, rimangono esclusi i diritti morali dell'autore del programma per elaboratore che, per legge, sono inalienabili ed intrasmissibili.

L'aspetto rilevante che determina la fondatezza della qualificazione della fattispecie come compravendita è la definitività del trasferimento, il che determina che l'oggetto del contratto, cioè i diritti di sfruttamento del *software*, fuoriescano in modo permanente dalla sfera giuridica di disponibilità del soggetto cedente. In questo senso, si giustifica il principio dell'esaurimento del diritto espresso prima dalle disposizioni contenute nell'art. 4, lett. c) della direttiva 91/250/CEE e poi dal secondo comma della direttiva 2009/24/CE (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* ».

Assai più ricorrente nella prassi, è però la figura che viene indicata come licenza d'uso del programma per elaboratore, cioè lo schema negoziale con il quale una parte concede ad un'altra il diritto ad utilizzare il *software* per un periodo di tempo e verso un determinato corrispettivo. Attraverso questa figura contrattuale, il soggetto licenziatario non acquista il diritto di proprietà sul bene, bensì la facoltà di utilizzo o sfruttamento di una riproduzione dello stesso, secondo i termini e le condizioni stabilite nel contratto⁴.

La categoria concettuale della licenza di uso di un bene immateriale, sebbene molto frequente nella pratica, è ancora oggetto di opinioni contrapposte in ordine alla sua qualificazione giuridica

⁴ La locuzione « licenza » è mutuata dall'ordinamento anglosassone ed è utilizzata per indicare le figure contrattuali aventi ad oggetto il trasferimento al fruitore della facoltà di utilizzare il bene; come osserva V. MANGINI, *La licenza di brevetto*, Padova, 1970, 90, non ha nulla a che vedere con il significato che il termine licenza ha nel nostro ordinamento giuridico, rimandando solamente ad una fattispecie contrattuale avente ad oggetto la facoltà di sfruttare economicamente la privativa industriale. Lo stesso Autore, in *Invenzioni industriali. Modelli di utilità e disegni ornamentali*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, art. 2584-2601, Bologna, 1987, 107, osserva come « *la licenza rappresenta senza dubbio il più diffuso fra gli strumenti negoziali con cui si realizzano nella pratica gli scambi di conoscenze tecnologiche e la collaborazione*

tecnica fra imprese. Rispetto alla concessione-vendita, questo contratto presenta l'evidente vantaggio di consentire al titolare del bene immateriale di sviluppare, conservando il controllo sulla privativa, settori e penetrare mercati in cui non è in grado, o non reputa conveniente, di intervenire direttamente, senza tuttavia precludersi la possibilità di farlo in futuro ». Per un esame circa la struttura e il contenuto di base del contratto di licenza di marchio, cfr. N. ZORZA, *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 1995, 213 e ss. e 335 e ss., nonché, per ampi riferimenti, anche dottrinari, sulle licenze di marchio e di brevetto, si veda, A. MUSSO, in *Ditta e Insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e Modelli. Concorrenza*, *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, art. 2563-2574 e art. 2584-2601, Bologna-Roma, 2012, 446 e ss. e 763 e ss..

ed alla sua relativa collocazione sistematica e stenta a trovare una pacifica ricostruzione ermeneutica, anche a causa della molteplicità e della varietà delle forme con cui essa si presenta nella prassi economica e sociale⁵.

Tuttavia, ad onor del vero, va rilevato che la licenza che concede a terzi il diritto di utilizzazione del *software* o di altra opera dell'ingegno, a differenza di quanto previsto nello schema para-

⁵ Da una parte c'è chi nega ogni autonomia concettuale alla licenza riconducendola nell'ambito della figura tipica della locazione: G. SBISÀ, *Profili generali dei contratti di utilizzazione dei computers*, in *I contratti di utilizzazione del computer*, a cura di G. Alpa, Milano, 1984, 23, secondo cui « la concessione in godimento viene qualificata come licenza d'uso ed il contratto è soggetto alla disciplina della locazione »; A. PAVONE LA ROSA, *Lineamenti dei contratti di fornitura dei computers e dei servizi informatici*, in *Giur. comm.*, 1986, I, 339; F. GALGANO, *La cultura giuridica italiana di fronte ai problemi informatici (considerazioni di sintesi)*, in *I contratti di informatica*, a cura di G. Alpa-V. Zeno-Zencovich, Milano, 1987, 379; G. SANTINI, *Commercio e servizi*, Bologna, 1989, 483; G. FINOCCHIARIO, *I contratti ad oggetto informatico*, Padova, 1993, 97; E. TOSI, *I contratti di informatica*, Milano, 1993, 157. C'è poi chi (V.M. LEONE, *La concessione del software fra licenza e locazione*, in *I contratti di informatica*, a cura di G. Alpa-V. Zeno-Zencovich, Milano, 1987, 349) differenzia all'interno della vasta area delle utilizzazioni del programma per elaboratore, se il titolare originario ed esclusivo dei diritti conceda al terzo contraente, oltre alla facoltà di uso personale dell'opera, anche il diritto di commercializzare il bene. In particolare, secondo questo orientamento, solamente in quest'ultimo caso, si potrebbe propriamente parlare di licenza, atteso che la causa del contratto di licenza sarebbe rinvenibile proprio nel trasferimento dei diritti di utilizzo finalizzati allo sfruttamento economico. In assenza della concessione della facoltà di disporre economicamente del bene, si verserebbe nella locazione. In questa prospettiva, la figura della licenza d'uso del *software* sarebbe assimilabile ed assorbita interamente nella suddetta categoria, che, come è noto, attribuisce ad un soggetto la facoltà di godimento di un bene. In questo senso, la licenza d'uso di un bene immateriale sarebbe una forma di locazione, disciplinata dalle norme tipiche, per quanto applicabili. Altra parte della dottrina ritiene che il termine licenza indicherebbe solamente una rela-

zione contrattuale che sarebbe qualificabile invece come una vendita, atteso che il rapporto che si instaura tra le parti sarebbe istantaneo e non di durata e, di regola, il corrispettivo è versato in una unica soluzione: cfr. U. CARNEVALI, *Sulla tutela giuridica del software*, in *Quadrimestre*, 1984, 254, il quale afferma che « nei moduli contrattuali con l'utente non si parla mai di 'vendita' del software, ma di 'licenza d'uso' di esso. È palese l'intento di evitare che l'utente ne diventi proprietario. Tali tipo di contratto viene riportato alla locazione e se ne trae appunto la conseguenza voluta, cioè che la *software house* resta proprietaria del programma. Una siffatta tutela mi sembra più di facciata che sostanziale. Invero, se il software costituisce un bene immateriale tutelato erga omnes (ad es. come il diritto d'autore), il fatto che l'utente diventi proprietario del programma non può avere conseguenze pregiudizievoli. Come chi acquista un libro, divenendone proprietario, non può stamparne copie e farne commercio, così non lo può fare chi acquista il software e ne diventa proprietario ». Sulla riconducibilità della figura negoziale della licenza alla vendita, M. BIN, *L'equilibrio sinallagmatico nei contratti informatici*, in *I contratti di informatica*, a cura di G. Alpa-V. Zeno-Zencovich, Milano, 1986, 65; V. FRANCESCHELLI, *Computer e diritto*, Rimini, 1989, 166; M. LEHMANN, *I nuovi diritti europei degli utenti del software*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, 50; B. MUSTI, *Il contratto di 'licenza d'uso' del software*, in *Contratto e impr.*, 1998, 1289. Ed in più, il contratto in questione avrebbe ad oggetto non il trasferimento del bene immateriale, ma bensì dell'esemplare. Questa qualificazione trarrebbe la propria fondatezza dalla formulazione contenuta nella disposizione normativa sulla compravendita che prevede oltre al trasferimento della proprietà della cosa, anche il « trasferimento di un altro diritto ». Per una ricostruzione sistematica, sia consentito rimandare a P. SAMMARCO, *I nuovi contratti dell'informatica. Sistema e prassi*, in *Tratt. di dir. comm. e di dir. pubb. dell'econ.* diretto da F. Galgano, vol. XLI, Padova, 2006.

digmatico della compravendita, non determina una *diminutio* nelle situazioni soggettive del *dante causa*, che rimane pur sempre titolare del complesso originario delle facoltà esclusive. Questa incongruenza porta a differenziare, in una qualche misura, la figura negoziale in questione dal modello tipico della compravendita ed è originata dalla particolare natura del bene in questione; il bene immateriale, infatti, ha delle sue proprie caratteristiche, quali: la trascendenza, la necessità di estrinsecazione, la infinita riproducibilità e circolabilità, la indistruttibilità, nonché la possibilità di un integrale e contemporaneo godimento e, in ultimo, la insusciabilità di un immediato godimento economico⁶.

Quanto osservato sta a significare che l'entità immateriale assume una posizione di trascendenza e la materia invece una posizione di fungibilità, implicando la concettuale possibilità del bene stesso di circolare in un numero indefinito di esemplari corporei realizzati anche su supporti materiali diversi od estrinsecati in forme divergenti tra loro. Così dunque si spiega la indistruttibilità del bene immateriale, intesa come capacità di sopravvivere sia al proprio autore che al proprio mezzo di estrinsecazione; nello stesso senso, peraltro, si giustifica la caratteristica della insuscettibilità di un immediato godimento economico propria dei beni immateriali, atteso che essa trova il suo fondamento nella concettuale separazione del bene (immateriale) dal suo mezzo fisico di estrinsecazione.

Da qui, allora, se pur si volesse aderire a quella linea interpretativa che assimila il contratto di licenza ad una compravendita avente ad oggetto un trasferimento di diritti, occorre pur sempre tenere presente queste segnalate note di divergenza — e forse di incompatibilità — dettate dalla natura immateriale del bene in questione.

A questo enunciato inquadramento che vede la licenza d'uso di *software* qualificabile come una vendita, si contrappone un ulteriore orientamento che considera lo schema negoziale in questione come un contratto atipico, non rinvenendo alcuna disposizione, all'interno dell'ordinamento, che le assegni una disciplina di riferimento. Si verserebbe, pertanto, nella magmatica ed estesa area dei contratti innominati, frutto dell'autonomia contrattuale delle parti. E, nella ricerca della disciplina applicabile a tale figura, secondo il metodo tipologico, ci si indirizzerebbe verso lo schema base della locazione di bene mobile, sia pure con un adeguato giudizio di compatibilità che deve tenere conto della particolare natura del bene oggetto del contratto⁷. Infatti, la presenza del soft-

⁶ Sul punto, per maggiori approfondimenti, sia consentito rimandare a M. ARE, *Beni immateriali (voce)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, 252.

⁷ In questo senso, cfr. C. ROSSELLO, *I contratti dell'informatica nella nuova disciplina del software*, Milano, 1997, 65. Se-

condo A. MUSSO, in *Ditta e Insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e Modelli. Concorrenza, Commentario del cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, art. 2563-2574 e art. 2584-2601, Bologna-Roma, 2012, 764, la causa tipica sarebbe « l'autorizzazione al legittimo godimento del bene ». Con l'appli-

ware determina una differenziazione dallo schema tipo della locazione, che rimane pur sempre, però, il riferimento per l'applicazione della relativa disciplina ai modelli contrattuali in uso.

Nella licenza d'uso di *software*, invero, gli elementi differenzianti rispetto alla locazione sono la modalità di pagamento del corrispettivo, che, nella maggior parte dei casi, avviene in una unica soluzione ed il termine di durata che nella prima ipotesi è a tempo indeterminato, mentre, per la locazione, ciò non può mai avvenire. Inoltre, le figure contrattuali aventi per oggetto l'utilizzo del programma per elaboratore trovano, in aggiunta alle previsioni pattizie convenute tra le parti, ulteriore regolamentazione nella disciplina legale prevista dalle direttive europee 91/250/CEE e 2009/24/CE, che specificano e circoscrivono, peraltro, la gamma delle facoltà concesse all'utente anche senza l'autorizzazione del titolare⁸.

In virtù di tutte queste osservazioni, sembrerebbe più fondato considerare la licenza d'uso di un bene immateriale quale è il *software* come una figura negoziale atipica, la cui disciplina applicabile, oltre al regolamento pattizio, andrebbe ricercata nelle norme della locazione per quanto applicabili, oltre, naturalmente, alle norme della legge sul diritto d'autore in tema di programmi per elaboratore.

3. IL SOFTWARE TRA VENDITA E LICENZA NELL'ESPERIENZA NORDAMERICANA.

Anche nel sistema statunitense non sempre è agevole qualificare le transazioni aventi ad oggetto il *software*; si oscilla, infatti, dalla

cazione alla licenza di *software* della disciplina sulla locazione, ne deriverebbe l'operatività anche dell'art. 2558 cod. civ. in tema di successione nei contratti nel caso di trasferimento d'azienda che prevede il trasferimento sia dei contratti aziendali (in senso stretto) aventi per oggetto il godimento di beni aziendali, sia i contratti dell'impresa, quali ad esempio i contratti con i fornitori o i clienti. Analogamente, in materia di brevetto: cfr. G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.* già dir. da A. Cicu-F. Messineo-L. Mengoni e cont. da P. Schlesinger, Milano, 2011, 330, secondo cui ove non vi siano motivi di carattere personalissimo riferiti al contratto di licenza, anch'esso si trasferisce con la cessione dell'azienda. Per completezza, si segnala un isolato orientamento divergente espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 luglio 2011 n. 16041, in *Foro it.*, 2012, I, 509, secondo cui viene escluso il trasferimento *ope legis* del contratto di licenza di

software in virtù di un non meglio precisato carattere personalissimo dello stesso. Sostiene, infatti, la Corte, attirandosi le osservazioni critiche dei primi commentatori (cfr. S. DI PAOLA, *Licenza di software, cessione a terzi, ed esclusività dei diritti d'autore*, in *Foro it.*, 2012, I, 513; V. CARBONE, *Software protetto dal diritto d'autore*, in *Corr. giur.*, 2011, 1505), che « il contratto di licenza esclusiva di software, in cui sia previsto il patto in forza del quale il licenziatario non possa trasferire i diritti di utilizzazione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti di esclusiva, non comporta, ove intervenga la cessione dell'azienda del licenziatario, il subentro del cessionario dell'azienda nel rapporto di licenza ».

⁸ Da osservare, poi, che all'utente, secondo gli schemi negoziali in uso imposti dai grandi produttori di *software*, sono attribuiti diritti di utilizzazione molto limitati oltre a stringenti obblighi di astensione con riguardo alle attività non direttamente correlate all'impiego per fini personali.

licenza alla vendita e spesso le innumerevoli forme attraverso cui queste operazioni contrattuali vengono poste in essere contribuiscono a rendere il quadro di riferimento ancora più incerto. L'economia digitale produce invero moltissime varianti delle forme negoziali attraverso cui il *software* viene concesso in uso ed esse, peraltro, recano prestazioni diverse tra loro che rendono gli schemi contrattuali adottati nella prassi eterogenei.

Anche in virtù di tali connotazioni, gli accordi contrattuali che vengono qualificati dalle parti come vendita (« *sale* ») o come licenza (« *license* », « *End User License Agreement EULA* ») di *software*, in qualche caso, gli elementi contenutistici non rispecchiano l'una o l'altra forma negoziale. In linea generale, si può affermare che da quando il *software* è diventato un prodotto largamente diffuso nel mercato di massa, cioè è divenuto oggetto di numerose e standardizzate transazioni commerciali, lo schema contrattuale della licenza ha assunto una posizione di preminenza rispetto alla vendita⁹.

La licenza è, dunque, in linea di massima, lo schema paradigmatico che viene adottato per l'attribuzione di diritti di proprietà intellettuale su di un bene intangibile quale è l'opera dell'ingegno. Tuttavia, c'è anche chi esclude la configurabilità della licenza di *software* nei casi in cui esso sia trasferito su di un supporto materiale e la transazione commerciale venga qualificata come vendita, non rinvenendo alcuna differenza dall'acquisto di un libro, che racchiude in sé pur sempre un'opera protetta dal diritto di proprietà intellettuale¹⁰.

All'estremo polo, c'è anche chi sostiene che il *software* non è di per sé il prodotto che viene scambiato con il contratto, ma il vero oggetto della transazione sarebbe la licenza¹¹; secondo questa visione, la licenza — e non il bene in sé — è il prodotto che viene negoziato e trasferito tra le parti, il quale contiene al suo interno i diritti di utilizzazione di un bene informatico.

⁹ Secondo la section 102 (45) dell'*Uniform Computer Information Transaction Act* (UCITA), le transazioni del mercato di massa (*mass-market transaction*) non sono quelle che avvengono tra operatori professionali (*transactions between business*) ma la transazione è un contratto che prevede come parte un consumatore od un utilizzatore finale in cui: « (i) the transaction is for information or informational rights offered to the general public, under substantially the same terms for the same information; (ii) the licensee acquires the information or informational rights in a retail transaction under terms, for a price, and in a quantity consistent with an ordinary transaction in a retail market; (iii) the transaction is not: (I) a contract for redistribution or for public

performance or public display of a copyright work; (II) a transaction in which the information is customized or otherwise specially prepared by the licensor for the licensee, other than minor customization using a capability of the information intended for that purpose; (III) a site license ».

¹⁰ D. NIMMER, *The metamorphosis of contract into expand*, in *Cal. Law Rev.*, 1999, 87, 19.

¹¹ R. GOMULKIEWICZ, *The License is the product: comment on the promise of article 2B for software and information licensing*, in *Berkeley Tech. Law Jour.*, 1998, 13, 891. Sulle stesse posizioni, si veda anche D.A. RICE, *Digital information as property and product: U.C.C. Article 2B*, in *Daytona Law Rev.*, 1997, 22, 621.

Al di là di queste estremizzazioni, che pur sempre però contribuiscono a rendere vivace il dibattito dottrinario, si assiste spesso a due visioni divergenti in ordine alla qualificazione come vendita o come licenza delle operazioni contrattuali. Nella prassi, coloro che pongono in commercio il *software* tendono a qualificare come licenza anziché come vendita i loro schemi contrattuali e questo sia per evitare alcune restrizioni proprie della *intellectual property law* e sia per aggirare alcune delle disposizioni emanate in favore dei consumatori.

Negli Stati Uniti, la licenza di *software*, a differenza dell'Italia, trova un suo riconoscimento normativo: l'*Uniform Computer Information Transaction Act* (UCITA)¹², alla *section 102* della sua *Final Version*, definisce la licenza («*license*») come «*a contract that authorizes access to, or use, distribution, performance, modification, or reproduction of, information or informational rights, but expressly limits the access or uses authorized or expressly grants fewer than all rights in the information, whether or not the transferee has title to a licensed copy. The term includes an access contract, a lease of a computer program, and a consignment of a copy*». Pertanto, anche gli *access contracts*, cioè quei contratti che vengono utilizzati «*to obtain by electronic means access to, or information from, an information processing system of another person, or the equivalent of such access*» sono considerati una forma di licenza¹³. La licenza può considerarsi ricompresa nel *genus* di quelle figure contrattuali denominate negli Stati Uniti *computer information transactions*, vale a dire quegli «*agreements or the performance of them to create, modify, transfer, or license computer information or informational rights in computer information*» (*section 102* dell'UCITA).

In base alla definizione contenuta nell'UCITA, pertanto, ogni transazione concernente il *software* o altri prodotti informativi elettronici che assegna a terzi diritti di proprietà intellettuale sul bene costituisce una licenza, e ciò anche se essa prevede come og-

¹² Lo *Uniform Computer Information Transaction Act* (UCITA) è un *corpus* normativo che si propone di riscrivere la disciplina dei contratti aventi ad oggetto il *software* e le informazioni digitalizzate. Ha l'intento di uniformare le leggi e le disposizioni in tema di licenza di *software* e di creare una sorta di codice analogo allo *Uniform Commercial Code* al cui interno si inserisce. Tuttavia, lo *Uniform Computer Information Transaction Act* (UCITA) non ha avuto successo tra gli Stati americani; solamente due di essi, la Virginia ed il Maryland lo hanno adottato. Le ragioni di questa mancata adozione si deve ricer-

care nel fatto che esso, proponendosi nell'intento di riscrivere la legge sulla contrattazione del *software*, sembra mostrare maggior *favor legis* nei confronti della posizione soggettiva dei venditori — produttori, anziché nei confronti di quella degli acquirenti — consumatori.

¹³ Sui contratti di accesso, nella dottrina italiana, l'unico riferimento è A. PALMIERI, *I contratti di accesso*, Milano, 2002 e A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Gli «access contracts»: una nuova categoria per il diritto dell'età digitale*, in *Le banche di dati giuridiche*, a cura di F. Di Ciommo, Milano, 2002, 175.

getto un *physical medium*¹⁴. Il principio che si vuole affermare è che il prodotto informativo, di qualunque natura esso sia, si può solo licenziare e non anche vendere.

Non poche critiche si sono levate nei confronti dell'UCITA che, oltre ad attribuire un nuovo e più ampio significato alla licenza che va a ricomprendere e sostituire la vendita, andrebbe ad avvantaggiare i soggetti che pongono in commercio i prodotti informativi che adottano delle clausole uniformi standardizzate nelle transazioni che prevedono l'accettazione attraverso lo strumento telematico (« *click-wrap* », « *key-wrap* » o « *click-on* » agreements) o per mezzo dell'apertura della confezione che racchiude il software (« *shrink-wrap* »), favorendo sempre, di fatto, l'enforcing delle clausole contrattuali da parte del licenziante¹⁵.

Atteso che l'UCITA non offre la possibilità di chiarire con certezza le differenze tra gli schemi della vendita e quello della licenza, per avere dei riferimenti ulteriori, occorre rifarsi all'esperienza giurisprudenziale maturata negli Stati Uniti d'America.

Numerose pronunce hanno qualificato la transazione commerciale avente ad oggetto la cessione di un software come una vendita (« *sale* ») così come contemplata dall'*Uniform Commercial Code*¹⁶. In altri casi, invece, le corti, per giungere ad una qualifi-

¹⁴ Sul tema, nel caso giudiziario *Step-Saver Data Systems, Inc. v. Wyse Technology*, 939 F.2d 91, 96 n. 7 (3d Cir. 1991), il *Third Circuite* ha esaminato lo sviluppo storico dell'uso della licenza nell'industria del software ed ha concluso che le modifiche al *Copyright Act* sono state rese necessarie per ridefinire le transazioni commerciali come licenze.

¹⁵ Per le considerazioni critiche sull'UCITA, cfr. M.A. LEMLEY, *Beyond preemption: the law and policy of intellectual property licensing*, in *California Law Rev.*, 1999, 87, 111; J. LITMAN, *The tales that Article 2B tells*, in *Berkeley Tech. Law Jour.*, 1998, 13, 931 che addirittura qualifica l'UCITA come disonesto (*disingenuous*); D. MC GOWAN, *Free contracting, fair competition, and Article 2B: some reflections on federal competition policy, information transactions, and « aggressive neutrality »*, in *Berkeley Tech. Law Jour.*, 1998, 13, 1173; sul precipuo aspetto dell'enforcement delle clausole apposte dal venditore, cfr. M. RUSTAD-L.E. EISENSCHMIDT, *The commercial law of Internet security*, in *High Tech. Law Jour.*, 1995, 10, 213, in cui sono riportate accurate statistiche che rivelano come i due terzi delle clausole contenute negli accordi contrattuali sono state eseguite con l'ordine dell'autorità giudiziaria. Per alcuni profili giur-economici sul tema, cfr. M.A. LEMLEY, *The*

law and economics of Internet norms, in *Kentucky Law Jour.*, 1999, 73, 1273.

¹⁶ Secondo l'*Uniform Commercial Code*, « *a sale consists in the passing of title from the seller to the buyer for a price* » (§ 2-106); ed il software viene considerato come un bene (« *good* »), cfr. B.L. HOROVITZ, *Computer software as a good under the UCC: taking a byte out of the intangibility myth*, in *Boston Univ. Law Rev.*, 1985, 65, 128. Ai sensi della sezione § 2-105, « *goods means all things — including specially manufactured goods — which are movable at the time of identification to the contract for sale other than money in which price is to be paid, investment securities and things in action* ». Le più significative pronunce che si sono orientate nella qualificazione della transazione come « *sale* » sono *Advent Sys. Ltd. v. Unisys Corp.*, 925 F.2d 670, 676 (3d Cir. 1991); *Advent Sys v. Unisys Corp.*, 925 F.2d 670 (3d Cir. 1991); *Step-Saver Data Systems, Inc. v. Wyse Technology*, 939 F.2d 99 (3d Cir. 1991); *Downriver Internists v. Harris Corp.*, 929 F.2d 1147, 1150 (6th Cir. 1991); *Arizona Retail Sys. v. Software Link, Inc.*, 831 F. Supp. 759 (D. Ariz. 1993); *Hospital Computer Sys. v. Staten Island Hosp.*, 788 F. Supp. 1351 (D.N.J. 1992); *Amica, Inc.*, 135 B.R. 534 (Bankr. N.D. Ill. 1992); *Neilson Bus. Equip. Center v. Italo Monteleone*, 524 A.2d 1172

cazione della transazione, si sono soffermate sugli effettivi elementi che caratterizzano l'operazione economica voluta dalle parti, indipendentemente dal *nomen* giuridico che essi hanno ad essa attribuito¹⁷.

I parametri che le corti statunitensi e la dottrina hanno adottato per giungere alla più corretta qualificazione della transazione sono essenzialmente riconducibili alle seguenti annotazioni: se il contratto prevede come corrispettivo un singolo pagamento ed attribuisce al soggetto che sopporta il sacrificio economico un diritto di utilizzo illimitato nel tempo, la transazione può essere qualificata come vendita e non come licenza ed essa trasferisce la proprietà della copia dell'opera; nello stesso senso, si ritiene possa parlarsi di vendita se il contratto non prevede limiti al numero di copie del *software* oggetto della transazione e se non è richiesto il consenso preventivo da parte del soggetto che pone in commercio il *software* al suo successivo trasferimento a terzi da parte dell'acquirente che, dunque, lo può, a sua volta, distribuire senza limitazioni¹⁸.

Naturalmente, in caso di qualificazione della transazione come vendita, in favore del soggetto acquirente potrà essere applicato il principio dell'esaurimento del diritto («*first sale doctrine*»). Il principio dell'esaurimento del diritto, infatti, opera anche nell'ordinamento statunitense ed è codificato alla *section 109(a)* del *title 17 of the United States Code* (1977) che testualmente 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 entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy*»¹⁹.

(Del. 1987); *Photo Copy, Inc., Software Inc.*, 510 So 2d 1337 (La Ct. App. 1987); *USM Corp. v. Arthur Little Sys.*, 546 N.E. 2d 888 (Mass. Ct. App. 1989); *Drier Co. v. Unitronix Corp.*, 3 U.C.C. Rep. Serv. 2d 1728 (App. Div. N.J. 1987); *Schroeders, Inc., Hogan Sys.*, 522 N.Y.S. 2d 404 (Sup. Ct. 1987); *CF ProCD, Inc. v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996).

¹⁷ Si veda *Novell, Inc. v. CPU Distrib., Inc. v. U.S. Dist.* Lexis 9975 (S.D. Tex. 2000); *Microsoft Corp. v. DAK Indus.*, 66 F.3d 1091 (9th Cir. 1995); *RRX Indus., Inc. v. Lab-Con, Inc.*, 772 F.2d 543, 546 (9th Cir. 1985); *Applid Info. Mgmt, Inc. v. Icart*, 976 F.Supp. 149, 155 (E.D.N.Y. 1997); *United States v. Wise*, 550 F.2d 1180 (9th Cir. 1977).

¹⁸ R. NIMMER, *The law of computer technology*, New York, 1992, 103; D.A. RICE, *Licensing the use of computer program*

copies and the Copyright Act first sale doctrine, in *Jurimetrics Jour.*, 1990, 30, 157.

¹⁹ Il primo caso giudiziario sulla *first sale doctrine* fu analizzato dalla Corte Suprema nel caso *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339, 28 S. Ct 722, 52 L. Ed. 1086 (1908); l'editrice Bobbs-Merrill Company poneva in commercio una novella dal titolo «*Castaway*» e sulla quarta pagina di copertina, aveva apposto la seguente statuizione: «*the price of this book at retail in one dollar net. No dealer is licensed to sell it at a less price, and a sale at a less price will be treated as an infringement of the copyright*». Sul tema del principio dell'esaurimento del diritto, cfr. *United States District Court for Eastern District of New York* 846 F. Supp. 208 (E.D.N.Y. 1994), *Microsoft Corp. v. Harmony Computers & Electronics, Inc.*, in cui una società vendeva al pubblico computer che avevano già installati i sistemi operativi MS-DOS e Win-

4. LA LICENZA DI SOFTWARE ED IL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO.

Il principio dell'esaurimento nel campo della proprietà intellettuale ed industriale stabilisce che la prima vendita della copia di un'opera protetta da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, ne esaurisce il diritto di controllo sulla distribuzione successiva della copia stessa. Con la prima vendita, infatti, il titolare ha già soddisfatto la propria rendita di posizione monopolistica e non ha più diritto a controllare l'eventuale successiva commercializzazione dell'opera, conformemente alla ratio pro concorrenziale del-

dows, senza esserne licenziataria. La società si è difesa nel giudizio sostenendo di aver acquistato i suindicati programmi per elaboratore da terzi legittimi licenziatari dei programmi Microsoft ed era da ritenersi, quindi, in virtù della *first sale doctrine*, immune da responsabilità. In realtà, la convenuta perse la causa perché non riuscì a documentare gli acquisti dei suindicati sistemi operativi effettuati dai terzi. Sempre sul tema del *first sale doctrine*, si veda anche il caso *Softman Products Company v. Adobe System, Inc.*, 171 F. Supp. 2d 1075 (C.D. Cal. 2001), nonché *Quality King Distrib. v. L'anza Research Int'l, Inc.*, 523 U.S. 135, 142, 118 S. Ct. 1125, 140 L. Ed.2d 254 (1998); anche in *Microsoft Corp. v. ATS Computers, Inc et al.*, CV 93-1273, at 14 (S.D. Cal. 1993), ed anche *American Int'l Pictures, Inc. v. Foreman*, 576, F.2d 661, 663 n. 1 (5th Cir. 1978) e *Burke & Van Heusen, Inc. v. Arrow Drug, Inc.*, 233 F. Supp. 881, 884 (E.D. pa. 1964). Con riguardo alle opere dell'ingegno digitalizzate, va osservato come alcune di esse abbiano al loro interno dei codici che tecnicamente non consentono di utilizzarle su computer diversi da quello dell'acquirente sul quale sono state fruite la prima volta; si tratta di misure tecnologiche di protezione atte ad impedire la ulteriore fruizione da parte di soggetti che non ne hanno acquistato i diritti di uso. Ci si chiede come queste misure tecnologiche di protezione si concilino con il principio della *first sale doctrine*, che autorizza il legittimo acquirente a compiere ulteriori e successivi atti di disposizione dell'opera e né pare che il *Digital Millennium Copyright Act* al § 1201 dia una risposta esauriente sul punto; cfr. caso *Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d 294 (S.D.N.Y. 2000), aff'd, 273 F.3d 429 (2d Cir. 2001). Si è in presenza di una delle questioni maggiormente controverse dell'economia digitale in cui le misure

tecnologiche di protezione determinano i contenuti degli accordi negoziali e le facoltà riconosciute all'utente/acquirente, superando, di fatto le previsioni normative. In dottrina, K. KUPFERSCHMID, *Lost in Cyberspace: the digital demise of the first sale doctrine*, in J. Marshall J. *Computer & Info. L.*, 1998, 825, 852, secondo il quale il riconoscimento della dottrina del *first sale* anche per la trasmissione a terzi di copie minerebbe in modo drastico il mercato delle opere digitali; M.A. LEMLEY, in *Dealing with overlapping on the Internet*, in U. *Daytona Law Rev.*, 1997, 22, 547, 584, suggerisce una regola che permetta all'acquirente il trasferimento di un'opera in formato elettronico ad un'altra e che una delle due parti distrugga la propria copia entro un tempo ragionevole; sull'informazione destinata agli acquirenti del software apposta sulle confezioni dello stesso per informarli delle misure tecnologiche di protezione esistenti, cfr. J.E. COHEN, *Locker in Cyberspace: the new economic orthodoxy of « rights management »*, in Mich. *Law Rev.*, 1998, 462, 524; per una descrizione tecnica sul funzionamento delle misure tecnologiche di protezione, si rimanda a M. STEPIK, *Shifting the possible: how digital property rights challenge us to rethink digital publishing*, in *Berkeley Tech. Law Jour.*, 1997, 12, 137; per commenti critici, P. SAMUELSON, *Intellectual property and the digital economy: why the Anti-Circumvention Regulations need to be revised*, in *Berkeley Tech. Law Jour.*, 1999, 519, 538. Va osservato, per completezza, che l'amministrazione americana del presidente Clinton suggeriva di abbandonare il principio della *first sale* nelle transazioni elettroniche e telematiche: cfr., in proposito, il documento del settembre 1995, 213-217, dal titolo *Intellectual Property and the natural infrastructure: the report of the working group on Intellectual Property rights*.

l'esaurimento di questa facoltà esclusiva dopo l'immissione in commercio dell'originale o degli esemplari.

Per quel che concerne il *software*, il principio dell'esaurimento del diritto si rinviene nella disposizione contenuta nel testo della direttiva 91/250/CEE (art. 4, lett. c)) e 2009/24/CE (art. 4, secondo comma).

Testualmente, le richiamate disposizioni prevedono in modo espresso l'applicazione e l'operatività del principio dell'esaurimento solamente nell'ipotesi della vendita dell'opera, non contemplando in modo manifesto lo stesso effetto anche per la licenza d'uso. Si tratta, allora di verificare se, al di là del *nomen iuris* dato all'operazione negoziale avente ad oggetto il *software*, possa farsi riferimento alla concreta funzione economica perseguita dai contraenti²⁰. È circostanza nota che le case produttrici di *software* qualifichino come licenza, anziché come vendita, i loro contratti con cui concedono a terzi i diritti sul programma per elaboratore realizzato e ciò per cercare di neutralizzare in qualche misura gli effetti propri del principio di esaurimento e per dunque restringere le modalità di utilizzazione dei programmi²¹.

Tuttavia, prendendo in considerazione i numerosi modelli in circolazione adottati dai maggiori operatori del settore, vi sono alcuni precisi elementi che rendono evidente la riconducibilità della licenza alla figura tipica della vendita; in altri termini, in queste fattispecie negoziali, sono riscontrabili alcuni fattori che rendono più esplicita la riconducibilità della cessione della copia del *software* a tempo indeterminato, pur se attuata attraverso lo schema della licenza d'uso, al contratto di compravendita²².

²⁰ Sulla nozione di vendita, la sentenza della Corte di Giustizia del 3 luglio 2012, causa C 128/11, *UsedSoft GmbH c. Oracle International corp.*, al punto 42, precisa che « *in base ad una definizione comunemente riconosciuta, la vendita è un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento del prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o immateriale ad esso appartenente* ». Peraltro, in considerazione della natura dell'operazione negoziale in questione avente ad oggetto il trasferimento dei diritti sul programma per elaboratore, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE risulta che, nel caso di un contratto misto le cui differenti parti inseparabilmente connesse tali da formare così un tutto indivisibile, l'operazione di cui trattasi dev'essere esaminata nel suo insieme in modo unitario ai fini della sua qualificazione giuridica e dev'essere valutata sulla base delle regole che disciplinano la parte che costituisce l'oggetto principale o l'elemento pre-

ponderante del contratto (v., in tal senso, sentenze 5 dicembre 1989, causa C-3/88, *Commissione/Italia*, Racc. pag. 4035, punto 19; 19 aprile 1994, causa C-331/92, *Gestión Hotelera Internacional*, Racc. pag. I-1329, punti 23-26; 18 gennaio 2007, causa C-220/05, *Aurooux e a.*, Racc. pag. I-385, punti 36 e 37; 21 febbraio 2008, causa C-412/04, *Commissione/Italia*, Racc. pag. I-619, punto 47, nonché 29 ottobre 2009, causa C-536/07, *Commissione/Germania*, Racc. pag. I-10355), punti 28, 29, 57 e 61).

²¹ Sostiene A. GENOVESE, in *AIDA*, 2004, 347, che le *software houses* qualifichino i loro contratti come licenze d'uso affinché risulti chiaro che il trasferimento all'utilizzatore non può essere considerato abdicativo della proprietà sull'esemplare: cautela, questa rafforzata con la previsione di restrizioni alle facoltà dell'utilizzatore, *in primis*, quella di distribuire a terzi l'esemplare acquisito.

²² Peraltro, il legislatore comunitario,

Oltre alla definitività dell'effetto traslativo ed al corrispettivo inteso quale prezzo e non come canone che remunerer la prestazione di godimento del bene, non è dato comprendere quale sia l'interesse della *software house*, se non proprio quello dell'elusione del principio dell'esaurimento, al mantenimento del titolo della proprietà sugli esemplari del *software*, proprio considerando che:

(i) la *software house* per lo più distribuisce gli esemplari del programma per elaboratore attraverso canali commerciali sui quali non esercita un serrato controllo in ordine alle vendite (si pensi alle grandi catene di distribuzione, ai punti di vendita al dettaglio, o alla rete Internet);

(ii) nella maggior parte dei casi, il *software* oggetto di tali rapporti negoziali viene utilizzato da soggetti anonimi o comunque non identificati dalla *software house*, la quale è dunque impossibilitata a svolgere controlli in ordine all'utilizzo del programma;

(iii) il programma per elaboratore viene trasferito nella assoluta disponibilità dell'utilizzatore, il quale, paradossalmente, può perfino distruggerlo senza arrecare alcun pregiudizio alla *software house* od agli altri utilizzatori;

(iv) nelle clausole contrattuali delle licenze di programma per elaboratore non vi è mai la previsione di un obbligo di restituzione del programma, né la *software house* avrebbe un effettivo e concreto interesse ad ottenere nuovamente la disponibilità del *software*; anche nell'eventuale e remota ipotesi in cui le clausole contrattuali prevedessero in capo all'utilizzatore l'obbligo di restituzione del programma, sarebbe una pretesa ineseguibile dato l'anonimato o la non sicura identificabilità dei licenziatari²³.

Queste considerazioni inducono allora a ritenere che nel caso in cui non vi sia una contrattazione diretta tra le parti ed il diritto di utilizzare il programma per elaboratore avvenga per effetto di una contrattazione standardizzata che prevede la cessione di una copia del *software* a tempo indeterminato, si è in presenza di una fattispecie negoziale riconducibile alla vendita²⁴.

nel XVI considerando della Direttiva 91/250CEE, precisa che per locazione, debba intendersi « *il mettere a disposizione per l'utilizzazione, per un periodo limitato e per fini di lucro, un programma per elaboratore o una copia dello stesso* », proprio facendo leva sul carattere temporaneo e non definitivo del diritto di utilizzo del programma.

²³ Così, V. MELI, *Le clausole di appartenenza del software alla software house*, in *AIDA*, 2004, 345.

²⁴ La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 3 luglio 2012 (caso Used Soft), ha affermato con chiarezza, al punto 49,

che in difetto di una siffatta interpretazione sulla nozione di vendita, 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, qualifichi il contratto come licenza per ottenere il risultato di aggirare la regola dell'esaurimento e svuotarla di qualsiasi contenuto. Peraltro, nel nostro ordinamento, la giurisprudenza (Trib. Milano 3 giugno 2002, in *AIDA*, 2002, 838), aderendo alla dottrina più autorevole (R. RISTUCIA-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel*

Pertanto, in definitiva, non può attribuirsi rilevanza alla qualificazione giuridica assegnata al contratto e né alle espressioni contenute nelle clausole contrattuali ivi presenti, atteso che per l'operatività del principio dell'esaurimento, occorre *in primis* valutare le modalità del fenomeno circolatorio e l'effetto economico o risultato finale del trasferimento²⁵.

Ne consegue che, seguendo un criterio non strettamente formalistico, possa ricondursi l'esaurimento del diritto a qualunque atto di messa in commercio del programma, inteso quale atto volontario dell'esercizio del diritto di distribuzione che può avvenire in qualunque modalità o mezzo, anche in forma intangibile, per il tramite delle reti telematiche.

La disciplina legislativa comunitaria sul programma per elaboratore restringe l'ambito in cui in genere opera il principio di esaurimento. Nella formulazione delle norme (artt. 4 delle direttive 91/250/CEE e 2009/24), viene, infatti, prevista la regola dell'esaurimento con la prima vendita, ma, nel contempo, viene riconosciuto al titolare un « *diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso* »²⁶; vi è, in sostanza, una parte dell'esclusiva che non si esaurisce con la vendita dell'esemplare del programma. Tuttavia, l'espressione scelta dal legislatore comunitario è talmente ambigua da rendere difficilmente com-

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 questa *Rivista*, 1990, 77), ha affermato con chiarezza che « *la cessione di un esemplare di un software a tempo indeterminato ed a fronte del pagamento di un prezzo unitario non corrisponde ai requisiti della locazione previsti dal quindicesimo "considerando" della direttiva CEE 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, ma va qualificata come vendita, con conseguente operatività del principio dell'esaurimento, di cui all'art. 64-bis l.d.a., in base al quale la facoltà esclusiva dell'autore, o comunque del titolare dei diritti di sfruttamento economico del software, di trarre profitto dall'opera dell'ingegno rimane circoscritta alla prima vendita degli esemplari della stessa, e quindi chi ha acquistato un esemplare dell'opera può disporre del bene, anche cedendolo a terzi* ». Conformemente, R. CASO, *Digital Rights Management*, Padova, 2004, 60, secondo cui « *l'utilizzo della licenza d'uso mira ad aggirare la regola di copyright che discende dalla first sale doctrine* » e A. MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche,*

Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano, art. 2575-2583, Bologna-Roma, 2008, 371, secondo il quale una pretesa licenza di software, qualificata così dai produttori verso gli utenti finali, non vale ad impedire l'esaurimento ex art. 64-bis, lett. c) della legge sul diritto d'autore, « *trattandosi di un chiaro contratto di vendita dell'esemplare medesimo dell'opera, fissato su di un supporto materiale* ».

²⁵ Secondo D. SARTI, in *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, 340, di licenza in senso tecnico si può parlare soltanto con riferimento ai contratti in cui il titolare determina la quantità di beni protetti da destinare al mercato rimettendosi per *relationem* alle decisioni del licenziatario; mentre in tutte le altre ipotesi, ci si troverebbe dinanzi ad una vendita produttiva degli effetti propri dell'esaurimento.

²⁶ L'articolo 4 della Direttiva 91/250 CE, nella sua formulazione in lingua inglese, alla lett. c) testualmente recita: « *the first sale in the Community of a copy of a program by the rightholder or with his consent shall exhaust the distribution right within the Community of that copy, with the exception of the right to control further rental of the program or a copy thereof* ».

prensibile valutare con assoluta certezza in cosa possa consistere la facoltà che residua al titolare del programma.

Secondo l'interpretazione offerta dalla dottrina maggioritaria, si deve ritenere che la norma richiamata riservi all'autore il diritto di controllare le successive licenze del programma o di una sua copia, che non comporta anche il diritto di impedirle²⁷. In sostanza, il diritto di controllo non può equivalere ad una autorizzazione del titolare del programma alla licenza²⁸ e si estrinseca in un diritto di verifica sulla legittimazione del soggetto licenziatario a concedere a terzi il programma e che questi si astenga definitivamente dall'utilizzo del programma ceduto e che non proceda alla riproduzione in copie dello stesso²⁹.

Naturalmente, a queste facoltà di controllo, sono connesse anche quelle stabilite dalla legge che spiegano la loro efficacia anche dopo la vendita (o la licenza) del programma inerenti la elaborazione o la sua modifica in genere.

5. SULL'OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO ANCHE PER LE CONTRATTAZIONI ON-LINE.

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 3 luglio 2012 (causa C 128/11), ha valutato se la immissione on-line di un'opera protetta, nella specie un *software*, finalizzata alla sua commercializzazione, possa essere qualificata come una messa a disposizione del pubblico (ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE) e quindi configurare una deroga al principio dell'esaurimento³⁰.

Su tale quesito interpretativo, la Corte è stata lapidaria ed ha statuito che l'esistenza di una cessione del diritto di proprietà trasforma l'atto di comunicazione in pubblico in un atto di distribuzione, il quale può dar luogo all'esaurimento del diritto (punto

²⁷ R. RISTUCCIA-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.Lgs. 518/1992*, Padova, 1993, 42 e ss..

²⁸ In tal senso, e a conferma di un generale orientamento interpretativo europeo, cfr. autorevolmente J. HUET, *L'Europe des logiciels: les droits des utilisateurs*, Paris, 1992 ed Id., *Logical Foundations of Functional Programming*, Reading, 1990.

J. HUET, *Le reverse engineering, ou ingénierie inverse et l'accès aux interfaces dans la protection des logiciels en Europe*, in Dalloz 1990, chr. 99. G. Huet, *Logical Foundations of Functional Programming*, Addison-Wesley, 1990.

²⁹ In questi termini, R. BORRUSO, *La tutela giuridica del software*, Milano, 1999, 70.

³⁰ È noto che, secondo tale modalità distributiva, viene meno il requisito della materialità dell'opera che non è racchiusa in alcun supporto, ma essa viene trasferita al soggetto acquirente unicamente nel suo formato digitale. In sostanza, attraverso la commercializzazione via Internet, non sussiste la circolazione della copia del *software* offerto in vendita, come esemplare inteso in senso rigorosamente fisico (il « *corpus mechanicum* »), ma unicamente la sua versione immateriale priva del supporto che lo incorpora che però ugualmente consente al fruitore l'utilizzo.

52). In definitiva, l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, che si riferisce alla vendita della copia di un programma, non opera alcuna distinzione a seconda della forma tangibile od intangibile della copia medesima³¹. Pertanto, sotto il profilo giuridico-economico, la vendita di un programma per elaboratore su CD-ROM o DVD e la vendita mediante *download* via Internet, quanto agli effetti, sono operazioni negoziali analoghe.

Per tali ragioni, il *software* acquistato attraverso un contratto on-line, non avendo un supporto fisico che lo racchiude, rimane inscindibilmente legato all'elaboratore elettronico sul quale è installato. Quindi, nonostante con l'acquisto del programma si sia verificato l'effetto proprio dell'esaurimento del diritto, il soggetto acquirente, in virtù dei limiti imposti dalla normativa in tema di programma per elaboratore, in astratto, non avrebbe titolo per effettuare una copia del programma, diversa da quella di *back-up*³².

Ne deriva che una volta perfezionato l'acquisto del *software* ed installato lo stesso sul proprio computer, il compratore, per commercializzarlo nuovamente, debba necessariamente procedere ad una copia dello stesso, compiendo così un'attività riservata, cioè ad egli non consentita in mancanza di una preventiva autorizzazione concessagli dalla casa produttrice. Ciò perché, secondo i principi generali in materia di diritto d'autore, il soggetto che acquista l'opera dell'ingegno racchiusa in un supporto, acquisisce il diritto di godere in ambito privato dell'opera medesima secondo le facoltà concesse dal contratto, rimanendo però esclusa la possibilità di poter estrarre gratuitamente e senza limiti l'opera imma-

³¹ Testualmente, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 3 luglio 2012, afferma che « l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, foss'anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata ». Pertanto, prosegue la Corte statuendo che « in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, licenza che

era stata inizialmente concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire a quest'ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest'ultima disposizione ».

³² Questa tesi è sostenuta, per una fattispecie analoga (sull'estrazione di informazioni contenute in una banca di dati acquistata on-line) da M.S. SPOLIDORO, *Il contenuto del diritto connesso sulle banche di dati*, in AIDA, 2004, 59.

riale dal supporto, al fine di realizzare altre copie, anche se queste sono per uso privato o personale.

Per non incorrere nel richiamato divieto normativo ed evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione, l'acquirente che intende procedere alla rivendita del *software* deve necessariamente rendere inutilizzabile la propria copia (originaria) al momento della rivendita. In altri termini, al fine di rendere effettivo il principio dell'esaurimento e bilanciare il suesposto limite normativo con la possibilità per il legittimo acquirente di esercitare un suo diritto primario, quale è la facoltà di cedere (anche a titolo oneroso) il programma a terzi, affinché la successiva riproduzione del programma finalizzata alla sua rivendita possa essere considerata un'attività consentita, occorre che lo stesso acquirente proceda subito dopo alla definitiva cancellazione del programma in precedenza installato sul proprio elaboratore elettronico³³. In questo modo, il programma non avrebbe sul mercato un numero di esemplari maggiore e verrebbe così salvaguardato il diritto di distribuzione del produttore che continua a mantenere il controllo numerico delle opere commercializzate³⁴.

Si tratta di una interpretazione meno formalistica e dunque meno ancorata al dato normativo che, imponendo al soggetto utilizzatore l'obbligo della definitiva e permanente cancellazione del programma dal suo *corpus mechanicum* che lo contiene (il computer) immediatamente dopo la sua estrazione, manterrebbe in vita il principio dell'esaurimento, favorendo così la legittimità della cessione successiva a terzi dell'esemplare.

In questo modo, rimarrebbero dunque salvaguardati i diritti esclusivi del titolare contemplati dalla disciplina comunitaria (art. 4, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2009/24/CE³⁵.

Tuttavia, affinché il suindicato dato normativo che vieta ogni forma di riproduzione del programma veicolato al suo acquirente privo di supporto fisico, possa affievolirsi e far sì che quel limite venga superato, è necessario che la procedura di cancellazione del programma dal suo supporto originario (il personal computer)

³³ La Corte di Giustizia, con la sentenza in commento, afferma che « *malgrado l'esistenza di disposizioni contrattuali che vietano la successiva cessione, il titolare del diritto non può opporsi alla rivendita della copia* » (punto 77).

³⁴ Favorevoli a questa impostazione sono D. NIMMER, *Brains and other paraphernalia of the digital age*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, 64 (con riferimento al quadro normativo statunitense, invero assai protettivo delle posizioni dei produttori di sw); e, con riferimento all'Italia, A.M. GAMBINO, *Le trasmissioni tele-*

matiche del bene immateriale, in *AIDA*, 2004, 508.

³⁵ Questa soluzione interpretativa è invocata anche dalla dottrina statunitense: S. ZINDA, *Preserving the Copyright Balance: Why Copyright Misuse Should Invalidate Software Licenses Designed to Prohibit Resale and Oust Service Market Competition*, 8 *Hous. L. Rev.* 1241 (2011); M. TURCHYN, *It Looks Like a Sale; It Quacks Like a Sale... But It's Not - An Argument for the Application of the Duck Test in a Digital First Sale Doctrine*, in *Journal of Business, Entrepreneurship & the Law*, Vol. 5, 31 (2011).

avvenga in modo irreversibile e assolutamente verificabile; solamente approntando, infatti, tutti i necessari e documentabili riscontri, l'acquirente del programma per elaboratore può legittimamente procedere alla successiva rivendita³⁶.

³⁶ Inoltre, va segnalato che i maggiori produttori di *software*, per verificare l'autenticità dei programmi per elaboratore immessi in commercio od anche per esercitare il controllo numerico degli stessi, hanno attivato dei dispositivi di verifica che agiscono on-line direttamente sul singolo elaboratore elettronico connesso alla rete. Qualora, dunque, il produttore del programma, me-

dante la menzionata procedura di controllo on-line, intendesse verificare la legittimità dell'utilizzo del programma per elaboratore ceduto, ovvero fosse intenzionato a riscontrare il numero degli esemplari immessi in commercio, non rileverebbe alcuna duplicazione illecita, bensì potrebbe eventualmente registrare solo una variazione soggettiva dell'utilizzatore del programma.