

LA TUTELA GIURIDICA DEI PROGRAMMI PER  
ELABORATORE E L'ESAURIMENTO DEL DIRITTO DI  
DISTRIBUZIONE: COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA  
CORTE DI GIUSTIZIA UE, 3 LUGLIO 2012, C-128/11  
DI TEODORA GODINI

Una recente pronuncia della Corte di Giustizia induce ad esaminare quelli che sono i tratti essenziali – ed i limiti - della tutela giuridica accordata ai programmi per elaboratore, con speciale riguardo al problema dell'esaurimento del diritto esclusivo di distribuzione al pubblico di originali e copie di software all'interno dell'Unione<sup>1</sup>.

Nella legislazione degli ultimi decenni si è assistito ad un superamento - connesso anche alle peculiarità della tutela prevista in relazione ai programmi per elaboratore - della dicotomia tradizionale tra la normativa delle opere del *genio*, da un lato, e quella delle invenzioni, o altri diritti costituenti oggetto di proprietà industriale, dall'altro<sup>2</sup>. Di tale superamento, rispetto al quale pare aver inciso l'ampia nozione dell'*intellectual property* permeata dagli ordinamenti di *common law*, è stata espressione, a

---

<sup>1</sup> CGUE, sent. 3 luglio 2012, C-128/11, *UsedSoft GmbH c. Oracle*, [www.curia.eu](http://www.curia.eu).

<sup>2</sup> Come noto, se la normativa nazionale sulla proprietà industriale ha trovato di recente una propria collocazione sistematica nel Testo Unico di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010), che si aggiunge alle norme del Codice Civile su invenzioni, marchi e modelli, il diritto d'autore, oltre che dalle norme del codice civile, resta disciplinato dalla distinta legge speciale, 22 aprile 1941, n. 633, cui fa rinvio l'art. 2583 c.c., nonché dal connesso regolamento d'attuazione, oltre che dalle numerose integrazioni e modifiche correlate alla disciplina comunitaria e internazionale del settore. Sulla tutela specifica dei programmi per elaboratore nel diritto interno, si vedano gli artt. 64 *bis* e ss. l. dir. aut. Per una nozione di programma per elaboratore alla luce della giurisprudenza europea, il rinvio è a G.G. CODIGLIONE *Corte di Giustizia e diritto d'autore*, [www.comparazionedidirittocivile.it](http://www.comparazionedidirittocivile.it), 17 ss.

livello internazionale ed in senso rigoristico, l'Accordo cd. TRIPs, che ha rafforzato il precedente standard di tutela convenzionale minima sia nei confronti delle opere tutelate dal diritto d'autore, sia nei confronti di invenzioni, marchi, brevetti<sup>3</sup>.

Da più parti, tuttavia, si è sottolineata la necessità di un bilanciamento della manifesta esigenza di tutela delle creazioni intellettuali con l'altrettanto legittimo interesse della collettività all'accesso a tali opere<sup>4</sup>.

Tra le opere di "nuova concezione", in rapporto alle quali il problema del contemperamento tra differenti punti di vista è maggiormente sentito, posizione di preminenza è rivestita dai *software*, inclusi, tanto nell'ordinamento interno, quanto in quello sovranazionale, nella tipologia delle opere letterarie, "in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore"<sup>5</sup>.

La fattispecie presa in esame dalla Corte di Giustizia evidenzia appunto il contrasto tra l'esigenza protezionista di una ditta - la *Oracle* - che implementa e distribuisce software per mezzo di download da Internet direttamente sulla memoria fisica del computer utente, da un lato, e l'interesse alla circolazione delle conoscenze, informazioni, utilità, di un'impresa tedesca - la *UsedSoft GmbH* - che commercializza licenze "usate" di

---

<sup>3</sup> Firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. Si rinvia a A. MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Comm. Cod. civ.* Scialoja - Branca, a cura di F. Galgano, artt. 2575-2583, Bologna - Roma, 2008, 8 s.

<sup>4</sup> Esigenza rilevata anche dai considerando n. 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; in tal senso, MUSSO, *op. cit.*, 157 ss.

<sup>5</sup> Dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 2, n. 8, l. dir. aut. Si confrontino anche art. 2, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata con L. 20 giugno 1978, n. 399; art. 4, Trattato OMPI sul diritto d'autore, concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996; art. 1, par. 1, direttiva 2009/24/CE.

utilizzazione di programmi per elaboratore, tra le quali figurano anche quelle della *Oracle*<sup>6</sup>, dall'altro.

Più in particolare, la sentenza in commento verte sull'interpretazione da attribuire agli artt. 4, par. 2, e 5, par. 1, della direttiva 2009/24/CE, relativa alla protezione giuridica dei programmi per computer, nei casi in cui il titolare del diritto d'autore, contestualmente all'autorizzazione al download del programma, abbia conferito a suoi utenti il diritto di utilizzo della copia a tempo indeterminato<sup>7</sup>.

Nel merito, la controversia trova spiegazione alla luce delle modalità con le quali la *Oracle*, finora, operava sul mercato. La società, infatti, stipulava con i fruitori dei suoi programmi per elaboratore contratti di licenza per gruppi di almeno venticinque utenti ciascuno: come giustamente ha avuto modo di osservare la Corte, un'impresa che avesse avuto bisogno di un software per anche soli ventisei utenti si sarebbe vista costretta ad acquistare due licenze.

---

<sup>6</sup> Sulle modalità di sfruttamento dei programmi operativi per elaboratore in relazione alle difformi tipologie di software, cfr. M. BARBIERI, *Tutela giuridica del software: diritto d'autore o brevetto?*, [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

<sup>7</sup> In particolare, alla Corte sono state sottoposte tre questioni pregiudiziali. La prima questione posta all'attenzione della Corte verteva sulla possibilità di considerare "legittimo acquirente" ex art. 5, par. 1, direttiva 2009/24/CE, un soggetto interessato ad invocare l'esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore che non disponga, tuttavia, di un diritto di utilizzazione del programma conferito dal titolare del diritto d'autore. La seconda, che la Corte ha ritenuto opportuno valutare *in primis*, imponeva una disamina sulla possibilità di considerare o meno esaurito, ex art. 4, par. 2, direttiva 2009/24/CE, il diritto di distribuzione della copia del programma qualora l'acquirente abbia realizzato la copia per mezzo di download. La terza poneva l'interrogativo circa il se chi abbia acquistato una licenza software usata possa invocare, in qualità di legittimo acquirente, un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata dal primo acquirente per mezzo di download, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma.

Per ovviare al rigore di tale meccanismo operativo, la *UsedSoft* sistematicamente acquisiva, presso i clienti *Oracle*, le licenze di utilizzazione – ancora in vigore<sup>8</sup> - che attenevano ad un numero di utenti superiore alle esigenze del primo acquirente, e le ritrasferiva.

Al fine di ottenere l'inibitoria di tale pratica, la *Oracle* provvedeva a convenire dinanzi ai giudici tedeschi l'impresa concorrente. E proprio la Corte Suprema federale tedesca si rivolgeva alla Corte di Lussemburgo affinché questa potesse fornire una corretta interpretazione della direttiva 2009/24/CE.

Al riguardo, tale direttiva – speciale rispetto alla direttiva 2001/29/CE “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”<sup>9</sup> - stabilisce che la prima vendita di una copia di un programma da parte di colui che ne risulta autore esaurisce il diritto di distribuzione e sfruttamento monopolistico della stessa all’interno dei confini dell’Unione<sup>10</sup>.

Fino alla sentenza in commento questo principio si riteneva valere esclusivamente per opere incorporate su supporto materiale<sup>11</sup>. Ora la Corte ne palesa l’applicabilità anche in relazione alle operazioni on-line, prescindenti da supporti fisici<sup>12</sup>: tale, ad esempio, il

---

<sup>8</sup> “Attuali” nella traduzione italiana dalla lingua processuale, tedesca (CGUE, *UsedSoft GmbH c. Oracle*, par. 65).

<sup>9</sup> Sul rapporto di specialità della direttiva 2009/24/CE rispetto a quella 2001/29, v. CGUE, *UsedSoft GmbH c. Oracle*, par. 51.

<sup>10</sup> Sulla nozione, autonoma rispetto quelle interne agli ordinamenti nazionali, di vendita secondo il diritto dell’Unione, CGUE, *UsedSoft GmbH c. Oracle* par. 42.

<sup>11</sup> CD-ROM o DVD: questo è quanto sembra emergere dalle dichiarazioni concordate in merito agli artt. 6 e 7 del Trattato OMPI sul diritto d’autore, nonché dai considerando ventottesimo e ventinovesimo della direttiva 2001/29/CE.

<sup>12</sup> La *Oracle*, unitamente ai governi depositanti osservazioni dinanzi alla Corte e alla Commissione, tra cui quello italiano, richiamava il tenore dell’art 4, par. 2, direttiva 2009/24, per come interpretato alla luce del ventinovesimo

semplice salvataggio del software dal sito Internet che lo commercializza al pc dell'utente<sup>13</sup>.

Come si intuisce, corollario dell'esaurimento del diritto di chi può vantare la paternità dell'opera a favore di colui che per primo la ha in uso - in dipendenza da un'operazione che nella pratica viene sovente qualificata come licenza (invero *sui generis*) - è il riconoscere, in capo a quest'ultimo soggetto, il diritto di trasferire a sua volta l'opera a terzi<sup>14</sup>. È, del resto, evidente come sulla circolazione del software e sui negozi traslativi di diritti ad esso inerenti non possa non influire la peculiare natura di bene immateriale, intangibile, dalle caratteristiche di trascendenza, riproducibilità e indistruttibilità, che fanno sì che ne sia possibile il contemporaneo godimento da parte di più soggetti<sup>15</sup>.

Nella prassi si sono evidenziate due figure contrattuali contrapposte alle quali si suole ricondurre la commercializzazione del software. Una prima, prevede la cessione a titolo definitivo ed irrevocabile del diritto proprietario di utilizzo del programma per

---

considerando della direttiva 2001/29; quest'ultimo avrebbe confermato come l'esaurimento del diritto non sorga nel caso di servizi online (più nello specifico, *CGUE, UsedSoft GmbH c. Oracle*, par. 32). Di contro, la Corte ha dato atto di come l'art. 1, par. 2, direttiva 2009/24 preveda che "la tutela di cui alla direttiva si applica a qualsiasi forma di programma per elaboratore"; e di come, inoltre, nessuna distinzione - a seconda della forma tangibile o meno della copia - venga operata dall'art. 4, par. 2, direttiva 2009/24.

<sup>13</sup> La Corte rileva, in particolare, che limitare l'applicazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione alle sole copie di programmi venduti su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d'autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di esigere una nuova remunerazione, in occasione di ogni rivendita (v. *CGUE, UsedSoft GmbH c. Oracle*, par. 63).

<sup>14</sup> Si confronti MUSSO, *op. cit.*, 371s.

<sup>15</sup> Cfr. P. SAMMARCO, *I nuovi contratti dell'informatica. Sistema e prassi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. XLI, Padova, 2006. Più specificatamente, G. SANSEVERINO, *Software*, in *Il diritto- Enciclopedia Giuridica*, diretto da S. Patti, Milano, 2007, XV, 226 ss.

elaboratore verso un corrispettivo *una tantum* in favore dell'alienante<sup>16</sup>. Una seconda figura - e intuitivamente più frequente - è qualificata come "licenza d'uso", e rinvia al paradigma del contratto di godimento di un bene concesso da chi, riservandosene la titolarità, ne autorizza l'utilizzazione<sup>17</sup>. Attraverso questa seconda figura il concessionario ha unicamente la facoltà di utilizzare l'opera dell'ingegno entro i "termini e condizioni" previsti nel contratto.

Di tale figura è controversa la qualificazione giuridica. Nel tempo è stata ricondotta ora alla locazione ora alla vendita, anche alla luce della considerazione che il rapporto che si instaura tra le parti, spesso, non è di durata.

Se è pacifico che, in tutti quei casi in cui - a fronte della declamata concessione di licenze d'uso - si ceda un esemplare dell'opera ancorato su supporto materiale, senza limitazioni di tempo e a fronte del pagamento di un prezzo corrispondente al valore economico del bene, si ricade nella figura della vendita di software, con conseguente operatività del principio dell'esaurimento del diritto d'autore con la distribuzione dell'opera, si è giustamente osservato che, diversamente da quanto accade in quest'ultimo istituto, la concessione a terzi del diritto di utilizzare il software fa residuare parte delle facoltà esclusive del dante causa, prima tra tutte quella di controllo - seppur indiretto - sulle successive rivendite di licenze del programma o di una sua copia<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Cessione dalla quale, naturalmente, resta estraneo il diritto morale dell'autore dell'opera, intrasmissibile.

<sup>17</sup> Per un inquadramento generale del problema, P. SAMMARCO, *Software e esaurimento del diritto*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, diretto da Alpa, Bessone, Boneschi, De Martini, Rescigno, Zeno-Zencovich, n. 6, 2012, 1034 ss.

<sup>18</sup> Così, al titolare del programma spetterebbe il diritto di verificare, ad esempio, che il licenziatario abbia cessato definitivamente l'utilizzo del software una volta ceduto: CGUE, *UsedSoft GmbH c. Oracle*, par. 87. Sul punto, S. DI

In relazione a tale profilo, un ulteriore orientamento riconduce la licenza d'uso ad un contratto atipico, frutto dell'autonomia negoziale delle parti, da assoggettare alla disciplina della locazione di mobili<sup>19</sup>.

Nella licenza d'uso dei software, tuttavia, elementi differenziali rispetto alla locazione possono essere individuati nelle modalità di pagamento (che - nella maggior parte dei casi - avviene in un'unica soluzione) e nel termine di durata, che è indeterminato nel caso della licenza, mentre è essenzialmente determinato rispetto la locazione.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, vi è chi ritiene applicabile alla licenza d'uso del software una disciplina composita derivante dall'applicazione combinata di regolamento pattizio, norme sulla locazione in quanto compatibili con la natura immateriale del bene e norme sul diritto d'autore<sup>20</sup>.

Al di là delle nomenclature giuridiche ascrivibili al contratto, la decisione della Corte di Giustizia ha chiarito come ciò che rileva siano le modalità concrete della circolazione del diritto di utilizzazione e il risultato pratico che si vuole conseguire<sup>21</sup>.

Così, viene palesata, sulla scorta del principio del cd. "effetto utile" da seguire nell'interpretazione della normazione comunitaria, la necessaria applicazione di un criterio esegetico non strettamente formale, idoneo a superare il dettato letterale di una disciplina che, in tema di esaurimento del diritto, risulta nel complesso restrittiva<sup>22</sup>.

---

PAOLA, *Licenza di software, cessione a terzi ed esclusività dei diritti d'autore*, in *Foro it.*, 2012, I, 513 s.

<sup>19</sup> Al quale continua a doversi ricondurre il complesso originario delle facoltà esclusive: SAMMARCO, *op. ult. cit.*, 1037 s.

<sup>20</sup> Così, SAMMARCO, *op. ult. cit.*, p.1038.

<sup>21</sup> Nell'affermare ciò, la Corte coglie l'occasione per richiamare la nozione di vendita secondo il diritto dell'Unione, autonoma rispetto quelle interne agli ordinamenti nazionali: punto 42 sentenza CGUE, *UsedSoft GmbH c. Oracle*.

<sup>22</sup> V. MUSSO, *op. cit.*, 158.

In tale ottica, le restrizioni alla distribuzione delle opere protette dal diritto d'autore dovrebbero essere contenute entro la misura strettamente necessaria a tutelare la proprietà intellettuale, essendo altrimenti ineluttabile l'elusione della regola dell'esaurimento<sup>23</sup>. Nulla osterebbe, dunque, laddove la prima vendita avesse già consentito al titolare del diritto d'autore di ottenere una remunerazione adeguata dell'opera, a che l'esaurimento del diritto alla distribuzione dell'opera possa essere ricondotto a qualunque atto di successiva messa in commercio del software, in qualunque modalità avvenga e per qualsiasi mezzo, anche tramite rete telematica; all'autore, resterebbe riservato il diritto di controllare l'ulteriore cessione del programma o di sue copie<sup>24</sup>.

Quest'ultimo riconoscimento di un diritto di controllo del produttore del software non equivale all'ammettere la necessità di una previa autorizzazione del titolare del programma alle successive cessioni dello stesso, cessioni che, anzi, oltre a non richiedere il beneplacito del produttore, prescindono anche da eventuali divieti espressi in clausole contrattuali; esso è invece espressione di un diritto di verifica sulla legittimazione del licenziatario a concedere la copia a terzi, ad impedire che il primo acquirente continui ad utilizzare il programma ceduto, a verificare che egli non proceda alla riproduzione in copie del programma<sup>25</sup>.

Su altro fronte, sollecitata dal giudice del rinvio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha preso poi posizione in merito alla questione se l'immissione online – a fini commerciali - di un software possa o meno essere qualificata come “messa a

---

<sup>23</sup> In sentenza si sottolinea come basterebbe qualificare il contratto “licenza” anziché “vendita” per aggirare la regola della esaurimento del diritto, vanificando del tutto la *ratio* di evitare una compartimentazione dei mercati: cfr. CGUE, *UsedSoft GmbH c. Oracle*, par. 50 e 62.

<sup>24</sup> MUSSO, *op. cit.*, 371. Il richiamo è a CGUE, *UsedSoft GmbH c. Oracle*, par. 47-49.

<sup>25</sup> CGUE, *UsedSoft GmbH c. Oracle*, par. 77: alla disciplina pattizia si sostituisce la regolamentazione dettata dalle direttive europee 91/250/CEE e 2009/24/CE.



disposizione del pubblico” (ai sensi dell’art. 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE) e possa o meno, quindi, costituire deroga al principio dell’esaurimento<sup>26</sup>.

Secondo la pronuncia, invero piuttosto laconica sul punto, la cessione del diritto di proprietà trasformerebbe quello che potrebbe anche ricadere nella nozione di “atto di disposizione al pubblico” in un atto di distribuzione; atto di distribuzione che, diversamente dal primo, può dare origine, se effettuato con il consenso del titolare del software, all’esaurimento del diritto al pari di una “prima vendita”.

Infine, la CGUE sottolinea, per escludere la tesi sostenuta dalla *Oracle* che avrebbe voluto veder limitato l’esaurimento del diritto di distribuzione alle sole copie di programmi contenuti su supporto materiale, che l’art. 4, par. 2, direttiva 2009/24/CE, nel far riferimento alla vendita di copia di programma, non distingue a seconda della forma tangibile o intangibile della stessa; anzi, all’art. 1, par. 2, è la medesima direttiva ad estendere espressamente i suoi effetti a programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, compresi, dunque, anche quelli incorporati nell’hardware<sup>27</sup>.

Da ciò emergerebbe chiara la volontà del legislatore europeo di assimilare - quanto ad effetti negoziali - la vendita di un software su CD o DVD o tramite download da Internet; operazioni già analoghe sotto il profilo economico.

D’altro canto, la Corte di Lussemburgo evidenzia come, malgrado l’acquisto del programma esaurisca il diritto patrimoniale

---

<sup>26</sup> CGUE, *UsedSoft GmbH c. Oracle*, par. 50.

<sup>27</sup> Come precisa il settimo considerando della direttiva 2009/24/CE. D’altronde, anche nell’ipotesi in cui l’art. 4, par. 2, direttiva 2001/29/CE, interpretato alla luce del considerando ventottesimo e ventinovesimo della stessa direttiva “*affermasse, per le opere oggetto di tale direttiva, che l’esaurimento del diritto di distribuzione riguarda unicamente oggetti tangibili, tale circostanza, tenuto conto della differente volontà espressa dal legislatore dell’Unione nel preciso contesto della direttiva 2009/24, non sarebbe tale da incidere sull’interpretazione dell’art. 4, par. 2, di quest’ultima*”.

dell'autore sullo stesso, l'acquirente - in virtù dei limiti imposti dalla normativa in tema di programmi per l'elaboratore - non avrebbe titolo per effettuare copia del programma se non quella di sicurezza.

In altre parole, acquistato il software ed installato sul pc, il compratore, per commercializzarlo nuovamente, sarebbe necessitato ad effettuarne una copia, attività, questa sì, non consentita in mancanza di preventiva autorizzazione concessagli dalla casa produttrice<sup>28</sup>. Infatti, a differenza del diritto esclusivo di distribuzione, il diritto esclusivo di riproduzione del titolare del diritto d'autore non si esaurisce affatto con la prima vendita.

Con la sentenza in commento, la Corte Europea precisa che, per non incorrere in tale divieto normativo, chi intenda procedere al ritrasferimento del software è tenuto a rendere, al momento della rivendita, inutilizzabile la propria copia<sup>29</sup>; aggiunge, inoltre, che, per il solo effetto dell'esaurimento del diritto di distribuzione, il legittimo acquirente – qualora, come nel caso di specie, la licenza multi-utente acquisita preveda un numero di utenti superiore alle sue esigenze - non è autorizzato a scindere la licenza e a rivenderla parzialmente a terzi<sup>30</sup>.

Entro questi limiti, che paiono in grado di incentivare lo sfruttamento lecito delle opere dell'intelletto, la cessione di programmi per elaboratore dovrebbe pertanto ritenersi operazione legittima.

Tale interpretazione, non del tutto in linea con un dato normativo che vieta ogni forma di riproduzione del programma, pare l'unica

---

<sup>28</sup> Spiega SAMMARCO, *op. ult. cit.*, p.1048.

<sup>29</sup> Invero, come dalla Corte evidenziato, la verifica del fatto che la copia sia effettivamente stata resa inutilizzabile può essere complessa; soccorrono in tal senso meccanismi di verifica, quali le chiavi d'accesso, che agiscono on-line direttamente sul singolo elaboratore connesso in rete: cfr. CGUE, *UsedSoft GmbH c. Oracle*, par. 79.

<sup>30</sup> La cessione della licenza non dovrebbe, in altre parole, rappresentare né uno sdoppiamento, né una frammentazione di quella dell'acquirente originario, pena uno snaturamento della stessa e la violazione del diritto d'autore.

in grado di rendere effettivo il principio dell'esaurimento<sup>31</sup>: nel rispondere a quell'istanza di maggiore apertura e concorrenzialità avanzata dal mercato in materia diritto d'autore, essa bilancia, non solo il diritto dell'acquirente legittimo di cedere - anche a titolo oneroso - il programma a terzi, ma anche l'interesse comune alla circolazione dell'opera intellettuale, con la salvaguardia del diritto proprietario della casa produttrice del software al controllo sul numero di copie commercializzate.

---

<sup>31</sup> In tale senso, SAMMARCO, *op. ult. cit.*, 1049 s.