

Diritto d'autore e arte

Lezione 5 – Principio dell'esaurimento
Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2024-2025

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Casi per iniziare
2. Presidio di libertà: principio dell'esaurimento
3. Possibili soluzioni

1. Caso

- L'impresa Tom Kabinet lancia il servizio club di lettura di Tom, nell'ambito del quale la stessa Tom Kabinet commercia libri elettronici.

1. Caso

- Il club di lettura offre ai suoi membri, dietro pagamento di una somma di denaro, libri elettronici «di seconda mano» acquistati dalla Tom Kabinet o donati a titolo gratuito a quest'ultima da parte dei membri di tale club. In quest'ultima ipotesi detti membri devono fornire il link per scaricare il libro di cui trattasi e dichiarare di non aver conservato copia di tale libro.

1. Caso

- La Tom Kabinet scarica successivamente il libro elettronico dal sito Internet del venditore e appone su quest'ultimo la propria filigrana digitale, il che consentirebbe di confermare che si tratti di una copia acquistata in modo legale. I titolari dei diritti d'autore sui libri elettronici fanno causa a Tom Kabinet.

1. Problema

- Il commercio di libri elettronici usati da parte di Tom Kabinet è lecito grazie al principio dell'esaurimento del diritto d'autore?

1. Problema (interpretazione del diritto europeo)

- La fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» (art. 3 dir. 2001/29) o in quella di «distribuzione al pubblico» (art. 4 dir. 2001/29)?

2. Pievatolo su Fichte (1793)

Fichte (1793), chiedendosi che cosa possa soddisfare il suo assioma della proprietà, distingue, nel libro, due aspetti, secondo questo schema:

- **aspetto fisico** (la carta stampata) → (esaurimento)
- **aspetto spirituale:**
 - - **materia** (i pensieri che il testo rappresenta)
 - - **forma** (il modo, il nesso, le circonvoluzioni e le parole con cui i pensieri stessi sono rappresentati) → (dicotomia idea/espressione)

2. Pievatolo su Fichte (1793)

- Quale di questi aspetti soddisfa l'assioma della proprietà? Per quanto concerne **l'aspetto fisico**, la sua proprietà, all'acquisto del libro, passa interamente a chi lo compra. Per quanto concerne **la materia dell'aspetto spirituale – i pensieri – l'acquirente del volume può farli interamente propri**, mettendoci il suo lavoro, e cioè «uno studio diligente e razionale». In questo modo, ciò che, prima della pubblicazione del libro, era solo nella mente dell'autore, dopo può essere pensato anche da lui. Rimane la **forma**: «Ciascuno ha una sua propria maniera di sviluppare le idee, il suo modo peculiare di costruirsi concetti e di connetterli reciprocamente», diverso da quello di ogni altro.

2. Presidio di libertà in un mondo monopolistico

Principio dell'esaurimento (first sale doctrine). La prima vendita della copia esaurisce il diritto di controllare la distribuzione di quella stessa copia (l'acquirente è libero di prestare, rivendere, donare la copia). Si pensi al mercato o alle librerie di libri usati.

- Proprietà del bene tangibile vs proprietà intellettuale



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_75005_Quai_de_Montebello_Boquinistes_20071014.jpg

2. Principio dell'esaurimento (first sale doctrine)

Si è osservato infatti in quella sede che i diritti di utilizzazione economica non mirano a garantire all'autore la possibilità di percepire il più alto compenso possibile dallo sfruttamento economico dell'opera, ma solo un guadagno adeguato, ossia proporzionale, in primo luogo, al numero di soggetti che fruiscono o possono fruire dell'opera. Conseguentemente, una volta che una copia dell'opera sia stata venduta, e che il relativo prezzo sia stato pagato, l'autore avrà già percepito un guadagno adeguato nel senso sopra indicato, in quanto esso sarà effettivamente proporzionale al numero di soggetti (ossia il singolo acquirente) che potrà fruire dell'opera. Quand'anche il suddetto acquirente decida di rivendere la copia acquistata, privandosi dunque della sua disponibilità, sarà sempre uno, e uno solo, il soggetto che potrà godere in ciascun momento dell'opera (ossia il secondo acquirente). Non ci sarà pertanto motivo di garantire all'autore un guadagno ulteriore rispetto a quello ottenuto con la prima vendita: o, più correttamente, non ci sarà una ragione talmente valida da giustificare il prevalere degli interessi economici dell'autore rispetto a quelli del proprietario del bene materiale che incorpora l'opera.

Roberto Caso - Unin - Diritto d'autore e arte - 2024-2025



2. Principio dell'esaurimento (first sale doctrine)

Vale la pena di ricordare che il principio di esaurimento del diritto di distribuzione, oltre a consentire di contemperare gli interessi contrapposti del titolare del diritto d'autore sul bene immateriale (l'opera) e del proprietario del bene materiale (il supporto che la incorpora), assolve la funzione essenziale di favorire la creazione di mercati secondari delle opere (i cc.dd. mercati dell'usato). La presenza di tali mercati ha un ruolo fondamentale sul piano socio-economico e culturale, poiché consente ai soggetti interessati alla fruizione dell'opera, ma che non intendono o non possono pagare il prezzo monopolistico imposto dal titolare dei diritti esclusivi per l'acquisto di una copia, di ottenerla per un importo normalmente inferiore. Sul piano geografico, peraltro, i mercati secondari avranno una dimensione che non sarà limitata a quella nazionale, ma che si estenderà a tutto il territorio dell'Unione europea (oltre che a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che fanno parte, insieme ai Paesi membri dell'UE, del c.d. «spazio economico europeo», o SEE).



2. TRIPS, art. 6

- For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

2. WIPO Copyright Treaty, art. 6(2)

- (2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author

2. Direttive europee e principio dell'esaurimento del diritto d'autore

- Dir. 2009/24/CE, art. 4
- Dir. 96/9/CE, art. 5, art. 7
- Dir. 2001/29/CE, art. 4

2. Dir. 2001/29/CE, art. 4 (esaurimento)

- 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
- 2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, **tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.**

2. L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio [esaurimento]

Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera **non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.**
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.

2. Principio dell'esaurimento (first sale doctrine)

La portata comunitaria del principio di esaurimento (definito appunto «principio di esaurimento comunitario») implica che un soggetto che acquisti la copia di un'opera in uno Stato membro dell'UE (per es. in Italia) sarà libero di rivenderla in qualunque altro Stato membro. Sebbene si tratti di mercati economicamente separati, essi sono infatti giuridicamente considerati come un mercato unico, ossia privo di frontiere interne, grazie al consolidamento del processo politico di integrazione europea e dell'affermazione delle cosiddette «libertà fondamentali» tra cui, per quanto qui rileva, la libertà di circolazione delle merci. Non sarà al contrario possibile importare – come già osservato – copie dell'opera dall'esterno all'interno dell'UE o anche, viceversa, esportarle dall'interno al suo esterno: il principio di esaurimento applicato nel nostro Paese è, dunque, di tipo regionale (in quanto riferito alla *regione* europea). In ciò, esso si differenzia da altri ordinamenti in cui l'esaurimento è solo nazionale (come per es. quello indiano) o, al contrario, addirittura internazionale (come per es. quello statunitense, in cui alla c.d. *first sale doctrine*, corrispondente al nostro principio di esaurimento, è stata riconosciuta portata globale con la sentenza *Kirtsaeng* emessa nel 2013 dalla *US Supreme Court*).



2. Distribuzione (e vendita) vs. comunicazione/messa a disposizione al pubblico

Dir. 2001/29/CE, art. 3

Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

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

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (comunicazione/messa a disposizione)

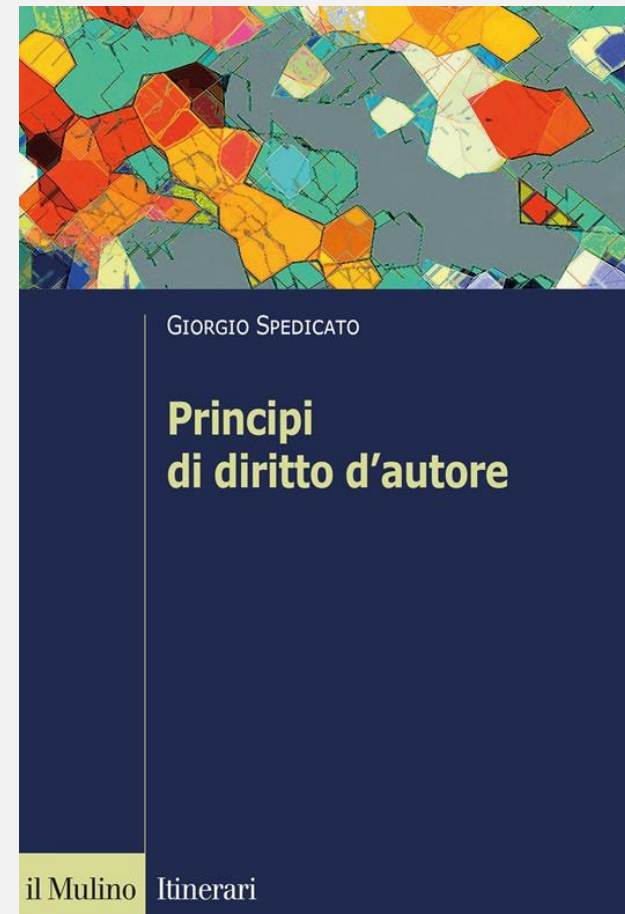
Art. 16

- 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
- 2. **Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.**

2. Principio dell'esaurimento (first sale doctrine)

stata, peraltro, originariamente negativa. Si è sostenuto infatti che applicare il principio di esaurimento del diritto di distribuzione alle copie digitali delle opere fosse impossibile, o per lo meno estremamente complesso, per diversi motivi:

i) in primo luogo perché, come si è visto, sul piano del diritto internazionale le dichiarazioni concordate agli artt. 6 e 7 WCT chiariscono che le copie oggetto del diritto di distribuzione sono solo quelle incorporate in un *tangible object*, con la conseguenza che le copie digitali non saranno dunque giuridicamente «distribuite», ma «comunicate» o «messe a disposizione del pubblico»: e si è evidenziato in precedenza come l'art. 16, co. 2, l.a. stabilisca che il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico, a differenza del diritto di distribuzione, «non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico», e ciò anche quando sia consentita la realizzazione di copie materiali dell'opera;



2. Principio dell'esaurimento (first sale doctrine)

ii) in secondo luogo, perché, a differenza di quanto accade con le copie tangibili di un'opera, la rivendita di una copia digitale implicherebbe comunque la sua riproduzione (essendo tecnicamente impossibile trasferire una copia digitale senza riprodurla) – e ciò indipendentemente dal fatto

che il soggetto in possesso della copia digitale stessa la cancelli dopo averla trasferita, circostanza peraltro piuttosto difficile da verificare: e, a differenza del diritto di distribuzione, e come il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico, il diritto di riproduzione non è mai oggetto di esaurimento.



GIORGIO SPEDICATO

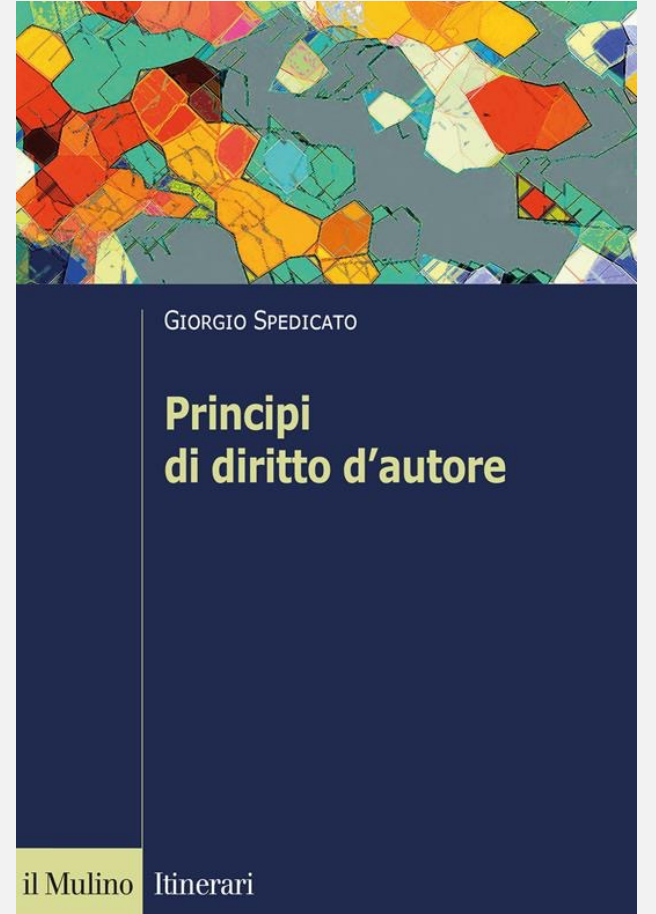
**Principi
di diritto d'autore**

il Mulino Itinerari

2. Principio dell'esaurimento (first sale doctrine)

Orbene, contro questa impostazione teorica è stato osservato, da parte di chi invece ritiene ammissibile l'applicazione del principio di esaurimento anche alle copie intangibili dell'opera, che:

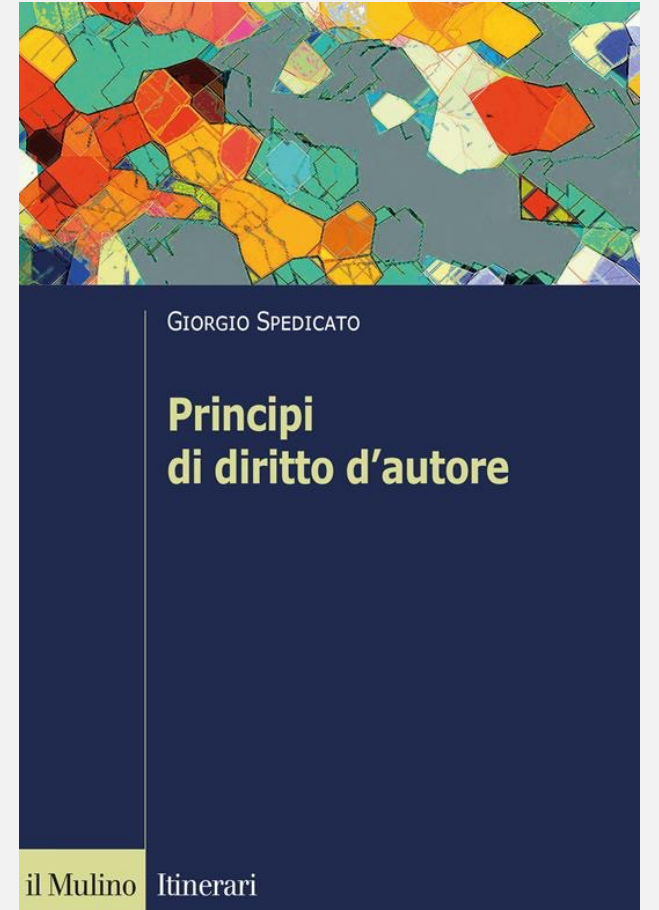
i) il diritto di comunicazione al pubblico non implica normalmente il trasferimento di proprietà della copia digitale, ma solo un'autorizzazione all'uso della stessa (c.d. «licenza d'uso»), e quando un tale trasferimento di proprietà vi sia dovrà allora dirsi che la copia, anche se non incorporata su un supporto materiale, è stata «distribuita», e non semplicemente «comunicata» o «messa a disposizione del pubblico»;



2. Principio dell'esaurimento (first sale doctrine)

ii) se è vero che il trasferimento di una copia digitale dell'opera implica la sua riproduzione, e che il diritto di riproduzione non è oggetto di esaurimento, è però vero che tale riproduzione potrebbe ritenersi accessoria e priva di rilievo economico proprio, in quanto tecnicamente necessaria per l'esecuzione di un'attività che, nelle premesse del ragionamento, sarebbe lecita (il trasferimento della copia digitale al nuovo acquirente in forza del principio di esaurimento), con la conseguenza che anche la riproduzione sarebbe lecita in base all'art. 5, par. 1, della direttiva InfoSoc;

iii) una ragionevole certezza circa il fatto che il proprietario della copia digitale, dopo averne trasferito la proprietà ad altri, non mantenga la disponibilità della copia in suo possesso, può essere comunque acquisita facendo ricorso a misure tecnologiche di protezione anti-copia o, più in generale, a sistemi di *Digital Rights Management*.



2. Licenza d'uso proprietaria (End User License Agreement)

Questo contratto non è una vendita, ma una licenza d'uso!

2. Licenza d'uso proprietaria (End User License Agreement)

**Il contenuto non è venduto, ma
licenziato!**

2. Kindle: License Agreement and Terms of Use

- Unless specifically indicated otherwise, **you may not sell, rent, lease, distribute, broadcast, sublicense, or otherwise assign any rights to the Digital Content** or any portion of it to any third party, and you may not remove or modify any proprietary notices or labels on the Digital Content. **In addition, you may not bypass, modify, defeat, or circumvent security features that protect the Digital Content.**

2. Technological Protection Measures (TPMs) e Digital Rights Management (DRM)

- I termini restrittivi della licenza sono tradotti in misure tecnologiche di protezione
- La regola giuridica viene incorporata nell'architettura informatica

2. Contratto e tecnologia

- Il contratto come fonte (prevalente) della regola
- La tecnologia come fonte (prevalente) della regola



2. Orwell, 1984

The New York Times **Companie**

WORLD | U.S. | N.Y. / REGION | BUSINESS | TECHNOLOGY | SCIENCE | HEALTH

Search Technology Inside Technology
[Internet](#) | [Start-Ups](#) | [Business Computing](#)

Amazon Erases Orwell Books From Kindle



Lucas Jackson/Reuters

A commuter using an Amazon Kindle while riding the subway in New York.

By **BRAD STONE**
Published: July 17, 2009

 TWITTER

2. Proprietà intellettuale vs proprietà



3. Corte giustizia 3 luglio 2012, causa C-128/11 - UsedSoft

- 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.

3 Intermezzo. Corte di giustizia 10 novembre 2016, C-174/15 - VOB

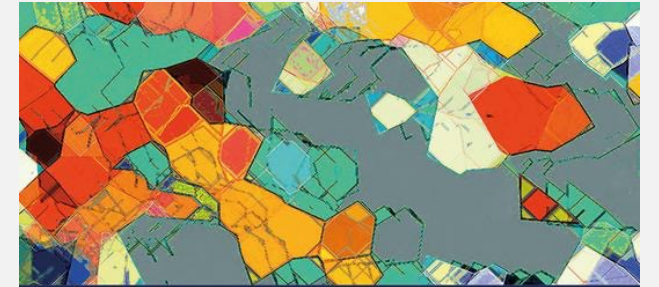
- L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il prestito della copia di un libro in formato digitale, laddove tale prestito sia realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere dal medesimo utilizzata

3. Possibile soluzione al caso/problema: Corte giustizia 19 dicembre 2019 C-263/18 Tom Kabinet

- La fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

3. Principio dell'esaurimento (first sale doctrine)

Proprio la diversità della definizione di distribuzione che caratterizza la direttiva InfoSoc rispetto alla direttiva 2009/24/CE ha indotto da ultimo la Corte di giustizia, nel caso *Tom Kabinet* (C-263/18), a escludere l'applicabilità del principio di esaurimento alle copie digitali di opere letterarie (*e-book*). Esclusione che, considerata la vocazione generale della disciplina giuridica contenuta nella direttiva 2001/29/CE, dovrebbe ritenersi coinvolgere tutti i tipi di opere dell'ingegno diversi dal *software*, con la conseguenza di creare una disparità di trattamento giuridico tra le copie digitali dei programmi per elaboratori (rispetto alle quali l'esaurimento resterebbe ammesso) e le copie digitali di ogni altro tipo di opera (rispetto alle quali l'esaurimento non opererebbe).



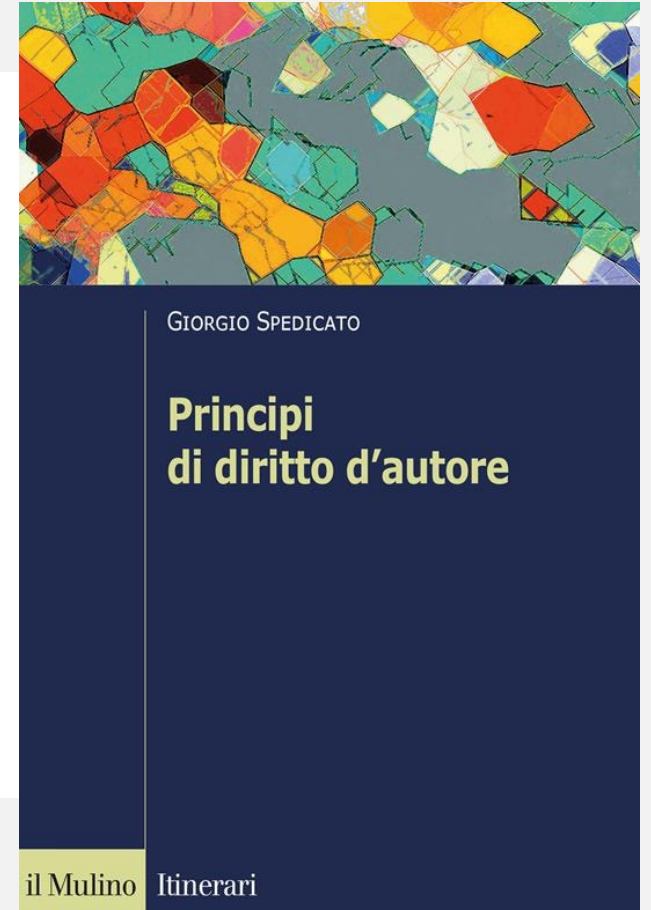
GIORGIO SPEDICATO

**Principi
di diritto d'autore**

il Mulino Itinerari

3. Principio dell'esaurimento (first sale doctrine)

La decisione *Tom Kabinet* sembrerebbe aver posto fine, in senso tendenzialmente negativo, al dibattito sulla generale applicabilità del principio di esaurimento alle copie di opere dell'ingegno non incorporate su un supporto tangibile. Tuttavia, la peculiarità delle modalità tecniche di rivendita delle copie digitali sottoposte all'attenzione della Corte (per es. il mancato ricorso a misure tecnologiche di protezione e il conseguente rischio di uso contemporaneo della medesima copia digitale da parte di più soggetti) non consente di escludere che, in futuro, l'eventuale ricorso a modalità tecniche diverse potrà condurre a esiti differenti sul piano giuridico.



Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#NFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633