

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 luglio 2012 (*)

«Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore scaricati da Internet – Direttiva 2009/24/CE – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 – Esaurimento del diritto di distribuzione – Nozione di legittimo acquirente»

Nella causa C-128/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 3 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2011, nel procedimento

UsedSoft GmbH

contro

Oracle International Corp.,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore), J.-C. Bonichot e dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász, A. Borg Barthet, D. Šváby e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 6 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

- per la UsedSoft GmbH, da B. Ackermann e A. Meisterernst, Rechtsanwälte;
- per la Oracle International Corp., da T. Heydn e U. Hornung, Rechtsanwälte;
- per l'Irlanda, da D. O'Hagan, in qualità di agente;
- per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente;
- per il governo francese, da J. Gstalter, in qualità di agente;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
- per la Commissione europea, da J. Samnadda e F.W. Bulst, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16).
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la UsedSoft GmbH (in prosieguo: la «UsedSoft») e la Oracle International Corporation (in prosieguo: la «Oracle») in merito alla commercializzazione da parte della UsedSoft di licenze di programmi per elaboratore usati della Oracle.

Contesto normativo

Diritto internazionale

- 3 L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (in prosieguo: il «Trattato sul diritto d'autore»). Tale Trattato è stato approvato in nome della Comunità con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).
- 4 L'articolo 4 del Trattato sul diritto d'autore, intitolato «Programmi per elaboratore», così recita:

«I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore».
- 5 L'articolo 6 del Trattato sul diritto d'autore, rubricato «Diritto di distribuzione», così dispone:

«1. Gli autori di opere artistiche e letterarie godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l'esaurimento del diritto riconosciuto dal paragrafo 1) dopo la prima vendita od altra operazione di trasferimento della proprietà dell'originale o di un esemplare dell'opera, effettuate con l'autorizzazione dell'autore».
- 6 L'articolo 8 del Trattato sul diritto d'autore prevede quanto segue:

«(...) gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
- 7 Dalle dichiarazioni concordate in merito agli articoli 6 e 7 del Trattato sul diritto d'autore risulta quanto segue:

«Per “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».

Diritto dell'Unione

La direttiva 2001/29

- 8 I considerando ventottesimo e ventinovesimo 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 (GU L 167, pag. 10), così recitano:

«(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.

(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono».

- 9 A termini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, essa «non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di (...) tutela giuridica dei programmi per elaboratore».

- 10 L'art. 3 della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:

«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.

(...)

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».

- 11 L'art. 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», enuncia quanto segue:

«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».

La direttiva 2009/24

- 12 La direttiva 2009/24, secondo quanto affermato al suo primo considerando, provvede alla codificazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).
- 13 Dal settimo considerando della direttiva 2009/24 emerge che, «[a]i sensi [di tale] direttiva, il termine “programma per elaboratore” indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell’hardware».
- 14 A termini del tredicesimo considerando della menzionata direttiva, «il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l’utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l’atto di correzione dei suoi errori».
- 15 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 stabilisce che «gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche».
- 16 A termini dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, «[l]a tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore».
- 17 L’articolo 4 della citata direttiva, rubricato «Attività riservate», dispone quanto segue:

«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

- a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
- b) la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.

2. 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».

- 18 Il successivo articolo 5, intitolato «Deroghe relative alle attività riservate» dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori».

Il diritto nazionale

- 19 Gli articoli 69 c e 69 d della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)] del 9 settembre 1965, come successivamente modificata (in prosieguo: l’«UrhG»), hanno trasposto nell’ordinamento interno,

rispettivamente, gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/24.

Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

- 20 La Oracle sviluppa e distribuisce programmi per elaboratori. Essa è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione di detti programmi a titolo di diritto d'autore. Essa è parimenti titolare dei marchi denominativi tedeschi e comunitari «Oracle», registrati, inter alia, per i programmi per elaboratore.
- 21 La Oracle distribuisce i programmi per elaboratore di cui trattasi nella causa principale, vale a dire programmi elettronici di banche di dati, nell'85% dei casi, per mezzo di scaricamento (download) via Internet. Il cliente scarica direttamente una copia del programma sul proprio elaboratore dal sito Internet della Oracle. Si tratta di programmi cosiddetti «client/server». Il diritto di utilizzazione di detti programmi, concesso mediante contratto di licenza, include il diritto di memorizzare in modo permanente la copia del programma in un server e di garantirne l'accesso ad un determinato numero di utenti attraverso il suo scaricamento nella memoria fisica delle loro stazioni di lavoro. Nell'ambito di un contratto di manutenzione possono essere scaricati dal sito internet della Oracle versioni aggiornate del programma de quo (updates) nonché programmi che consentono la riparazione di errori (patches). Su richiesta del cliente, i programmi di cui trattasi possono essere parimenti forniti su CD-ROM o DVD.
- 22 Per i programmi per elaboratore oggetto della causa principale la Oracle offre licenze per gruppi di almeno 25 utenti ciascuna. Un'impresa che abbia bisogno di acquisire una licenza per 27 utenti deve, quindi, acquistare due licenze.
- 23 I contratti di licenza della Oracle relativi ai programmi per elaboratore oggetto della causa principale contengono, sotto la voce «Conferimento di diritti», la seguente clausola:
- «Per effetto del pagamento dei servizi ella acquisisce, esclusivamente per i suoi scopi commerciali interni, il diritto di utilizzazione permanente, non esclusivo, non trasferibile e gratuito per tutti i prodotti che la Oracle sviluppa e le mette a disposizione sulla base del presente contratto».
- 24 La UsedSoft commercializza licenze usate relative a programmi per elaboratore e, in particolare, licenze di utilizzazione dei programmi della Oracle oggetto della causa principale. La UsedSoft acquisisce a tal fine, presso i clienti della Oracle, le licenze di utilizzazione, ovvero una parte di esse qualora le licenze inizialmente acquisite attengano ad un numero di utenti superiore alle esigenze del primo acquirente.
- 25 Nel mese di ottobre del 2005, la UsedSoft proponeva «promozioni speciali Oracle», nell'ambito delle quali offriva in vendita licenze «già utilizzate» per i programmi della Oracle oggetto della causa principale. In tale contesto precisava che tutte le licenze erano «attuali», nel senso che era ancora in vigore il contratto di manutenzione sottoscritto dall'originario licenziatario con la Oracle e che la legittimità della vendita iniziale risultava confermata da un attestato notarile.
- 26 I clienti della UsedSoft non ancora in possesso del programma della Oracle di cui trattasi scaricano, dopo aver acquisito tale licenza usata, una copia del programma direttamente dal sito Internet della Oracle. Quanto ai clienti che dispongano già di tale programma ed acquistino ulteriori licenze per ulteriori utenti, la UsedSoft suggerisce loro di copiare il programma nella stazione di lavoro di tali altri utenti.
- 27 La Oracle proponeva dinanzi al Landgericht München I un'azione volta ad ingiungere alla UsedSoft la cessazione delle pratiche indicate supra ai punti 24-26. Detto giudice accoglieva la domanda della Oracle. L'appello interposto dalla UsedSoft avverso tale sentenza veniva respinto.

Essa ha quindi proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.

- 28 A parere del giudice del rinvio, la condotta della UsedSoft, nonché dei suoi clienti, incide sul diritto esclusivo della Oracle di riproduzione permanente o provvisoria del programma per elaboratore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24. Secondo il giudice medesimo, i clienti della UsedSoft non potrebbero far valere un diritto che sia stato loro legittimamente trasmesso dalla Oracle ai fini della riproduzione del programma per elaboratore. Dai contratti di licenza della Oracle emergerebbe, infatti, che il diritto di utilizzazione del software «non è trasferibile». Conseguentemente, i clienti della Oracle non sarebbero autorizzati a cedere a terzi il diritto di riproduzione di tali programmi.
- 29 La soluzione della controversia nella causa principale dipende, a parere del giudice del rinvio, dalla questione se i clienti della UsedSoft possano invocare validamente l'articolo 69 d, paragrafo 1, dell'UrhG, che ha trasposto nell'ordinamento tedesco l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.
- 30 A tal riguardo si pone, anzitutto, la questione se colui il quale, al pari dei clienti della UsedSoft, non disponga di un diritto di utilizzazione del programma per elaboratore, conferito dal relativo titolare del diritto d'autore, bensì intenda avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione di una copia del programma per elaboratore costituisca un «legittimo acquirente» di tale copia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24. Il giudice del rinvio ritiene che a tale questione debba darsi risposta affermativa. Il giudice medesimo precisa che l'idoneità di una copia di un programma per elaboratore a circolare sul mercato, risultante dall'esaurimento dei diritti di distribuzione, risulterebbe ampiamente svuotata di interesse qualora l'acquirente di tale copia non disponesse del diritto di riprodurre il programma stesso. Infatti, l'utilizzazione di un programma per elaboratore esige, in linea generale, la sua riproduzione – a differenza dell'utilizzazione di altre opere protette dal diritto d'autore. L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 servirebbe, quindi, a garantire l'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dal precedente articolo 4, paragrafo 2.
- 31 Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se, in un caso come quello oggetto della causa principale, il diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore sia esaurito, ai sensi dell'articolo 69 c, punto 3, secondo periodo, dell'UrhG, norma di trasposizione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.
- 32 Varie interpretazioni sono ipotizzabili. In primo luogo, l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 potrebbe essere direttamente applicabile qualora il titolare del diritto d'autore autorizzi un cliente – a seguito della conclusione di un contratto di licenza – a produrre una copia del programma per elaboratore mediante download del software medesimo da un sito Internet e la sua memorizzazione sull'elaboratore. La disposizione de qua assocerebbe la conseguenza giuridica dello sfruttamento del diritto di distribuzione alla prima vendita di una copia del programma per elaboratore e non presupporrebbe necessariamente l'immissione in commercio di una copia fisica di tale programma. In secondo luogo, l'art. 4, n. 2, della direttiva 2009/24 potrebbe risultare applicabile, per analogia, nel caso della vendita avente ad oggetto un programma per elaboratore per mezzo di trasmissione on-line. A parere dei difensori di tale tesi, sussisterebbe a tal riguardo una lacuna normativa non voluta («planwidrige Regelungslücke»), derivante dal fatto che gli autori della direttiva medesima non avrebbero né previsto né disciplinato la trasmissione di software on-line. In terzo luogo, l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima non troverebbe applicazione, considerato che lo sfruttamento del diritto di distribuzione per effetto di tale disposizione presupporrebbe sempre l'immissione in commercio di una copia fisica del software da parte del titolare del diritto ovvero con il suo consenso. Gli autori della direttiva 2009/24 avrebbero consapevolmente rinunciato ad assoggettare la trasmissione on-line di software alla regola dell'esaurimento.

33 Infine, il giudice del rinvio si chiede se colui che abbia acquisito una licenza usata possa invocare, ai fini della realizzazione di una copia del programma per elaboratore – così come, nella controversia principale, fanno i clienti della UsedSoft scaricando copia del programma della Oracle su un elaboratore dal sito Internet della società medesima ovvero scaricando il programma nella memoria centrale di altre stazioni di lavoro –, l'esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma, copia che il primo acquirente ha realizzato, con l'autorizzazione del titolare del diritto, mediante download da Internet, qualora detto primo acquirente abbia cancellato la propria copia ovvero non la utilizzi più. Il giudice del rinvio ritiene che debba escludersi un'applicazione analogica dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24. L'esaurimento del diritto di distribuzione sarebbe unicamente volto a garantire la commerciabilità di una copia del programma incorporata in un determinato supporto informatico e ceduta dal titolare del diritto ovvero con il suo consenso. L'effetto dell'esaurimento non dovrebbe, quindi, essere esteso a dati immateriali trasferiti on-line.

34 Ciò premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un “legittimo acquirente” ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, qualora l'acquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico per mezzo di “download” (scaricamento) del programma da Internet con l'autorizzazione del titolare del diritto.
- 3) In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, se anche colui il quale abbia acquisito una licenza di software “usata” possa invocare, ai fini della possibilità di realizzare una copia del programma, in qualità di “legittimo acquirente” ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 2009/24, un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata, con l'autorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquirente su un supporto informatico per mezzo di “download” (scaricamento) del programma da Internet, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi più».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

35 Con la seconda questione, che appare opportuno esaminare in primis, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, e a quali condizioni, il download via Internet di una copia di un programma per elaboratore, autorizzato dal titolare del diritto d'autore, possa dar luogo all'esaurimento del diritto di distribuzione della copia stessa nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.

36 Si deve ricordare che, a termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nell'Unione, da parte del titolare del diritto d'autore o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione della copia stessa nell'Unione.

37 Dalla decisione di rinvio pregiudiziale emerge che il titolare del diritto d'autore medesimo, nella specie la Oracle, mette a disposizione dei propri clienti nell'Unione che intendano utilizzare il suo

software una copia del medesimo, che può essere scaricata dal suo sito Internet.

- 38 Al fine di stabilire se, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore sia esaurito, occorre verificare, in primo luogo, se il rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare ed il cliente, nell'ambito del quale ha luogo il download di una copia del programma di cui trattasi, possa essere qualificato come «prima vendita della copia di un programma per elaboratore», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.
- 39 Secondo costante giurisprudenza, dalle esigenze tanto dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto del principio d'uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Unione, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme (v., segnatamente, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C-5/08, Racc. pag. I-6569, punto 27; del 18 ottobre 2011, Brüstle, C-34/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, nonché del 26 aprile 2012, DR et TV2 Danmark, C-510/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).
- 40 Orbene, il testo della direttiva 2009/24 non effettua alcun rinvio agli ordinamenti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuire alla nozione di «vendita» di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima. Ne discende, quindi, che tale nozione deve essere considerata, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, nel senso che essa contiene una nozione autonoma di diritto dell'Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza DR e TV2 Danmark, cit., punto 34).
- 41 Tale conclusione risulta avvalorata dall'oggetto e dallo scopo della direttiva 2009/24. Infatti, dai considerando quarto e quinto di tale direttiva, fondata sull'articolo 95 CE, cui corrisponde l'articolo 114 TFUE, emerge che detta direttiva mira ad eliminare le differenze esistenti tra le normative degli Stati membri pregiudizievoli per il funzionamento del mercato interno per quanto attiene al software informatico. Orbene, un'interpretazione uniforme di tale nozione di «vendita» è necessaria al fine di evitare che la protezione riconosciuta dalla direttiva medesima ai titolari del diritto d'autore possa variare a seconda della legge nazionale applicabile.
- 42 In base ad una definizione comunemente riconosciuta, la «vendita» è un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà su un bene materiale o immateriale ad esso appartenente. Ne consegue che l'operazione commerciale che dà luogo, a termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, all'esaurimento del diritto di distribuzione relativo ad una copia di un programma per elaboratore implica che il diritto di proprietà su tale copia sia stato trasferito.
- 43 La Oracle sostiene che essa non procede alla vendita di copie dei programmi per elaboratore oggetto della causa principale. Essa precisa, a tal riguardo, di mettere gratuitamente a disposizione dei propri clienti, sul proprio sito Internet, una copia del programma de quo e che i clienti stessi possono procedere al download di tale copia. La copia così scaricata può essere, tuttavia, utilizzata da tali clienti solamente qualora abbiano concluso un contratto di licenza di utilizzazione con la Oracle. Una siffatta licenza attribuisce ai clienti della Oracle un diritto di utilizzazione di durata indeterminata, non esclusivo e non trasmissibile, del software di cui trattasi. Orbene, secondo la Oracle, né la messa a disposizione gratuita della copia né la conclusione del contratto di licenza di utilizzazione implicano un trasferimento del diritto di proprietà della copia medesima.
- 44 A tal riguardo si deve rilevare che il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt'uno indivisibile.

Infatti, il download di una copia di un programma per elaboratore è privo di utilità qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore. Le due operazioni devono essere quindi esaminate, ai fini della loro qualificazione giuridica, nel loro complesso (v., per analogia, sentenza del 6 maggio 2010, Club Hotel Loutraki e a., C-145/08 e C-149/08, Racc. pag. I-4165, punti 48 e 49 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

- 45 Per quanto attiene alla questione se, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, le operazioni commerciali di cui trattasi implicino il trasferimento del diritto di proprietà del software, si deve rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che il cliente della Oracle, che scarica la copia del programma de quo e che conclude con detta società un contratto di licenza di utilizzazione concernente la copia stessa, riceve, a fronte del pagamento di un prezzo, un diritto di utilizzazione della copia di durata illimitata. La messa a disposizione, da parte della Oracle, di una copia del proprio programma e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione sono quindi volte a consentire che i clienti stessi possano utilizzare detta copia, in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d'autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui questi è proprietario.
- 46 Ciò premesso, le operazioni indicate supra al punto 44, esaminate nel loro complesso, implicano il trasferimento del diritto di proprietà della copia del programma di cui trattasi.
- 47 A tal riguardo resta irrilevante, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, il fatto che la copia del programma per elaboratore venga messa a disposizione del cliente da parte del titolare dei relativi diritti per mezzo di download dal sito Internet di quest'ultimo ovvero per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD. Infatti, sebbene, anche in quest'ultimo caso, il titolare dei relativi diritti dissoci formalmente il diritto del cliente ad utilizzare la copia del programma per elaboratore fornito dall'operazione consistente nel trasferimento del programma stesso al cliente su un supporto informatico tangibile, l'operazione consistente nel download, da tale supporto, della copia del programma e quella consistente nella conclusione di un contratto di licenza restano indissociabili per l'acquirente, alla luce dei motivi esposti supra al punto 44. Considerato che l'acquirente, che scarica una copia del programma di cui trattasi per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD e che conclude un relativo contratto di licenza di utilizzazione, riceve il diritto di utilizzare tale copia per una durata illimitata a fronte del versamento di un prezzo, si deve ritenere che queste due operazioni implicino parimenti, nel caso di messa a disposizione di una copia del software de quo per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD, il trasferimento del diritto di proprietà della copia stessa.
- 48 Si deve pertanto ritenere che, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il trasferimento da parte del titolare del diritto d'autore di una copia di un programma per elaboratore ad un cliente, accompagnato dalla conclusione, inter partes, di un contratto di licenza di utilizzazione, costituisce una «prima vendita della copia di un programma», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24.
- 49 Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, in difetto di un'interpretazione ampia del termine «vendita», di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, nel senso che ricomprenda tutte le forme di commercializzazione di un prodotto caratterizzate dalla concessione di un diritto di utilizzare una copia del software, per una durata illimitata, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d'autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, l'effetto utile di tale disposizione risulterebbe compromesso, in quanto ai fornitori basterebbe qualificare il contratto come «licenza» anziché come «vendita» per aggirare la regola

dell'esaurimento e svuotarla di qualsiasi contenuto.

- 50 In secondo luogo, l'argomento della Oracle e della Commissione europea secondo cui la messa a disposizione di una copia di un programma per elaboratore sul sito Internet del titolare del diritto d'autore costituirebbe una «messa a disposizione del pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, la quale, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva medesima, non può dar luogo all'esaurimento del diritto di distribuzione della copia stessa, non può trovare accoglimento.
- 51 Infatti, dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 emerge che la direttiva stessa «non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni [del diritto dell'Unione] in materia di (...) tutela giuridica dei programmi per elaboratore» conferita dalla direttiva 91/250, successivamente codificata dalla direttiva 2009/24. Le disposizioni della direttiva 2009/24 e, segnatamente, l'articolo 4, paragrafo 2, della medesima, costituiscono quindi una *lex specialis* rispetto alle disposizioni della direttiva 2001/29, cosicché, anche nell'ipotesi in cui il rapporto contrattuale oggetto della controversia principale o un aspetto del medesimo potesse parimenti ricadere nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di quest'ultima direttiva, resterebbe il fatto che la «prima vendita della copia di un programma», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, dà luogo, conformemente a quest'ultima disposizione, all'esaurimento del diritto di distribuzione di tale copia.
- 52 Peraltro, dal punto 46 supra emerge che, in una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, il titolare del diritto d'autore trasferisce al proprio cliente il diritto di proprietà della copia del programma per elaboratore. Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 73 delle proprie conclusioni, dall'articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sul diritto d'autore, alla luce del quale devono essere interpretati, nella misura del possibile, gli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, *Peek & Cloppenburg*, C-456/06, Racc. pag. I-2731, punto 30), risulta che l'esistenza di una cessione del diritto di proprietà trasforma l'atto di «comunicazione al pubblico», di cui all'articolo 3 della direttiva medesima, in un atto di distribuzione ai sensi del successivo articolo 4, il quale può dar luogo, ove ricorrano le condizioni indicate al paragrafo 2 di quest'ultimo articolo, e al pari di una «prima vendita della copia di un programma» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, all'esaurimento del diritto di distribuzione.
- 53 In terzo luogo, occorre ancora esaminare se, come sostenuto dalla Oracle, dai governi che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte e dalla Commissione, l'esaurimento del diritto di distribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguardi unicamente beni tangibili e non copie immateriali di software scaricate via Internet. I detti soggetti si richiamano, a tal riguardo, al tenore dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, ai considerando ventottesimo e vintinovesimo della direttiva 2001/29, all'articolo 4 di quest'ultima, in combinato disposto con l'articolo 8 del Trattato sul diritto d'autore, nonché alla dichiarazione comune concernente gli articoli 6 e 7 di detto Trattato, la cui trasposizione costituirebbe uno degli obiettivi della direttiva 2001/29.
- 54 Peraltro, a parere della Commissione, il vintinovesimo considerando della direttiva 2001/29 confermerebbe che «l'esaurimento del diritto non sorge nel caso di servizi, in particolare, qualora si tratti di servizi on-line».
- 55 A tal riguardo si deve rilevare, in limine, che dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 non risulta che l'esaurimento del diritto di distribuzione delle copie di programmi per elaboratore, contemplato da tale disposizione, si limiti alle copie di programmi contenuti su un supporto informatico tangibile, quale un CD-ROM o un DVD. Al contrario, si deve ritenere che tale

disposizione, riferendosi indistintamente alla «vendita della copia di un programma», non operi alcuna distinzione a seconda della forma tangibile o intangibile della copia medesima.

- 56 Si deve poi rammentare che la direttiva 2009/24, riguardante specificamente la tutela giuridica del software, costituisce una *lex specialis* rispetto alla direttiva 2001/29.
- 57 Orbene, dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 emerge che la «tutela ai sensi [di tale] direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore». Il settimo considerando della direttiva medesima precisa, a tal riguardo, che i «programmi per elaboratore» di cui intende garantire la tutela comprendono i «programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware».
- 58 Le menzionate disposizioni fanno chiaramente emergere la volontà del legislatore dell'Unione di assimilare, ai fini della tutela prevista dalla direttiva 2009/24, le copie tangibili e intangibili di un programma per elaboratore.
- 59 Ciò premesso, si deve ritenere che l'esaurimento del diritto di distribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguarda, al tempo stesso, le copie tangibili e intangibili di un programma per elaboratore e, pertanto, parimenti le copie di programmi che, all'atto della loro prima vendita, siano state scaricate via l'Internet sull'elaboratore del primo acquirente.
- 60 È ben vero che le nozioni utilizzate nelle direttive 2001/29 e 2009/24 devono avere, in linea di principio, lo stesso significato (v. sentenza del 4 ottobre 2011, *Football Association Premier League e a.*, C-403/08 e C-429/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 187 e 188). Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, interpretato alla luce dei considerando ventottesimo e ventinovesimo della direttiva medesima nonché del Trattato sul diritto d'autore, di cui la direttiva 2001/29 costituisce attuazione (sentenza del 9 febbraio 2012, *Luksan*, C-277/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59), 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'articolo 4, paragrafo 2, di quest'ultima direttiva.
- 61 Si deve parimenti aggiungere che, dal punto di vista economico, la vendita di un programma per elaboratore su CD-ROM o DVD e la vendita di un programma per elaboratore mediante download via Internet sono analoghe. Infatti, la modalità di trasmissione on-line è l'equivalente funzionale della fornitura di un supporto informatico tangibile. L'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 alla luce del principio della parità di trattamento conferma che l'esaurimento del diritto di distribuzione previsto da tale disposizione diviene efficace a seguito della prima vendita della copia di un programma per elaboratore nell'Unione da parte del titolare del diritto d'autore o con il suo consenso, indipendentemente dalla questione se la vendita riguardi una copia tangibile o intangibile del programma stesso.
- 62 Quanto all'argomento della Commissione secondo cui il diritto dell'Unione non prevedrebbe l'esaurimento del diritto di distribuzione per i servizi, si deve ricordare che l'obiettivo del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione delle opere protette dal diritto d'autore è quello di limitare, al fine di evitare la compartimentazione dei mercati, le restrizioni alla distribuzione delle opere stesse a quanto necessario per proteggere l'oggetto specifico della proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 1998, *Metronome Musik*, C-200/96, Racc. pag. I-1953, punto 14; del 22 settembre 1998, *FDV*, C-61/97, Racc. pag. I-5171, punto 13, nonché sentenza *Football Association Premier League e a.*, cit., punto 106).

- 63 Limitare, in fattispecie come quella oggetto della controversia principale, l'applicazione del principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione, previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, alle sole copie di programmi per elaboratore vendute su un supporto informatico tangibile consentirebbe al titolare del diritto d'autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via Internet e di pretendere, in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione, laddove la prima vendita della copia de qua avrebbe già consentito al titolare stesso di ottenere una remunerazione adeguata. Una siffatta restrizione alla rivendita delle copie di programmi per elaboratore scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto è necessario per tutelare l'oggetto specifico della proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., cit., punti 105 e 106).
- 64 In quarto luogo, occorre ancora esaminare se, come sostenuto dalla Oracle, il contratto di manutenzione concluso dal primo acquirente impedisca, in ogni caso, l'esaurimento del diritto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, atteso che la copia del programma per elaboratore che il primo acquirente può cedere ad un secondo acquirente corrisponderebbe non più alla copia da questi scaricata, bensì a una nuova copia del programma stesso.
- 65 A tal riguardo, dalla decisione di rinvio emerge che le licenze usate offerte dalla UsedSoft sono «attuali», nel senso che la vendita della copia del programma da parte della Oracle al proprio cliente è stata accompagnata dalla conclusione del contratto di manutenzione relativo alla copia medesima.
- 66 Si deve rilevare che l'esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguarda unicamente le copie che abbiano costituito oggetto di una prima vendita nell'Unione da parte del titolare del diritto d'autore o con il suo consenso. L'esaurimento non riguarda, quindi, i contratti di servizi, quali i contratti di manutenzione, dissociabili dalla vendita e conclusi, eventualmente, per una durata determinata, in occasione della vendita stessa.
- 67 Tuttavia, la conclusione di un contratto di manutenzione, del genere di quelli oggetto della controversia principale, in occasione della vendita di una copia immateriale di un software, fa sì che la copia inizialmente acquistata venga riparata e aggiornata. Anche nell'ipotesi in cui il contratto di manutenzione sia di durata determinata, si deve rilevare che le funzionalità corrette, modificate o aggiunte per effetto di tale contratto costituiscono parte integrante della copia inizialmente scaricata e possono essere utilizzate dall'acquirente della medesima senza limitazioni di durata, e ciò anche nel caso in cui l'acquirente decida successivamente di non rinnovare il contratto di manutenzione.
- 68 Ciò premesso, si deve ritenere che l'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 si estende alla copia del programma per elaboratore venduta, come corretta ed aggiornata da parte del titolare del diritto d'autore.
- 69 Si deve tuttavia sottolineare che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente riguardi un numero di utenti che vada al di là delle esigenze del medesimo, come rilevato supra ai punti 22 e 24, l'acquirente stesso non è autorizzato, per effetto dell'esaurimento del diritto di distribuzione ex articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, a scindere tale licenza ed a rivendere unicamente il diritto di utilizzare il software de quo corrispondente ad un numero di utenti da questi stabilito.
- 70 Infatti, l'acquirente iniziale che proceda alla rivendita di una copia tangibile o intangibile di un software per il quale il diritto di distribuzione appartenente al titolare del diritto d'autore sia esaurito, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, deve rendere inutilizzabile la propria copia al momento della sua rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione di un software spettante all'autore del medesimo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24. Orbene, in una fattispecie come quella indicata al punto

precedente, il cliente del titolare del diritto d'autore continuerà ad utilizzare la copia del software installato sul proprio server senza, quindi, renderla inutilizzabile.

71 Peraltro, anche se l'acquirente dei diritti di utilizzazione supplementari del programma per elaboratore di cui trattasi non procedesse ad una nuova installazione – né, conseguentemente, ad una nuova riproduzione – del programma medesimo su un server ad esso appartenente, si deve rilevare che l'effetto dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 non si estenderebbe, in ogni caso, a tali diritti di utilizzazione. Infatti, in tale ipotesi, l'acquisizione di diritti di utilizzazione supplementari non riguarda la copia per la quale il diritto di distribuzione è stato esaurito ai sensi della menzionata disposizione. Al contrario, essa è unicamente volta a consentire l'estensione del numero di utenti della copia che lo stesso acquirente dei diritti supplementari aveva installato sul proprio server.

72 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 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.

Sulle questioni prima e terza

73 Con la prima e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, ed in presenza di quali condizioni, l'acquirente di licenze usate relative a programmi per elaboratore del genere di quelle vendute dalla UsedSoft possa essere considerato, per effetto dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, quale «legittimo acquirente» ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, il quale, a termini di quest'ultima disposizione, gode del diritto di riproduzione del programma di cui trattasi al fine di consentirgli l'utilizzazione del programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.

74 Dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 risulta che, salvo disposizioni contrattuali specifiche, la riproduzione di un programma per elaboratore non è soggetta ad autorizzazione da parte del suo autore, qualora tale riproduzione sia necessaria per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione, ivi compreso per correggere errori.

75 Il cliente del titolare del diritto d'autore, qualora proceda all'acquisto di una copia di un programma per elaboratore offerto sul sito Internet del titolare del diritto medesimo, effettua, scaricando la copia sul proprio elaboratore, una sua riproduzione, autorizzata ex articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24. Si tratta, infatti, di una riproduzione necessaria per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione.

76 Peraltro, nel tredicesimo considerando della direttiva 2009/24 si afferma che «il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l'utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita (...)».

77 Si deve poi ricordare che il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore si esaurisce, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, con la prima vendita nell'Unione, da parte del titolare medesimo o con il suo consenso, di qualsiasi copia, tangibile o intangibile, del suo programma per elaboratore. Ne consegue che, in virtù di tale disposizione e malgrado l'esistenza di

disposizioni contrattuali che vietano una successiva cessione, il titolare del diritto de quo non può più opporsi alla rivendita di tale copia.

- 78 È ben vero che, come emerge dal punto 70 supra, l'acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore sia esaurito, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, che proceda alla rivendita della copia stessa deve rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio elaboratore al momento della rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo del titolare alla riproduzione del proprio programma, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24.
- 79 Come correttamente rilevato dalla Oracle, la verifica del fatto che tale copia sia stata resa inutilizzabile può risultare difficile. Tuttavia, il titolare del diritto d'autore che distribuisca copie di un programma per elaboratore incise su un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD si trova di fronte alla stessa difficoltà, in quanto ben difficilmente potrà verificare se l'acquirente iniziale non abbia creato copie del programma per elaboratore che continui ad utilizzare dopo aver venduto il supporto informatico tangibile. Per risolvere tale difficoltà, il distributore – «classico» o «digitale» – potrà ricorrere a misure tecniche di protezione, quali le chiavi di accesso.
- 80 Atteso che il titolare del diritto d'autore non può opporsi alla rivendita di una copia di un programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuzione del titolare stesso sia esaurito, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, si deve ritenere che il secondo acquirente di tale copia, al pari di ogni successivo acquirente, costituisca un «legittimo acquirente» della copia stessa, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.
- 81 Pertanto, in caso di rivendita della copia del programma per elaboratore da parte del suo primo acquirente, il nuovo acquirente potrà procedere, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, al download sul proprio elaboratore della copia vendutagli dal primo acquirente. Un siffatto download deve essere considerato come la necessaria riproduzione del programma per elaboratore, la quale deve consentire al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.
- 82 L'argomento della Oracle, dell'Irlanda nonché dei governi francese ed italiano secondo cui la nozione di «legittimo acquirente», di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, si riferirebbe unicamente all'acquirente autorizzato, in base ad un contratto di licenza concluso direttamente con il titolare del diritto d'autore, ad utilizzare il programma per elaboratore non può essere accolto.
- 83 Infatti, tale argomento produrrebbe l'effetto di consentire al titolare del diritto d'autore di impedire l'utilizzazione effettiva di qualsiasi copia usata nei confronti della quale il suo diritto di distribuzione si è esaurito, a termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, facendo valere il suo diritto esclusivo di riproduzione sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva medesima, privando in tal modo di effetto utile l'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 4.
- 84 Con riguardo ad una fattispecie come quella oggetto della controversia principale, si deve ricordare che, come già rilevato supra ai punti 44 e 48, il download sul server del cliente della copia del programma per elaboratore offerta sul sito Internet del titolare del diritto d'autore e la conclusione di un contratto di licenza di utilizzazione relativo a tale copia formano un tutt'uno indivisibile che deve essere qualificato, nel suo complesso, come una vendita. Orbene, in considerazione di tale legame indivisibile tra la copia offerta sul sito Internet del titolare del diritto d'autore, come ulteriormente corretta ed aggiornata, da un lato, e la relativa licenza di utilizzazione, dall'altro, la

rivendita della licenza di utilizzazione implica la rivendita «della copia» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, beneficiando in tal modo dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto da quest'ultima disposizione, e ciò pur in presenza della clausola contenuta nel contratto di licenza e riportata supra al punto 23.

- 85 Come emerge dal punto 81 supra, ne consegue che il nuovo acquirente della licenza di utilizzazione, quale il cliente della UsedSoft, potrà, in quanto «legittimo acquirente», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, della copia corretta ed aggiornata del programma de quo, procedere al download della copia medesima dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, in quanto tale download costituisce la riproduzione necessaria del programma che consente al nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.
- 86 Si deve tuttavia ricordare che, qualora la licenza acquisita dal primo acquirente preveda un numero di utenti superiore alle sue esigenze, tale acquirente non è autorizzato, per effetto dell'esaurimento del diritto di distribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, a scindere tale licenza ed a rivendere unicamente il diritto di utilizzare il programma di cui trattasi corrispondente ad un numero di utenti dal medesimo stabilito, come esposto supra ai punti 69-71.
- 87 Si deve peraltro sottolineare che il titolare del diritto d'autore, quale la Oracle, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che consenta la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal suo sito Internet, può legittimamente assicurarsi, per mezzo di tutti gli strumenti tecnici a sua disposizione, che la copia di cui il venditore ancora dispone sia resa inutilizzabile.
- 88 Dalle suesposte considerazioni emerge che la prima e la terza questione pregiudiziale devono essere risolte affermando che gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso 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.

Sulle spese

- 89 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

- 1) 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.

- 2) **Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso 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.**

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.