



## **L'autore di un software non può opporsi alla rivendita di proprie licenze «usate» che consentono di utilizzare i suoi programmi scaricati via Internet**

*Il diritto esclusivo di distribuzione di una copia di un programma per computer coperta da tale licenza si esaurisce con la prima vendita*

La Oracle sviluppa e distribuisce, in particolare mediante download via Internet, programmi per computer operanti in base al modello «client/server». Il cliente scarica direttamente una copia del programma sul proprio computer, a partire dal sito Internet della Oracle. Il diritto di utilizzare tale programma, concesso sulla base di un contratto di licenza, include il diritto di memorizzare in modo permanente la copia di tale programma su un server e di consentire sino a 25 utenti di accedervi scaricando la copia sulla memoria centrale della loro stazione di lavoro. I contratti di licenza prevedono che il cliente acquisisca un diritto di utilizzazione di durata indeterminata, non trasferibile e riservato ad un uso professionale interno. Dal sito Internet della Oracle possono essere parimenti scaricati, nell'ambito di un contratto di manutenzione, versioni aggiornate del programma (update) e programmi che consentono la correzione di errori (patches).

La UsedSoft è un'impresa tedesca che commercializza licenze riprese da clienti della Oracle. I clienti della UsedSoft, non ancora in possesso del software, lo scaricano direttamente, dopo aver acquistato una licenza «usata», dal sito Internet della Oracle. I clienti che dispongono già di tale software possono poi acquistare, a titolo complementare, una licenza o una quota della licenza per utenti supplementari. In tal caso, i clienti scaricano il software nella memoria centrale delle stazioni di lavoro di detti altri utenti.

La Oracle ha convenuto la UsedSoft dinanzi ai giudici tedeschi al fine di ottenere l'inibitoria di tale pratica. Il Bundesgerichtshof (Corte suprema federale, Germania), chiamato a pronunciarsi sulla controversia in ultimo grado, si è rivolto alla Corte di giustizia affinché questa interpreti, in tale contesto, la direttiva relativa alla protezione giuridica dei programmi per computer<sup>1</sup>.

A termini di tale direttiva, la prima vendita di una copia di un programma per computer nell'Unione, da parte del titolare del diritto d'autore ovvero con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di tale copia nell'Unione. In tal modo, il titolare del diritto che ha commercializzato una copia sul territorio di uno Stato membro dell'Unione perde la possibilità di invocare il suo diritto di sfruttamento monopolistico per opporsi alla rivendita di detta copia. La Oracle sostiene però che il principio dell'esaurimento previsto dalla direttiva non si applica alle licenze di utilizzazione di programmi per computer scaricati via Internet.

Con la sentenza odierna la Corte precisa che **il principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione opera non solo quando il titolare del diritto d'autore commercializza le copie del proprio software su un supporto informatico tangibile (CD-ROM o DVD), bensì parimenti quando le distribuisce mediante download dal proprio sito Internet.**

Infatti, **quando il titolare del diritto d'autore mette a disposizione del proprio cliente una copia – tangibile o intangibile – e conclude al tempo stesso, a fronte del pagamento di un**

<sup>1</sup> Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per computer (GU L 111, pag. 16).

**prezzo, un contratto di licenza che riconosce al cliente il diritto di utilizzare tale copia per una durata illimitata, il titolare medesimo vende la copia al cliente e esaurisce in tal modo il suo diritto esclusivo di distribuzione.** Infatti, tale operazione implica la cessione del diritto di proprietà della copia. Conseguentemente, **anche se il contratto di licenza vieta una successiva cessione, il titolare del diritto non può opporsi alla rivendita della copia.**

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, quando la prima vendita gli ha già consentito di ottenere una remunerazione adeguata. Tale restrizione alla rivendita di copie di programmi scaricati via Internet andrebbe al di là di quanto necessario per tutelare l'oggetto specifico della proprietà intellettuale.

**Peraltro, l'esaurimento del diritto di distribuzione si estende alla copia del programma venduta, corretta ed aggiornata** dal titolare del diritto d'autore. Infatti, anche nell'ipotesi in cui il contratto di manutenzione sia di durata determinata, le funzionalità corrette, modificate o aggiunte sulla base di tale contratto costituiscono parte integrante della copia inizialmente scaricata e possono essere utilizzate dal cliente senza limitazioni di durata.

La Corte sottolinea, tuttavia, che, qualora la licenza acquisita dal **primo acquirente** preveda un numero di utenti che vada al di là delle sue esigenze, detto acquirente **non è peraltro autorizzato**, per effetto dell'esaurimento del diritto di distribuzione, **a scindere la licenza** ed a rivenderla parzialmente.

Inoltre, la Corte precisa che **l'acquirente iniziale** di una copia tangibile o intangibile di un programma per la quale il diritto di distribuzione del titolare diritto d'autore sia esaurito **è tenuto, al momento della rivendita, a rendere inutilizzabile la copia scaricata sul proprio computer.** Infatti, qualora continuasse ad utilizzarla, violerebbe il diritto esclusivo del titolare del diritto d'autore alla *riproduzione* del proprio programma. A differenza del diritto esclusivo di *distribuzione*, il diritto esclusivo di *riproduzione* non si esaurisce con la prima vendita. La direttiva autorizza, tuttavia, tutte le riproduzioni necessarie per consentire al legittimo acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione. Tali riproduzioni non possono essere contrattualmente vietate.

Ciò premesso, la Corte dichiara che ogni successivo acquirente di una copia, per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore sia esaurito, costituisce, in tal senso, un legittimo acquirente. Egli può, pertanto, scaricare sul proprio computer la copia vendutagli dal primo acquirente. Tale download dev'essere considerato quale riproduzione necessaria di un programma che deve consentire a tale nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.

In tal modo, **il nuovo acquirente della licenza di utilizzazione, quale il cliente della UsedSoft, può procedere, in quanto legittimo acquirente della copia corretta ed aggiornata del programma di cui trattasi, al download della copia stessa dal sito Internet del titolare del diritto d'autore.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis*  *(+352) 4303 2582*