

Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla comunicazione al pubblico e la distribuzione di libri elettronici

📅 13/02/2020

📌 PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 19 dicembre 2019, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers contro Tom Kabinet Internet BV e a.*, in relazione all'interpretazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 5 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'informazione¹. La domanda pregiudiziale era stata

presentata nell'ambito di una controversia tra la *Nederlands Uitgeversverbond* ("NUV"), la *Groep Algemene Uitgevers* ("GAU") e la *Tom Kabinet Internet BV*, la *Tom Kabinet Holding BV* e la *Tom Kabinet Uitgeverij BV* (Tom Kabinet") in merito alla fornitura di un servizio *on-line* consistente in un mercato virtuale per libri elettronici "di seconda mano".

Più particolarmente, la Tom Kabinet gestiva un sito *internet* sul quale aveva aperto un servizio *on-line* consistente in

¹ GUUE L 167 del 22.06.2001.

un mercato virtuale per libri elettronici “di seconda mano”. In data 1° luglio 2014, la NUV e la GAU, due associazioni di difesa degli interessi degli editori dei Paesi Bassi incaricate di garantire la tutela dei diritti d’autore concessi in licenza esclusiva dai titolari, avevano proposto un ricorso per sentire inibire il servizio della Tom Kabinet dinanzi al *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam). La loro domanda era stata respinta, e la NUV e la GAU avevano proposto appello al *Gerechtshof te Amsterdam* (Corte d’appello di Amsterdam), che aveva confermato la sentenza di primo grado vietando nel contempo alla Tom Kabinet di offrire un servizio *on-line* che permetteva la vendita di libri elettronici scaricati illegalmente.

Dall’8 giugno 2015 la Tom Kabinet aveva sostituito le prestazioni offerte fino ad allora con un *club* di lettura virtuale nell’ambito del quale commercializzava, dietro pagamento di un corrispettivo, libri elettronici “di seconda mano” acquistati o ricevuti a titolo gratuito dai membri del *club*. Nel secondo caso, i membri dovevano fornire il *link* per reperire il libro e dichiarare di non averne conservato copia. Il libro veniva successivamente scaricato dalla Tom Kabinet dal sito *internet* del venditore con apposizione di una filigrana digitale, che consentiva di confermare che si trattava di una copia acquistata legalmente. Inoltre, inizialmente l’adesione al *club* richiedeva il versamento di una quota mensile. Ritenendo che la Tom Kabinet effettuasse, anche secondo il nuovo modello operativo, una comunicazione al pubblico di libri elettronici non autorizzata, la NUV e la GAU avevano

proposto un nuovo ricorso al *Rechtbank Den Haag* (Tribunale dell’Aia; “giudice del rinvio”) il quale, ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea, aveva deciso di sospendere il procedimento e di rivolgere alla Corte di Giustizia quattro quesiti pregiudiziali.

Con il primo quesito, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte se la fornitura, mediante *download* di un libro elettronico per un uso permanente rientri nella nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1², della Direttiva 2001/29 oppure in quella di “distribuzione al pubblico” di cui all’articolo 4, paragrafo 1³, di tale Direttiva. La Corte ha preliminarmente rilevato che né tali disposizioni, né nessun’altra disposizione della Direttiva 2001/29 consentono, alla luce del loro tenore letterale, di determinare se la fornitura mediante *download* di un libro elettronico per un uso permanente costituisca una comunicazione al pubblico oppure un atto di distribuzione. Di conseguenza, è necessario tenere conto del contesto delle disposizioni in questione, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte e, se del caso, della loro genesi⁴.

Poiché la Direttiva 2001/29 mira ad attuare taluni degli obblighi che incombono all’Unione in forza del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sul diritto d’autore (“TDA”)⁵, le nozioni di “comunicazione al pubblico” e di “distribuzione al pubblico” devono essere interpretate per quanto possibile in conformità con le definizioni contenute,

² L’articolo 3 della Direttiva 2001/29, intitolato “Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti”, al paragrafo 1 dispone: “... 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 L’articolo 4 della Direttiva 2001/29, intitolato “Diritto di distribuzione”, al paragrafo 1 dispone: “... 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...”.

⁴ CGUE 10.12.2018, Causa C-621/18, *Wightman e a.*, punto 47; CGUE 20.12.2017, Cause C-397/16 e C-435/16, *Acacia e D’Amato*, punto 31.

⁵ Trattato OMPI sul diritto d’autore (WCT) - Dichiarazioni comuni, *GUUE L 89 dell’11.04.2000*.

rispettivamente, all'articolo 8⁶ e all'articolo 6, paragrafo 1⁷, del TDA⁸. A tal proposito, la Corte ha ricordato come con l'espressione "copie" e "opere originali o copia delle stesse" debbano intendersi esclusivamente quelle fissate su un supporto materiale che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili, sicché i libri elettronici non sarebbero inclusi nel perimetro dell'articolo 6, paragrafo 1, del TDA. Tale conclusione è confermata anche dalla Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione del 1997⁹, in cui la Commissione aveva rilevato che la trasmissione interattiva *on-demand* costituiva una nuova forma di sfruttamento della proprietà intellettuale che secondo gli Stati Membri doveva essere coperta dal diritto di controllare la comunicazione al pubblico, fermo restando che il diritto di distribuzione, che si applicava soltanto alle copie materiali, non era coperto da una tale trasmissione. Inoltre, in base alla Relazione, la proposta di direttiva mirava a far sì che qualsiasi comunicazione al pubblico di un'opera, diversa dalla distribuzione di copie materiali, rientrasse non nella nozione di "distribuzione al pubblico" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29, e bensì in quella

di "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

La Direttiva 2001/29 mira ad istituire un quadro generale e flessibile per favorire lo sviluppo della società dell'informazione e adattare ed integrare le normative sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere all'evoluzione tecnologica¹⁰. Pertanto, il suo principale obiettivo è la realizzazione di un elevato livello di protezione a favore degli autori, consentendo loro di ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico¹¹. Per conseguire tale obiettivo, la nozione di "comunicazione al pubblico" deve essere intesa in senso lato, ricomprendente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine, e coprendo qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione¹². Il diritto di distribuzione, invece, si applica unicamente alla distribuzione di opere incorporate in un supporto tangibile. Questa conclusione discende dall'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 2001/29¹³ come interpretato dalla Corte stessa nella sentenza *Art & Allposters International* del 2015, secondo cui il legislatore dell'Unione, utilizzando i termini "supporto tangibile" e "detto oggetto"¹⁴, intendeva dare agli autori il

⁶ L'articolo 8 del TDA, intitolato "Diritto di comunicazione al pubblico", dispone: "... Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, 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 L'articolo 6 del TDA, intitolato "Diritto di distribuzione", dispone: "... Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà...".

⁸ CGUE 19.12.2018, Causa C-572/17, Syed, punto 21; CGUE 17.04.2008, Causa C-456/06, Peek & Cloppenburg, punto 31.

⁹ COM(97) 628 definitivo del 10.12.1997.

¹⁰ CGUE 24.11.2011, Causa C-283/10, *Circul Globus București*, punto 38.

¹¹ CGUE 19.11.2015, Causa C-325/14, *SBS Belgium*, punto 14.

¹² CGUE 13.02.2014, Causa C-466/12, *Svensson e a.*, punto 17; CGUE 07.12.2006, Causa C-306/05, *SGAE*, punto 36.

¹³ L'articolo 4 della Direttiva 2001/29 al paragrafo 2 dispone: "... 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...".

¹⁴ Il considerando (28) della Direttiva 2001/29 dispone: "... La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera

controllo sulla prima immissione sul mercato di ogni oggetto tangibile che incorpora la loro creazione intellettuale¹⁵.

Per essere qualificato come “*messa a disposizione del pubblico*”, un atto deve permettere al pubblico di riferimento di accedere all’oggetto protetto sia dal luogo, che nel momento da ciascuno individualmente scelto¹⁶ senza che sia determinante che le persone da cui è composto detto pubblico si avvalgano o meno di tale possibilità¹⁷. Secondo la Relazione sulla proposta di direttiva, l’elemento essenziale è costituito dall’offerta di un’opera in un sito accessibile al pubblico che precede la fase della sua effettiva trasmissione su richiesta (“*on-demand transmission*”). Poiché la Tom Kabinet metteva le opere di cui trattasi a disposizione di qualunque persona si registrava sul sito *internet* del *club* di lettura, che poteva così avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto, secondo la Corte la fornitura di un tale servizio configurava non già una distribuzione, ma una comunicazione al pubblico di un’opera ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29, senza che fosse necessario che detta persona si avvallesse in effetti di tale possibilità scaricando il libro elettronico dal sito.

Per quanto riguarda la nozione di “pubblico”, secondo la Corte essa comporta una certa soglia *de minimis*, dovendosi dunque tenere conto non solo del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, e bensì anche di quante tra di loro possano avervi accesso in successione¹⁸. Poiché qualsiasi interessato poteva divenire

membro del *club* di lettura, e non essendovi misure tecniche che impedivano di scaricare più copie della stessa opera durante il periodo in cui l’utente aveva effettivamente accesso ad essa, il numero di persone potenzialmente coinvolte era notevole, e dunque l’opera era da considerarsi come comunicata ad un pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29. Infine, dato che la messa a disposizione di un libro elettronico è in generale accompagnata da una licenza di utilizzo che ne autorizza esclusivamente la lettura da parte dell’utente che ha scaricato il libro a partire dalle sue apparecchiature, una comunicazione come quella effettuata dalla Tom Kabinet è da considerarsi rivolta ad un pubblico nuovo, non già preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera al pubblico¹⁹.

Alla luce della risposta al primo quesito, la Corte non ha ritenuto necessario

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...”

¹⁵ CGUE 22.01.2015, Causa C-419/13, *Art & Allposters International*, punto 37.

¹⁶ CGUE 26.03.2015, Causa C-279/13, *C More Entertainment*, punti 24-25.

¹⁷ CGUE 14.06.2017, Causa C-610/15, *Stichting Brein*, punto 31.

¹⁸ *Ibidem*, punto 41.

¹⁹ *Ibidem*, punto 28.

rispondere al secondo²⁰, al terzo²¹ e al quarto²². Per questi motivi, la Corte ha dichiarato che:

“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”.

²⁰ Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiedeva, in caso di risposta affermativa alla prima, *“... se il diritto di distribuzione relativo all'originale o a copie di un'opera, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [2001/29], si esaurisca nell'Unione quando la prima vendita o il primo altro trasferimento di detto materiale, compresa nel caso di specie la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di libri elettronici (copie digitali di libri protetti dal diritto d'autore) ad un prezzo per il quale il titolare del diritto d'autore riceve una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera ad esso spettante, sia effettuata nell'Unione dal titolare del diritto o con il suo consenso...”*.

²¹ Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiedeva *“... [s]e l'articolo 2 della direttiva [2001/29] debba essere interpretato nel senso che un trasferimento tra acquirenti successivi dell'esemplare regolarmente acquistato, il cui diritto di distribuzione è esaurito, implica un consenso per gli atti di riproduzione ivi menzionati, nella misura in cui detti atti di riproduzione sono necessari per un uso legittimo di tale esemplare e, in tal caso, a quali condizioni...”*.

²² Con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiedeva *“... [s]e l'articolo 5 della direttiva [2001/29] debba essere interpretato nel senso che il titolare del diritto d'autore non può più opporsi agli atti di riproduzione, necessari per un trasferimento tra acquirenti successivi dell'esemplare regolarmente acquistato per il quale il diritto di distribuzione è esaurito e, in tal caso, a quali condizioni...”*.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com