

ARTICOLI

**Licenze digitali e tutela del
consumatore nel mercato
dell'editoria scolastica.
Rapporto di ricerca.**

ANTONIO DAVOLA

Professore associato di Diritto dell'economia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

GIOVANNI LUCHENA

Professore ordinario di Diritto dell'economia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

LORENZO RODIO NICO

Dottore di ricerca
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Dialoghi di Diritto dell'Economia

Rivista diretta da

Raffaele Lener, Roberto Natoli, Andrea Sacco Ginevri,
Filippo Sartori, Antonella Sciarrone Alibrandi

Direttore editoriale

Andrea Marangoni

Coordinatore editoriale

Francesco Petrosino

Direttori di area

Attività, governance e regolazione bancaria

Prof. Alberto Urbani, Prof. Diego Rossano, Prof. Francesco Ciraolo, Prof.ssa Carmela Robustella, Prof. Gian Luca Greco, Dott. Luca Lentini, Dott. Federico Riganti

Mercato dei capitali finanza strutturata

Prof. Matteo De Poli, Prof. Filippo Annunziata, Prof. Ugo Malvagna, Dott.ssa Anna Toniolo

Assicurazioni e previdenza

Prof. Paoloefisio Corrias, Prof. Michele Siri, Prof. Pierpaolo Marano, Prof. Giovanni Maria Berti De Marinis, Dott. Massimo Mazzola

Contratti di impresa, concorrenza e mercati regolati

Prof.ssa Maddalena Rabitti, Prof.ssa Michela Passalacqua, Prof.ssa Maddalena Semeraro, Prof.ssa Mariateresa Maggiolino

Diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza

Prof. Aldo Angelo Dolmetta, Prof. Gianluca Mucciarone, Prof. Francesco Accettella, Dott. Antonio Didone, Prof. Alessio di Amato

Fiscalità finanziaria

Prof. Andrea Giovanardi, Prof. Nicola Sartori, Prof. Francesco Albertini

Istituzioni dell'economia e politiche pubbliche

Prof.ssa Michela Passalacqua, Prof. Francesco Moliterni, Prof. Giovanni Luchena, Dott.ssa Stefania Cavaliere, Dott. Lorenzo Rodio Nico

Criteri di Revisione

I contributi proposti alla Rivista per la pubblicazione sono sottoposti a una previa valutazione interna da parte della Direzione o di uno dei Direttori d'Area; il quale provvede ad assegnare il contributo a un revisore esterno alla Rivista, selezionato, *rationes materiae*, fra professori, ricercatori o assegnisti di ricerca.

La rivista adotta il procedimento di revisione tra pari a singolo cieco (single blind peer review) per assicurarsi che il materiale inviato rimanga strettamente confidenziale durante il procedimento di revisione.

Qualora il valutatore esprima un parere favorevole alla pubblicazione subordinato all'introduzione di modifiche, aggiunte o correzioni, la Direzione si riserva di negare la pubblicazione dell'articolo. Nel caso in cui la Direzione decida per la pubblicazione, deve verificare previamente che l'Autore abbia apportato le modifiche richieste dal Revisore.

Qualora il revisore abbia espresso un giudizio negativo, il contributo può essere rifiutato oppure inviato, su parere favorevole della maggioranza dei Direttori dell'area competente *rationes materiae*, a un nuovo revisore esterno per un ulteriore giudizio. In caso di nuovo giudizio negativo, il contributo viene senz'altro rifiutato.

Licenze digitali e tutela del consumatore nel mercato dell'editoria scolastica. Rapporto di ricerca.*

ANTONIO DAVOLA

Professore associato di Diritto dell'economia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

GIOVANNI LUCHENA

Professore ordinario di Diritto dell'economia
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

LORENZO RODIO NICO

Dottore di ricerca
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

SOMMARIO: 1. Introduzione al rapporto di ricerca. - 2. Il mercato dell'editoria scolastica e il funzionamento delle licenze alla luce del Rapporto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. - 3. Criticità in relazione all'utilizzo delle licenze. - 4. Licenze digitali: inquadramento giuridico. - 4.1. Il principio della *first sale doctrine*. - 4.2. Il principio dell'esaurimento del diritto d'autore nel contesto europeo: una ricostruzione. - 5. Talune questioni in tema di tutela dei consumatori e competitività del mercato. - 5.1. La protezione del consumatore. - 5.2. L'impatto sulla circolazione dei prodotti e sul mercato secondario dell'editoria.

1. Introduzione al rapporto di ricerca

Il 29 luglio 2025 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato il Rapporto preliminare relativo all'esito dell'indagine conoscitiva riguardante il setto-

* Il presente documento è frutto dell'attività scientifica del Gruppo di Ricerca di Diritto dell'Economia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Responsabile scientifico: prof. Giovanni Luchena.

re dell'editoria scolastica condotta nell'anno 2024 (Indagine Conoscitiva IC57 - Editoria scolastica in Italia, Rapporto preliminare, di seguito: "Il Rapporto").

In tale *Rapporto*, l'AGCM illustra le peculiarità connesse al settore dell'editoria scolastica e alle sue dinamiche di mercato, sia in relazione alle necessità di interesse pubblico inerenti alla protezione del bene giuridico sotteso alla presenza e alla circolazione dei prodotti (il diritto allo studio)⁰¹, sia con riferimento ai peculiari processi di formazione della relativa domanda.

Ad esito della pubblicazione del *Rapporto*, l'Autorità ha dunque aperto una "call for inputs", consentendo ai soggetti che vi abbiano interesse di presentare le proprie osservazioni.

Tra i diversi temi analizzati nel *Rapporto* assume particolare rilievo quello delle criticità connesse agli attuali modelli di regime di erogazione e di gestione delle edizioni digitali dei testi scolastici, sia in termini di tutela dei consumatori sia di competitività dei mercati primario e secondario di riferimento.

Il presente rapporto di ricerca - redatto da componenti del Gruppo di Ricerca di Diritto dell'Economia dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro - si propone, in risposta alla *call*, di porre a disposizione dell'Autorità alcune preliminari riflessioni critiche in merito a tale fenomeno, con l'auspicio che l'analisi operata possa essere di ausilio nella trattazione di taluni profili di incertezza connessi alla gestione delle licenze digitali.

2. Il mercato dell'editoria scolastica e il funzionamento delle licenze alla luce del Rapporto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il rapporto redatto dall'AGCM pone in evidenza come a seguito dei processi di digitalizzazione, della progressiva diffusione degli *e-book* e dell'impiego di risorse multimediali, l'acquisto di beni materiali nel settore dell'editoria sia stato progressivamente affiancato (quando non sostituito) da un "sistema" basato sulla concessione di licenze d'uso che, di fatto, non trasferiscono la proprietà del contenuto ma soltanto un diritto limitato e temporaneo di utilizzo.

Nella maggior parte dei casi le licenze sono disciplinate da sistemi di protezione tecnologica definiti *Digital Rights Management (DRM)*, che determinano la durata, le modalità e gli strumenti di accesso al contenuto⁰².

Di conseguenza, il tema dei DRM, strumenti nati quali forme di contrasto alla pirateria, si è posto in merito agli effetti restrittivi che questi ultimi determinano sull'utilizzabilità dei materiali didattici, atteso che possono impedire la copia, la stampa o il trasferimen-

⁰¹ Sul tema del bilanciamento tra diritto allo studio, eccezione d'insegnamento, e tutela del *copyright* cfr. V. FALCE, *La spinta adeguatrice della Direttiva Copyright. Il caso dell'eccezione di insegnamento*, in *Riv. di Diritto Industriale*, fasc. 6, 2019, p. 376 ss.

⁰² T.K. ARMSTRONG, *Digital Rights Management and the Process of Fair Use*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 2006, 20, 1, 49-121.

to dei file su più dispositivi⁰³.

Al fine di agevolare la transizione e garantire una maggiore tutela dei consumatori per ciò che attiene all'editoria scolastica e all'utilizzo di licenze, già con Decreto Ministeriale n. 781 del 2013 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aveva raccomandato l'impiego di *standard* aperti e pubblicamente documentati, imponendo agli editori di garantire la possibilità per gli studenti di trasferire i contenuti in caso di sostituzione o di aggiornamento dei dispositivi e di poter continuare ad accedervi anche dopo la conclusione del percorso scolastico⁰⁴.

Tuttavia, nel rapporto AGCM si pone in evidenza come tali condizioni risultino frequentemente disattese. Pertanto, ad oggi, sono presenti sul mercato licenze che prevedono scadenze automatiche al termine dell'anno scolastico, collegamenti obbligati a piattaforme proprietarie dei singoli editori e limitazioni d'uso che impediscono l'effettivo riutilizzo delle opere nel tempo.

3. Criticità in relazione all'utilizzo delle licenze

In virtù della peculiare gestione delle licenze digitali nell'editoria scolastica, lo studente viene di fatto privato della possibilità di conservare il materiale acquistato o di riutilizzarlo in anni successivi. Tale imposizione non consente alle famiglie di esercitare un diritto di proprietà effettivo ed esclude ogni possibilità di rivendita o di assegnazione in comodato del prodotto, riducendo il valore economico del bene e accrescendo la dipendenza dagli editori.

L'AGCM osserva che questo modello riproduce una logica di "noleggio forzato" nel sistema scolastico, in contrasto con la finalità pubblica dell'istruzione gratuita e con la sostenibilità economica per le famiglie.

Nel *Rapporto* si evidenzia come la diffusione delle licenze digitali abbia avuto un impatto rilevante anche sul piano concorrenziale, avendo rafforzato il controllo degli editori sull'intera filiera e ridotto la possibilità di impiego dei libri digitali in comodato d'uso o nel mercato dell'usato, a differenza delle versioni cartacee.

La condizione di dipendenza tecnologica che deriva dall'obbligo di accedere ai contenuti attraverso specifiche piattaforme e con credenziali personali limita inoltre la libertà di scelta delle scuole e degli utenti finali, oltre a rendere difficoltosa l'interoperabilità tra risorse di editori diversi, i quali utilizzano i propri sistemi di licenza e i propri DRM incompatibili gli uni con gli altri⁰⁵.

⁰³ In giurisprudenza, il tema è stato peraltro oggetto – con riferimento al diritto di copia – di una pronuncia del TAR Lazio, Sez. Il quater, 02 marzo 2012, n. 2162.

⁰⁴ All. 1, art. 2 del D.M. n. 781 del 2013.

⁰⁵ La creazione di un "framework aperto, interoperabile ed espandibile" prevista dal D.M. 781/2013, necessaria per consentire l'uso di contenuti provenienti da fornitori diversi, non è mai stata attuata.

In concreto, quindi, ogni editore opera all'interno di un "ecosistema chiuso", in cui l'accesso, la conservazione e perfino la navigazione dei contenuti sono vincolati alla piattaforma proprietaria, con effetti anticoncorrenziali e di lock-in tecnologico.

Il *Rapporto* pone in evidenza come la diffusione delle licenze digitali non ha comportato - come previsto dal legislatore - un calo dei prezzi e, oggi, i libri digitali risultano solo marginalmente meno costosi rispetto a quelli cartacei, mentre comportano per le famiglie oneri aggiuntivi legati all'acquisto dei dispositivi e alla garanzia di una connessione.

L'Autorità sottolinea che vi è un'assenza di concorrenza reale atteso che i diritti "digitali" non sono scambiabili, non esiste un mercato dell'usato e le scuole non possono stipulare accordi autonomi per il riutilizzo delle licenze⁰⁶.

Con riferimento a possibili soluzioni, l'AGCM richiama la crescente importanza delle risorse educative aperte (*Open Educational Resources*, OER), basate su licenze "*Creative Commons*" che consentono la libera consultazione, il riutilizzo e l'adattamento dei materiali didattici. Tali modelli rappresentano per l'Autorità un possibile correttivo alle rigidità del mercato, in quanto favoriscono la diffusione di contenuti educativi accessibili e interoperabili, in coerenza con gli obiettivi di inclusione e di sostenibilità del sistema scolastico⁰⁷.

L'AGCM rileva la necessità di una revisione normativa che assicuri maggiore trasparenza contrattuale, interoperabilità tra piattaforme e diritti effettivi di accesso e conservazione per studenti e docenti⁰⁸.

4. Licenze digitali: inquadramento giuridico

Il modello di gestione delle licenze ad opera degli editori determina una sostanziale trasformazione del rapporto tra le parti (editore e consumatore, appunto) coinvolte nell'acquisto di libri: tale rapporto - quantomeno per ciò che concerne la versione digitale dei volumi a disposizione degli acquirenti - viene infatti ad assumere i contorni (non di una relazione d'acquisto, ma) di una relazione di servizio; all'acquisto del prodotto (fisico e virtuale) da parte del cliente, la versione digitale dei volumi viene resa a quest'ultimo disponibile soltanto per un determinato lasso di tempo, e a condizioni contrattuali predisposte unilateralmente dall'editore.

Nel corso del tempo il fenomeno è stato oggetto di indagine da parte di dottrina e giurisprudenza comunitaria ed extraeuropea.

⁰⁶ Il rapporto documenta come diversi progetti di comodato d'uso pubblico di libri digitali siano falliti proprio a causa delle condizioni restrittive imposte dagli editori nei contratti di licenza. In almeno un caso citato (un'iniziativa regionale di fornitura gratuita di e-book scolastici) le clausole contrattuali di non cedibilità e durata limitata hanno impedito la realizzazione del progetto (cfr. §93, 318 e 319 del Rapporto).

⁰⁷ V. §30 e 95 del Rapporto AGCM.

⁰⁸ Sul punto cfr. §247-251 (esigenza di interoperabilità tecnica), §319 (tutela dei diritti di accesso e conservazione) e §326 del Rapporto.

Giova, di conseguenza, fornire un breve inquadramento dei principi affermatasi nelle diverse esperienze in relazione al trattamento delle licenze e alle specificità connesse alla circolazione dei prodotti digitali.

4.1. Il principio della first sale doctrine

La *first sale doctrine* è un principio che ha origine negli Stati Uniti e che consente a coloro che acquistano la copia fisica di un'opera protetta da *copyright* di disporne liberamente, senza che il titolare dei diritti d'autore o il titolare del marchio debbano autorizzarlo.

Tale principio ha origine dal caso giudiziario *Bobbs-Merrill Co. v. Straus* del 1908⁰⁹, nel quale la Corte Suprema ha stabilito che, una volta che il titolare vende una copia del proprio prodotto, il suo diritto di controllare le (ri)vendite successive di quella copia si esaurisce¹⁰. In particolare, il "diritto di vendere" conferito dallo statuto sul *copyright* tutela solo la prima immissione in commercio (il diritto di riprodurre e vendere le copie), ma non attribuisce al titolare il potere unilaterale di imporre vincoli di prezzo o altre condizioni a terzi che non siano assoggettati a uno specifico vincolo contrattuale.

La *first sale doctrine* è stata successivamente codificata nel *Copyright Act* del 1909 e mantenuta nel 1976 Act¹¹, il quale ha sancito – in linea con *Bobbs-Merrill* – che una volta che il titolare del diritto d'autore abbia venduto la prima copia legittima di un'opera, questi non potrà più controllare le successive rivendite, prestiti o donazioni di quella copia. Il diritto esclusivo di "distribuire" si esaurisce con la prima vendita.

Il principio dell'esaurimento del diritto d'autore/*first sale doctrine* è oggetto di frequente analisi anche in dottrina¹²: in particolare, si è sviluppato nel corso del tempo un filone di ricerca che sostiene che tale principio non possa essere limitato ai soli prodotti fisici, ma debba essere adattato anche al mercato digitale, con la conseguente estensione anche alle licenze digitali. Sul punto, in riferimento al mercato statunitense, è stato osservato che, a causa dell'interpretazione data dalla già menzionata sentenza *Bobbs-Merrill v. Straus* e dai successivi arresti conformi¹³, in caso di licenze digitali, diffe-

⁰⁹ *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

¹⁰ Nella specie il caso faceva riferimento alla rivendita di copie di un libro ad un prezzo inferiore rispetto a quello imposto dal titolare.

¹¹ 17 United States Code, § 109. Per una delle prime interpretazioni giurisprudenziali sul punto cfr. *Quality King Distrib., Inc. v. L'Anza Research Int'l*, 523 U.S. 135 (1998).

¹² Cfr. P. MEZEI, *Copyright Exhaustion. Law and Policy in the United States and the European Union*, Cambridge, 2018.

¹³ Tra le tante può richiamarsi la sentenza *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519 (2013) in materia di applicabilità della *first sale doctrine* alle opere straniere importate negli Stati Uniti (cfr. *Harvard Law Review, Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, in *Harvard Law Review*, Vol. 127, Iss. 1, 2013, 348-357). In dottrina, P. MEZEI, *Digital First Sale Doctrine Ante Portas – Exhaustion in the Online Environment*, 2015. Già in precedenza R.A. REESE, *The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks*, in *Boston College Law Review*, n. 200, 2002, 59-60.

rentemente dai prodotti fisici, non avviene un trasferimento della proprietà della copia.

Nel corso del tempo, l'originario orientamento in materia di *first sale doctrine* ha subito diversi processi di espansione e di compressione, senza tuttavia trovare un reale filo conduttore.

Da un lato, con la sentenza *Quality King e Kirtsaeng*¹⁴ la Corte Suprema statunitense ha ritenuto che la *first sale doctrine* debba applicarsi anche alle opere protette da *copyright* prodotte e vendute all'estero sotto l'autorità del proprietario del diritto d'autore: tali attività di produzione e vendita, anche se effettuate al di fuori degli Stati Uniti, esaurirebbero il diritto del titolare del *copyright* di controllare l'importazione e la distribuzione (*rectius*, la vendita) di tali opere.

Dall'altra parte, invece, decisioni come *Vernor v. Autodesk*¹⁵ hanno ridotto l'applicabilità della *first sale* quando le opere vengono distribuite tramite licenze e non tramite vere e proprie vendite¹⁶. In particolare, la Corte d'Appello del Nono Circuito, chiamata a pronunciarsi in relazione ad un *software* della società Autodesk Inc., ha ritenuto che l'accordo di licenza specificasse chiaramente il fatto che agli utenti era concessa esclusivamente una licenza d'uso, imponendo restrizioni significative al trasferimento e all'uso del *software* e riservandosi la proprietà delle copie del *software*. Pertanto, dovendosi considerare i clienti di Autodesk licenziatari (*licensee*) e non proprietari (*owners*), questi non avrebbero potuto beneficiare del principio *first sale*. La Corte ha posto in evidenza che, dovendosi ritenere i diritti di un licenziatario esclusivamente definiti dal contratto di licenza, senza un espresso trasferimento di proprietà, costui non potrà rivendicare diritti proprietari¹⁷. L'autore o il produttore potranno, di conseguenza, continuare liberamente a controllare l'uso, la rivendita e la distribuzione dell'opera¹⁸.

Si ritiene, tuttavia, di segnalare come da tale impostazione consegua che i titolari del

¹⁴ Supreme Court of the United States, No. 11-697, decided March 19, 2013.

¹⁵ United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, *Vernor v. Autodesk, Inc.*, 621 F.3d 1102, 2010.

¹⁶ E. HAYES, *Vernor V. Autodesk: Power to the...Producers?*, in *IP Theory*, vol. 2, Iss. 2, 2012; C. LOPRESTO, *Gamestopped: Vernor v. Autodesk and the Future of Resale*, in *Cornell Journal of Law and Public Policy*, vol. 21, Iss. 1, 2011, 227-246; T. LEONG, *When Software We Buy Is Not Actually Ours: An Analysis of Vernor v. Autodesk on the First Sale Doctrine and Essential Step Defense*, in *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.*, n. 10, 239 ss., 2012; C. GILLIANS, *Is This Mine or Yours - The Effect of the Rulings in Vernor v. Autodesk and the Library of Congress on the Determination of Who Owns Software Copies*, in *N.C. J.L. & Tech.*, n. 12, 2010, 205 ss.

¹⁷ In D.A. RIEHL, J. KASSIM, *Is Buying Digital Content Just Renting for Life: Contemplating a Digital First-sale Doctrine*, in *William Mitchell Law Review*, Vol. 40, Iss. 2, 2014, gli autori affrontano gli aspetti teorici, i rischi e le proposte di modifica della *first sale* digitale.

¹⁸ Cfr. in merito M. BORGHI, M. MAGGIOLINO, M.L. MONTAGNANI, M. NUCCIO, *Determinants in the Online Distribution of Digital Content: An Exploratory Analysis*, in *European Journal for Law and Technology*, 3, 2, 2012, 23 ss.

diritto di diffusione sarebbero titolari di un "controllo perpetuo"¹⁹ del prodotto, incompatibile con la *ratio* della dottrina dell'esaurimento statunitense, posto che l'impiego di licenze d'uso (analoghe a quelle dei contenuti digitali) consentirebbe alle imprese di evitare l'esaurimento dei diritti e mantenere un controllo contrattuale permanente sul bene.

In una prospettiva di tutela dei consumatori tale impostazione non convince posto che, in modo simile ai DRM, le clausole di licenza imposte dagli editori digitali – laddove si accolga questa impostazione – rischiano di operare come strumenti di segmentazione geografica e di prezzo²⁰.

In altri termini, il concetto di "proprietà" digitale e la sua coesistenza con il modello delle licenze rischiano nei fatti di neutralizzare l'operatività della *first sale doctrine* negli USA²¹.

Ciò innanzitutto perché, come detto poc'anzi, gli orientamenti e gli arresti giurisprudenziali che escludono l'applicabilità della *first sale* ai file digitali sottendono l'idea per cui ogni trasferimento digitale determina la creazione di una nuova copia e, quindi, una violazione del diritto di riproduzione²².

In secondo luogo, perché l'uso sistematico di licenze contrattuali (*EULA*, *Terms of Service*) con cui le imprese qualificano la transazione non come vendita ma come concessione d'uso impedisce al consumatore di rivendere o trasferire l'opera: tale impiego strategico delle licenze d'uso per aggirare la *first sale doctrine* viene definito *loophole licensing*²³. A take riguardo, la giurisprudenza statunitense ha elaborato quattro criteri diversi per distinguere vendita e licenza (*reservation of title, agreement controls, economic realities, perpetual possession*), ma si è osservato come spesso questi producano esiti incoerenti, confondendo la proprietà della copia con la titolarità del diritto d'autore.

Di fatto, sembra ritenersi sufficiente l'uso della parola "*license*" all'interno del contratto che disciplina l'acquisizione del bene per negare ogni diritto di trasferimento al consumatore, contraddicendo l'originaria previsione del *Copyright Act*²⁴.

19 D. ALVARADO, *Seamaster-ing the First Sale Doctrine: A Tripartite Framework for Navigating the Applicability of Section 109(a) to Gray Market Goods*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, n. 22, 2012, spec. 916 ss.

20 *Ibidem*, 891-895.

21 Sul punto E. THOMAS, *The First Sale Doctrine for the Digital Age*, in *Journal of Intellectual Property Law*, n. 32, 2025, 100 ss.

22 In particolare, v. la decisione *Capitol Records, LLC et. al. v. ReDigi Inc., et. al.* (S.D.N.Y. 2013), poi confermata in appello *Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc.*, 910 F.3d 649 (2d Cir. 2018).

23 E. THOMAS, *The First Sale Doctrine*, *supra*, 10.

24 «When a license is granted to a consumer the first sale doctrine does not apply, since the consumer is a licensee and not an owner of a copy» (così E. THOMAS, *op. cit.*, 110).

Ciò comporta il vincolo del consumatore ad un "noleggio perpetuo" del bene, con la conseguente scomparsa dei mercati dell'usato, l'aumento del *lock-in* tecnologico e la dipendenza dei consumatori dagli ecosistemi chiusi delle piattaforme²⁵.

4.2. Il principio dell'esaurimento del diritto d'autore nel contesto europeo: una ricostruzione

Così come per il mercato statunitense, una disciplina analoga (ma non identica) si rinviene nel c.d. "esaurimento del diritto di distribuzione" previsto a livello sia di diritto dell'Unione europea (direttiva 2001/29/CE)²⁶ sia di diritto domestico (art. 17 della Legge sul Diritto d'Autore²⁷).

L'espressione deriva dalla circostanza per cui il titolare del diritto d'autore "esaurisce" il proprio diritto di controllo sulla distribuzione di un'opera quando questa viene messa in commercio per la prima volta con il suo consenso all'interno del mercato europeo: se un libro, un CD o un *software* sono stati venduti legittimamente, il titolare del *copyright* non può opporsi alla loro rivendita.

Sul punto sono numerosi gli arresti giurisprudenziali delle corti europee, aventi ad oggetto altresì beni immateriali.

In particolare, una delle decisioni cardine in materia è rappresentata dalla sentenza *UsedSoft v. Oracle* della Corte di giustizia UE (2012)²⁸, in occasione della quale il principio dell'esaurimento è stato esteso anche al *software* distribuito *online* purché la licenza sia perpetua, ritenendo che un editore non possa eludere il principio dell'esaurimento del diritto d'autore semplicemente distribuendo opere tramite *download* anziché su supporto fisico (obiettivo conseguito alla luce di un'interpretazione estensiva degli artt. 4 e 5 della Direttiva Software²⁹).

Il titolare originario, quindi, non potrà opporsi alla rivendita della copia digitale venduta anche ove fosse espressamente previsto nel contratto di licenza il divieto di trasferimento. A sua volta, qualora l'acquirente originario voglia rivendere la propria copia, dovrà renderla inutilizzabile al momento della cessione al fine di evitare la diffusione illegittima della medesima.

25 B.W. CARVER, *Why License Agreements Do Not Control Copy Ownership: First Sales and Essential Copies*, in *Berkley Tech Law Journal*, n. 25, 2010, 1887 ss.

26 G. PRIORA, *Dall'armonizzazione all'interlegalità: la tutela dell'utente finale nella disciplina europea del diritto d'autore*, in E. CHITI, A. DI MARTINO, G. PALOMBELLA (eds), *L'età della interlegalità*, Bologna, 2022, 441 ss.

27 Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

28 G. ANTONINO, *Il contratto di licenza d'uso del software dopo la sentenza della Corte Ue UsedSoft vs. Oracle*, in *Il Diritto industriale - Gli speciali*, 2017.

29 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE).

In occasione della pronuncia ora richiamata, la Corte ha inoltre chiarito come ai fini dell'apprezzamento della natura del rapporto non rilevi la qualificazione formale dell'accordo ("licenza" o "vendita") quanto, piuttosto, la "sostanza economica" del trasferimento, in questo differenziandosi significativamente dall'interpretazione statunitense: se la licenza attribuisce un diritto d'uso permanente e contro pagamento, essa equivarrà a una vendita, e comporterà l'esaurimento del diritto di distribuzione.

In tal modo, la giurisprudenza UE ha esteso la nozione di "vendita" anche ai beni intangibili, adottando un'interpretazione più ampia del principio dell'esaurimento ed elaborando una prima nozione di "principio dell'esaurimento digitale"³⁰.

Si osservi tuttavia, come la portata di tale decisione abbia successivamente subito, per dir così, un ridimensionamento³¹ attraverso altre decisioni quali, ad esempio, il caso *Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers v. Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom KabinetUitgeverij BV* (C-263/18)³².

La controversia riguardava *Tom Kabinet*, una piattaforma online per la rivendita di e-book "usati" tra utenti, contestata da alcuni editori olandesi (NUV e GAU), i quali sostenevano come tale attività costituisse una violazione del loro diritto d'autore. In tale occasione, la Corte di giustizia ha stabilito che la rivendita di libri digitali deve avvenire con il consenso dell'editore, costituendo essa una "comunicazione al pubblico"³³. Nella specie, discostandosi in maniera evidente dalla precedente sentenza *Oracle*, la Corte ha ritenuto che non vi fosse piena equiparabilità tra la vendita di un libro "fisico" e uno "digitale", posto che la Direttiva Software rappresenterebbe una *lex specialis* rispetto alla più generale disciplina della Direttiva InfoSoc: pertanto, i principi desumibili dalla prima non sarebbero direttamente ed autonomamente applicabili alla disciplina gene-

³⁰ Sul tema v. anche C. SGANGA, *Il principio dell'esaurimento nel diritto d'autore digitale: un pericolo o una necessità?*, in *Diritto dell'Inf. e dell'Informatica*, fasc.1, 2019, 21 ss.

³¹ Ad esempio, in CGUE, *Ranks c. Microsoft*, causa C-166/15, 12 ottobre 2016, la Corte ha precisato, richiamando più volte la decisione *UsedSoft v. Oracle*, che il principio dell'esaurimento non è applicabile alle copie di backup del software.

³² Sul punto C. SGANGA, *Digital Exhaustion after Tom Kabinet: A Non-exhausted Debate (June 15, 2020)*, in T. Synodinou et al (eds.), *EU Internet Law in the Digital Single Market*, Springer, 2021, 30 ss.; A. KAISER, *Exhaustion, Distribution and Communication to the Public – The CJEU's Decision C-263/18 – Tom Kabinet on E-Books and Beyond*, in *GRUR International*, vol. 69, Iss. 5, 2020, 489; S. GEIREGAT, *Digital exhaustion and internal market law: Tom Kabinet*, in *Common Market Law Review*, Vol. 58, Iss. 4, 2021, 1207-1228; S. GHOSH, P. MEZEI, *The Elusive Quest for Digital Exhaustion in the US and the EU – The CJEU's Tom Kabinet Ruling a Milestone or Millstone for Legal Evolution?* (December 1, 2020), in *Hungarian Yearbook of International Law and European Law*, 2020, 249 -275; C. SGANGA, *A plea for digital exhaustion in EU copyright law*, in *JIPITEC*, n. 9(3), 2018; E. TJONG TJIN TAI, *Exhaustion and online delivery of digital works*, in *European Intellectual Property Review*, n. 25, 2014, 208 ss.

³³ A. KAISER, *op. cit.* Sul punto si rinvia anche alla sentenza CGUE, C-610/15, *Stichting Brein* (2017).

rale del diritto d'autore³⁴.

Analogamente – guardando ad alcune esperienze nazionali – nel 2013 il Tribunale tedesco di *Bielefeld* in occasione della sentenza *Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. Axel Springer AG*³⁵ aveva già negato la possibilità di rivendere e-book³⁶, operando una distinzione netta tra programmi per computer (i.e. *software*) e altre opere digitali come romanzi o manuali in formato digitale ai quali è ritenendo a questi ultimi inapplicabile l'interpretazione operata dalla Corte di giustizia in *Oracle*.

Alla luce dei suddetti arresti diviene evidente, dunque, come, nel corso del tempo, la distinzione tra copia fisica e copia digitale abbia progressivamente disarticolato la logica di equilibrio che in precedenza definiva il diritto d'autore, nonché il rapporto tra venditore e consumatore nel mercato.

L'altalenante orientamento giurisprudenziale (europeo e straniero) ha portato la dottrina a sviluppare una corrente di ricerca che, quasi univocamente, ritiene il principio dell'esaurimento – o la *first sale doctrine*, a seconda dei mercati di riferimento – tradizionale non adeguato a disciplinare la vendita dei beni digitali, ponendo in evidenza la necessità di elaborare un'alternativa (normativa o interpretativa) che consenta un'effettiva "cessione digitale" del prodotto, in modo simile a quanto avviene per la vendita fisica³⁷.

Più in generale, appare necessario sviluppare un sistema idoneo a garantire ai consumatori una proprietà reale dei beni digitali, anche al fine di ristabilire l'equilibrio tra competitività e tutela innovazione garantito dalle soluzioni elaborate per l'era analogica.

5. Talune questioni in tema di tutela dei consumatori e competitività del mercato

Come premesso, l'attuale modello "ibrido" di fruizione affermatosi nel settore dell'editoria, nel quale alla relazione di acquisto della copia fisica dei testi se ne affianca un'altra – parallela e indipendente per obblighi e dei diritti delle parti – di servizio, avente ad og-

³⁴ Così M. GALLI, E. BARDELLI, *Il mercato secondario degli ebook tra distribuzione, comunicazione al pubblico e principio dell'esaurimento*, in *Media Laws – Rivista di Diritto dei Media*, n. 1, 2020, 266. Cfr. altresì R. RIVARO, *L'applicazione del principio di esaurimento alla distribuzione digitale di contenuti protetti*, in *Giur.comm.*, 2014, 1149.

³⁵ Tribunale di Bielefeld (Landgericht Bielefeld), 5 marzo 2013, n. 4 O 191/11, *Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. Axel Springer AG*.

³⁶ Ad esempio, in *CGUE, Art & Allposters International BV, C-419/13*, 22 gennaio 2015, la Corte ha concluso che il principio dell'esaurimento non si applica qualora un'opera, originariamente distribuita all'interno del mercato dell'Unione europea in una forma (nel caso di specie un poster), venga poi alterata nel supporto (da poster a tela) e reimmessa in commercio; cfr. G. CARUGNO, *L'esaurimento del diritto d'autore nell'ordinamento dell'Unione europea: libertà nel mercato unico, tutela delle privative e opere creative intangibili. Considerazioni a margine della recente decisione della Corte di Giustizia sul caso Allposters*, in *amministrativamente.com*, nn.5-6, 2015.

³⁷ S. REIS, *Toward a 'Digital Transfer Doctrine'? The First Sale Doctrine in the Digital World*, in *Northwestern University Law Review*, Vol. 109(1), 2015, 173 ss.

getto la versione digitale del prodotto (la quale viene fornita su licenza) solleva significative incertezze con riferimento sia alla tutela degli acquirenti, sia all'impatto che tale impianto – il quale comprende l'acquisto "pieno" della copia fisica, e la titolarità di un diritto di godimento limitato nel tempo e nelle facoltà sulla copia virtuale³⁸ – può avere sul mercato dell'editoria scolastica.

5.1. La protezione del consumatore

Innanzitutto, è evidente come il modello negoziale sotteso all'erogazione delle licenze (basato sulla predisposizione di clausole contrattuali *standard* ad opera dell'editore/distributore) evidenzia delle criticità nel momento in cui si consideri che l'acquisto di tale prodotto non è "libero" da parte del cliente, ma imposto dai programmi ministeriali che identificano i testi di riferimento. Al contempo – e sul punto si avrà modo di tornare – la previsione di un numero limitato di anni per il godimento della licenza determina la peculiare circostanza per cui il cliente non solo non ha la possibilità di scegliere se e a quali condizioni acquistare il prodotto, ma qualora voglia ottenere la licenza per la copia virtuale potrà farlo esclusivamente attraverso l'acquisto del prodotto dal mercato "primario", posto l'esaurirsi della licenza per le copie fisiche circolanti in un eventuale mercato secondario.

Questo complesso di elementi, idoneo a porre l'acquirente in una posizione di *lock-in* ben più marcata di quella già presente nei modelli di acquisto "*take or leave*" tipici della contrattazione consumeristica, dovrebbe già ritenersi sufficiente a sottoporre i termini di concessione della licenza ad uno scrutinio particolarmente rigoroso, in relazione al potenziale squilibrio di diritti ed obblighi che questi sono in grado di determinare tra il professionista e il consumatore e, dunque, alla luce di un possibile giudizio di vessatorietà ai sensi dell'art. 33 ss. del Codice del Consumo.

La particolare struttura del mercato dell'editoria scolastica, infatti – e, in particolar modo, i vincoli istituzionali cui le famiglie sono soggette nella scelta dei testi di riferimento – suggeriscono una particolare attenzione nello scrutinio dello squilibrio giuridico tra le prestazioni posto che, di fatto, il consumatore è in tale contesto privato del proprio principale strumento di tutela, ossia la possibilità di "non aderire" al contratto, cercando alternative sul mercato.

Il tema acquisisce ulteriore rilievo anche in considerazione del fatto che l'attuale sistema attribuisce – stante la posizione "vincolata" dell'acquirente – un sostanziale arbitrio, in capo all'editore, in relazione a possibili variazioni inerenti al regime di godimento e di fruizione dei contenuti virtuali cui gli utenti avrebbero diritto ad operare in vigenza della licenza.

Tali variazioni, peraltro, sono suscettibili di manifestarsi non solo per il tramite di mo-

³⁸ Sul tema, oltre ai riferimenti presenti in altre sezioni del lavoro, cfr. A. MUSSO, *L'impatto dell'ambiente digitale su modelli e categorie dei diritti d'autore o connessi*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, fasc. 2, 1, 2018, 471.

difiche del regime formale di utilizzo contrattualmente previsto (ad esempio, riducendo gli anni di fruizione della licenza o le condizioni a cui questa è attribuita), cosa che consentirebbe l'attivazione degli strumenti di tutela consumeristica ma, altresì, di modifiche operate al funzionamento delle piattaforme – anch'esse, proprietarie – di cui l'acquirente deve avvalersi per consultare il prodotto offerto su licenza: è possibile, ad esempio, che l'editore decida, incidendo sui meccanismi di funzionamento dell'applicazione o della piattaforma di accesso agli *e-book*, di "disabilitare" la funzione di copia di estratti del prodotto concesso su licenza, di modifica/sottolineatura degli stessi ovvero ne inibisca la stampa.

Tali scelte, suscettibili di incidere anche su aspetti non espressamente disciplinati in sede di contratto di acquisto del prodotto fisico (e, conseguentemente, del prodotto virtuale su licenza) si prestano con ogni evidenza a condizionare *by design* la fruizione di un prodotto in modo difforme rispetto a quanto avviene per la propria "controparte" cartacea, arrivando persino a precludere all'acquirente l'esercizio di una serie di facoltà che sono, peraltro, strettamente funzionali alle finalità per le quali il prodotto è acquistato dal cliente: attività come la stampa, la sottolineatura e l'annotazione di un testo sono intuitivamente propedeutiche ad un'adeguata attività di studio, e, in questo senso, esse contribuiscono a valorizzare la funzione stessa dell'interesse pubblico tutelato.

Da tale punto di osservazione, la concessione di un prodotto su licenza all'interno di un contesto privo di confini alla discrezionalità dell'editore nella definizione dei servizi minimi che la piattaforma di accesso alla risorsa debba offrire agli utenti, ovvero che impedisca variazioni "in corso d'opera", si presta a comprimere i diritti dei consumatori connessi alla funzione sociale del prodotto³⁹.

Viene in evidenza la già richiamata esperienza statunitense in materia di *DRM*, laddove si è osservato come una gestione non regolata delle piattaforme di accesso e delle licenze (sovente giustificata dal produttore sulla base di ragioni di tutela del *copyright*) sia suscettibile di ostacolare il diritto degli utenti di esercitare libertà tradizionalmente riconosciute nell'utilizzo dei prodotti acquistati: copiarne i contenuti per uso persona-

³⁹ Cfr. A. GERACI, *I Digital Rights Management tra diritti contrattuali e autotutela privata*, in *Il Diritto Industriale*, 5, 2016, 451 ss.

le, "migrarne" i dati su altri dispositivi o semplicemente conservarli nel tempo⁴⁰.

Non solo: in determinate circostanze (ad esempio, in presenza di una pluralità di studenti all'interno di un medesimo nucleo familiare, ovvero qualora uno studente si trovi a dover ripetere la frequentazione di un anno scolastico), la predisposizione unilaterale di un modello di licenza temporalmente limitato rischia, in assenza di vincoli normativamente previsti, di precludere all'utente il riutilizzo della risorsa, comportando la necessità di un riacquisto della medesima, a fronte di un prodotto in versione cartacea già posseduto e un ulteriore aggravio dei costi da questi sostenuti. Il tutto, peraltro, a fronte di modifiche che di anno in anno appaiono essere minime e potrebbero risultare, di fatto, inidonee a giustificare un riacquisto.

Da ultimo, ed in relazione proprio a tale ultimo aspetto, si osservi come il modello di gestione temporalmente vincolata delle licenze, oltre tutto, privi l'acquirente della possibilità di apprezzare contestualmente le variazioni – in miglioramento, o in peggioramento – del prodotto, intercorse tra un'edizione digitale e l'altra, sia con riferimento ai contenuti del testo fornito in licenza, sia in relazione ad eventuali modifiche operate al funzionamento della piattaforma e nelle opzioni di interazione proposte all'utente (utilizzo di *link* esterni, collegamenti di approfondimento, etc.); ancora una volta, le ricadute di tali situazioni possono ridurre la facoltà del consumatore di sviluppare una consapevolezza critica funzionale al proprio atto d'acquisto.

5.2. L'impatto sulla circolazione dei prodotti e sul mercato secondario dell'editoria

Le implicazioni dell'attuale gestione del modello di concessione su licenza delle versioni digitali dei testi non si limitano soltanto ad una compressione dei diritti degli acquirenti in relazione al godimento personale della risorsa, ma si proiettano anche sulla circolazione dei prodotti stessi nel corso del tempo.

Risulta evidente, infatti, come, una volta esauritosi il diritto di godimento connesso alla licenza digitale, la trasmissione del prodotto cartaceo cui esso è abbinato risulterà ontologicamente "parziale", in quanto un eventuale secondo proprietario (a titolo oneroso o gratuito che sia) non potrà accedere a tutte le risorse poste a disposizione del primo

⁴⁰ Particolarmente significativo, in tale contesto, è stato il c.d. "caso Sony" del 2005, il quale ha dimostrato chiaramente come gli strumenti di tutela del copyright *by design* basati su limitazioni della licenza d'uso siano suscettibili di favorire abusi in danno agli utenti: cfr. A. PERZANOWSKI, D. MULLIGAN, *The Magnificence of the Disaster: Reconstructing the Sony BMG Rootkit Incident*, in *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 22, Iss. 3, 2007, 1157-1232. Per la dottrina nazionale, si interrogano sul tema del rapporto tra DRM e protezione dei diritti degli utenti – con particolare riferimento al potenziale regolatorio delle *Distributed Ledger Technology* – N. MUCIACCIA, S. LOPOPOLO, *Prime riflessioni sul rapporto tra NFT e proprietà intellettuale*, in *Dir. dell'Inf. e dell'Informatica*, fasc.4-5, 2022, 893 ss.; nonché, in termini più generali, M. GRANIERI, *Drm vs. Diritto d'autore: la prospettiva dell'analisi economica del diritto giustifica una protezione assoluta delle opere dell'ingegno di carattere creativo?*, in R. CASO (a cura di), *Atti del Convegno "Digital Rights Management. Problemi teorici e prospettive applicative"* tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 21 ed il 22 marzo 2007, Trento, 2008, 85 ss.

acquirente e, anzi, risulterà privato *in toto* della disponibilità dell'edizione digitale del volume di interesse.

Questo aspetto assume particolare rilevanza nel settore dell'editoria scolastica, proprio in relazione al particolare *status* acquisito dal mercato secondario di rivendita dei testi. La "salute" del cosiddetto «secondo mercato» (intendendosi come tale il mercato dell'usato dei libri scolastici – sia presso librerie che svolgono questa attività, sia presso fenomeni periodici quali i "mercatini dell'usato"), la cui centralità è riconosciuta persino dalla stessa Associazione Italiana Editori in occasione dei diversi *report* relativi allo stato dell'editoria italiana⁴¹, rischia infatti di essere profondamente incisa dalla creazione, da parte degli editori medesimi, di condizioni di artificiale indisponibilità di una componente strutturale dell'offerta, derivante dall'impossibilità di far circolare nel tempo le licenze alle medesime condizioni in cui questo avviene per i prodotti cartacei.

Non solo: *a fortiori*, la riduzione dell'operatività del mercato secondario si presta ad avere evidenti implicazioni sul bilancio familiare dei consumatori, obbligati ad acquistare i prodotti esclusivamente sul mercato "primario" per non perdere l'opportunità di accedere alle copie digitali dei volumi e, di conseguenza, vincolati ulteriormente nelle proprie scelte in quanto costretti a sostenere un costo che sarà intuitivamente più alto di quello cui sarebbero esposti accedendo al mercato dell'usato per un prodotto analogo.

Non per caso, da tempo la dottrina (ancora una volta, principalmente quella statunitense) che si è occupata del tema della digitalizzazione dei libri⁴² ha sottolineato – anche al di fuori del circuito dell'editoria scolastica⁴³ – i rischi connessi all'infungibilità delle licenze in termini di tutela degli utenti e di buon funzionamento del mercato: tra le diverse soluzioni proposte in merito al fenomeno si è suggerita, ad esempio, la creazione di un mercato secondario per le licenze di uso – similmente a quanto già avviene in determinati settori come quello della rivendita di biglietti per eventi e concerti – soggetto a regole e *standard* che possano prevenire la circolazione di copie in violazione del *copyright* degli editori⁴⁴.

41 Reperibile all'indirizzo <https://www.aie.it/Cosafacciamo/Studiericerche/Pubblicazioni.aspx>

42 Cfr. R.A. GEIST, *A License to Read: The Effect of E-Books on Publishers, Libraries, and the First Sale Doctrine*, in *Idea*, Vol. 52, 2012, 63; W. Houkes, *Licensed to Share: How (Not) to Re-Balance Rights for Digital Goods*, in *JRE*, Vol. 26, 2018, 209; L. LI-CHIH, *The Impact of Restrictive Licensing on the Second-Hand Market for Digital Copyrighted Goods*, in *Soochow Law Review*, Vol. 28, Iss. 3, 2017, 133-165; K. COBB, *The implications of licensing agreements and the first sale doctrine on US and EU secondary markets for digital goods*, in *Duke J. Comp. & Int'l L.*, Vol. 24, 2013, 529.

43 S. REIS, *Toward a "Digital Transfer Doctrine"?*, cit. e, più di recente, E. THOMAS, *The First Sale Doctrine*, op. cit., 100.

44 Sui rischi di natura anticoncorrenziale connessi al *vacuum* normativo in materia di disciplina del mercato secondario dell'editoria, v. A. GHOSE, M.D. SMITH, R. TELANG, *Internet Exchanges for Used Books: an Empirical Analysis of Product Cannibalization and Welfare Impact*, in *Info Sys Res*, 2006, 3; e, già in precedenza, W. GORDON, *Intellectual Property as Price Discrimination: Implications for Contracts*, in *Chi-Kent Law Review*, 1998, 1367.

Una soluzione di tal genere consentirebbe di garantire una maggiore disponibilità di opzioni d'acquisto - e, di conseguenza, rispondere alle differenti disponibilità economiche - ai nuclei familiari; al contempo, favorirebbe una maggiore e migliore competitività nel settore dell'editoria scolastica, consentendo lo svilupparsi di un mercato secondario pienamente efficiente e utile a promuovere altresì una genuina *competition on the merits* nella gestione dei costi e nella predisposizione del contenuto delle nuove edizioni da parte degli operatori sul mercato primario.