

**N. R.G. 3878/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
Sezione specializzata in materia di imprese

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Massimo Meroni	Consigliere rel.
dr. ssa Serena Baccolini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **3878/2019** promossa in grado d'appello

**DA**

**BUSINESS COMPETENCE S.R.L.** (C.F. 05944420966), elettivamente domiciliato in VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. IMBORNONE MICHELE (MBRMHL75S19G273S) Via Daverio, 6 20122 MILANO;

**APPELLANTE**



## CONTRO

**FACEBOOK ITALY S.R.L.** (C.F. 06691680968), elettivamente domiciliato in PIAZZA BORROMEO, 12 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTINARI MICAEL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LUCENTI MARTINA (LCNMTN76D53G224Z) PIAZZA BORROMEO, 12 20123 MILANO; FRIGERIO FILIPPO (FRGFPP91E19I531P) PIAZZA BORROMEO, 12 20123 MILANO; VASQUES LUCIANO (VSQLNM63A31C351J) LARGO TORRE ARGENTINA, 11 00186 ROMA;

**FACEBOOK INC.** (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA BORROMEO, 12 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTINARI MICAEL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

**FACEBOOK IRELAND LIMITED** (C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA BORROMEO, 12 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTINARI MICAEL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

## APPELLATE

Oggetto: Diritto di autore

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### Per l'appellante Business Competence s.r.l.:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis*, in accoglimento dei motivi di appello formulati da Business Competence S.r.l., in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8244/2019, pubblicata il 17 Settembre 2019 così decidere:

NEL MERITO:



- . respingere l'appello incidentale in quanto inammissibile e comunque infondato;
- . condannare le società appellate in solido a corrispondere a Business Competence a titolo di danno emergente una somma pari ad Euro 660.309,84 o altra somma ritenuta congrua ma comunque non inferiore ad Euro 432.817,08.
- . condannare le società appellate in solido a corrispondere a Business Competence un risarcimento equitativo, calcolato tenuto conto del beneficio ottenuto da Facebook tramite lo sfruttamento commerciale dell'applicazione/utility "Nearby", nella misura di Euro 3.831.000,00 – come indicato nella CTU di primo grado – e comunque non inferiore a Euro 1.614.000,00, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo, nella misura prevista dalla legge, per tutti i danni cagionati per effetto delle condotte illecite descritte in narrativa, secondo le risultanze dell'istruttoria.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

- . ordinare alle convenute l'esibizione delle scritture contabili (libri mastri, registri iva, fatture) e di ogni altro documento aziendale riguardante la commercializzazione / distribuzione / diffusione / promozione sul territorio italiano dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook, con particolare riferimento al numero di applicativi/utility "Nearby" che risultano essere stati attivati da utenti residenti sul territorio italiano;
- . ammettere l'interpello della Dott.ssa Sara Colnago, legale rappresentante di Business Competence S.r.l. e domiciliata ai fini di causa presso la stessa sul seguente capitolo di prova:
  - 1) *“vero che le cifre indicate nel documento che le si mostra (cfr. doc. 3 del fascicolo dell'appellante) corrispondono agli investimenti effettuati da Business Competence S.r.l. per sviluppare e promuovere l'applicazione Faround”;*
  - . ammettere la testimonianza del Sig. Riccardo Paglia, collaboratore di Business Competence e presso la stessa domiciliato ai fini di causa, sul seguente capitolo di prova:
    - 2) *“vero che il documento che le si mostra (cfr. dc. 14 del fascicolo dell'attore) è stato da Lei redatto e descrive sommariamente le logiche, le funzionalità ed il funzionamento di Faround sviluppato da Business Competence”.*

In caso di ammissione di prove testimoniali richieste dalle società appellate, l'appellante chiede sin da adesso di essere ammessa alla prova contraria con i testimoni sopra indicati.

**IN OGNI CASO**

- . Con vittoria di onorari e spese sia del primo grado di giudizio, sia del presente grado di appello.”

**Per le appellate Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., Facebook Italy s.r.l.:**

“Le Appellate, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, chiedono all'Ill.ma Corte d'Appello di:

- (i) in via principale, rigettare tutti i motivi d'appello di Business Competence, in quanto inammissibili e/o infondati in fatto e in diritto;
- (ii) in via incidentale, accogliere il primo motivo d'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la Sentenza Definitiva nella parte in cui riconosce in favore di Business Competence un importo a titolo di danni risarcibili, dichiarando che Business Competence non ha titolo a vedersi riconosciuto alcun importo;



- (iii) sempre in via incidentale, ma subordinata, accogliere il secondo motivo d'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la Sentenza Definitiva nella parte in cui quantifica l'importo a titolo di danno emergente nella somma di Euro 65.577,96, dichiarando che tale importo è al più pari a Euro 58.577,96;
- (iv) sempre in via incidentale, ma ulteriormente subordinata, accogliere il terzo motivo d'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la Sentenza Definitiva nella parte in cui conclude che la vita utile di Faround possa essere determinata equitativamente in due anni, riducendo tale valore al massimo a sette mesi;
- (v) sempre in via incidentale, ma ulteriormente subordinata, accogliere il quarto e il quinto motivo d'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la Sentenza Definitiva nella parte in cui determina un importo a titolo di lucro cessante, riconoscendo che il Tribunale di Milano non ha mai chiesto ai CTU di calcolare il lucro cessante e, in ogni caso, esso non avrebbe dovuto essere riconosciuto poiché non è stato dimostrato e, anzi, è stato calcolato sulla base di elementi privi di valenza probatoria;
- (vi) sempre in via incidentale, ma ulteriormente subordinata, accogliere il sesto motivo d'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la Sentenza Definitiva nella parte in cui determina l'importo a titolo di lucro cessante nella somma di Euro 268.552, dichiarando che tale importo è pari, al massimo, a una cifra compresa tra Euro 42.629 ed Euro 106.572;
- (vii) in ogni caso, condannare Business Competence al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, relative al presente grado di giudizio, nonché al rimborso delle spese di lite così come liquidate dal Tribunale di Milano nella Sentenza Definitiva, così come al rimborso totale o parziale, a seconda delle determinazioni che assumerà l'Ill.ma Corte di Appello, della somma pari a Euro 501.967,62 che le Appellate hanno versato, senza acquiescenza, in ottemperanza alla Sentenza Definitiva.”

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

### 1) Decisione oggetto dell'impugnazione

Sentenza n. 8244 del Tribunale di Milano pubblicata il 17.9.2019.

### 2) Il fatto

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:

. Business Competence s.r.l. ha elaborato nel 2012 un'applicazione per telefono mobile, denominata Facearound e successivamente ridenominata, su richiesta di Facebook, Faround, la quale, mediante un particolare algoritmo, selezionava e organizzava i dati presenti sui profili Facebook degli utenti, che accedevano a Faround, e consentiva di visualizzare, su una mappa interattiva e suddivisi per categoria,



gli esercizi commerciali più prossimi all'utente, completi dei dati relativi e di eventuali offerte, nonché del gradimento espresso dalla *community* Facebook.

. Business Competence, al fine di sviluppare il predetto software, aveva ottenuto nel medesimo anno l'accesso alla "piattaforma Facebook", come sviluppatore indipendente per la creazione di applicazioni destinate a interfacciarsi con il programma e ad essere utilizzate dagli utenti del *social network*.

. Il servizio di geolocalizzazione degli esercizi commerciali "vicini" all'utente era progettato per funzionare con Facebook e classificava i locali sulla base dei gusti dell'utente e della sua *community* di amici.

. Business Competence prevedeva di realizzare ricavi dalla creazione della suddetta applicazione con la vendita dei servizi (in abbonamento) di "maggiore visibilità" e di "esposizione di sconti o offerte" sulla mappa Faround ai titolari degli esercizi commerciali delle *Fanpage* presenti su Facebook.

. L'applicazione è stata registrata, in data 25.9.2012, nel Facebook *App Center*, contenente le sole applicazioni ufficialmente collaudate e approvate da Facebook, ed è stata inserita il successivo 11.10.2012 nell'*App Store* di Facebook con tutte le applicazioni compatibili con il *social network*.

. In data 18.12.2012, Facebook ha annunciato il lancio di Nearby, applicazione risultata concorrente di Faround e che, con la sentenza non definitiva n. 9549/2016 emessa dal Tribunale di Milano nel presente giudizio, è stato accertato costituire violazione del diritto di autore sulla banca dati elettronica, rappresentata dall'applicazione Faround di Business Competence, nonché condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. ai danni di quest'ultima.

. Business Competence, dopo il lancio di Neraby, non ha più dato inizio alla campagna di *telemarketing* per raccogliere clienti, a cui vendere l'abbonamento al proprio servizio.

### 3) Lo svolgimento del processo di primo grado.

Con ricorso *ante causam*, depositato il 22.4.2013 e proposto solamente nei confronti di Facebook Italy s.r.l., Business Competence s.r.l., società operante nel settore dei servizi *marketing online*, aveva chiesto di essere autorizzata ad eseguire una descrizione sul programma preposto al funzionamento dell'applicazione Nearby, di titolarità della resistente Facebook, nonché sulla sua funzionalità e sui relativi algoritmi logici.

La descrizione, concessa *inaudita altera parte*, era stata eseguita tra il 10 e il 14.5.2013 presso le sedi di Facebook Italy, senza che fosse possibile accedere agli elaboratori elettronici della società per l'ottenimento di una copia del codice sorgente dell'applicativo da descrivere; il CTU ha, quindi, provveduto alla descrizione delle sole funzionalità del programma Nearby, non avendo avuto accesso ad altri dati.



Prima dell'udienza di conferma della descrizione del 15.5.2013, nel termine assegnato, si è costituita in giudizio Facebook Italy s.r.l., contestando la legittimità della descrizione, negando la propria legittimazione passiva e allegando di svolgere attività solo di supporto promozionale e commerciale, mentre le funzioni di gestione e distribuzione della funzionalità Nearby erano riconducibili alle società Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd., appartenenti al gruppo Facebook, con sedi in California (USA) e Irlanda.

Il giudice, autorizzata la chiamata nel procedimento delle due società estere con ordinanza 18.5.2013, sentite le parti costituite all'udienza del 10.7.2013 e convocato il CTU a chiarimenti alla successiva udienza del 17.7.2013, con ordinanza del 26.8.2013, ha confermato la descrizione e ne ha esteso l'efficacia alle due società chiamate in causa, non autorizzando, tuttavia, l'esecuzione della descrizione anche presso le sedi estere delle convenute, in quanto ritenuta misura sproporzionata e non necessaria.

Con atto di citazione notificato il 19.9.2013, nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza di conferma delle misure assunte *ante causam*, Business Competence s.r.l. ha convenuto in giudizio Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd. e Facebook Italy s.r.l. davanti al Tribunale di Milano, chiedendo l'accertamento della violazione del diritto d'autore sulla banca dati elettronica "Faround" e degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c., nonché l'inibitoria delle convenute da ogni ulteriore utilizzo e promozione dell'*utility* "Nearby" di Facebook, l'ordine di ritiro dal commercio per il territorio italiano e la condanna delle convenute in solido al risarcimento di tutti i danni cagionati a Business Competence per l'effetto delle condotte illecite e/o la restituzione dell'indebito profitto, derivante dallo sfruttamento commerciale dell'applicazione "Nearby".

Con comparsa depositata il 12.3.2014, Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd. e Facebook Italy s.r.l. si sono costituite nel giudizio di merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo:

- in via preliminare:

- . il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di Facebook Inc.,
- . il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana rispetto a Facebook Ireland Ltd.,
- . il difetto di legittimazione passiva di Facebook Italy s.r.l., che ha chiesto l'estromissione, in quanto società distinta rispetto alle altre due convenute ed estranea alla gestione del servizio Facebook, incluso il prodotto del presente contenzioso;

- nel merito:

- . l'infruttuosità delle operazioni di cui alla descrizione, dato che il CTU si era limitato alla descrizione di alcune funzionalità dell'applicazione dell'attrice e delle funzionalità di Facebook, accedendo alle stesse attraverso uno *smartphone* dotato di connessione internet;
- . l'assenza di colpa o dolo di Facebook, che non aveva riprodotto l'algoritmo di Faround e non ne aveva copiato le funzionalità, avendo, invece, sviluppato in modo autonomo e indipendente "Nearby" già prima del lancio dell'applicazione di controparte;
- . la mancanza di originalità di Faround, in quanto era stata preceduta da diverse applicazioni fondate sulla geolocalizzazione, quali *Yelp* (2004) e *Foursquare* (2009).



Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, depositato il 3.12.2013, prima che fosse disposta nel giudizio di merito la CTU, Business Competence ha chiesto inibirsi a Facebook ogni utilizzo di Nearby Places.

Il giudice, con ordinanza del 15.2.2014, confermata dal collegio in sede di reclamo, pur rilevati i molteplici indizi, che deponevano per l'illiceità della condotta tenuta, ha rigettato il ricorso per carenza del requisito del *fumus boni iuris*, per necessità di “*indagini istruttorie, di natura soprattutto tecnica*”.

Nel giudizio di merito è stata espletata una CTU informatica, diretta ad accertare l'originalità e la creatività del programma elaborato dall'attrice, nonché a verificare le funzionalità dei due programmi, la derivazione dell'uno dall'altro e l'esistenza di un autonomo sviluppo da parte di Facebook del *software* Nearby.

All'esito dell'udienza fissata per esame della CTU, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, e il Tribunale ha pronunciato la sentenza non definitiva n. 9549/2016 (poi confermata, in seguito ad impugnazione immediata proposta dalla convenute, dalla sentenza n. 1916/2018 della Corte d'Appello di Milano) e con ordinanza, depositata il 29.7.2016, ha disposto la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza del 5.10.2016 per la nomina di un CTU al fine di determinare l'entità dei danni subiti da Business Competence.

Una volta espletata l'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ed ha pronunciato la sentenza definitiva, oggetto della presente impugnazione.

#### **4) La decisione del Tribunale di Milano**

Il Tribunale di Milano, con sentenza non definitiva n. 9549 depositata il 1.8.2016 (confermata con sentenza n. 1916/2018 della Corte d'Appello di Milano, nei cui confronti è stato proposto ricorso per cassazione, tuttora pendente), ha così deciso:

*“non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da BUSINESS COMPETENCE S.R.L. nei confronti di FACEBOOK S.R.L., FACEBOOK INC. e FACEBOOK IRELAND LTD, così provvede:*

- 1) accerta la responsabilità in solido delle convenute FACEBOOK S.R.L., FACEBOOK INC. e FACEBOOK IRELAND LTD per violazione del diritto di autore sulla banca dati elettronica rappresentata dall'applicazione "Faround" dell'attrice, nonché per atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. ai danni dell'attrice;*
- 2) inibisce alle convenute ogni ulteriore utilizzo dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook ;*
- 3) dispone una penale di 5.000,00 Euro per ogni giorno di ulteriore utilizzo dell'applicazione suddetta, constatato successivamente al decorso di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;*
- 5) dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per due volte e a caratteri doppi del normale, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore", nonché per almeno quindici giorni sulla (versione in italiano della) pagina iniziale del sito internet [www.facebook.com](http://www.facebook.com): pubblicazioni da eseguirsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con facoltà per l'attrice di*



*provvedervi a sua cura, in caso di omesso, incompleto o intempestivo adempimento da parte della convenuta, ripetendo le spese a semplice presentazione della fattura.*

*6) Condanna le convenute in solido al risarcimento dei danni da quantificarsi nel seguito del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.*

*7) Spese al definitivo.”*

Il Tribunale di Milano, con la sentenza definitiva, oggetto della presente impugnazione, ha così deciso:

*“1) a completamento delle statuizioni già rese nella presente causa di cui alla sentenza parziale n. 9549/16, condanna le parti convenute FACEBOOK s.r.l., FACEBOOK Inc. e FACEBOOK IRELAND Ltd in solido tra loro al pagamento in favore della società attrice BUSINESS COMPETENCE s.r.l. a titolo di risarcimento del danno della complessiva somma pari ad € 350.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;*

*2) disposta la integrale compensazione tra le parti delle spese relative al procedimento cautelare svolto in corso di causa e del relativo procedimento di reclamo, condanna le stesse convenute in solido tra loro al rimborso delle spese relative al procedimento di descrizione svoltosi ante causam, alle spese della presente causa e di quelle relative alla sentenza della Corte d’appello n. 1916/18, liquidate complessivamente nell’importo di € 90.000,00 oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, al pagamento delle spese relative alle consulenze tecniche d’ufficio svolte in tali giudizi nella misura già liquidata nel corso degli stessi nonché al rimborso in favore di parte attrice delle spese sostenute per i suoi consulenti di parte in misura non eccedente agli importi liquidati in favore dei CTU.”*

A sostegno della propria decisione definitiva, il Tribunale ha esposto i motivi di seguito riassuntivamente riportati.

Premesso che Nearby di Facebook era un’applicazione gratuita, mentre Faround di Business Competence era a pagamento, il numero di visualizzazioni conseguito dalla prima non consente di verificare l’effettivo impatto sul mercato dell’applicazione suddetta.

La riscontrata assenza di dati utilizzabili per valutare i benefici economici apportati da "Nearby" alle società convenute (a causa della gratuità della sua diffusione) ha comportato di fatto anche l’assenza della possibilità di considerare le utilità derivate dalla riscontrata contraffazione a diretto beneficio delle stesse.

Faround al momento dell’interruzione del suo utilizzo produttivo era in una fase sostanzialmente iniziale di sviluppo, ancora soggetta ai necessari adeguamenti rispetto ad un settore merceologico con caratteri di elevata e costante innovazione, sicchè il suo sfruttamento commerciale doveva ritenersi ancora del tutto iniziale e non ancora giunto a margini di effettivo consolidamento.

I consulenti tecnici d’ufficio hanno dato atto degli elementi di incertezza incontrati nell’analisi necessaria per la risposta ai quesiti ad essi posti dal giudice istruttore ed hanno ridimensionato significativamente i dati previsionali proposti da Business Competence s.r.l., tenuto conto dell’elevato





profilo di rischio che l'operazione imprenditoriale obbiettivamente assumeva nel contesto di mercato pertinente.

Nel caso di specie la valutazione da parte dei consulenti tecnici di tali elementi è stata particolarmente soggetta a rischi di intrinseca soggettività legati alla peculiarità della fattispecie, connotata dal fatto che la commercializzazione dell'applicazione "Faround" era stata interrotta in una fase ancora preliminare di diffusione presso gli utenti ed ancor prima che di essa fosse stata fornita la versione che avrebbe assoggettato gli stessi utenti al pagamento di un abbonamento per i servizi da essa restituiti, cui si associava anche il versamento da parte degli inserzionisti di corrispettivi per la loro visualizzazione nelle fasi di ricerca o comunque per inserzioni pubblicitarie.

E' condivisibile l'approccio al tema da parte dei consulenti tecnici, identificato nella determinazione delle (presunte) *royalties*, che la diffusione nella modalità a pagamento dell'applicazione "Faround" avrebbe potuto riscontrare, nonché l'individuazione del tasso lordo applicabile nella misura del 5%; questa determinazione del tasso delle relative *royalties* appare infatti essere stata svolta sulla base di rilevazioni afferenti a settori del tutto contigui e in qualche modo anche parzialmente sovrapponibili a quello dello sviluppo e commercializzazione di applicazioni del genere.

Benché sia corretto ritenere che Faround risponde ad esigenze degli utenti di *social networks*, quale Facebook, esigenze che non sono né contingenti, né effimere, né legate a mode estemporanee ma durature nel tempo, come ritenuto dalla CTU e come risulta anche dal fatto che Nearby è rimasta attiva per quattro anni (cioè, fino a quando è intervenuto l'ordine di inibitoria del Tribunale), ciò però non giustifica né una vita utile di quattro anni né un suo valore terminale (*Terminal Value*), dato che deve essere presa in considerazione la potenziale concorrenzialità di altre applicazioni, che avrebbero potuto erodere la capacità dell'applicazione di restare attrattiva nel tempo, anche perché Faround non presentava profili di particolare originalità.

Business Competence, dopo aver ottenuto la sentenza non definitiva a sé favorevole, non ha provveduto a rilanciare la sua applicazione, confermando quindi che la sua attrattività era venuta meno.

Nei calcoli del valore di Faround non può, quindi, essere incluso un *terminal value* e, in via equitativa, appare corretta l'ipotesi di una vita commercialmente utile di Faround delimitata a due anni.

Parte attrice, inoltre, non ha sostanzialmente fornito dati, dai quali desumere che il lancio della versione a pagamento di Faround fosse per essa sostenibile finanziariamente, non risultando dagli atti quali risorse essa avrebbe avuto a disposizione per gli investimenti necessari per il passaggio da un'applicazione gratuita ad un'applicazione a pagamento.

In conclusione, ripercorrendo parzialmente le metodologie di calcolo svolte dai consulenti tecnici in relazione all'ipotesi da essi autonomamente calcolata quale Ipotesi C, depurata dalla determinazione di un *terminal value* per i motivi innanzi evidenziati e tenuto conto di una vita utile di Faround pari a circa due anni e determinando in tal modo il lucro cessante subito da parte attrice, a tale importo deve essere



aggiunto, a titolo di danno emergente, il rimborso delle spese effettivamente documentate, sostenute dall'attrice per lo sviluppo dell'*app* in questione, ritenute pari a € 65.577,96.

Sulla base di tali criteri, con una determinazione comunque in via equitativa, il complessivo danno risarcibile deve essere fissato nell'importo complessivo di € 350.000, al valore attuale della moneta e con interessi legali compresi fino alla data della presente sentenza.

## 5) Le difese delle parti nel giudizio di appello

A) Nell'appello e nella comparsa conclusionale Business Competence s.r.l. ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.

### A) In ordine all'appello principale.

1) **Primo motivo d'appello:** impugnazione dei capi della sentenza che, superando il giudizio dei CTU:

(a) hanno ritenuto che l'*app* Nearby (realizzata da Facebook) non fosse sovrapponibile alla *app* Faround (realizzata da Business Competence), in ragione delle diverse modalità di commercializzazione;

(b) hanno ritenuto che, data la gratuità dell'offerta di Nearby, Facebook non ritraesse da essa alcun beneficio economico;

(c) hanno ritenuto irrilevanti i vantaggi conseguiti indirettamente da Facebook tramite l'offerta gratuita di Nearby;

(d) hanno limitato il risarcimento, dovuto all'attore, al lucro cessante oggettivamente determinabile.

2) **Secondo motivo d'appello:** impugnazione dei capi della sentenza che, discostandosi dalla CTU:

(a) hanno ritenuto l'insussistenza di dati utilizzabili per valutare i benefici economici apportati da Nearby a Facebook;

(b) hanno ritenuto irrilevante l'atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo di Facebook durante lo svolgimento della CTU.

3) **Terzo motivo di appello:** impugnazione dei capi della sentenza:

(a) che hanno ritenuto che, nella determinazione della vita utile di Faround, i CTU non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione l'estrema reattività del settore e le potenzialità concorrenziali di *app* analoghe;

(b) che, pertanto, hanno escluso dal risarcimento il *terminal value* di Faround e hanno rideterminato in soli due anni la vita utile dell'*app* di Business Competence.

4) **Quarto motivo d'appello:** impugnazione dei capi della sentenza:

(a) che hanno ritenuto che il danno emergente di Business Competence sia limitato ad una somma di € 65.577,96;



(b) che hanno ritenuto di includere il danno emergente nell'importo complessivo del risarcimento determinato equitativamente.

**B) Con riguardo ai motivi esposti da Facebook nell'appello incidentale:**

**1) Sul primo motivo d'appello incidentale.**

L'ontologica esistenza del danno subito da Business Competence, a causa della violazione da parte di Facebook del suo diritto d'autore sull'*app* Faround, nonché a causa degli atti di concorrenza sleale posti in essere da Facebook, è già stata accertata dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. 9549/2016, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1916/2018.

Pertanto, in questo giudizio, sono inammissibili le doglianze che Facebook muove nei confronti dell'accertamento della sua condotta illecita e la Corte d'Appello non può pronunciarsi su una circostanza estranea al presente processo e la cui sussistenza è già accertata in via giudiziale, ma può solamente procedere a determinare l'entità del danno subito da Business Competence.

**2) Sul secondo motivo d'appello incidentale.**

Quand'anche si ritenesse che la spesa di € 7.000 per servizi pubblicitari non sia integralmente riferibile all'*app* Faround (e quindi i consulenti tecnici, che hanno compiutamente esaminato tutta la documentazione prodotta, abbiano commesso un errore al riguardo, avendo incluso anche tale voce tra i costi certamente attribuibili allo sviluppo dell'*app* Faround), ciò sarebbe irrilevante rispetto alla decisione finale del Tribunale, il quale ha (erroneamente) ritenuto di aderire all'arbitraria decisione dei consulenti tecnici di considerare il danno emergente integralmente compreso nel risarcimento complessivo, che poi è stato determinato in via equitativa, a prescindere cioè dell'effettiva entità del danno emergente risultato provato.

**3) Sul terzo motivo d'appello incidentale.**

A fronte della pretesa di Facebook di calcolare la vita utile di un'*app* per *smartphone* in un periodo variabile fra i 2 e i 7 mesi, i consulenti tecnici così hanno replicato a tale infondata tesi: *«il fatto stesso che Nearby, comparabile a Faround, sia tutt'oggi ancora attiva e operante dopo diversi anni, è l'evidente controprova della circostanza che alcune app o funzionalità, come quella di specie, possono avere una vita utile ben superiore ai sei/sette mesi indicati da parte convenuta, anche con particolare riferimento al caso qui esaminato.*

*La vita utile di una app o funzionalità organicamente riferibile a Facebook può essere utilmente correlata alla vita utile della stessa Facebook che, per quanto di conoscenza degli scriventi, non ha affatto natura contingente ..... Il presumibile valore di mercato di una risorsa immateriale è pertanto stimabile come somma delle royalties presunte... attualizzate, in un orizzonte temporale tendenzialmente di 3-5 anni, oltre a un terminal value”.*

Nella fattispecie in esame Facebook ha mantenuto operativa la propria *app* Nearby (sovrapponibile a Faround) per almeno quattro anni, dal lancio nel mese di dicembre 2012 fino al mese di ottobre 2016



(come espressamente dichiarato da Facebook in sede di conferimento dell'incarico peritale), o meglio fino alla data in cui la Corte d'Appello di Milano, nel dicembre del 2016, ha rigettato il suo ricorso per la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordine di inibitoria all'uso di Nearby, che le era stato impartito dal Tribunale con la sentenza non definitiva.

#### **4) Sul quarto motivo d'appello incidentale.**

Al contrario di quanto asserito dalle appellate/appellanti incidentali, il quesito peritale chiedeva ai consulenti tecnici di accertare espressamente anche il fatturato e il margine di utili conseguiti da Facebook grazie alla commercializzazione e/o distribuzione e/o diffusione dell'applicazione "Nearby", nonché la *royalty* applicabile al settore di riferimento.

#### **5) Sul quinto motivo d'appello incidentale.**

. Visto il rifiuto di Facebook di mettere a disposizione i propri dati interni, i consulenti tecnici d'ufficio avevano pieno diritto di fondare le proprie analisi anche e soprattutto sui documenti agli atti di causa, fra i quali appunto vi era l'*Investor Memorandum* di Business Competence.

. L'*Investor Memorandum* era stato redatto da Business Competence con criteri particolarmente prudenziali e quindi, già di per sé, non era idoneo a sopravvalutare Faround, come sostengono le appellate.

. In ogni caso l'*Investor Memorandum* dell'appellante è stato revisionato e valutato da «*soggetti terzi indipendenti*», vale a dire i consulenti tecnici d'ufficio Ing. Bongiovanni e Prof. Moro Visconti.

. I consulenti tecnici d'ufficio hanno notevolmente ridimensionato il valore di Faround, risultante dall'*Investor Memorandum*, dichiaratamente per tenere conto del mercato di riferimento, della potenziale concorrenza e di tutte le circostanze del caso concreto, che avrebbero potuto influire negativamente sul successo commerciale dell'*app* di Business Competence.

#### **6) Sul sesto motivo d'appello incidentale.**

Proprio per rispondere al quesito peritale relativo al vantaggio conseguito da Facebook mediante l'illecito utilizzo di Nearby, le ipotesi risarcitorie formulate dai consulenti tecnici concernono Facebook e tengono conto delle sue stimate capacità di trarre vantaggio dal clone di Faround, cioè Nearby.

I "criteri" indicati da Facebook con il sesto motivo d'appello non sono stati correttamente e tempestivamente sottoposti al vaglio dei consulenti tecnici in sede di CTU, ma sono stati scorrettamente introdotti in giudizio soltanto con la "seconda comparsa conclusionale in primo grado" (del 18.6.2018); pertanto la domanda di Facebook di adottare tali "criteri alternativi" è tardiva e inammissibile.

Qualora, infatti, i suddetti criteri fossero stati tempestivamente (e lealmente) dedotti nell'opportuna sede della CTU, tali scenari alternativi di Facebook sarebbero stati esaminati dai consulenti tecnici



d'ufficio e, anche alla luce delle relative osservazioni dei CTP, l'esito di tale esame sarebbe stato incluso nella relazione peritale con una adeguata motivazione del loro eventuale accoglimento o rigetto.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., Facebook Italy s.r.l hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto e l'accoglimento dell'appello incidentale per i motivi di seguito esposti.

### A) Con riguardo ai motivi esposti nell'appello principale di Business Competence.

#### 1) Sul primo motivo d'appello principale

a) Nearby Places e Faround erano due prodotti completamente differenti.

La sentenza definitiva ha stabilito, infatti, che Nearby Places e Faround erano due prodotti completamente diversi e avevano “*diverse modalità di utilizzazione commerciale*” e Faround “*non era originale in termini assoluti*”.

b) Nearby Places non ha mai generato alcun ricavo né alcun profitto.

Al contrario, infatti, di quanto afferma Business Competence, i seguenti fatti sono inconfutabili:

- . Nearby Places era una funzionalità gratuita per tutti, anche per gli utenti commerciali;
- . Nearby Places non conteneva pubblicità e nessuno, utenti commerciali compresi, poteva pagare per farsi pubblicità o comparire in presunte liste di visualizzazione preferenziale;
- . Nearby Places era scarsamente utilizzata, tant'è vero che in Italia aveva solo 9.000 utenti giornalieri prima della sua disattivazione;
- . Nearby Places non ha affatto trainato il successo dell'*app* per *smartphone* di Facebook;
- . Nearby Places non era utilizzata dalla stragrande maggioranza di utenti; tutti coloro che avevano scaricato l'*app* di Facebook per *smartphone* avevano la possibilità, se lo desideravano, di utilizzare Nearby Places (e non vi sono elementi agli atti che indichino che utenti abbiano scaricato l'*app* di Facebook proprio per usare Nearby Places);
- . non un singolo Euro di profitto può essere attribuito a Nearby Places;
- . Nearby Places non ha aumentato il numero di utenti dell'*app* di Facebook, poiché essi potevano liberamente scegliere se utilizzarla o meno, senza alcun impatto sull'utilizzabilità complessiva dell'*app* di Facebook.

c) L'avversa tesi dell'“illecito efficiente” è priva di fondamento.

Le appellate non hanno copiato Faround e, a tutto voler concedere in punto di *an*, la teoria proposta da parte avversa non ha fondamento economico, poiché Business Competence non ha mai dimostrato la possibilità di far pagare una *fee* per fornire Faround in licenza.

La stessa Business Competence si era impegnata a consentire alle società Facebook di utilizzare i dati potenzialmente generati dagli utenti di Faround, senza necessità di pagare alcun importo a titolo di licenza.



Faround era una *app* gratuita e Business Competence non ha profuso alcuno sforzo per convincere terzi soggetti a pagare per il suo utilizzo, pertanto non ha mai generato alcun ricavo.

## 2) Sul secondo motivo d'appello principale.

a) Business Competence non ha assolto al proprio onere probatorio e tenta di attribuirne la colpa alle appellate.

L'unica base su cui l'appellante ha costruito delle simulazioni è l'*Investor Memorandum*, cioè un documento di parte privo di dati oggettivi, del tutto irrealistico, basato unicamente su ipotesi e congetture mai validate da alcun esperto indipendente.

b) Le società Facebook, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, hanno depositato tutti i dati e le informazioni richieste dai CTU.

Le appellate hanno, infatti, depositato tutte le informazioni rilevanti loro richieste, mediante dichiarazioni giurate, sotto pena di falsa testimonianza, che hanno dimostrato come Nearby Places fosse assolutamente gratuita e non avesse mai generato né ricavi né profitti.

Le appellate non sono state in grado di fornire ulteriori informazioni, ma ne hanno spiegato il motivo: cioè, la disattivazione di Nearby Places in Italia a seguito della sentenza non definitiva del Tribunale, posto che i dati vengono conservati solo per 90 giorni.

c) I danni punitivi non possono essere riconosciuti nell'ordinamento italiano.

Tutti i danni devono essere debitamente allegati e provati da chi ne richiede il ristoro, mediante prove che ne dimostrino la consistenza e la responsabilità in capo al convenuto.

## 3) Sul terzo motivo d'appello principale.

Faround non avrebbe mai potuto avere una vita utile infinita; se avessero considerato la struttura del mercato, i CTU avrebbero agevolmente concluso che Faround non poteva avere alcuna vita utile o che avrebbe avuto, al più, una vita utile molto ridotta, pari al massimo a qualche mese; ciò sarebbe stato coerente con la natura di Faround, ossia quella di un'*app*, che si sarebbe trovata a competere in un mercato già molto affollato.

A partire da settembre 2016, dopo l'emanazione della sentenza non definitiva, Business Competence avrebbe potuto riavviare il progetto Faround e rendere l'*app* profittevole, ma non lo ha fatto, sebbene la "concorrente" di Faround, cioè Nearby Places, non fosse più attiva.

Faround non disponeva di adeguate risorse finanziarie per consentirle di sopravvivere e di competere in tale mercato; in ogni caso, con tutta probabilità, eventuali e potenziali clienti non avrebbero avuto alcuna ragione per pagare per l'utilizzo di Faround, quando vi erano altre e ben più consolidate realtà come Yelp, che offrivano sostanzialmente lo stesso servizio gratuitamente.



La vita utile di Faround non può essere assimilata a quella di Facebook, dato che Faround non era un *social media*, ma un'app utilizzata da pochissime persone che non ha mai generato un euro di profitto; pertanto è illogico associare la vita utile di questi due prodotti marcatamente diversi tra loro.

#### 4) Sul quarto motivo d'appello.

Business Competence non ha fornito alcuna prova del preteso ammontare di € 660.309,84 a titolo di danno emergente, in particolare:

- a) Business Competence non ha fornito alcun documento idoneo a supportare il collegamento tra le spese e lo sviluppo di Faround per la somma di € 225.000;
- b) l'ulteriore somma richiesta di € 376.423,62 è supportata da fatture, che non contengono alcun riferimento specifico a Faround, che Business Competence ritiene di desumere dalle dichiarazioni rilasciate molto tempo dopo da dipendenti di Business Competence o soggetti terzi, al solo fine di collegare le suddette uscite ad attività funzionali allo sviluppo e alla commercializzazione di Faround.

#### B) In ordine all'appello incidentale.

**Primo motivo d'appello incidentale:** il Tribunale ha errato nel riconoscere danni a favore di Business Competence.

Business Competence non ha fornito alcuna prova:

- . dell'elemento psicologico in capo al danneggiante, nella forma del dolo o quantomeno della colpa;
- . del nesso di causalità tra il danno asseritamente subito e la condotta del danneggiante;
- . dell'esistenza di un danno.

a) Le prove schiaccianti acquisite dimostrano, invece, che:

- . le società Facebook non avevano mai sentito parlare di Faround sino al momento in cui Business Competence ha avviato il presente giudizio;
- . Nearby Places non era altro che la continuazione delle precedenti funzionalità di geolocalizzazione di Facebook ed è stata sviluppata autonomamente.

b) Tutte le prove acquisite dimostrano come il fallimento di Faround sia imputabile alle condizioni di mercato; Faround era un'app non originale, che tentava di entrare in un mercato affollato e altamente competitivo, dominato da società con una quota di mercato ben maggiore, nel quale queste ultime, adottando un modello di *business* simile a quello di Business Competence, hanno incontrato notevoli difficoltà a monetizzare i loro prodotti.

c) Non vi è alcuna prova in grado di supportare l'ammontare dei danni riconosciuti dal Tribunale a titolo di lucro cessante.



**Secondo motivo d'appello incidentale:** il danno emergente non è stato calcolato correttamente.

Business Competence ha effettivamente dimostrato, sulla base della documentazione prodotta, di aver investito per lo sviluppo e la commercializzazione dell'*app* Faround solo € 58.577,96 e non 65.577,96 (come ritenuto da CTU e Tribunale).

**Terzo motivo d'appello incidentale:** la sentenza definitiva ha eccessivamente sovrastimato la vita utile di Faround.

Non vi è alcuna prova del fatto che l'*app* Faround avrebbe generato profitti, men che meno per un periodo di due anni; anzi, le prove dimostrano che essa non avrebbe avuto alcuna vita utile o, tutt'al più, la vita utile sarebbe stata pari a sette mesi.

**Quarto motivo d'appello incidentale:** il giudice istruttore non ha mai chiesto ai CTU di calcolare il lucro cessante.

I CTU sono andati oltre lo scopo del loro incarico e hanno calcolato anche il lucro cessante, nonostante ciò non fosse stato richiesto nell'ordinanza che ha formulato i quesiti.

**Quinto motivo d'appello incidentale:** il lucro cessante è stato calcolato sulla base di documenti privi di valore probatorio.

Il Tribunale, aderendo a quanto concluso nella CTU, ha erroneamente condannato le appellate a pagare i danni subiti da Business Competence, fondando le proprie determinazioni esclusivamente sull'*Investor Memorandum*, cioè su un documento proveniente dalla parte e quindi inattendibile.

**Sesto motivo d'appello incidentale:** il lucro cessante è stato calcolato in maniera errata.

Nessuna delle tre ipotesi formulate dai CTU può essere utilizzata per la determinazione del danno, in quanto:

. i dati utilizzati dai CTU per le loro stime del lucro cessante (in particolare la capacità di Business Competence di generare *leads*, di convertirne un certo numero in clienti paganti e di mantenerne un certo numero nel tempo) sono solo del tutto ipotetici;

. le stime dei CTU sono fondate su considerazioni irrealistiche (in particolare non è credibile attribuire a Faround una vita utile infinita; il tasso di *royalty* del 5% è errato, posto che tale tasso, ancorché dovrebbe essere pari allo 0%, può essere pari al massimo al 2%; il calcolo del WACC<sup>1</sup> offerto dai CTU, pari a 6,79%, è errato poiché essi hanno calcolato in maniera sbagliata il tasso sugli investimenti privi di rischio e il fattore  $\beta^2$ ).

<sup>1</sup> Per WACC si intende il costo medio ponderato del capitale, che rappresenta il rendimento medio richiesto dai soggetti che intendono finanziare l'impresa (azionisti e terzi finanziatori) titolare della risorsa immateriale.

<sup>2</sup> Per beta si intende il coefficiente di rischiosità non diversificabile.





In ogni caso, partendo dall'ipotesi B, formulata dai CTU, da ritenersi come la più ragionevole, e applicando tutti i correttivi evidenziati, l'ipotetico lucro cessante nel periodo di due anni, tra il 2013 e il 2014, sarebbe pari a € 42.629, mentre, aggiustando unicamente il WACC e mantenendo il tasso di *royalty* del 5%, il valore del lucro cessante di Business Competence sarebbe pari a € 106.572.

## 6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

La Corte d'appello ritiene di riformare parzialmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano.

Innanzitutto, però, appare opportuno riportare le risposte formulate dai Consulenti tecnici d'ufficio ai quesiti formulati dal Tribunale, con riguardo alla determinazione del danno subito da Business Competence s.r.l., a cui la Corte ritiene di aderire, non essendovi elementi per ritenere erronei gli argomenti, sui quali i consulenti si sono basati per fornire le risposte sotto riportate<sup>3</sup>.

“1) “Determini il CTU il fatturato complessivamente ricavato dalle convenute in conseguenza della commercializzazione e/o distribuzione e/o diffusione dell'applicazione/*utility* "Nearby" di Facebook sul territorio italiano, specificando, se possibile e se necessario, anche:

- a) il numero di applicativi/*utility*/funzionalità "Nearby" che risultano essere stati scaricati e/o attivati da utenti residenti sul territorio italiano;
- b) il numero di inserzionisti con sede nel territorio italiano che sono stati inseriti nelle liste di visualizzazione preferenziale di Nearby ed i corrispettivi da essi pagati alle convenute a fronte di tale inserimento”.

*Tenuto conto che, sulla base di quanto sostenuto dai C.T. Necchi, Pani e Montesi e della documentazione agli atti, la funzionalità Nearby di Facebook era gratuita e priva di inserzioni pubblicitarie, il fatturato complessivamente ricavato dalle convenute in conseguenza della commercializzazione e/o distribuzione e/o diffusione di Nearby sul territorio italiano risulta pari a zero.*

*Si ritiene tuttavia che Nearby Places possa aver avuto un impatto positivo, seppur non immediatamente quantificabile, sul fatturato di Facebook.*

*Per quanto concerne il numero degli utenti di Nearby residenti sul territorio italiano, l'unico dato riferito da parte convenuta, risulta quello indicato dal sig. Gerardo Zaragoza nei citati affidavit del 14 aprile 2017 e del 27 giugno 2017, secondo cui, dal database interno di Facebook, nel mese di agosto 2016, Nearby Places aveva 9.000 visite giornaliere da parte degli utenti mobile di Facebook.*

*Sempre sulla base di quanto indicato dai C.T. di parte convenuta, non risultano inserzionisti con sede nel territorio italiano inseriti nelle liste di visualizzazione preferenziale di Nearby, tenuto conto che Nearby non prevedeva inserzioni pubblicitarie né canoni o costi di sottoscrizione.*

<sup>3</sup> Cass. n. 5148/2011 “Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.”



2) “Determini il CTU il margine di utile delle convenute sulla commercializzazione e/o distribuzione e/o diffusione dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook.”

*Considerando nuovamente che, sulla base di quanto rilevato da parte convenuta e della documentazione agli atti, la applicazione / utility / funzionalità Nearby di Facebook non generava ricavi (in quanto gratuita e priva di inserzioni pubblicitarie), il margine di utile conseguito all'epoca dei fatti dalle convenute sulla commercializzazione e/o distribuzione e/o diffusione di Nearby è pari a zero.*

*Nearby Places potrebbe avere avuto un impatto positivo sul margine di Facebook, ma ciò non risulta quantificabile sulla base dei dati a disposizione.*

3) “Determini il CTU l'entità del pregiudizio economico subito dall'attore per effetto delle condotte illecite delle convenute, specificando l'entità degli investimenti di Business Competence per realizzare Faround e l'entità di quelli irrecuperabili”.

*Ad avviso dei C.T.U., l'entità del pregiudizio economico subito dall'attore per effetto delle condotte illecite delle convenute può essere orientativamente stimato:*

*1. in € 18.805.000 (ipotesi A - MAX), volendo considerare i ricavi ipotizzati dagli attori nell'ipotesi più conservativa (“seconda stima”);*

*2. in € 1.614.000 (ipotesi B - MIN), tenuto conto dei correttivi ai ricavi suggeriti a titolo esemplificativo dai C.T. di parte convenuta, nell'ipotesi più ottimistica;*

*3. in € 3.831.000 (ipotesi C), considerando i ricavi ipotizzati in via equitativa dai C.T.U.*

*L'entità degli investimenti sostenuti da Business Competence per realizzare Faround è quantificabile in un range ricompreso tra € 65.577,96 ed € 432.817,08, a seconda rispettivamente che si considerino o meno le dichiarazioni rese dagli interessati.*

*Tale importo è peraltro da considerarsi già ricompreso nell'entità del pregiudizio economico subito dall'attore per effetto delle condotte illecite delle convenute, come sopra indicato.*

4) “Determini il CTU la percentuale di *royalty* pagabile nel settore — dall'utente finale e/o da un operatore professionale - per ottenere una licenza d'uso su un applicativo rappresentato da una banca dati elettronica interattiva del genere "Nearby".

*La percentuale di royalty pagabile nel settore per ottenere una licenza d'uso per un'applicazione simile può essere equitativamente stimata nell'intorno del 5%”.*

**Prima questione: sussistenza del diritto di Business Competence al risarcimento dei danni in conseguenza dell'illecito compiuto dall'appellata, già accertato.**

Questa questione è oggetto del primo motivo d'appello incidentale.

Il primo motivo d'appello incidentale, proposto dalle società Facebook, è inammissibile, in quanto la sentenza non definitiva del Tribunale di Milano, confermata in grado d'appello (nei cui confronti è pendente il ricorso per cassazione), ha già accertato la sussistenza del diritto di Business Competence ad ottenere il risarcimento del danno, alla stessa causato dalla violazione da parte delle società



Facebook del suo diritto d'autore sull'app Faround e dal compimento di atti di concorrenza sleale nei suoi confronti.

La sentenza non definitiva del Tribunale di Milano n. 9549/2016, che ovviamente non è oggetto della presente impugnazione (essendo peraltro già stata confermata dalla sentenza n. 1916/2018 di questa Corte d'Appello), dopo aver preso in esame proprio le obiezioni, inammissibilmente di nuovo riproposte dalle appellate nel presente giudizio, ha accertato che:

. soltanto la mancata collaborazione delle società convenute, che non avevano reso possibile l'esecuzione della descrizione presso le società estere e non avevano neppure spontaneamente prodotto il codice sorgente dell'applicazione Nearby, aveva impedito di verificare se effettivamente questo codice era stato copiato dal codice sorgente dell'applicazione Faround;

. comunque la mancata acquisizione del codice sorgente del programma Nearby, e di conseguenza il mancato raggiungimento della prova della copiatura da parte della convenuta del codice sorgente di Faround, non era decisiva al fine dell'accertamento delle fattispecie contestate, in quanto per le attività di derivazione/elaborazione, non era necessario accedere al codice sorgente, dato che l'analisi dell'applicazione Faround era agevolmente idonea a capire non solo il funzionamento del programma, ma anche le modalità con cui interagiva con i dati resi disponibili dal social network Facebook;

. le applicazioni degli sviluppatori, a cui Facebook mette a disposizione un'apposita infrastruttura, vengono validate da quella per la verifica della conformità delle applicazioni alle sue *policy*;

. la validazione di una applicazione consente a Facebook di comprendere il funzionamento dell'applicazione e delle sue funzionalità e di analizzare nel dettaglio le modalità con le quali l'applicazione si interfaccia, cioè colloquia, con Facebook, sfruttando le API, cioè le interazioni a basso livello, che Facebook mette a disposizione dei terzi sviluppatori;

. l'applicazione Nearby non era uno sviluppo autonomamente elaborato della versione precedente Facebook Places o di eventuali versioni anteriori rispetto a Faround, né vi era prova che l'applicazione Nearby rappresentasse un'evoluzione delle precedenti applicazioni Places e Deals, avvenuta in tempi precedenti alla pubblicazione di Faround;

. Facebook non aveva fornito nel giudizio, e neppure nel procedimento incidentale di CTU, nonostante espressa richiesta, adeguata documentazione tecnica, di progetto, analisi funzionali e/o stati di avanzamento lavori;

. Nearby era stata lanciata in data 18.12.2012, circa tre mesi dopo il lancio di Faround (avvenuto nel settembre 2012) e poco prima dell'avvio da parte di Business Competence della campagna di vendita di abbonamenti e servizi, fino a quel momento forniti dall'attrice gratuitamente;

. la realizzazione da parte di Facebook dell'app Nearby, in così breve arco di tempo, è avvenuta dopo il collaudo da parte di Facebook del programma di Business Competence;



. Business Competence, quale sviluppatore, aveva l'obbligo di sottoporre a Facebook una copia funzionante e definitiva dell'app, obbligo adempiuto alla fine del mese di agosto 2012, quando Business Competence ha trasmesso a Facebook un prototipo definitivo e funzionante di "Faround", per consentire di provvedere al previsto collaudo.

Dopo aver effettuato i suddetti accertamenti, la sentenza n. 9546/2016 del Tribunale di Milano ha concluso che *"Accertata l'illiceità della condotta per violazione del diritto d'autore e per concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c., le convenute sono condannate in solido a risarcire i danni cagionati. Rendendosi necessario, per la quantificazione dei danni e/o degli utili percepiti aventi nesso eziologico con le condotte illecite, l'espletamento di una CTU, peraltro già richiesta dall'attrice nel giudizio, la causa è rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza"*.

La sentenza non definitiva ha quindi esplicitamente esaminato proprio tutte le obiezioni riproposte da Facebook nel presente giudizio, sopra riassuntivamente riportate sub. "primo motivo d'appello incidentale", e le ha ritenute infondate.

Oggetto del presente giudizio d'appello è, invece, esclusivamente la determinazione dell'entità del risarcimento del danno ritenuto spettante a Business Facebook e non già l'accertamento della sussistenza di tale diritto, come Facebook pretenderebbe di ottenere con la proposizione del primo motivo d'appello incidentale.

### **Seconda questione: sussistenza ed entità degli utili realizzati da Facebook grazie allo sfruttamento dell'applicazione contraffattoria.**

Questa questione è oggetto del primo e del secondo motivo d'appello principale.

Con il primo motivo l'appellante contesta il mancato accertamento da parte del Tribunale dell'entità degli utili realizzati da Facebook grazie all'illecita utilizzazione dell'applicazione Nearby, già ritenuta contraffattoria della sua applicazione Faround, e pertanto la mancata determinazione del suo diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 158 L. n. 633/1941, tenendo conto anche dell'entità degli utili suddetti.

Con il secondo motivo l'appellante contesta il fatto che il Tribunale non abbia accertato che la mancata determinazione dell'entità degli utili suddetti è stata causata esclusivamente dall'atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo tenuto da Facebook durante lo svolgimento della consulenza tecnica, atteggiamento che avrebbe quindi dovuto essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

L'art. 158 c. 2 L. n. 633/1941 prevede che il risarcimento in favore del danneggiato debba essere determinato, includendo sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante) e che il mancato guadagno debba essere valutato *"con equo apprezzamento delle circostanze del caso"*, anche tenendo conto degli utili realizzati dall'autore dell'illecito.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Art. 158 c. 2 L. n. 633/1941: "Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via



La Corte ritiene che i due suddetti motivi d'appello siano irrilevanti.

L'appellante ha infatti richiesto con la domanda sub. 2 la condanna di Facebook al pagamento di un importo a titolo di risarcimento per il danno emergente e con la domanda sub. 3 la condanna di Facebook al pagamento di un ulteriore importo a titolo di *“risarcimento equitativo, calcolato tenuto conto del beneficio ottenuto da Facebook tramite lo sfruttamento commerciale dell'applicazione/utility Nearby”*.

La domanda sub. 3, tuttavia, pur così qualificata (con riguardo cioè al beneficio ottenuto da Facebook), è stata commisurata esplicitamente dall'appellante agli importi (pari a € 3.831.000, in via principale, o a € 1.614.000, in via subordinata), determinati dalla CTU, anch'essa esplicitamente richiamata, sulla base dell'entità del danno da lucro cessante, calcolato però senza tenere in considerazione gli utili conseguiti da Facebook in forza dell'illecito accertato, posto che, a parere dei consulenti tecnici, nessun utile, immediatamente derivato dall'illecito sfruttamento realizzato da Facebook, risultava essere stato da questa conseguito.

Pertanto la domanda dell'appellante non può che essere interpretata nel senso che il danno, da essa subito, debba essere liquidato, per quanto riguarda il lucro cessante, nella misura e per le ragioni indicate nella CTU, la quale, come detto, lo ha determinato senza tenere in considerazione gli utili conseguiti da Facebook dall'illecito sfruttamento delle funzionalità di Faround di Business Competence, attuato mediante la sua applicazione Nearby.

In ogni caso, la stessa appellante ha fondatamente sostenuto che:

. da un lato, premesso che l'applicazione Nearby era offerta gratuitamente sia agli utenti che agli inserzionisti (come, peraltro, anche l'applicazione Faround, per la quale era previsto che gli inserzionisti avrebbero dovuto pagare un corrispettivo, in abbonamento periodico, solo per aggiudicarsi una visualizzazione preferenziale sui dispositivi degli utenti o per inserire eventuali offerte), Facebook avrebbe tratto un vantaggio economico dallo sfruttamento di tali applicazioni non direttamente, ma per il fatto che un maggior numero di utenti, ulteriormente attratti dal servizio offerto da Nearby (analogo a quello che sarebbe stato offerto da Faround), avrebbero utilizzato la piattaforma Facebook, che offriva anche quel servizio, fornendo così i propri dati (*big data*) a Facebook, che avrebbe potuto venderli sugli altri mercati (quello della pubblicità o della propaganda elettorale) aumentando così i propri utili;

. dall'altro lato però, Business Competence si era comunque impegnata, sottoscrivendo il contratto con Facebook per lo sviluppo della propria applicazione, a consentire alle società Facebook proprio l'utilizzo economico dei dati potenzialmente generati dagli utenti di Faround.

Pertanto i dati che gli utenti avrebbero forniti a Facebook (e che questa avrebbe potuto vendere e da cui quindi avrebbe potuto trarre utili), mediante l'utilizzo dell'applicazione Faround, avrebbero potuto

---

forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.”



essere legittimamente sfruttati da Facebook in ogni caso; deve, quindi, ritenersi che il lancio dell'applicazione contraffattoria Nearby (che ha impedito la sopravvivenza economica di Faround) non abbia comunque portato a Facebook alcun vantaggio economico aggiuntivo rispetto ai vantaggi che avrebbe potuto comunque conseguire, se sulla sua piattaforma fosse stato possibile continuare a utilizzare l'applicazione Faround.

**Terza questione: sussistenza ed entità della perdita di guadagno subita da Business Competence a causa dell'utilizzazione da parte di Facebook dell'applicazione contraffattoria.**

Questa questione è oggetto del terzo motivo d'appello principale e del terzo, quarto, quinto, sesto motivo d'appello incidentale.

Innanzitutto si evidenzia, per quanto possa rilevare (tenuto conto che, ai sensi dell'art. 158 L. n. 633/1941, il risarcimento spettante al danneggiato deve comunque comprendere il mancato guadagno), che il quarto motivo d'appello incidentale, alquanto pretestuoso, è palesemente infondato, atteso che con il quesito sub. 3 (*"Determini il CTU l'entità del pregiudizio economico subito dall'attore per effetto delle condotte illecite delle convenute, specificando l'entità degli investimenti di Business Competence per realizzare Faround e l'entità di quelli irrecuperabili"*) il Tribunale ha esplicitamente richiesto ai CTU di determinare l'entità del pregiudizio economico subito dall'attore per effetto delle condotte illecite delle convenute, come, del resto, già chiaramente evidenziato nella consulenza, in cui è correttamente osservato che *"Il quesito si riferisce esplicitamente all'entità del pregiudizio economico, che deve essere effettuata specificando (anche, ma non solo) gli investimenti (ir)recuperabili. La considerazione degli investimenti rappresenta solo una parte del quesito, che deve intendersi riferito anche ai mancati guadagni. Ciò anche in senso conforme agli altri tre punti del quesito: ci si chiede infatti che senso avrebbe limitarsi ai soli investimenti (ir)recuperabili, quando il quesito fa riferimento anche al fatturato, al margine di utile e al tasso di royalty, che con gli investimenti hanno una scarsa correlazione. Il rilievo pare pertanto inconferente e i C.T.U. ritengono di non aver disatteso alcuna indicazione del Tribunale."*

Prima di procedere ad individuare la corretta determinazione dell'entità del pregiudizio economico, subito da Business Competence a causa della violazione del suo diritto d'autore sull'applicazione Faround da parte delle società Facebook, è necessario ricordare che la sentenza non definitiva, chiamata a decidere sulla sussistenza o meno della suddetta violazione, ha accertato, sulla base della consulenza tecnica espletata, che *"le due applicazioni Faround e Nearby sono 'estremamente simili nella loro finalità ed impostazione generale' (CTU p. 45); 'le funzionalità di Nearby sono sovrapponibili a quelle di Faround' (CTU p. 51). Le differenze esistenti tra i due programmi dal punto di vista tecnico e implementativo hanno una complessità medio bassa e non sono significative e, soprattutto, non escludono la derivazione di Nearby da Faround, rilevando, a tale fine, non le differenze, ma il comportamento delle funzionalità sovrapponibili (CTU p. 62). L'applicazione Faround, sebbene non sia originale in termini assoluti, 'reinterpreta in modo intelligente informazioni già esistenti (incrociando dati presenti nel database degli utenti di Facebook con la posizione geografica di chi utilizza l'applicazione in quel momento), organizzando tali informazioni in modo da*



*fornire agli utenti servizi che ... sono fruiti in modo completamente nuovo e molto più efficace' (CTU p 43)''.*

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel presente giudizio dalle appellate, allo stato risulta già accertato, con decisione che in questo giudizio non può essere contestata, che l'applicazione Faround era dotata di un tasso di originalità apprezzabile e che la funzionalità Nearby di Facebook era del tutto sovrapponibile a Faround, in quanto le differenze esistenti tra le due applicazioni non erano significative.

Nel presente giudizio, inoltre, è pacifico tra le parti che, dopo il lancio della funzionalità Nearby (avvenuto meno di tre mesi dopo l'inserimento sulla piattaforma Facebook dell'applicazione Faround), Business Competence non ha proceduto a dare inizio alla prevista campagna di *telemarketing* per acquisire gli abbonamenti a pagamento degli inserzionisti, interessati ad usufruire della proposta di visualizzazione preferenziale o di visualizzazione di sconti ed altre offerte.

Business Competence ha sostenuto che la sua prevista attività non aveva potuto avere luogo a causa del lancio da parte di Facebook della funzionalità Nearby, del tutto simile a Faround, come accertato dalla sentenza non definitiva.

Tra le parti è pacifico che la funzionalità Nearby, contrariamente all'applicazione Faround, che l'utente doveva appositamente scaricare sul proprio dispositivo mobile dall'*App Store* di Facebook, era immediatamente disponibile per l'utente, che si collegasse con la piattaforma Facebook; pertanto è del tutto evidente che nessun utente di Facebook, avendo a disposizione l'immediata fruibilità delle funzionalità di Nearby (come già accertato, identiche a quelle fornite dall'applicazione Faround) semplicemente accedendo alla piattaforma Facebook, sarebbe stato incentivato a scaricare sul proprio dispositivo mobile l'applicazione Faround e per conseguenza nessun inserzionista avrebbe potuto essere interessato a pagare un abbonamento per fruire di una visualizzazione preferenziale su un'applicazione, che nessun potenziale cliente era interessato a consultare.

In conclusione, risulta accertato che il lancio dell'applicazione contraffattoria Nearby da parte di Facebook ha impedito all'applicazione Faround di Business Competence di conseguire qualunque ricavo.

Prima di esaminare gli altri motivi d'appello principale e incidentale relativi alla questione della determinazione dell'entità del lucro cessante, è opportuno evidenziare che i consulenti tecnici d'ufficio, con valutazione che questa Corte ritiene condivisibile, con riguardo ai ricavi che avrebbero potuto essere conseguiti dall'utilizzo dell'*app* Faround, hanno rilevato che:

. il pregiudizio economico subito da parte attrice per effetto delle condotte illecite delle convenute ricomprende sia i danni correlati allo svilimento di valore dell'intangibile (Faround), sia i mancati guadagni relativi al periodo 2013-2016;



. sulla base dei dati disponibili (*Investor Memorandum*), è congruo, per la valutazione dei suddetti valori, l'utilizzo di un *income approach*, attraverso il metodo dell'attualizzazione delle *royalties* presunte con valore terminale a capitalizzazione perpetua;

. il metodo reddituale delle c.d. "*royalties* presunte", che il titolare di un'app avrebbe richiesto per autorizzare dei terzi allo sfruttamento della stessa (detto anche metodo del "*prezzo di consenso*") è, infatti, particolarmente indicato laddove si voglia arrivare alla determinazione di un valore di scambio della risorsa immateriale; il presumibile valore di mercato di una risorsa immateriale è pertanto stimabile come somma delle *royalties* presunte (che l'impresa licenziataria pagherebbe, se la risorsa immateriale non fosse di sua proprietà), attualizzate, in un orizzonte temporale tendenzialmente di 3-5 anni, oltre a un *terminal value*;

. questa metodologia di stima di un intangibile, ampiamente riconosciuta dalla prassi professionale e dalla dottrina, nel caso di specie consente di limitare i profili di incertezza insiti nella valutazione, in quanto non considera i costi previsti nel suddetto *Investor Memorandum* (come nel caso dei metodi finanziari o reddituali) o altri parametri non facilmente verificabili (come nel caso di metodi empirici basati sugli utenti giornalieri);

. per la determinazione della *royalty* equitativa è congrua una percentuale del 5% dei ricavi, percentuale che si colloca nei dintorni del limite superiore della *royalty* proposta da Facebook ed è sensibilmente inferiore a quanto indicato da Business Competence, con il richiamo alla c.d. regola del 25%, tenuto conto che anche la Circ. Min. del 22.9.1980, n. 32 ("*Prezzo di trasferimento e valore normale nella determinazione dei redditi di imprese assoggettate a controllo estero*"), in attuazione dei principi generali, da ultimo rivisti dall'OCSE nel luglio 2010, indica, come canoni congrui, percentuali fino al 5% del fatturato.

Sulla base delle sopra riportate considerazioni, i CTU, per la stima delle *royalties* presunte da attualizzare e del *terminal value*, hanno formulato due distinte ipotesi, inerenti la determinazione dei ricavi presumibili, che rappresentano, rispettivamente, il limite superiore e il limite inferiore della stima:

. l'ipotesi A), formulata sulla base dei ricavi, indicati da Business Competence nell'ipotesi più conservativa (c.d. "seconda stima"), portava alla individuazione del valore complessivo di € 18.805.000;

. l'ipotesi B), formulata sulla base dei correttivi, proposti a titolo esemplificativo dai C.T.P. di Facebook secondo "ipotesi ottimistiche", ai ricavi indicati da parte attrice, portava all'individuazione del valore complessivo di € 1.614.000.

I CTU hanno evidenziato che l'intervallo considerato tra l'ipotesi massima A) e quella minima B) era ampio e ogni valore contenuto al suo interno poteva essere preso in considerazione per la stima del danno, graduando diversamente i parametri relativi ai ricavi; pertanto hanno ritenuto equo formulare l'ulteriore ipotesi C), ricompresa nel predetto intervallo, che portava all'individuazione del valore di €





3.831.000, avendo positivamente valutata l'attendibilità dei dati previsionali proposti da Business Competence, ancorché considerata con l'applicazione di scenari particolarmente conservativi, che tenevano conto di un profilo di rischio adeguato al caso di specie e della sostenibilità del modello di *business*, ed evidenziando che le rettifiche prudenziali adottate, che avevano fortemente ridotto il *petitum* di parte attrice, trovavano la loro ragione d'essere in un insieme di elementi e concause, in cui rilevava, in senso lato, anche la giovane età di Faround e il suo modello di *business* promettente, ma ancora *in fieri*.

Infatti, a parere dei CTU, in questa fase - in buona parte, peraltro, da ritenersi successiva a quella che nelle *start up* viene definita "valle della morte" - la trasformazione dell'idea in applicazione commerciale era già cominciata, ma non ancora consolidata attraverso una stabilità dei flussi reddituali/finanziari e quindi soggetta ad un rischio, che, anche in prospettiva, rimaneva elevato.

La Corte ritiene quindi corretta la determinazione del danno, subito da Business Competence, nella misura di € 3.831.000, come stimato dai CTU con l'ipotesi sub C), così liquidato alla data della pronuncia della sentenza definitiva del Tribunale di Milano, data da cui decorrono gli interessi al tasso legale.

Nei confronti della suddetta valutazione contenuta nella CTU, Facebook ha proposto le seguenti critiche, che la Corte ritiene infondate.

1) I CTU hanno fondato la propria valutazione del lucro cessante su di un documento, l'*Investor Memorandum*, di provenienza di parte (essendo stato redatto da Business Competence) e quindi, come tale del tutto inattendibile.

2) I CTU hanno utilizzato per la determinazione dei ricavi presumibili, delle *royalty* richiedibili e del *terminal value*, dati e criteri ipotetici e del tutto irrealistici.

3) I CTU hanno errato nel ritenere che l'*app* Faround avrebbe avuto una vita utile, cioè produttiva di vantaggi economici, di durata indeterminata, circostanza che risulterebbe smentita:

. dal fatto che, se avessero considerato la struttura del mercato, i CTU avrebbero agevolmente concluso che Faround non poteva avere alcuna vita utile o che avrebbe avuto, al più, una vita utile molto ridotta, pari al massimo a qualche mese;

. dal fatto che, a partire da settembre 2016, dopo l'emanazione della sentenza non definitiva, Business Competence avrebbe potuto riavviare il progetto Faround e rendere l'*app* profittevole, ma non lo ha fatto, sebbene la "concorrente" di Faround, cioè Nearby Places, non fosse più attiva;

. dal fatto che eventuali e potenziali clienti non avrebbero avuto alcuna ragione per pagare per l'utilizzo di Faround, quando vi erano sul mercato altre e ben più consolidate realtà, come Yelp, che offrivano sostanzialmente lo stesso servizio gratuitamente.



1) In ordine all'obiezione sub. 1), già formulata nelle osservazioni alla relazione preliminare della consulenza, la Corte ritiene condivisibile quanto evidenziato nella CTU: *“In assenza di altri dati (che ben avrebbero potuto essere forniti dai convenuti, dotati di strutture organizzative intrinsecamente orientate alla raccolta e gestione capillare di dati sugli utenti, che per Facebook costituiscono l'essenza del vantaggio competitivo aziendale), la stima del pregiudizio economico subito dall'attore si è basata sull'Investor Memorandum di Business Competence; come già evidenziato infra nel par. 8.3., l'attendibilità dei dati previsionali proposti da parte attrice è stata positivamente valutata (...) ancorché considerata con l'applicazione di scenari particolarmente conservativi, che tengano conto di un profilo di rischio adeguato al caso di specie e della sostenibilità del modello di business. Le rettifiche prudenziali adottate, che hanno fortemente ridotto il petitum di parte attrice, trovano la loro ragione d'essere in un insieme di elementi e concause in cui rileva, in senso lato, anche la giovane età di Faround e il suo modello di business promettente ma ancora in fieri’.*

*La stima dei ricavi può, in assenza di ulteriori elementi, essere basata su scenari probabilistici, che i C.T.U. ritengono nel caso di specie verosimili. Si noti come i convenuti rappresentino una delle più note società a livello mondiale per la produzione ed elaborazione di big data che, nel caso di specie (si vedano i due affidavit) solo in minima parte sono risultati ancora disponibili. Quanto alla lamentata assenza di dati storici, si rileva che essa non è certo imputabile a parte attrice, né che essa sia necessaria per confortare ipotesi, che comunque mantengono la loro validità e che sono tipiche di start up. Contrariamente a quanto affermato, l'Investor Memorandum è stato verificato da un soggetto terzo indipendente (i sottoscritti C.T.U.), che ha formulato numerosi rilievi critici, pervenendo a soluzioni, in termini di stima del quantum, ben diverse e assai più conservative rispetto a quelle prospettate dagli attori.”*

Alla chiarezza e correttezza degli argomenti sopra riportati, la Corte ritiene solo di aggiungere che:

- . la valutazione dell'entità di un mancato guadagno di una parte non può che fondarsi su una previsione in ordine a ciò che sarebbe ragionevolmente potuto accadere, qualora non fosse intervenuto il fatto illecito della controparte, che ha impedito il successivo concretizzarsi dell'attività progettata;
- . nel caso in cui si tratti di valutare il ritorno economico, ragionevolmente prevedibile, derivante dall'attuazione di un progetto innovativo, è pertanto indispensabile assumere come dato di partenza, da sottoporre ad esame, proprio la previsione di ricavo formulata dal soggetto nel momento in cui intraprende l'esecuzione del progetto ipotizzato;
- . nella fattispecie in esame, come evidenziato dai CTU, Facebook (rifugiandosi nell'inverosimile dichiarazione di conservare solo per 90 giorni, e quindi di non averne più la disponibilità nel momento in cui le sono stati richiesti, i dati inerenti la sua attività, cioè proprio quei dati da cui trae tutti i suoi ricavi aziendali) ha fatto del tutto mancare la sua collaborazione nel fornire dati che avrebbero potuto rivelarsi utili per valutare la correttezza delle previsioni di ritorno economico formulate da Business Competence, ad esempio anche solo comunicando se e in che misura fossero eventualmente aumentati (ovviamente fornendo i dati relativi e non limitandosi ad affermazioni unilateralmente definite



inconfutabili) i suoi utenti e/o i suoi inserzionisti in seguito all'introduzione della funzionalità Nearby, che come accertato, forniva le medesima utilità, che era previsto sarebbero state fornite da Faround;

. ciò che rileva, in ogni caso, è il fatto che, come accaduto nella fattispecie in esame, la previsione di ritorno economico, formulata dal soggetto interessato, sia sottoposta alla valutazione di un soggetto tecnicamente competente e terzo indipendente rispetto alle parti interessate.

2) In ordine all'obiezione sub. 2), innanzi tutto si premette che nelle osservazioni proposte nei confronti della relazione preliminare della consulenza, sulla base di quanto riportato nella consulenza tecnica d'ufficio, risulta contestata esclusivamente l'individuazione della percentuale del 5% anziché quella del 2% per la determinazione dell'equa *royalty* presumibile.

Al riguardo, si riporta la condivisibile risposta fornita dai CTU alla suddetta critica: *“Il tasso di royalty utilizzato nella C.T.U. è stato stimato equitativamente sulla base di autorevoli studi empirici, come già evidenziato infra nel par. 8.3. Il recente studio di BATTERSBY & GRIMES (cit. infra, p. 163) indica, per il settore “Electronics, Software”, categoria “Entertainment”, tassi di royalty in un range ricompreso tra il 2% e il 16%, con una media del 9%. I convenuti si sono limitati a citare parzialmente lo studio, indicando la sola royalty più bassa, in maniera non corretta (“al massimo il tasso di royalty potrebbe essere pari al 2%” - pag. 31). I C.T.U. non hanno ritenuto di adottare la c.d. regola del 25% proposta dagli attori, che - pur nella sua grossolanità - ha una sua legittimità anche equitativa in sede applicativa e che avrebbe portato a valori ben più elevati.”*

Per quanto riguarda gli altri dati, utilizzati dai CTU e contestati da Facebook, per la determinazione dei ricavi presumibili, durante i quattro anni stimati di vita utile, e del *terminal value* (vale a dire la capacità di generare *leads*, di convertirne un certo numero in clienti paganti e di mantenerne un certo numero nel tempo, nonché il calcolo del WACC, offerto dai CTU pari a 6,79%, asseritamente errato, in quanto sarebbero stati calcolati in maniera sbagliata il tasso sugli investimenti privi di rischio e il fattore  $\beta$ ), trattandosi di valutazioni, per quanto sopra evidenziato, fondate sopra ipotesi di natura tecnica finanziaria, a fronte delle, ovviamente, differenti e, per certi versi, contrapposte valutazioni fornite dalle parti, anche queste fondate sopra ipotesi, devono ritenersi corrette le valutazioni fornite alla Corte da soggetti competenti della materia e in posizione di terzietà rispetto alle parti, cioè dai consulenti tecnici, incaricati dal Tribunale proprio per compiere l'analisi delle differenti prospettazioni fornite al riguardo dalle parti.

3) In ordine all'obiezione sub. 3), anch'essa per alcuni aspetti già formulata nelle osservazioni alla relazione preliminare della consulenza, la Corte ritiene, innanzi tutto, condivisibile quanto evidenziato nella CTU: *“Il fatto stesso che Nearby, comparabile a Faround, sia tutt'oggi ancora attiva e operante dopo diversi anni, è l'evidente controprova della circostanza che alcune app o funzionalità, come quella di specie, possono avere una vita utile ben superiore ai sei / sette mesi indicati da parte convenuta, anche con particolare riferimento al caso qui esaminato. La vita utile di una app o funzionalità organicamente riferibile a Facebook può essere utilmente correlata alla vita utile della stessa Facebook che, per quanto di conoscenza degli scriventi, non ha affatto natura contingente. Il*



*referimento ai brevetti farmaceutici è del tutto improprio e fuorviante e anche la letteratura non è citata a proposito, estrapolando frasi non contestualizzate. .... Le Mobile App o funzionalità sono più simili al software, che nella normativa europea è disciplinato dalle disposizioni sul diritto d'autore."*

Con riguardo in modo specifico alla correttezza di attribuire anche un *terminal value* per l'app in questione, la CTU ha altresì evidenziato: *"Il terminal value illimitato discende anche dalla circostanza che una app / utility / funzionalità di geolocalizzazione, quale quella qui considerata, risponde a esigenze degli utenti di social networks, quale Facebook, che non sono né contingenti né effimere né legate a mode estemporanee"*.

Al suddetto convincente argomento devono aggiungersi le seguenti due ulteriori considerazioni.

a) Il fatto che, dopo che nell'ottobre 2016 (quando cioè Facebook, in esecuzione dell'inibitoria pronunciata dal Tribunale di Milano, aveva, a suo dire, disattivato in Italia la propria funzionalità Nearby) Business Competence non ha riattivato la propria app Faround è del tutto irrilevante al fine di provare che tale applicazione, anche se non fosse intervenuto il lancio di Nearby, non avrebbe potuto conseguire alcun ricavo, dato che:

. dopo quattro anni di assenza dal mercato, è evidente che il prodotto Faround si era certamente svilito e quindi quest'ultima ha ragionevolmente ritenuto di non procedere alla sua riattivazione;

. le due parti interessate continuavano (e continuano) ad essere in lite giudiziaria e tale circostanza rendeva ovviamente difficile, se non del tutto impossibile, una ripresa del rapporto commerciale;

. in ogni caso Facebook ha mantenuto attiva la propria funzionalità di Nearby fino a quando (a suo dire, ottobre 2016) non è stata costretta a disattivarla per ordine del Tribunale di Milano e tale funzionalità nel 2017 (nel periodo cioè in cui è stata espletata la CTU) era ancora attiva in Germania, in Francia e in Spagna (come risulta dall'affidavit di Gerardo Zaragoza del 27.6.2017, prodotto da Facebook), circostanza che denota chiaramente quanto la stessa Facebook ritenesse che il servizio, fornito ai propri utenti con tale applicazione (e che quindi avrebbe potuto essere fornito da Faround, se non fosse stata lanciata l'applicazione Nearby), aveva comunque una conveniente utilità economica.

b) Il fatto che nel mercato fossero già presenti al momento del lancio di Faround altre applicazioni (come rilevato dalle appellate) oppure avrebbero potuto affacciarsi al mercato altre applicazioni (come rilevato nella sentenza impugnata, argomento, peraltro, non fatto proprio dalle appellate), che fornivano o avrebbero potuto fornire agli utenti un servizio simile, è del tutto irrilevante, al fine di ritenere che la vita utile di Faround sarebbe stata inesistente (in quanto non sarebbe stata in grado di generare alcun ricavo) o comunque sarebbe stata molto più breve di quanto ritenuto dai CTU.

In ordine alla presenza nel mercato di altre applicazioni, già attive prima del lancio di Faround, con la sentenza non definitiva del Tribunale (come detto, confermata da questa Corte d'Appello) risulta già accertato che:

*"Nel merito è emerso che, seppur esistessero, alla data di lancio del programma attoreo (agosto-settembre 2012), altri applicativi di geolocalizzazione, quali "Yelp" e "Foursquare", sviluppati da*



*terzi, e “Facebook Places” e Facebook Deals”, nessuno raccoglieva i dati esclusivamente da Facebook e li organizzava in autonomia con tutte le funzionalità di Faround. Ed infatti i programmi Yelp e Foursquare non erano integrati con Facebook e non consentivano d’interfacciarsi con i dati presenti sui profili di Facebook.*

*I programmi Deals e Places di Facebook erano app di geolocalizzazione elementari e più rudimentali, con meno funzioni rispetto a quella sviluppata dall’attrice, come, peraltro, confermato dalla circostanza, chiaramente evidenziata dal CTU, che Nearby non fosse “uno sviluppo autonomamente elaborato della versione precedente Facebook Places o di altre versioni precedenti a Faround.*

*In definitiva nessuna anteriorità raggruppava tutte le funzionalità di Faround in un’unica app, destinata a essere utilizzata sulla piattaforma di Facebook, perché le anteriorità non avevano banche che si interfacciavano esclusivamente con Facebook e, comunque, non utilizzavano i medesimi criteri di selezione e organizzazione dei dati che avevano consentito di sviluppare tutte le funzionalità di Faround.”*

Pertanto, posto che è accertato (con statuizione che non può essere contestata nel presente giudizio) che Faround era strutturata per offrire al mercato un servizio sostanzialmente differente da quello offerto dalle altre applicazioni preesistenti, menzionate da Facebook, deve ragionevolmente escludersi che la presenza delle suddette applicazioni potesse avere una qualche influenza sulla capacità di Faround di essere attrattiva e quindi di generare ricavi nel corso del tempo.

In ordine invece alla considerazione formulata nell’impugnata sentenza del Tribunale e, come detto, non assunta come propria dalle appellate nel presente giudizio (che si sono limitate semplicemente a riportare letteralmente, tra gli altri, anche il passo della sentenza in cui tale considerazione è esposta), cioè che nel corso del tempo (ritenuto pari a due anni nel massimo) altre applicazioni, potenzialmente concorrenti, avrebbero potuto erodere la capacità di Faround di continuare restare attrattiva nel tempo, anche perché questa non presentava profili di particolare originalità, si evidenzia quanto segue.

In primo luogo, nell’espletamento della CTU, cioè nella sede appropriata per formulare siffatta considerazione, i consulenti di parte di Facebook, sulla base di quanto riportato nella consulenza tecnica d’ufficio, non risulta abbiano mai ipotizzato siffatta eventualità, né tale ipotesi è stata sostenuta nel presente giudizio dalle appellate (che hanno, come detto, ancorato la ridotta o inesistente vita utile di Faround ad altre motivazioni).

In secondo luogo, nella sentenza non definitiva, chiamata a pronunciarsi sul punto, è accertato che l’applicazione di Business Competence, pur non essendo del tutto nuova (requisito di per sé estremamente raro nel panorama tecnologico moderno, in cui ogni innovazione, di regola, non fa che aggiungere un piccolo passo alle conoscenze e alle possibilità già esistenti), era tuttavia dotata del tasso di originalità necessario per assicurarle la tutela come opera dell’ingegno; risulta pertanto accertato che il servizio offerto al mercato con il suddetto prodotto, distinguendosi in modo significativo da quelli preesistenti, presentava sufficiente attrattiva per acquisire ragionevolmente la clientela prevista.



In terzo luogo, Faround era un'applicazione progettata per interagire con gli utenti del *social network* Facebook e quindi offerta esclusivamente al mercato degli utenti di Facebook e, come detto, proprio per tale aspetto ne era stata ritenuta l'originalità, da cui derivava la sua attrattiva per il mercato, pertanto solamente un'altra applicazione, avente le medesime caratteristiche, avrebbe potuto svolgere quella concorrenza in grado di minare l'attrattività di Faround; ma un'applicazione dotata delle medesime caratteristiche, come è stato accertato essere Nearby, avrebbe costituito violazione del diritto d'autore spettante a Business Competence e quindi non avrebbe potuto concretamente operare nel mercato.

In quarto luogo, quella formulata dal Tribunale nella sentenza impugnata è solamente un'ipotesi, del tutto sfornita di indizi di una sua concreta possibilità di realizzazione, tenuto conto, altresì, del fatto che Nearby è rimasta attiva per quasi quattro anni in Italia e per un tempo certamente maggiore in altri Stati europei e non risulta (né Facebook lo ha mai allegato) che in questo periodo di tempo, ben più lungo dei due anni, considerati dal Tribunale come tempo massimo entro il quale si sarebbero affacciati sul mercato potenziali concorrenti, qualche concorrente abbia davvero lanciato un'applicazione avente le medesime funzionalità di Nearby, cioè quelle funzionalità che questa ha recepito da Faround.

#### **Quarta questione: sussistenza ed entità del danno emergente subito da Business Competence.**

Questa questione è oggetto del quarto motivo d'appello principale e del secondo motivo appello incidentale.

Entrambi i motivi sono irrilevanti.

I CTU hanno, condivisibilmente, rilevato che: *“L'entità degli investimenti sostenuti da Business Competence per realizzare Faround è quantificabile in un range ricompreso tra € 65.577,96 ed € 432.817,08, a seconda rispettivamente che si considerino o meno le dichiarazioni rese dagli interessati. Tale importo è peraltro da considerarsi già ricompreso nell'entità del pregiudizio economico subito dall'attore per effetto delle condotte illecite delle convenute, come sopra indicato.”*

Come esposto con riguardo alla terza questione, infatti, la Corte ritiene corrette le modalità con cui la CTU ha calcolato in misura pari a € 3.831.000 il pregiudizio economico complessivo subito da Business Competence, a causa dell'illecita condotta di Facebook, misura comprensiva, secondo quanto esplicitamente evidenziato nella CTU, anche del danno emergente (quantificato dall'appellante in misura pari agli investimenti effettuati per sviluppare il progetto, concretizzatosi con la produzione dell'applicazione Faround), posto che le modalità, con cui il suddetto pregiudizio economico è stato determinato, prendono in considerazione, non già gli utili, bensì i ricavi complessivi, che avrebbero potuto conseguirsi dallo sfruttamento dell'applicazione Faround (in cui sono ovviamente già compresi anche i costi sostenuti da Business Competence per la realizzazione del prodotto) e sulla base di tali dati hanno determinato le *royalty* presunte e il *terminal value*, ragionevolmente ricavabili, in cui si concretizza l'intero pregiudizio economico sopportato da Business Competence.



Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione da € 2.000.000 a € 4.000.000, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 8244/2019 del Tribunale di Milano, così dispone:

- 1) Condanna Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd. e Facebook Italy s.r.l. a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in solido tra loro, a Business Competence s.r.l. la somma di € 3.831.000, con interessi legali dal 17.9.2019 (data della sentenza impugnata) al saldo.
- 2) Conferma gli altri capi della sentenza impugnata.
- 3) Condanna Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd. e Facebook Italy s.r.l. a rifondere, in solido tra loro, le spese di lite sostenute da Business Competence s.r.l. nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 29.792, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Milano il 10.12.2020.

*Il Consigliere est. Massimo Meroni*

*Il Presidente Domenico Bonaretti*

