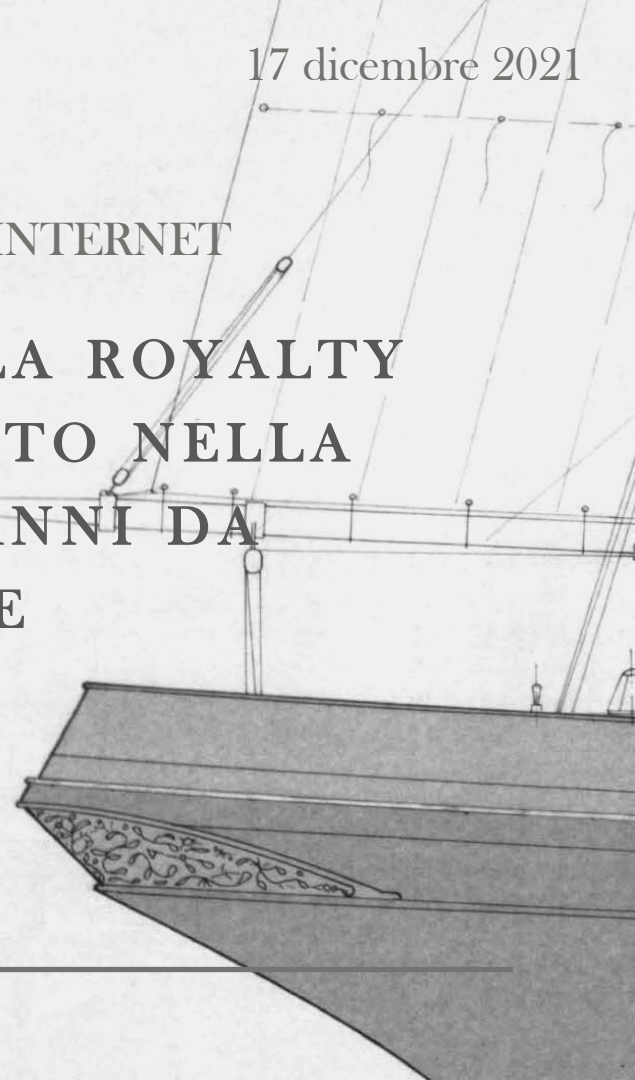


GLI STATI GENERALI DEL DIRITTO DI INTERNET

**IL PREZZO DEL CONSENSO E LA ROYALTY
DEL MERCATO DI RIFERIMENTO NELLA
QUANTIFICAZIONE DEI DANNI DA
VIOLAZIONI ONLINE**

Alessandro La Rosa



ALCUNI DATI SULLA PIRATERIA ONLINE

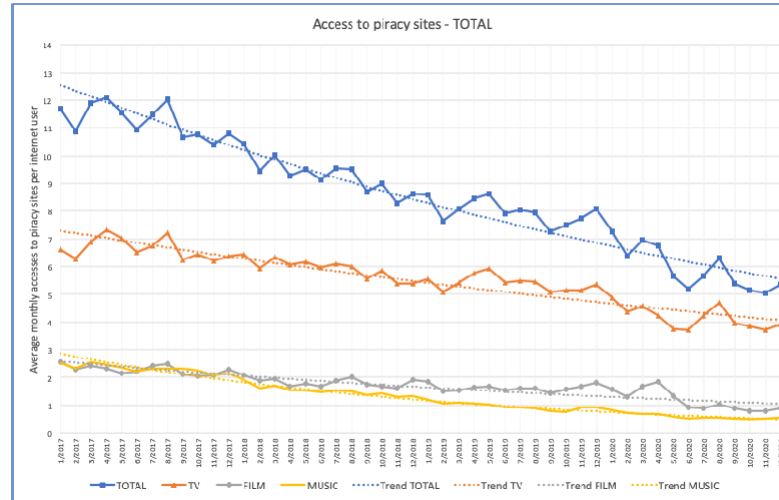
- Nel 2016 il report «[The Economic Impacts of Counterfaiming and Piracy](#)» rilasciato dall'ICC prevedeva che a livello mondiale nel 2022 il «valore economico» della pirateria digitale sarebbe stato così suddiviso:

Table 6 **Summary of estimates of digital piracy**

Result	2015	2022 (forecast)
Estimate of digital piracy in film	\$160 Billion	\$289-644 Billion
Estimate of digital piracy in music	\$29 Billion	\$53-117 Billion
Estimate of digital piracy in software	\$24 Billion	\$42-95 Billion
Estimate of digital piracy in film, music and software	\$213 Billion	\$384-\$856 Billion

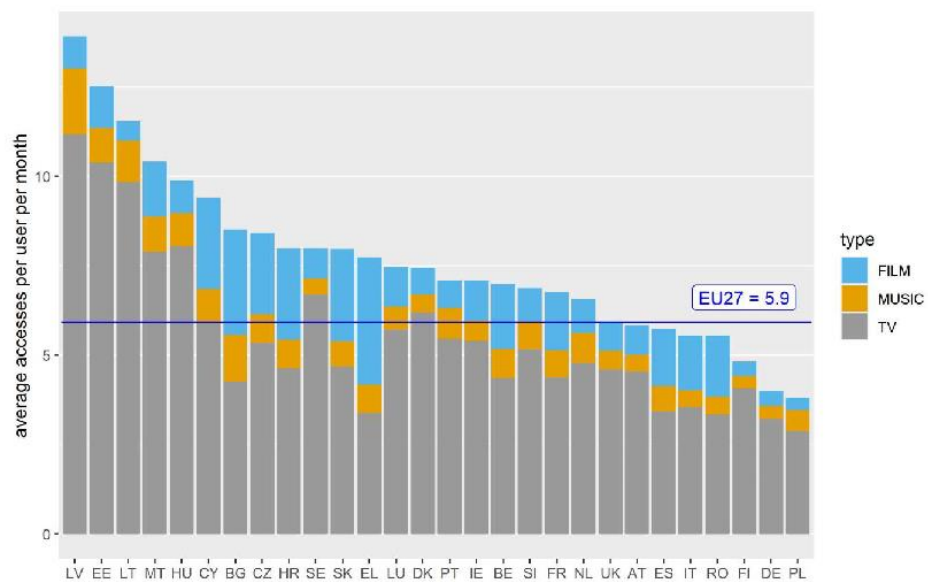
ALCUNI DATI SULLA PIRATERIA ONLINE

EUIPO (dicembre 2021) = diminuzione del 34% della pirateria dal 2017 al 2020. Le principali ipotesi di violazioni continuano a riguardare i programmi televisivi, seguiti da film e musica. Alcuni dati:



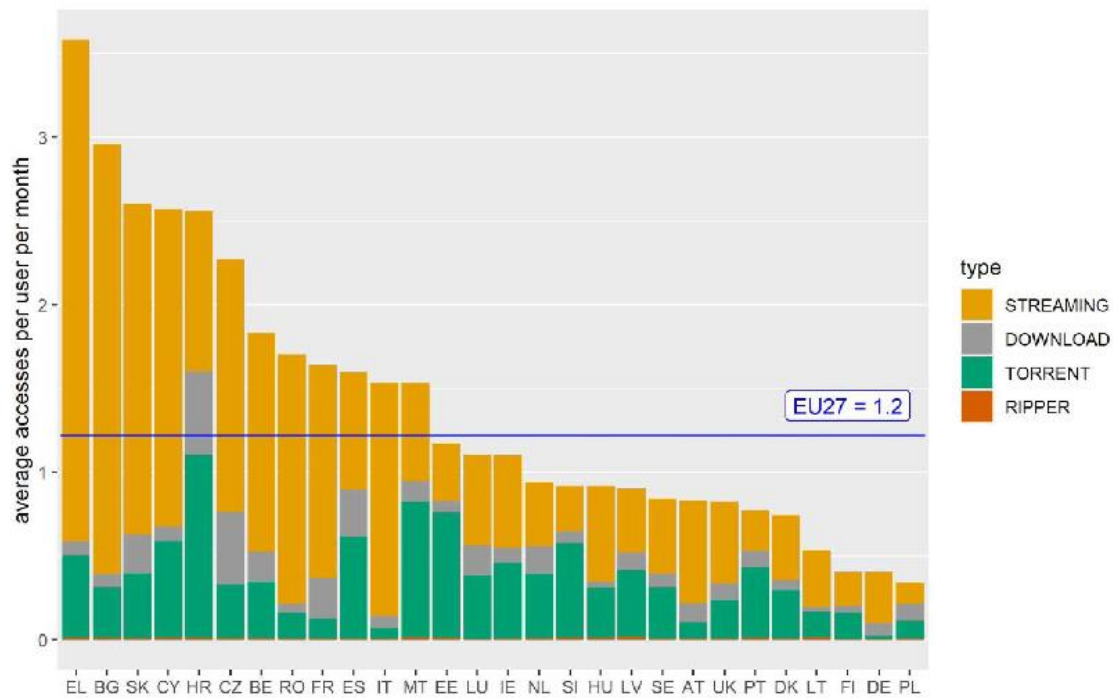
Italia: 1 accesso alla settimana per utente internet a contenuti TV illegali (accesso dimezzato tra 2017 e 2020);

ALCUNI DATI SULLA PIRATERIA ONLINE



Italia: sotto la media UE di 5.9 violazioni al mese di contenuti illeciti (5.5);

ALCUNI DATI SULLA PIRATERIA ONLINE



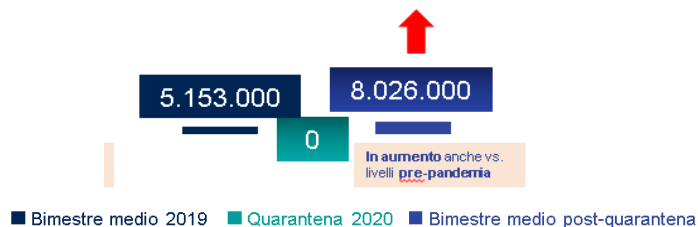
Oltre l'80% della pirateria nel 2020 è avvenuta in **streaming**;

ALCUNI DATI SULLA PIRATERIA ONLINE

CALA IL NUMERO TOTALE DI ATTI ILLECITI,
SOPRATTUTTO PER FILM E SERIE; IN CONTROTENDENZA
LO SPORT LIVE



SPORT LIVE



Secondo un report [FAPAV](#) (luglio 2021) cresce l'uso di IPTV illecite, partite sportive.

IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 158 L. n. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore, L.d.A.)
originariamente prevedeva che:

«Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio [...] per ottenere il risarcimento del danno»

Nulla si diceva su quale criterio adottare per individuare il *quantum* di tale risarcimento.



L'INTERVENTO DELLA DIRETTIVA ENFORCEMENT

«Direttiva Enforcement» n. 2004/48/CE (art. 13)

«Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

- a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il **mancato guadagno** subito dalla parte lesa, **i benefici** realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il **danno morale** arrecato al titolare del diritto dalla violazione;
- b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una **somma forfettaria** in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei **diritti** che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto **l'autorizzazione** per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione»



IL D. LGS. N. 140/2006 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- **scopo**: tutelare adeguatamente gli **investimenti** del titolare del diritto di utilizzazione economica
- **introduce i criteri** per la determinazione del danno, ripresi dai quelli del codice civile;
- **aggiunge** la possibilità di richiedere una liquidazione del danno in via forfettaria sulla base «quanto meno» degli **emolumenti** che si sarebbero dovuti versare per ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione del diritto d'autore;
- si riconosce, inoltre, il risarcimento del **danno non patrimoniale**



L'ART. 158 L.D.A.

Ecco come si presenta oggi l'art. 158 L.d.A.:

«2. 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 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.

3. Sono altresì dovuti i **danni non patrimoniali** ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile».



LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO: DUE CRITERI

- Cass. Civ., Sez. I, ord. 29.07.2021, n. 21833, Premiere Music Group c. Universal (plagio musicale)
- L'art. 158 L.d.A. prevede due criteri: (i) la retroversione degli utili conseguenza immediata e diretta dell'illecito, tolti i costi ed il valore dell'autonomo contributo dell'autore dell'illecito, e (ii) il **prezzo del consenso**;
 - La legge non esprime una preferenza, ma l'espressione "**quanto meno**" lascia intendere che il c.d. **prezzo del consenso** costituisca l'indicativa liquidazione di una **soglia minima** della liquidazione;
 - *«I due criteri si pongono come **cerchi concentrici**, [...] il secondo permette una liquidazione c.d. **minimale**, mentre il primo, dall'intrinseco significato anche **sanzionatorio**, permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l'autore del plagio abbia in concreto conseguito, certamente **ricomprensenti anche l'eventuale "costo" riferibile all'acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell'opera**, ma ulteriormente **implementati dai ricavi** conseguiti dal plagiario sul mercato».*



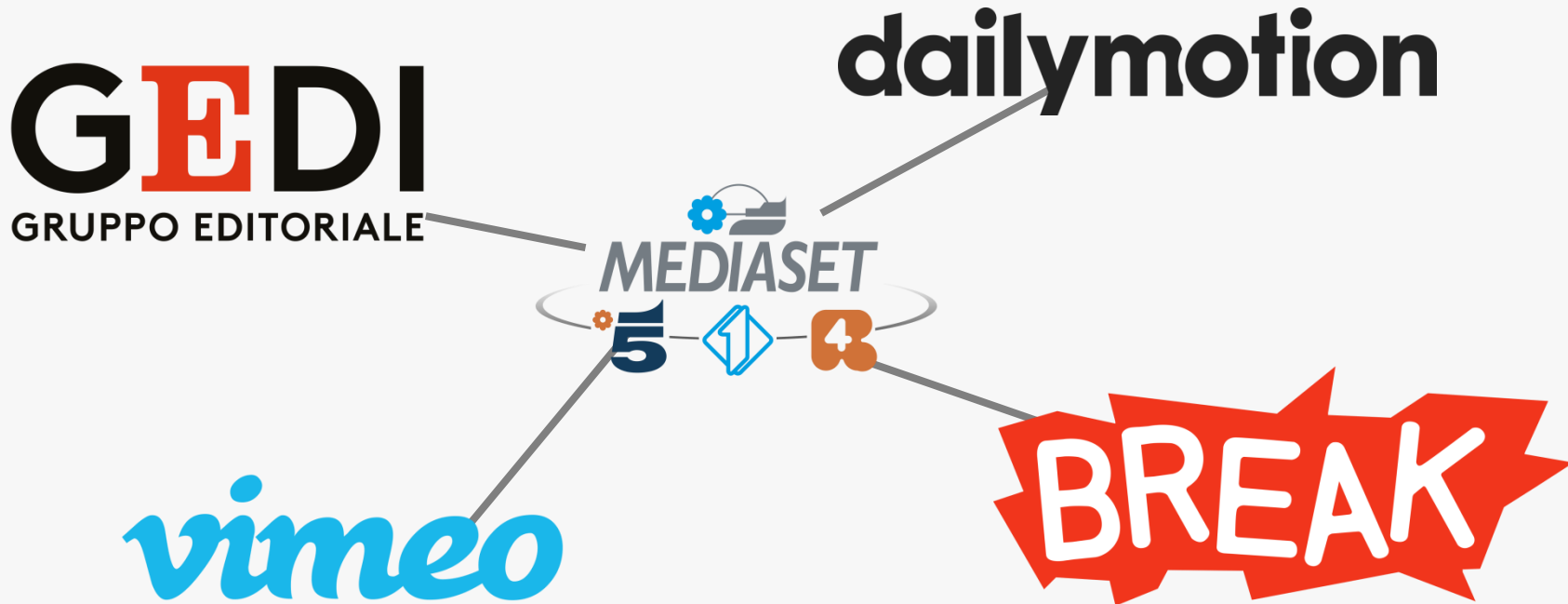
OPERE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE

➤ Cass. Civ., Sez. I, n. 8730 del 15.4.2011 - Media 2001 (serie tv «La Grande Vallata»)



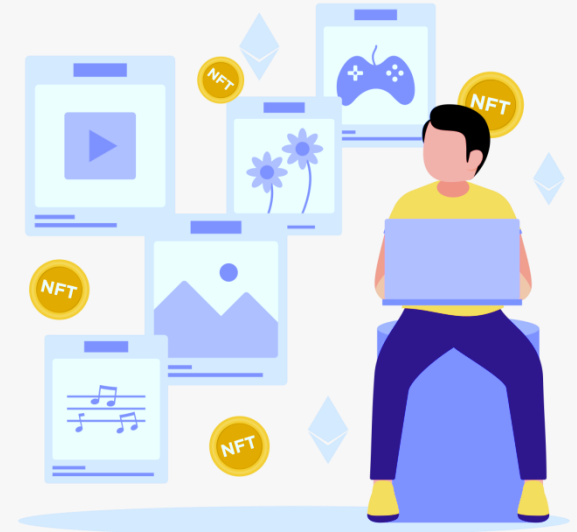
1. l'esistenza del danno è da ritenersi *in re ipsa*;
2. il giudice può assumere come termine di riferimento per la quantificazione del danno la somma di denaro che l'utilizzatore avrebbe dovuto **pagare per acquistare i diritti** di diffusione;
3. tenuto conto del **tempo** per cui si è protratto il comportamento illecito; dell'**estensione territoriale** nell'ambito della quale il filmato sia stato illecitamente diffuso; dell'**audience** riferibile all'emittente abusiva, e di ogni altra circostanza rilevante allo scopo.

COME SI SONO MOSSI I GIUDICI DI MERITO NEI CASI CONCRETI?



EDITORI ON LINE & VIDEOSHARING PLATFORMS

- Al CTU è stato tipicamente demandato il compito di accertare:
1. Quali siano i brani audiovisivi oggetto della controversia;
 2. La durata (**minutaggio**) e **tempo di permanenza** complessiva (dal **caricamento** alla rimozione o dalla comunicazione della diffida e/o degli **URL**) di ciascuno dei suddetti brani audiovisivi;
 3. Gli **utili** tratti «direttamente o indirettamente» dalla pubblicità;
 4. Il valore medio delle **royalties** in relazione al numero, alla durata, alle modalità di emissione e al tempo di permanenza delle opere;
 5. (eventuale) il numero di **visualizzazioni** online.



OSTACOLI ALL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLA RETROVERSIONE DEGLI UTILI

- **Molto complesso** quantificare gli utili ottenuti dagli Internet Service Provider o siti internet, i cui guadagni derivano dalla **pubblicità online** (spesso inesistenti o irrisori per singola violazione) (*Trib. Roma, n. 693/2019, RTI vs. Vimeo*);
- **Società straniere** a capo delle piattaforme online **non collaborano**, non dichiarando i loro utili, non ottemperando agli ordini di esibizione (comportamento che comunque rileva ai fini probatori ex art. 116 c.p.c, co. 2) (*Cass. Civ., n. 21833/2021, cit.*, oppure **non danno al CTU l'accesso ai loro sistemi/fonti** (*Trib. Torino n. 1928/2017 Delta vs. Youtube e Trib. Roma 20.1.2021, RTI vs. Qlipso/portale Veoh*);
- Generica **difficoltà** durante la CTU nell'individuare l'utile approssimativo (*Trib. Roma 27.04.2016, RTI vs. Break Media, confermata da Cass. Civ. 13.12.2021, n. 39763; Trib. Roma 20.1.2021, RTI vs Qlipso*)



VIDEO SHARING - IL PREZZO DEL CONSENSO

➤ Come viene determinato il prezzo del consenso?

1. RTI c. **Megavideo**, Trib. Roma, sentenza del 2016
2. RTI c. **Vimeo**, Trib. Roma, sentenze del 2019 e 2021
3. RTI c. **Dailymotion**, Trib. Roma, sentenze del 2016 e 2021
4. RTI c. **GEDI**, Trib. Roma e C.d.A. Roma, sentenze del 2016, 2017, 2021

- Viene fatta una **media dei valori delle royalty** contenute in **contratti liberamente stipulati** tra le parti e atti di **transazione** seguiti a controversie;
- Si calcolano **minuti e frazioni** di minuto in maniera esatta (criterio del minutaggio) per gli **anni di permanenza**;
- Non rileva il numero di **visualizzazioni**.

REVENUE ~~X~~ SHARING?

STESSO SEGMENTO DI MERCATO?

video sharing **versus** trasmissione di programmi televisivi *on demand*

- **SI:** secondo il costante orientamento di **Tribunale e C.d.A. di Roma**, non riscontrandosi difformità tra la messa a disposizione del video sui canali «*on demand*» delle emittenti televisive o sulle piattaforme telematiche di condivisione di contenuti, (*ex multis*, C.d.A. Roma, RTI vs TMFT/Break Media, Trib. Roma, n. 1194 del 22.1.2021, RTI c. Dailymotion, RTI c. Vimeo)
- **NO:** secondo il **Tribunale di Torino**, essendo «*diversa la tipologia di trasmissione, la fruizione e verosimilmente la tipologia di durata e di sfruttamento economico*», (Trib. Torino, n. 1928/2017, Delta c. Dailymotion)

STESSO SEGMENTO DI MERCATO?

La risposta del legislatore europeo

- **SI: Direttiva 790/2019 (cons. 62):** i prestatori di servizi online svolgono un ruolo importante sul mercato dei contenuti online, in concorrenza con altri prestatori di servizi di contenuti online, come i prestatori di servizi di streaming audio e video online.

PROGRAMMI TELEVISIVI: LA CASSAZIONE

- Cass. Civ., Sez. I, n. 39763 del 13.12.2021, [RTI s.p.a. c. TMFT Enterprises llc/Break Media](#)
- violazione del diritto d'esclusiva del legittimo titolare costituisce **danno in re ipsa**, senza che incomba al danneggiato la prova dell'an del lucro cessante;
- Il criterio del prezzo del consenso impone una «**prognosi postuma del presumibile valore sul mercato** del diritto d'autore, [...] una valutazione **media e ipotetica**, tenuto conto dei **prezzi nel settore specifico**, dell'intrinseco **pregio** dell'opera, dei **guadagni** conseguiti dal legittimo detentore dell'opera e **ogni elemento del caso concreto**



conferma I e II grado = prezzo euro / minuto

BREAK

Danno non patrimoniale
10% del danno patrimoniale

DANNI PUNITIVI? LA CASSAZIONE

➤ Cass. Civ., S.U. n. del 5.7.2017

Riconoscibilità della sentenza straniera che concede danni punitivi o contrarietà di essa con l'ordine pubblico italiano

➤ Principi :

- «numerosi indici normativi che segnalano la **già avvenuta introduzione**, nel nostro ordinamento, di **rimedi risarcitori** con funzione non riparatoria, ma **sostanzialmente sanzionatoria**», inclusa la L. 22 aprile 1941, n. 633, **art. 158**, già ritenuto avere anche **scopo sanzionatorio** dalla sentenza Cass. Civ. n. 8730/2011, cit.
- le Sezioni Unite del 2017 enunciano il seguente principio: «**Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile.**»

L'INTERPRETAZIONE DELLA CGUE

- CGUE sentenza C-367/15 del 25.1.2017
- domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema della **Polonia** per l'accertamento della interpretazione della normativa polacca, che prevedeva **danni punitivi** del **doppio** e del **triplo** del valore della **royalty ipotetica** (a seconda che la violazione fosse colposa o dolosa) rispetto all'art. 13 della Direttiva Copyright,
- **La Corte afferma che:** «la circostanza secondo la quale la direttiva 2004/48 non comporta un obbligo, per gli Stati membri, di prevedere un risarcimento cosiddetto "punitivo", **non può essere interpretata come un divieto d'introdurre una misura del genere.**



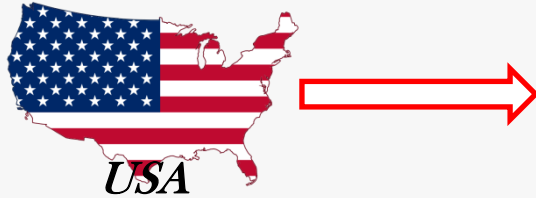
PUNITIVE DAMAGES E COPYRIGHT



- **Art. 79 Copyright Law (UPAPP):** «1. The right holder may request from the person who infringed his/ her author's economic rights to: [...] 3) repair the inflicted damage: a) on the general terms or b) by **payment of double** or, where the infringement is culpable, **triple the amount** of respective remuneration that would have been due as of the time of claiming it in exchange for the rightholder's consent for the use of the work».



PUNITIVE DAMAGES E COPYRIGHT



➤ 17 U.S. Code § 504:

(c) **Statutory Damages**.— «2. In a case where [...] the infringement was committed **willfully**, the court in its discretion may increase the award of statutory damages to a sum of not more than **\$150,000**».

(d) **Additional Damages** in Certain Cases.— «In any case in which the court finds that a defendant ... did not have reasonable grounds to believe that its use of a copyrighted work was exempt under such section, the plaintiff shall be entitled to, in addition to any award of damages under this section, an additional award of **two times the amount of the license fee** that the proprietor of the establishment concerned should have paid the plaintiff for such use during the preceding **period of up to 3 years**».

PUNITIVE DAMAGES E COPYRIGHT



- **Art. 1185 del nuovo Codice Civile Cinese (2021)**

«In case of an **intentional infringement** ... where the **circumstances are serious**, the infringed person has the right to request for corresponding **punitive damages**»

- **Nuovo China Copyright Law** in vigore dal 1 giugno 2021

- se le circostanze sono «**serie**» i danni punitivi possono arrivare al **quintuplo dei danni compensativi**

NUOVA DIRETTIVA COPYRIGHT 2019/790



➤ Art. 17

- Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online **deve ottenere un'autorizzazione** dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la **conclusione di un accordo di licenza**, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali.

➤ Considerando 66

- Tali accordi di licenza dovrebbero essere **equi e mantenere un equilibrio ragionevole tra entrambe le parti**. I titolari dei diritti dovrebbero ricevere un compenso adeguato per l'utilizzo delle loro opere o di altri materiali. Tuttavia, poiché tali disposizioni non dovrebbero incidere sulla libertà contrattuale, **i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un'autorizzazione o a concludere accordi di licenza**

➤ Linee Guida UE

i prestatori di servizi dovrebbero, **come minimo, avviare proattivamente un dialogo** con i titolari dei diritti che possono essere facilmente identificati e rintracciati [...] offerte ragionevoli fatte in buona fede

D.LGs. 177/2021

➤ Nuovo art. 43-bis L.d.A.

- **equo compenso** agli editori di opere di carattere giornalistico per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni

➤ Nuovo art. 102-septies L.d.A.

- Obbligo per gli OCSSP di compiere i «**massimi sforzi**» per ottenere un'autorizzazione **secondo elevati standard di diligenza professionale**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

AVV. ALESSANDRO LA ROSA

 alessandrolarosa@previti.it

 [Alessandro La Rosa](#)

 02.795587

