

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE IMPRESA

Composta dai magistrati:

dott.ssa Gianna Maria Zannella	Presidente
dott. Camillo Romandini	consigliere
dott.ssa Giulia Spadaro	consigliere rel

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1168 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione in data 10.5.2022 vertente

T R A

VIMEO LLC, con sede legale in 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Stati Uniti d'America, in persona del legale rappresentante sig. Michael A. Cheah, con gli avv.ti Paolo Lazzarino, Martino Andreoni e Gianluca Massimei giusta procura in atti

APPELLANTE

E

RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 06921720154, Partita IVA 03976881007, in persona del procuratore speciale avv. Stefano Longhini, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, dagli avvocati Stefano Previti1 (c.f. PRVSN64T26H501O) del foro di Roma e Alessandro La Rosa2 (c.f. LRSLSN73R05B157D) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Previti – Associazione Professionale in Roma, via Cicerone n. 60 giusta procura in calce al presente atto

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 693/2019 del Tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.5.2021

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 639/2019 il Tribunale ordinario di Roma ha accertato la responsabilità della convenuta Vimeo LLC (di seguito anche Vimeo) per violazione dei diritti connessi di cui agli artt. 78

ter e 79 LDA di titolarità di Reti Televisive Italiane s.p.a. (di seguito anche RTI), relativamente alla mancata tempestiva rimozione dei video tratti dai programmi RTI menzionati nella diffida stragiudiziale e nelle relazioni tecniche allegate all'atto di citazione e alla prima memoria istruttoria di parte attrice, ordinando alla Vimeo di rimuovere immediatamente dal proprio portale telematico "vimeo.com" i nuovi contenuti audiovisivi relativi ai programmi per cui è stata accertata la violazione, condannando la Vimeo al risarcimento dei danni patrimoniali pari a € 8.500.000,00, fissando la somma di € 1.000,00 per ogni violazione successiva e di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la Vimeo, formulando istanza di sospensiva. In particolare, la Vimeo ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione: alla ritenuta giurisdizione del giudice italiano; all'esclusione del regime di esenzione di responsabilità previsto dall'art. 14 della Direttiva n. 2000/31 e dall'art. 16 del Decreto attuativo n. 70/2003; alla ritenuta rilevanza, quale unico elemento fattuale al fine di ritenere la responsabilità, della precisa indicazione dei titoli del programma; alla ritenuta ammissibilità di alcuni documenti (n. 137 e 139) depositati tardivamente; all'ammontare del danno liquidato; alla fissazione della penale per ogni successiva violazione; alla disposta pubblicazione del dispositivo e alle spese.

Con ordinanza del 13 maggio 2019 sono stati sospesi gli effetti esecutivi della sentenza limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni.

Si costituiva quindi Reti Televisive Italiane s.p.a., chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per quanto attiene alla determinazione del risarcimento dei danni sia sotto il profilo del danno da lucro cessante sia in relazione al mancato riconoscimento del danno emergente. Dopo la discussione orale della causa *ex art.* 352, comma 2 c.p.c. all'udienza del 10.5.2022, le parti venivano invitate a precisare nuovamente le conclusioni, stante il nuovo collegio, e, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione all'esito delle comparse conclusionali (con termini ridotti) e delle memorie di replica.

L'appellante chiede innanzitutto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine alla questione se l'invio da parte del titolare del diritto d'autore di una contestazione che contenga solo i titoli dei programmi pubblicati in violazione del diritto d'autore possa sostanziare ai sensi della Direttiva 2000/31 l'effettiva conoscenza del prestatore di un servizio di informazione dell'illecita pubblicazione dei programmi stessi.

Il rinvio pregiudiziale è un istituto che attribuisce alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il dovere di pronunciarsi sull'interpretazione e sulla validità e corretta interpretazione dei trattati e degli atti compiuti dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, previa richiesta di un organo giurisdizionale di uno Stato Membro.

Questo rimedio è necessario per assicurare un'omogenea applicazione del diritto europeo in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione.

Si può adire la Corte di Giustizia mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE solo quando la questione oggetto del rinvio sia indispensabile per la risoluzione della controversia interna ad oggetto, mentre non è rimedio esperibile quando la stessa risulta meramente superflua ovvero quando la medesima interpretazione può essere facilmente fornita anche dal giudice nazionale. Non vi è automatismo tra richiesta e rinvio, poiché spetta solo al giudice stabilirne la necessità (Cass. del 2013 n. 20701) e presupposto per il rinvio pregiudiziale è costituito dal dubbio interpretativo su una norma comunitaria (Cass. del 2017 n. 15041). **Nel caso di specie non sussiste tale dubbio interpretativo tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di conoscenza da parte del prestatore di un servizio d'informazione.** Pertanto non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale.

La trattazione nel merito dell'appello esclude poi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello *ex art. 348 bis c.p.c.* formulata dall'appellata.

Del pari infondata è l'inammissibilità dell'appello dedotta dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Infatti nell'appello risultano indicate le singole parti di sentenza censurate, i motivi per cui sarebbero errate e le conseguenziali statuizioni a cui si dovrebbe pervenire emendato il vizio. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022).

Ulteriormente, vanno rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti. In particolare, **la prova per testi articolata da parte appellante è inammissibile, in quanto verte su aspetti già oggetto di accertamento in sede di CTU. Irrilevante appaiono poi le richieste formulate da entrambe le parti di una CTU suppletiva, considerata la completa consulenza espletata in primo grado – nel proseguo si darà conto dei singoli aspetti.**

Il primo motivo d'appello principale è relativo all'erroneo riconoscimento della giurisdizione del giudice italiano a fronte delle domande di inibitoria e di rimozione dei contenuti.

Tale motivo è infondato.

Il giudice di primo grado ha dato correttamente atto di come “*in materia di competenza giurisdizionale trova applicazione la Legge 31 maggio, 1995, n. 218, recante "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" (in seguito "L. 218/1995"), il cui art. 3, comma 2, così dispone: "La giurisdizione [italiana] sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente (...)"*. In forza di tale rinvio è possibile definire la giurisdizione anche nei rapporti tra italiani e soggetti di altri Paesi (quali, per l'appunto, gli Stati Uniti) che non hanno aderito alla Convenzione di Bruxelles. Tale interpretazione è peraltro conforme a quanto indicato dalle SS.UU., laddove hanno stabilito che, per determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato, né residente in Italia, occorre applicare i criteri della Convenzione, anche nel caso in cui il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non aderente alla Convenzione di Bruxelles (Cass. S.U. n. 22239/2009). Ciò posto, in materia di responsabilità di un prestatore di servizi della società dell'informazione (di seguito anche ISP) con sede negli U.S.A. per l'illecita diffusione di contenuti protetti dal diritto d'autore, trova applicazione l'articolo 5 della Convenzione di Bruxelles secondo il quale: "Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: (...) 3) in materia di delitti o quasi- delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto". Negli stessi termini si esprime l'art. 7.2 Reg. CE 1215/2012 che sostanzialmente riproduce quanto previsto nell'art. 5.3 dell'abrogato Reg. CE 44/2000..... Ciò posto, in materia di responsabilità di un prestatore di servizi della società dell'informazione (di seguito anche ISP) con sede negli U.S.A. per l'illecita diffusione di contenuti protetti dal diritto d'autore, trova applicazione l'articolo 5 della Convenzione di Bruxelles secondo il quale: "Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: (...) 3) in materia di delitti o quasi- delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto". Negli stessi termini si esprime l'art. 7.2 Reg. CE 1215/2012 che sostanzialmente riproduce quanto previsto nell'art. 5.3 dell'abrogato Reg. CE 44/2000". Tale ricostruzione normativa non è stata in alcun modo censurata da parte appellante.

Per quanto attiene all'individuazione del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, pare sufficiente richiamare **l'ordinanza della Cass. Sez. Un. n. 21351/2022**, che ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione ad una fattispecie di illecita pubblicazione da parte di un hosting provider attivo di brani audiovisivi su una piattaforma telematica accessibile anche dall'Italia - e in tal senso è la prospettazione di RTI che ha agito in giudizio -, secondo la quale “*Sussiste quindi la giurisdizione*

del giudice italiano, essendosi l'evento dannoso prodotto nel territorio italiano, già in considerazione della condotta di che - secondo la prospettazione dell'attrice, la cui fondatezza è da verificare nel giudizio di merito - avrebbe concorso nei caricamenti illeciti sul portale russo di contenuti audiovisivi colpevolmente captati da programmi televisivi ((OMISSIS), Rete 4, (OMISSIS) e (OMISSIS)) di RTI, resi accessibili e comunicati al pubblico degli utenti, avendo la stessa convenuta riferito che "la maggior parte dei contenuti controversi erano stati caricati da un unico utente (italiano)", con conseguente produzione del danno iniziale in Italia. Non si può, in effetti, fare esclusivo riferimento al luogo in cui sono gestiti i server perché l'attività di comunicazione a mezzo Internet si svolge ben oltre lo spazio fisico che ospita le apparecchiature, trattandosi di attività comunicativa destinata ad ampliarsi e a propagare i suoi effetti pregiudizievoli altrove, tra i quali vi è quello dove si trova il centro di interessi del danneggiato che, nella specie, è (OMISSIS) dove RTI ha la sede (nel senso che il luogo ove si è verificato il danno coincide normalmente con la sede statutaria della persona giuridica, cfr. Cass. SU n. 28675 del 2020)".

Per quanto attiene poi agli aspetti cautelari della pronuncia, come condivisibilmente evidenziato dal giudice di primo grado, nella sentenza non è ravvisabile alcuna pronuncia di carattere cautelare, ma soltanto statuizioni definitive e di merito, la cui esecuzione all'estero, ove richiesta dalla parte che risultasse vittoriosa, è regolata concretamente dalle Convenzioni internazionali in vigore tra gli Stati interessati, al pari di qualunque altra pronuncia di merito. In tal senso può essere richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 2833/2017, che, in relazione ad una fattispecie analoga (tra RTI e TMFT Entrerprises LL – Break Media con sede negli USA), ha peraltro sottolineato come il limite alla giurisdizione italiana nel caso di pronunzie cautelari trova la giustificazione logico-giuridica e istituzionale nella natura meramente provvisoria, funzionale alla protezione del diritto azionato dal ricorrente nelle more del giudizio di merito, per assicurarne la futura attuazione concreta, dei provvedimenti cautelari, di modo che nei casi in cui il giudice italiano non sia investito della giurisdizione nel merito della controversia nemmeno può adottare provvedimenti cautelari la cui esecuzione debba attuarsi all'estero ma solo per quelli eseguibili sul territorio nazionale, non essendovi viceversa dubbio alcuno sulla giurisdizione del giudice italiano su domande di merito sottendenti la protezione del diritto d'autore a fronte di illeciti commessi mediante condotte dagli effetti territorialmente plurioffensive, nonché suscettibili di determinare un pregiudizio economico e non al titolare di tali diritti la cui sede operativa e legale si trova in Italia.

Pertanto tale motivo d'appello è infondato.

Con il secondo motivo d'appello principale viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che Vimeo non può godere del regime di esenzione di responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva n. 2000/31 e dell'art. 16 del D.lgs. n. 70/2003.

Innanzitutto va dato conto di come costituisce **un pacifico approdo acquisito in ambito comunitario, come evidenziato da ultimo dal Supremo Collegio n. 7708/2019**, quello secondo cui la deroga alla responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva n. 2000/31 (a tenore del quale “*I Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.* 2. *Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore*”) e dell'art. 16 del decreto attuativo n. 70/2003 **è disponibile solo per i prestatori di servizi di hosting "che non rivestono un ruolo attivo"**. Il Supremo Collegio sul punto ha evidenziato come la giurisprudenza recente della Corte di giustizia dell'Unione Europea ha accolto la nozione di "hosting provider attivo", riferita a tutti quei casi che esulano da “*un'attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione (che) sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono nè controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi*”, mentre “*(p)er contro, tali limitazioni di responsabilità non sono applicabili nel caso in cui un prestatore di servizi della società dell'informazione svolga un ruolo attivo*”, richiamando a tal fine il considerando 42 della direttiva (Corte di giustizia UE 7 agosto 2018, *Cooperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. c. Deepak Mehta*, C-521/17, punti 47 e 48, relativa alla responsabilità di un privato, prestatore di servizi di locazione e registrazione di indirizzi IP che consentivano di utilizzare anonimamente nomi di dominio e siti internet: egli aveva registrato circa 38.000 nomi di dominio internet, che utilizzavano illecitamente segni identici ai marchi appartenenti ad alcuni suoi membri, nonchè siti internet sui quali erano illecitamente vendute merci recanti tali segni; Corte di giustizia UE 11 settembre 2014, C-291/13, *Sotiris Pappasavvas*, spec. p. 44; Corte di giustizia UE 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, cit., punti 112, 113, 116, 123, con riguardo al gestore di un mercato online, il quale svolge un "ruolo attivo" allorchè presta un'assistenza che consiste nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita o nel promuoverle; Corte di giustizia UE 23 marzo 2010, da C-236/08 a C-238/08, *Google c. Luis Vuitton*, punti 112, 113, 114 e 120). **Può inoltre in senso conforme essere richiamata anche la recente sentenza CGU 22/06/2021, cause C-682/18 e C-683/18.** D'altronde entrambe le parti nelle loro difese danno per presupposta la differenza tra hosting provider attivo e passivo ai fini del regime

di responsabilità, pervenendo a conclusioni opposte in ordine alla riconducibilità di Vimeo all'uno (secondo l'appellato) ovvero all'altro (secondo l'appellante).

Ulteriormente, per quanto attiene alla distinzione tra l'hosting provider attivo e passivo, va ricordato come il Supremo Collegio nella citata sentenza (n. 7708/2019) ha evidenziato come *“la distinzione tra hosting provider attivo e passivo può, a ben vedere, agevolmente inquadrarsi nella tradizionale teoria della condotta illecita, la quale può consistere in un'azione o in un'omissione, in tale ultimo caso con illecito omissivo in senso proprio, in mancanza dell'evento, oppure, qualora ne derivi un evento, in senso improprio; a sua volta, ove l'evento sia costituito dal fatto illecito altrui, si configura l'illecito commissivo mediante omissione in concorso con l'autore principale”*. Inoltre per individuare il discrimine tra queste due figure rilevano gli *“indici di interferenza”*, in particolare: *“gli elementi idonei a delineare la figura o “indici di interferenza”, da accertare in concreto ad opera del giudice del merito, sono - a titolo esemplificativo e non necessariamente tutte compresenti - le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati”*.

Ciò premesso, il giudice di primo grado ha condivisibilmente osservato, all'esito di una esauriente CTU, che **Vimeo non si è limitata ad attivare il processo tecnico che consente l'accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi, al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione, ma ha svolto una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri**, arrivando a fornire all'utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità dotato di una sua precisa e specifica autonomia. Sul punto il giudice di primo grado ha richiamato la completa CTU, che si fa propria anche in questa sede, che ha dato conto di come Vimeo opera come un sito di condivisione di video e che la piattaforma telematica consente ai suoi utenti di caricare, condividere e guardare varie categorie di video, dove è presente un forum dedicato al mondo dell'audiovisivo. Il consulente ha evidenziato come caratteristica fondamentale di Vimeo è il “target” di utenza a cui si rivolge; il servizio offerto può essere considerato alla stregua di una vetrina internazionale per registri e creativi che possono pubblicare, condividere e commentare i video. Fatto salvo l'accesso anonimo per la sola visualizzazione dei video pubblicati per l'uso gratuito, al fine di utilizzare l'intera gamma di servizi offerti dalla piattaforma Vimeo, l'utente deve effettuare la registrazione, divenendo così membro della community. **Il servizio offerto da Vimeo è in tutto assimilabile ad un servizio di video on demand,**

dove i contenuti audiovisivi sono precisamente catalogati, indicizzati e messi in correlazione tra loro dalla Vimeo. Il portale di Vimeo fornisce agli utenti un motore di ricerca interno alla stessa piattaforma di video-sharing che consente di ricercare facilmente i video di interesse semplicemente attraverso l'inserimento del titolo dell'opera audiovisiva di interesse. Attraverso gli strumenti messi a disposizione dal portale, l'utente può affinare la ricerca utilizzando il dato temporale o il livello di popolarità dei video: "newst", "oldest", "most played". Sebbene ai video per cui è causa non siano stati associati annunci pubblicitari veri e propri ("display advertisement") sotto forma di banner pubblicitari direttamente visibili sulle pagine, Vimeo ha comunque associato agli stessi contenuti collegamenti pubblicitari ("sponsored links") a pagine web di terzi, generati automaticamente da algoritmi di Google mediante il servizio chiamato AdSense. Di norma, tali link risultano "contestualizzati", in quanto il contenuto della pubblicità è correlato attraverso alcuni elementi (p.es. attraverso certe parole chiave) al contenuto della pagina visualizzata. Con specifico riferimento al modello di business adottato da Vimeo, precisato che l'ammontare delle entrate economiche generate dai link sponsorizzati associati ai video in questione è trascurabile, il CTU ha evidenziato che i canali attraverso i quali Vimeo incamera gli utili sono: (i) gli introiti derivanti dalle iscrizioni e dalle transazioni associate alla commercializzazione dei video, (ii) le inserzioni pubblicitarie. Le entrate principali possono essere distinte in due categorie: il canone annuale di iscrizione degli utenti Plus, Pro e Business e il compenso applicato alle transazioni generate dai clienti Pro e Business con la vendita/affitto dei video pubblicati. La piattaforma di business nella quale inquadrare le attività di Vimeo è del tipo "multisided", tale da far incontrare due o più gruppi di clienti distinti ma interdipendenti. La piattaforma crea valore supportando le interazioni fra i diversi gruppi; il valore cresce nella misura in cui attira un maggior numero di utenti (c.d. effetto di rete). Tali piattaforme sovvenzionano un segmento di clientela che usufruisce del servizio a basso costo o gratuitamente per aumentare gli utenti e creare valore per attrarre utenti appartenenti ad un altro segmento di clientela, quello degli utenti paganti. Esse costituiscono un valore per un gruppo di utenti solo se è presente anche l'altro gruppo di clienti. In tale contesto, l'accesso ai video per cui è causa era gratuito, infatti il generico utente non doveva sostenere alcun costo per poter fruire degli stessi, fintantoché sono stati on line. Sicché, in considerazione dell'"effetto rete", i video in oggetto, considerata la loro popolarità, potrebbero aver aumentato gli utenti della piattaforma Vimeo attirandone di nuovi, quantomeno nella sezione italiana del sito, e quindi creando valore per la società convenuta e per gli utenti paganti. Tali elementi di fatto non sono in alcun modo contestati da parte appellante, **che anzi nell'atto d'appello dà atto della presenza nella piattaforma *vimeo.com* di determinate funzioni (richiamate dal giudice di primo grado, in particolare: "i contenuti audiovisivi sono precisamente catalogati, indicizzati e messi in correlazione tra loro dalla stessa convenuta");** Vimeo "fornisce gli utenti un

motore di ricerca interna alla piattaforma che consente di ricercare facilmente i video di interesse specialmente attraverso l'inserimento del titolo dell'opera audiovisiva di interesse"; "attraverso gli strumenti messi a disposizione dal portale, l'utente può affinare la ricerca utilizzando il dato temporale e il livello di popolarità dei video: newest, oldest, most played etc"; "Vimeo ha comunque associato agli stessi contenuti collegamenti pubblicitari (sponsored links) a pagine web di terzi, generati automaticamente da algoritmi Google mediante il servizio chiamato AdSense. Di norma tali link risultano contestualizzati, in quanto il contenuto della pubblicità è correlato attraverso alcuni elementi (p.s. attraverso certe parole chiave) al contenuto della pagina visualizzata"). **Si tratta di elementi di fatto dai quali emerge con evidenza, come correttamente sottolineato dal giudice di primo grado, l'attività complessa posta in essere da Vimeo, che interviene nell'organizzazione e selezione del materiale trasmesso, finendo per acquisire la natura di hosting attivo, non completamente passivo e neutro rispetto all'organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti, dalle quali trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione organizzata di tali contenuti.** Le condotte della Vimeo producono l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati, come richiesto dal Supremo Collegio al fine di configurare l'*hosting provider attivo*. D'altronde, nell'attività della Vimeo sono individuabili diversi "indici di interferenza", enucleati dal Supremo Collegio (che ha precisato che non devono tutti essere presenti contemporaneamente), operando mediante una gestione imprenditoriale del servizio un'attività di organizzazione, catalogazione, indicizzazione, associazione ai video di collegamenti pubblicitari a pagine web di terzi (generati automaticamente da algoritmi Google), e quindi un'attività organizzativa che in alcun modo può dirsi neutra e passiva.

Parte appellante, non contestati gli elementi di fatto sopra evidenziati, sostiene che le attività sono svolte da Vimeo in modo meccanico, senza alcuna preventiva conoscenza dei dati che memorizza ed inoltre senza alcuna manipolazione; il che varrebbe ad escludere il ruolo attivo dell'*hosting provider*. Innanzitutto è da sottolineare come il giudice di primo grado ha convisibilmente ritenuto che il ruolo attivo dell'*hosting provider* **non è limitato al solo caso in cui il gestore operi sul contenuto sostanziale dei video caricati sulla piattaforma (il che pacificamente non avviene nel caso di specie).** D'altronde le indicazioni del Considerando 43 della direttiva 2000/31, che prevede come necessario per il regime di esenzione che non vi sia la modificazione dell'informazione che si trasmette, non sono estensibili al servizio di hosting (facendo riferimento alle diverse attività dei prestatori di semplice trasporto – *mere conduit* di cui all'art. 12 - e ai prestatori di servizi di memorizzazione temporanea – *caching* di cui all'art. 13). Sul punto peraltro pare sufficiente richiamare la più volte citata sentenza della Cassazione n. 7708/2019, che in alcun modo collega la natura attiva o meno

dell'hosting **ad una necessaria attività di intervento, di manipolazione del contenuto sostanziale del video (integrando tale attività solo uno degli indici di interferenza).**

Ulteriormente, va ricordato come l'art. 16 del Dlgs. N. 70/2003, di attuazione della direttiva 2000/31, prevede, in conformità a quanto previsto dalla direttiva, che l'esenzione di responsabilità di cui al primo comma *"non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore"*. Il Considerando 42 della Direttiva precisa, inoltre, che *"Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate"*. **Pertanto, nell'ipotesi in cui l'hosting provider non svolga un'attività meramente tecnica, automatica, ma "conosce" o "controlla" le informazioni trasmesse o memorizzate non opera l'esenzione di responsabilità. E' quindi proprio il fatto che l'hosting provider svolga in relazione alle informazioni trasmesse o memorizzate un'attività non meramente tecnica e automatica, ma ponga in essere una condotta con l'effetto – come nel caso di specie - di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati, che esclude in radice che tali informazioni possano essere ritenute non conosciute o controllate dall'hosting. E questo indipendentemente dal mezzo utilizzato, non rilevando che tale attività organizzativa di ottimizzazione sia stata svolta non manualmente ma attraverso una gestione algoritmica dei contenuti audiovisivi messi a disposizione. D'altronde la stessa nozione di ottimizzazione del dato presuppone il controllo del dato da ottimizzare. In** tal senso peraltro il Supremo Collegio nella (più volta citata) sentenza n. 7708/2019 ha evidenziato come, per enucleare la nozione di hosting provider attivo, va richiamata - *de iure condendo* - la Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale COM(2016) 593 (nella versione derivante dagli emendamenti del Parlamento Europeo approvati il 12 settembre 2018 – prima quindi dell'approvazione della direttiva 2917/790) che **al 38 considerando prevedeva: "per quanto concerne l'art. 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine"**). E sul punto si è già evidenziato come Vimeo offre un servizio del tutto assimilabile ad un servizio di video on demand, dove i contenuti audiovisivi sono **precisamente catalogati, indicizzati e messi in correlazione tra loro, e quindi creando valore per la Vimeo e per gli utenti paganti.** Se il fine di lucro del servizio non comporta di per sé che l'hosting

provider svolga un ruolo attivo – dovendo essere valutati gli ulteriori elementi in concreto (in tal senso CGUE 22.7.2021 n. 682 nelle cause riunite C-682/18 e C-683/18) -, pur tuttavia sicuramente il fatto che tale finalità sia raggiunta attraverso l’ottimizzazione dei dati (tutti i dati e quindi anche quelli inseriti illecitamente) appare significativo per ritenere che si sia in presenza di un hosting provider attivo. Inoltre sotto il profilo del modello di business adottato, come sottolineato dal CTU se l’accesso ai video per cui è causa era gratuito, in considerazione dell’“effetto rete”, i video in oggetto, considerata la loro popolarità, potrebbero aver aumentato gli utenti della piattaforma Vimeo attirandone di nuovi, quantomeno nella sezione italiana del sito, e quindi creando valore per la società convenuta e per gli utenti paganti.

Va poi evidenziato, quanto alla “conoscenza” delle informazioni trasmesse, come il portale di Vimeo fornisce agli utenti un motore di ricerca interno alla stessa piattaforma di video-sharing che consente di ricercare facilmente i video di interesse semplicemente attraverso l’inserimento del titolo dell’opera audiovisiva di interesse. Appare quindi difficilmente sostenibile ritenere che Vimeo non abbia conoscenza delle informazioni.

Ulteriormente, se le nozioni di conoscenza e di controllo delle informazioni presuppongono un accertamento in ordine all’intenzionalità nella comunicazione dei dati (illeciti) – che caratterizza d’altronde il concorso attivo nella commissione dell’illecito dell’hosting attivo -, **la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che il gestore contribuisce, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d'autore**, “*in particolare, qualora tale gestore sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l'accesso ad esso, o nel caso in cui detto gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest'ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d'autore su tale piattaforma, o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere, il che può essere attestato dalla circostanza che il gestore abbia adottato un modello economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima*” (CGUE 22.7.2021 n. 682 nelle cause riunite C-682/18 e C-683/18). **Pertanto rileva, tra l’altro – alternativamente -, al fine di ritenere l’intenzionalità il fatto che il gestore, se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico, si**

astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d'autore su tale piattaforma.

In relazione alle misure tecniche esigibili ad un operatore diligente, in primo grado è stata effettuata una esauriente consulenza, alla quale si rinvia, la quale ha compiutamente accertato che all'epoca dei fatti di causa esistevano due strumenti tecnologici, che avrebbero consentito all'hosting provider di effettuare la verifica e il controllo della violazione del diritto d'autore (tecniche di watermarking e di fingerprinting). La prima si caratterizza per l'introduzione nel file video di informazioni aggiuntive che "marchiano" ogni fotogramma come un tatuaggio digitale; la seconda, analogamente a quanto avviene nel caso delle impronte digitali delle persone, consiste nel rilevare alcuni elementi che caratterizzano univocamente il file (video/audio) e nel memorizzarli in una base dati, in modo che sia possibile confrontare successivamente qualsiasi video con le tracce presenti in tale archivio, al fine di identificare la presenza di sequenze riconducibili al file originario. Una volta realizzato l'archivio delle "impronte", esso può essere utilizzato per confrontare le "impronte" memorizzate con le "impronte" dei nuovi contenuti audiovisivi. Il CTU ha altresì accertato che la stessa Vimeo ha adottato, nel corso dell'anno 2014, il sistema "Copyright Match" con la collaborazione di Audible Magic, al fine di identificare i video che contengono musica soggetta a copyright, precisando che la tecnica adottata per gli audio consentirebbe anche l'analisi dei contenuti video. Anche Google, un provider analogo a Vimeo, ha creato un sofisticato meccanismo per controllare l'uso illegittimo di contenuti audio/video nella piattaforma YouTube che consente ai proprietari di contenuti di sottomettere i propri file per elaborarne il relativo fingerprint e memorizzarlo nell'archivio appositamente predisposto dalla stessa YouTube. In tal modo, ogni nuovo video aggiunto alla piattaforma è dapprima confrontato con l'archivio centrale dei fingerprint e solo dopo esito negativo viene messo a disposizione degli utenti. Tale sistema, attivo su YouTube dalla seconda metà del 2007 è noto con il nome di "Content ID".

In particolare, il CTU ha quindi concluso che il c.d. video fingerprinting" costituiva all'epoca dei fatti (e continua ad esserlo tuttora) la tecnica più efficace ed efficiente per il controllo sia preventivo (ex-ante, cioè effettuato prima della pubblicazione dei video) sia successivo (ex-post, cioè effettuabile anche dopo la pubblicazione dei video) dei contenuti da pubblicare o pubblicati, ed alle cui risultanze subordinare la stessa pubblicazione e/o la permanenza o fine del contenuto audiovisivo considerato.

Questa tecnica era disponibile, e quindi potenzialmente utilizzabile da parte di Vimeo, all'epoca dei fatti. Né può essere condiviso quanto sostenuto da parte appellante in ordine al fatto che il sistema del fingerprinting presuppone, affinché si crei l'archivio, un inserimento illecito del video, in modo che possa essere utilizzato solo nel caso di reinserimento dello stesso. In tal senso il CTU ha

evidenziato come la Vimeo ha adottato nel corso del 2014 il sistema del Copyright Match con la collaborazione di Audible Magic, al fine di identificare i video che contengono musica soggetta a copyright; il sistema consente ai proprietari dei brani musicali di effettuare il caricamento dei file nel database dei Audible Magic in modo da creare l'impronta digitale ("fingerprint") delle canzoni; conseguentemente il sistema ispeziona i nuovi caricamenti e i video esistenti per rilevare i casi di uso non legittimo. La tecnologia adottata (Audible Magic) consentirebbe l'analisi, anche preventiva, dei contenuti sia video che audio. Il CTU in sede di chiarimenti ha precisato che sono (e lo erano anche all'epoca dei fatti) disponibili diversi algoritmi di generazione del fingerprint dei contenuti audiovideo, sia con riferimento alla letteratura scientifica sia con riferimento a soluzioni di mercato proprietarie o disponibili in modalità "codice aperto".

Rilevato che deve ritenersi del tutto prevedibile la pubblicazione, in un sito di pubblicazione e condivisione di video, di video in violazione del diritto d'autore, a fronte del fatto che era esigibile che Vimeo adottasse, secondo lo stato della tecnologia all'epoca vigente, opportune misure tecniche per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d'autore su tale piattaforma, non risulta che tali misure siano state adottate. E in ogni caso, anche a ritenere, come sostenuto da Vimeo, che tali strumenti non consentivano in modo efficace la verifica dell'attività illecita, non risulta che abbia adottato idonei strumenti neanche alternativi. Questo al di là della specificità e dei singoli problemi che possono porre i singoli strumenti e che possono non consentire la corretta identificazione del singolo illecito. In tal senso è da escludere che costituisca serio e idoneo sistema di contrasto il fatto che Vimeo abbia previsto un sistema di segnalazione di contenuti potenzialmente lesivi - attraverso forum e canali tematici -, del tutto rimesso alle informazioni date dagli utenti o dai proprietari successivamente al verificarsi dell'illecito e senza che poi a fronte di tali segnalazioni corrispondano adeguati strumenti di contrasto che consentano la rimozione, o il fatto che Vimeo abbia disincentivato - con specifico avvertimento - l'inserimento da parte degli utenti di opere protette. Pertanto, il complesso degli elementi in concreto acquisiti porta a ritenere che Vimeo debba essere qualificato quale *hosting provider attivo* e che quindi sia soggetto al regime generale di responsabilità (e non all'esenzione di responsabilità *ex art. 14 della direttiva n. 2000/31 e dell'art. 16 del D.lgs. n. 70/2003*), risultando quindi infondato tale motivo d'appello.

Con il terzo motivo d'appello Vimeo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che per far sorgere la responsabilità del provider, a causa della presenza sul portale telematico del contenuto illecito, sia sufficiente l'indicazione dei titoli dei programmi da parte del titolare dei diritti di esclusiva. Con l'appello incidentale RTI censura viceversa la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la responsabilità del provider sorge non nel momento della messa a disposizione del contenuto abusivamente pubblicato, ma da quando riceve comunicazione dell'illecita pubblicazione.

Tali motivi devono essere trattati congiuntamente essendo strettamente connessi, attenendo entrambi all'individuazione del momento in cui, a fronte della pubblicazione illecita di un video, sorge la responsabilità del provider.

Il giudice di primo grado, dopo avere ritenuto Vimeo un hosting provider attivo, ha comunque evidenziato come anche al fine dell'affermazione della responsabilità di tale provider è necessario dimostrare che questi fosse a conoscenza dell'illecito commesso dall'utente (così come peraltro per escludere il regime di esenzione di cui all'art. 14 della direttiva nel caso di hosting provider passivo). Si tratta di considerazioni che questa Corte ritiene di condividere. Può sul punto essere richiamata la più volte citata sentenza n. 7708/2019 del Supremo Collegio che ha evidenziato come l'ultimo degli articoli che disciplinano la responsabilità dei provider (art. 15 della direttiva 2000/31, così come l'art. 17 del Dlgs. N. 70/2003) contiene il principio generale che regola la materia, laddove dispone che nella prestazione di servizi di cui agli articoli precedenti il provider non è soggetto nè ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza nè ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Ulteriormente va ricordato che sempre la citata sentenza sottolinea come nel caso di hosting passivo, la fattispecie di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) della direttiva, prevede una responsabilità per fatto proprio colpevole, per di più innanzi ad una situazione di illiceità "manifesta" dell'altrui condotta, di cui non si impedisce la protrazione, mediante la rimozione delle informazioni o la disabilitazione all'accesso; si tratta di caratteri soggettivi estensibili al caso del concorso mediante condotta attiva nell'illecito del cd. hosting provider attivo, il quale parimenti presuppone, secondo le regole generali, la conoscenza dell'illiceità del fatto altrui. Conoscenza che si realizza, sempre come osservato dal Supremo Collegio, attraverso una comunicazione al prestatore del servizio idonea a consentire al destinatario la comprensione e l'identificazione dei contenuti illeciti. Il che vale da escludere che con la mera conoscibilità dell'illecito - anche attraverso gli strumenti esigibili secondo lo stato della tecnologia esistente - sorga la responsabilità del provider; la conoscenza deve essere effettiva.

Tali considerazioni portano quindi ad escludere che sorga la responsabilità del provider con la semplice pubblicazione illecita dei video, essendo necessaria una comunicazione da parte del titolare dei diritti. Deve quindi essere rigettato il relativo motivo d'appello incidentale della RTI.

Rilevato quindi che per far sorgere la responsabilità del provider è necessaria la conoscenza dell'altrui fatto illecito realizzata attraverso una comunicazione idonea a consentire al destinatario la comprensione e l'identificazione dei contenuti illeciti, questione centrale diventa quindi individuare quando la comunicazione può ritenersi idonea a realizzare la conoscenza del fatto illecito.

Precisato che nel caso in esame non è in contestazione che l'appellante abbia ricevuto comunicazioni provenienti dalla RTI in ordine all'illecito inserimento di video di cui la RTI è titolare dei diritti di

sfruttamento, parte appellante sostiene che per fare sorgere la responsabilità non è sufficiente l'indicazione dei titoli dei programmi, come ritenuto da giudice di primo grado, essendo necessaria l'indicazione dell'URL.

Innanzitutto va evidenziato come condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto, richiamando l'orientamento della Corte di Giustizia, che affinché l'hosting provider sia considerato al corrente dei fatti o delle circostanze che rendono manifesta l'illegalità del contenuto immesso sul portale telematico, è sufficiente "che egli sia stato al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità di cui trattasi" (principio affermato da CGUE 12.07.2011 n° C-324/09, anche se con riferimento al venir meno dell'esonero di responsabilità del provider previsto dall'art. 14 della Direttiva). In tal senso anche la sentenza della Corte di Giustizia 22.6.2021 n. 682 (sopra citata in ordine alla intenzionalità nella responsabilità dell'hosting), che ha ribadito che la valutazione della conoscenza dell'illecito deve essere effettuata secondo il parametro della normale diligenza per un operatore del settore. Il che vale chiaramente ad escludere qualsiasi responsabilità oggettiva del provider. Anche in relazione a tale profilo va richiamata la più volte citata sentenza del Supremo Collegio n. 7708/2019, che ha sottolineato come la comunicazione al prestatore del servizio deve essere idonea a consentire al destinatario la comprensione e l'identificazione dei contenuti illeciti: a tal fine deve allora aversi riguardo ai profili tecnico-informatici per valutare se, nell'ipotesi di trasmissione di prodotti video in violazione dell'altrui diritto di autore, questi siano identificabili mediante la mera indicazione del nome della trasmissione da cui sono tratti e simili elementi descrittivi, oppure occorra anche la precisa indicazione del cd. indirizzo "url" (uniform resource locator), quale sequenza di caratteri identificativa dell'indirizzo cercato; questo deve essere valutato, trattandosi di responsabilità aquiliana sorta al momento della condotta omissiva, alla stregua dello sviluppo tecnologico dell'epoca dei fatti. Ulteriormente il Supremo Collegio, sempre nella citata sentenza, ha osservato come nella Comunicazione della Commissione COM (2017) 555 del 28 settembre 2017 tale organismo ha offerto alcuni orientamenti alla luce del quadro giuridico (allora) vigente, rilevando come le piattaforme online, ad oggi, "dispongono solitamente dei mezzi tecnici per identificare e rimuovere" i contenuti illeciti e che, alla luce del "progresso tecnologico nell'elaborazione di informazioni e nell'intelligenza artificiale, l'uso di tecnologie di individuazione e filtraggio automatico sta diventando uno strumento ancora più importante nella lotta contro i contenuti illegali online; attualmente molte grandi piattaforme utilizzano qualche forma di algoritmo di abbinamento basata su una serie di tecnologie, dal semplice filtraggio dei metadati fino all'indirizzamento calcolato e alla marcatura (fingerprinting) dei contenuti", aggiungendo che "nel settore del diritto d'autore, per esempio, il riconoscimento automatico dei contenuti si dimostra uno strumento efficace da diversi anni",

addirittura in funzione "proattiva", giustamente escludendo però che questo possa di per sé implicare, *ex adverso*, la perdita della deroga alla responsabilità (facendo riferimento all'hosting passivo); inoltre, *"gli strumenti tecnologici possono essere usati con un maggiore livello di affidabilità per marcare e filtrare (rimozione permanente) i contenuti che sono già stati identificati e valutati come illegali"*, mediante riconoscimento automatico dei contenuti e procedure automatiche di rimozione permanente: insomma, mediante procedure automatiche, volte a prevenire la ricomparsa di contenuti illegali online.

L'hosting provider attivo appena ricevuta la notizia dell'illecito commesso dai fruitori del suo servizio, non può rimanere inerte, in quanto egli è tenuto a svolgere la propria attività economica nel rispetto di quella diligenza che è ragionevole attendersi per individuare e prevenire le attività illecite specificamente denunciate. In tal senso va altresì evidenziato come il 48 Considerando della direttiva 2000/31 richiama il dovere di diligenza che è ragionevole attendersi dai prestatori di servizi di hosting al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.

La valutazione dell'idoneità della comunicazione a consentire al destinatario l'identificazione dei contenuti illeciti dev'essere quindi correlata al livello di diligenza esigibile al fornitore del servizio sulla base dello stato della tecnologia. **Quanto allo stato della tecnologia al momento dei fatti, si rinvia a quanto già osservato in relazione al secondo motivo d'appello, che s'intende qua espressamente richiamato. All'epoca dei fatti di causa esistevano due strumenti tecnologici, che avrebbero consentito all'hosting provider di effettuare la verifica e il controllo, mirati e successivi mediante il titolo del programma (tecniche di watermarking e di fingerprinting), venendo in particolare in rilievo la tecnica di fingerprinting fondato sulla rilevazione delle impronte. Chiaramente, non essendo adottato da Vimeo un sistema quale quello Audible Magic – o analogo -, non si può imputare a RTI di non avere messo a disposizione a Vimeo le impronte relative ai programmi. Ulteriormente, il sistema del fingerprinting consentirebbe a Vimeo di calcolare in via autonoma l'“impronta” dopo che un contenuto protetto è già stato caricato dall'utente (e segnalato come illecito dal titolare dei diritti al provider), e questo immediatamente senza che conseguentemente possa venire in rilievo unicamente ai fini della responsabilità il successivo ricaricamento del video, come sostenuto da parte appellante. Peraltro va evidenziato come il CTU ha anche provveduto alla progettazione e sviluppo di un modulo *software*, che dopo aver memorizzato la Guida TV di RTI in un data base, ha effettuato delle interrogazioni automatiche per parole chiave del sito Vimeo, al fine di identificare i brani audiovisivi segnalati dall'attuale appellata. Sul punto il giudice di primo grado, dando conto di non potere utilizzare i risultati con questo metodo artigianale, ha comunque sottolineato come senza alcun dispendio di tempo e denaro è possibile effettuare delle ricerche automatiche per individuare i contenuti immessi sulla piattaforma digitale.**

Viceversa Vimeo, come già osservato, non risulta avere adottato idonee misure per rimuovere l'illecita pubblicazione di video segnalata dal titolare del diritto.

Ulteriormente, per quanto attiene all'effettiva conoscenza dell'illecito caricamento di contenuti in violazione del diritto d'autore, è da ritenere in linea generale come l'indicazione dell'URL, che come correttamente rilevato dal giudice di primo grado non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale ma rappresenta soltanto il "luogo" dove il contenuto è reperibile, non costituisce presupposto indispensabile perché l'hosting provveda alla individuazione dei contenuti illeciti segnalati attraverso i titoli dei programmi televisivi (cfr. in tal senso questa Corte d'appello n. 2833/2017). Peraltro in relazione a tale aspetto, può essere richiamata, ancorchè non direttamente applicabile in quanto successiva, la direttiva n. 2019/790 che all'art. 17 paragrafo 4 lettera b) prevede che, in assenza di specifica autorizzazione da parte del titolare del servizio, il gestore, per andare esente da responsabilità, deve *"dimostrare di aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti"*. D'altronde nessuna disposizione richiede che sia fornito l'URL.

Pertanto può ritenersi che, una volta comunicato il titolo del programma, due strumenti tecnologici avrebbero consentito all'hosting provider di effettuare la verifica e il controllo, mirati e successivi (tecniche di watermarking e di fingerprinting).

Inoltre, come evidenziato nella sentenza n. 2833/2019 di questa Corte, in un caso del tutto analogo, l'effettiva conoscenza del fatto illecito deve ritenersi assolutamente soddisfatta con la comunicazione dei titoli identificati dei programmi diffusi arbitrariamente, peraltro facilmente individuabili proprio in virtù dell'intimo collegamento del marchio collegato ai prodotti audio visivi, tali cioè da non lasciare alcun margine di incertezza sulla loro individuazione, senza necessità di altri dati tecnici che, come detto, non trovano necessità di essere forniti dal titolare del diritto leso né in alcuna normativa del settore nè tanto meno nelle numerose decisioni giurisprudenziali.

Peraltro non si può non evidenziare come il portale di Vimeo fornisce agli utenti un motore di ricerca interno alla stessa piattaforma di video-sharing che consente di ricercare facilmente i video di interesse semplicemente attraverso l'inserimento del titolo dell'opera audiovisiva di interesse. Pertanto, una volta comunicato il titolo del programma è lo stesso portale che consente di ricercare il video di interesse.

Deve quindi ritenersi che attraverso la comunicazione dei titoli identificativi dei programmi (effettuata nel caso di specie con la prima diffida stragiudiziale e con le relazioni tecniche allegata alla citazione e alla prima memoria istruttoria) si sia realizzata quella effettiva conoscenza dei contenuti illeciti, dalla quale sorge la responsabilità del provider.

D'altronde a fronte di ciò Vimeo non ha fornito concreti elementi per ritenere che era nella situazione di oggettiva di non conoscibilità *ex post* dei contenuti video illeciti segnalati mediante l'indicazione del programma.

Né in relazione al fatto che RTI abbia comunicato a Vimeo unicamente i titoli del programma e non l'URL può essere configurata alcuna cooperazione della RTI nel fatto dannoso, atteso che con la comunicazione dei titoli l'appellata ha fornito a Vimeo gli elementi sufficienti e necessari per individuare i video illecitamente caricati.

Pertanto deve ritenersi infondato il motivo d'appello principale in esame.

Con il quarto motivo d'appello principale è censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibili documenti prodotti dopo i termini *ex art.* 183, comma 6 n. 2 c.p.c., in particolare i doc. 137 e 139, provvedendo anche sulla base di questi a quantificare il risarcimento.

Anche questo motivo d'appello è infondato. Infatti si tratta di documenti che prendono in esame il portale Vimeo nel 2015 e quindi sono successivi allo scadere dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. (il termine per richieste istruttorie scadeva nel marzo 2013). Trattandosi pertanto di documenti sopravvenuti, in relazione ai quali non si pone un problema di rimessione in termini in senso tecnico, essendo questa *in re ipsa* in considerazione della formazione dell'atto successivamente al maturare delle preclusioni (cfr. Cass. Sez. III n. 15879/2019, a tenore della quale la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., - stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine - e non richiede - in difetto di una maturata decadenza - alcuna preventiva istanza di rimessione in termini). Né in senso contrario vale il fatto che alcuni video erano pubblicati anche anteriormente alla scadenza del termini *ex art.* 183 comma VI c.p.c., considerato che i documenti sono del 2015 e attestano la perdurante permanenza di illecite pubblicazioni in quell'anno.

Per quanto attiene poi all'ulteriore profilo relativo all'ampliamento del *thema decidendum* per mezzo di tali documenti, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado l'oggetto del giudizio attiene ai programmi televisivi su cui RTI vanta diritti esclusivi di sfruttamento economico, e non alle contestazioni relative ai singoli video pubblicati sul portale Vimeo. Rilevato che, come dato conto dal CTU, si tratta relazioni tecniche che non riguardano nuovi e diversi programmi televisivi rispetto ai "Programmi RTI" (indicati nella relazione tecnica allegata all'atto di citazione) e ai "Nuovi Programmi RTI (indicati nella relazione tecnica allegata alla prima memoria istruttoria)", ma contengono esclusivamente l'individuazione di ulteriori URL dei video degli stessi programmi televisivi, devono ritenersi ammissibili le relazioni tecniche che hanno accertato la perdurante permanenza, sul portale Vimeo, di contenuti illeciti relativi ai programmi televisivi oggetto del *thema decidendum*.

Con il quinto motivo dell'appello principale **è censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto erroneamente che la Vimeo non avesse tempestivamente rimosso** i video menzionati nei documenti di causa (per un totale di 2.109 contenuti della durata di 17.926 minuti).

Tale motivo di appello è fondato nei seguenti limiti.

Vanno analizzati partitamente i video relativi ai singoli documenti, evidenziando che per quanto sopra osservato la responsabilità di Vimeo sorge dalla comunicazione di RTI:

- **doc. 10 dell'atto di citazione in primo grado**). Precisato che la comunicazione si è sostanziata con la diffida *ante causam* del 14.7.2011, il giudice di primo grado ha accertato, come indicato dal CTU, che la durata dei due video del "Grande Fratello" segnalati con la diffida è risultata pari a 4,93 minuti. Va tuttavia considerato che il CTU ha evidenziato come tali video sono stati rimossi tra il 13 e il 14 luglio 2011, mentre la diffida è del 14 luglio 2011; ha quindi dato conto di un tempo di permanenza dei brani dopo la diffida pari a zero, e perciò del fatto che vi è stata una tempestiva rimozione. Pertanto tali video non possono essere considerati;

- relazione tecnica RTI sub. doc. 5 in primo grado). Precisato che la comunicazione si è sostanziata con la citazione del 2.3.2012, il giudice di primo grado ha considerato, in conformità alla CTU, che la durata minutaria complessiva dei 230 video è risultata pari a 1.290 minuti. Va tuttavia dato conto di come dei 230 video, secondo la CTU, **tre** non erano più accessibili alla data del deposito della relazione, dovendo quindi ritenersi tempestivamente rimossi (video 55/150; 55/209, 55/2010 di cui all'allegato 27 alla CTU); pertanto vanno considerati non 230 video **ma 227 video**. Per quanto attiene alla durata minutaria, va osservato come l'allegato 27 alla relazione di CTU, se li indica tra i 230 video, non li considera nella durata dei video esaminati, **che pertanto rimane pari 1.290 minuti**;

- relazione tecnica RTI sub. doc. 33 in primo grado). Precisato che la comunicazione si è sostanziata con la memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c. del 28.1.2013, il giudice di primo grado ha considerato, in conformità alla CTU, una durata minutaria complessiva dei 535 video pari a 5.983 minuti. Anche in questo caso va dato conto di come dei 535 video, secondo la CTU, **uno** non era più accessibile alla data del deposito della relazione, dovendo quindi ritenersi tempestivamente rimosso (video 33/215 di cui all'allegato 29 della CTU); pertanto vanno considerati non 535 video ma **534 video**. Per quanto attiene alla durata minutaria, va osservato come l'allegato 29 alla relazione di CTU, se lo indica tra il 535 video, non lo considera nella durata dei video esaminati, che pertanto rimane **pari a 5.983 minuti**;

- relazione tecnica RTI sub doc. 137 in primo grado). La relazione riguarda programmi già in precedenza indicati, sicchè per la relativa comunicazione si deve considerare avvenuta, in conformità della sentenza di primo grado, **il 14.7.2011** (data della diffida ante causam) per quanto attiene ai video del Grande Fratello, il 2.3.2012 (data della citazione) per i video dei "Programmi RTI", il 28.1.2013

(data della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) per i video estratti da “Nuovi Programmi RTI”. Il giudice di primo grado ha considerato, in conformità alla CTU, una durata minutaria complessiva dei 1.059 video (685 + 374) pari a 9.094 minuti (5.879 minuti per il primo gruppo e 3.214 per il secondo gruppo relativo solo al "Grande Fratello"). Va evidenziato come il CTU ha dato conto di come tre dei 685 video non erano più accessibili al momento del deposito della relazione tecnica (video 1372/200; 1372/232; 1372/247 di cui all'allegato 31 alla CTU). Pur tuttavia, dovendo essere considerato quale momento rilevante per la comunicazione quello non del deposito della relazione ma **dell'iniziale indicazione dei programmi, deve ritenersi irrilevante la rimozione successiva al deposito della relazione;**

- relazione tecnica RTI sub. doc. 139 in primo grado). La relazione riguarda programmi già in precedenza indicati, sicchè per la relativa comunicazione si deve considerare avvenuta, in conformità della sentenza di primo grado, il 14.7.2011 (data della diffida ante causam) per quanto attiene ai video del Grande Fratello, il 2.3.2012 (data della citazione) per i video dei “Programmi RTI”, il 28.1.2013 (data della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) per i video estratti da “Nuovi Programmi RTI”. Il giudice di primo grado ha accertato una durata minutaria complessiva dei 283 video pari a 1.552 minuti. In relazione a tali video il CTU non constatato alcuna rimozione anteriore al deposito della relazione.

Per quanto attiene agli altri video il consulente ha accertato la loro permanenza **nel sito anche dopo la diffida, la citazione o la relazione tecnica (indicando specificatamente il tempo di permanenza). Come sopra evidenziato dal momento della conoscenza dei titoli dei programmi televisivi da cui erano estratti i contenuti audiovisivi illecitamente caricati sulla piattaforma telematica sorge la responsabilità di Vimeo (e non dall'indicazione dell'URL), con la conseguenza che da quel momento va valutata la permanenza degli audiovisivi nel portale (e quindi la responsabilità di Vimeo a titolo di concorso con il responsabile del caricamento illecito).** Ulteriormente, sin da quel momento Vimeo – secondo l'ordinaria diligenza imposta dalla tecnica, come sopra visto – era in grado di constatare **immediatamente l'illecito caricamento, senza che quindi possano essere scomputati ulteriori periodi temporali che Vimeo sostiene siano stati necessari per ricercare gli audiovisivi illeciti. In relazione poi ai video di cui ai doc. 137 e 139 si rinvia al precedente motivo.**

Pertanto il totale dei contenuti va rideterminato in **2.103 video per la durata di 17.921 minuti** (a fronte di un totale di 2.109 contenuti della durata di 17.926 minuti, indicati nella sentenza di primo grado). Con il sesto motivo d'appello principale è censurata la sentenza sotto vari profili in relazione alla quantificazione del danno: mancata prova del danno, erroneità del criterio di liquidazione ed erronea valutazione dei video considerati. Alcuni aspetti (erroneità del criterio di liquidazione del danno – e

del relativo calcolo – e del criterio con cui sono stati considerati i video) sono oggetto anche dell'appello incidentale, e quindi vengono trattati congiuntamente.

Per quanto attiene alla censura relativa alla mancata prova del danno, pare sufficiente rilevare come il Supremo Collegio, che ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza di questa Corte n. 2833/2017 nella controversia tra RTI e il provider Break Media, ha evidenziato come *“in tema di diritto d'autore, la violazione del diritto d'esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante che quella della sua estensione, a meno che l'autore della violazione fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili, e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria con il criterio del prezzo del consenso di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158, comma 2, terzo periodo, che costituisce la soglia minima di ristoro”* (Cass. Sez. I n. 39763/2021). Rilevato che per quanto sopra evidenziato **sussiste la responsabilità dell'appellante e che nessuna prova è stata fornita da parte sua circa l'insussistenza nel concreto di danni risarcibili, deve ritenersi provato il danno.**

Per quanto attiene al criterio di quantificazione del danno, determinato secondo il giudice di primo grado in considerazione del cd. “prezzo del consenso”, va ricordato come il Supremo Collegio con l'ordinanza n. 21833 del 29.7.2021, ha affrontato in modo sistematico l'interpretazione delle regole fissate dall'art. 158 l.d.a. in tema di determinazione e quantificazione del danno conseguente alla violazione del diritto d'autore, chiarendo che: a) il risarcimento del danno è liquidato nel rispetto degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., disposizione questa fin anche pleonastica, che serve solo a manifestare espressamente l'esigenza del rispetto delle regole comuni di liquidazione del danno, quanto a nesso causale, potere di liquidazione equitativa e concorso del fatto dello stesso debitore; b) il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056 c.c., comma 2, ossia "con equo apprezzamento delle circostanze del caso", dunque ancora una volta *ex art. 1226 c.c.*, cui si aggiunge però l'indicazione di un parametro esplicito, relativo agli "utili realizzati in violazione del diritto"; c) è prevista infine la possibilità di liquidazione "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". Come sottolineato anche da Cass. Sez. I n. 39762/2021, la norma prevede quindi due criteri alternativi, iscritti entrambi nella cornice di una liquidazione equitativa del danno *ex art. 1226 c.c.*; anche se non è scandito esplicitamente un ordine rigido di preferenza fra i due criteri, l'espressione utilizzata dal Legislatore ("quanto meno") sta ad indicare che il criterio del cosiddetto "prezzo del consenso" di cui al terzo periodo del comma 2, (detto anche della "royalty virtuale") rappresenta una soglia minima della liquidazione.

Nel caso di specie condivisibilmente il giudice di primo grado, dopo essere sulla base della consulenza pervenuto alla quantificazione di massima degli utili realizzati in violazione del diritto

(pervenendo ad una quantificazione dei ricavi conseguiti attraverso la pubblicità pari a circa 2.442 USD, al massimo triplicabili nell'ipotesi remota che, dopo aver visualizzato i video, fossero stati selezionati tutti i link sponsorizzati associati, risultando per altro profilo difficile la quantificazione degli utili attraverso il calcolo dell'aumento di valore della piattaforma sulla base dell'effetto rete) - peraltro ritenuti irrisori da parte della stessa appellante -, ha ritenuto tale criterio non attendibile. Infatti, va considerato che, se la disposizione di cui all'art. 158 LDA prevede due criteri alternativi di liquidazione del danno, il criterio del prezzo del consenso costituisce, come osservato dalla citata sentenza del Supremo Collegio, la soglia minima di liquidazione (la disposizione prevede tale liquidazione come dovuta "quanto meno"), sicchè, a fronte di un importo dei ricavi estremamente ridotto rispetto al cd. prezzo del consenso, tale criterio non può, come correttamente ritenuto da parte del giudice di primo grado, costituire un adeguato parametro da utilizzare nella valutazione del danno. Parte appellante ha poi censurato la sentenza relativamente alla determinazione del valore minutorio di riferimento, profilo che è anche oggetto di appello incidentale. Pertanto tali motivi devono essere esaminati congiuntamente.

Innanzitutto il giudice di primo grado ha del tutto condivisibilmente evidenziato come il cd. prezzo del consenso debba essere determinato tenuto conto degli accordi maggiormente assimilabili al caso in esame. D'altronde la *royalty*, quale canone che l'autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere in base ad una ipotetica licenza concessagli dal titolare del diritto, va determinata considerando gli accordi tra le imprese che operano nel medesimo settore (cfr. Cass. Sez. I n. 25070/2021). RTI con l'appello incidentale ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha considerato gli accordi raggiunti con la RAI. Tale motivo d'appello incidentale è infondato. Infatti correttamente sono stati considerati gli accordi raggiunti con i titolari di altre piattaforme digitali online, piuttosto che quelli sottoscritti con un'emittente televisiva nazionale, la RAI, che opera in regime di oligopolio in diretta concorrenza con RTI, e che quindi opera diversamente da Vimeo che non ha il ruolo di broadcaster televisivo. Il fatto che i contratti RTI- RAI prevedono che il corrispettivo pattuito sia dovuto per l'intero anche nel caso di solo sfruttamento online dei contenuti di RTI non fa venir meno il rilievo che la contrattazione generale non riguarda unicamente lo sfruttamento on line, e che quindi questa è considerata nell'ambito di una valutazione complessiva che non può non incidere sul prezzo finale. Il fatto poi che in altre sentenze di questa Corte si siano considerati per determinare il prezzo del consenso gli accordi RTI – RAI – secondo le indicazioni del CTU - non fa venire meno il rilievo che la RAI è un'impresa che opera nel mercato in modo significativamente diverso da Vimeo, non potendo ciò non incidere sulla determinazione dei diritti di utilizzazione dei video.

Ulteriormente, condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto ininfluenza al fine di determinare il prezzo del consenso che i prezzi unitari si siano formati in sede di libera contrattazione ovvero in sede transattiva, in cui comunque l'accordo viene raggiunto liberamente valutando reciprocamente la possibile soccombenza, come peraltro dimostrato dagli accordi RTI – RCS, uno concluso in via transattiva e l'altro nella libera contrattazione, in cui il prezzo unitario è identico.

Rilevato RCS e Kit Digital France operano come imprese titolari di piattaforme digitali online, e che quindi sono imprese del medesimo settore di Vimeo, gli accordi conclusi tra di loro e RTI costituiscono un congruo parametro, anche in questo caso come correttamente ritenuto da parte del giudice di primo grado, per la determinazione del cd. prezzo del consenso (effettuando la media dei corrispettivi su base **annua, il giudice di primo grado è pervenuto ad un prezzo unitario al minuto di € 563,00**). Il fatto poi che i video pubblicati da RCS abbiano ricevuto visualizzazioni non equiparabili ai video in esame rileva non sotto il profilo della determinazione del prezzo di mercato dei diritti, bensì piuttosto sulla concreta determinazione del danno tenuto conto della specificità del caso in esame.

Irrilevanti per determinare il prezzo del consenso appaiono poi i documenti prodotti da parte appellata, relativi ad accordi stipulati tra il 2020 e il 2021, trattandosi di documenti formati significativamente dopo i fatti di causa, considerato che è notorio che il settore digitale è cambiato radicalmente nel tempo.

Per quanto attiene poi all'ammissibilità della produzione – e quindi della valutazione –, censurata dall'appellante, dell'accordo con Kit Digital France, prodotto solo in sede di comparse conclusionali, è da dare conto di come l'accordo è del 2017, e quindi sopravvenuto ai termini *ex art. 183 comma VI c.p.c.*. Se il giudice di primo grado non poteva valutare atti prodotti in sede di comparse conclusionali ancorché sopravvenuti, se non previa instaurazione del contraddittorio – con quindi rimessione della causa sul ruolo –, **in ogni caso tale produzione è ammissibile in appello**. In tal senso va richiamata una recente sentenza del Supremo Collegio che ha evidenziato come *“poiché deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione, i documenti formati dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'articolo 345, comma 3, del Cpc, ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'articolo 92 del cpc”* (Cass. Sez.

II n. 7977/2021). Deve pertanto ritenersi che possa essere valutato in questa sede l'accordo tra RTI e KIT Digital France.

Sia l'appellante principale che quello incidentale censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato il prezzo unitario di sfruttamento annuale dei diritti RTI da parte di KIT Digital France in € 500,00 per minuto. Entrambi i motivi sono infondati. Infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado l'accordo RTI e KIT Digital France prevedeva un prezzo unitario di € 245,00 a minuto ma per tre mesi di utilizzo abusivo dei video sulla piattaforma internet Kewego. Considerato che tale importo era stato determinato per uno sfruttamento temporale alquanto limitato (tre mesi), appare congruo un aumento ad € 500,00 al minuto per determinare il valore di mercato annuale dei diritti di sfruttamento dei video, come ritenuto dal giudice di primo grado, essendo presumibile che ad uno sfruttamento più lungo corrisponda un maggior prezzo. **Infondata è quindi la censura di irragionevolezza dell'aumento formulata da parte appellante peraltro del tutto genericamente.** Né pare condivisibile quanto ritenuto dall'appellante incidentale secondo cui i tre mesi sono un mero riferimento temporale dell'accordo (per cui si dovrebbe moltiplicare tale importo per quattro), **atteso che nella valutazione del prezzo del consenso al minuto necessariamente le parti considerano, come parametro rilevante, anche la durata complessiva del suo utilizzo, che quindi non è solo un riferimento temporale dell'accordo.**

Relativamente poi alla censura dell'appello principale relativa alla durata dei video considerata nella quantificazione del danno, innanzitutto parte appellante richiama le precedenti considerazioni attinenti al fatto che sono stati considerati video tempestivamente rimossi dalla Vimeo. E sul punto si rinvia a quanto in precedenza osservato in relazione al quarto e quinto motivo d'appello (quest'ultimo accolto parzialmente con rideterminazione del numero dei video e dei minuti). Per quanto attiene ai video di cui alla relazione tecnica doc. 33, relativa ai Nuovi Programmi RTI, depositata con la memoria *ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.*, va evidenziato che, come sottolineato da parte del giudice di primo grado, nell'atto introduttivo del giudizio RTI fa riferimento "*a tutte le emissioni televisive di RTI, dovendosi intendere tali non solo i Programmi RTI, ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul portale Vimeo che saranno accertate in corso di causa ed il cui suo/diffusione/trasmisione costituisce violazione dei diritti esclusivi di RTI*". **Il fatto illecito contestato attiene alla messa a disposizione al pubblico, sul proprio portale telematico, dei video contenenti sequenze di immagini dei programmi di titolarità di RTI; le successive indicazioni dei nomi dei programmi televisivi sono mere precisazioni della domanda, ammissibili fino alla prima memoria istruttoria *ex art. 183, co 6, n. 1, c.p.c.***

La consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ha in modo compiuto accertato la durata minutaria complessiva di tutti i video estratti da programmi RTI diffusi abusivamente tramite la

piattaforma Vimeo, durata da quantificarsi, per quanto sopra osservato in relazione al quinto motivo d'appello, in 17.921 minuti per 2103 video. **Pertanto il valore complessivo di mercato dei diritti di sfruttamento economico dei programmi RTI riferibili ai brani in esame può essere stimato, applicando la media dei corrispettivi su base annua dei contratti RTI- RCS, RTI- Kit Digital France (pari a € 563,00), in € 10.089,00.**

Tenuto conto che la responsabilità di Vimeo sorge nel momento in cui le sono stati segnalati i titoli dei programmi (si rinvia all'esame del quinto motivo d'appello) è stato accertato in sede di consulenza il periodo di permanenza dei video tra tali segnalazioni e la loro rimozione, verificando che la durata minutaria complessiva dei video **con una permanenza superiore a un anno è pari a 10.647 minuti, mentre la durata complessiva dei video rimossi in un tempo inferiore all'anno è di 7.274 minuti.**

RTI censura il calcolo effettuato da giudice di primo grado in quanto non avrebbe considerato gli anni solari (per quanto attiene chiaramente ai video con una permanenza superiore all'anno). **Ciò non è condivisibile, atteso che l'anno costituisce solo il parametro per la determinazione dei diritti di sfruttamento dei video; il che vale ad escludere che vi possa essere una mera moltiplicazione dei minuti per la durata degli anni, fermo rimanendo che tale aspetto deve essere considerato nella valutazione complessiva finale tenuto conto delle specificità del caso** (in relazione al quale si rinvia alle successive considerazioni). Quanto poi al fatto che il CTU non avrebbe, erroneamente secondo l'appellata incidentale, rapportato le frazioni di minuto al minuto successivo, va evidenziato come il CTU correttamente ha valutato la durata effettiva dei video.

Venendo quindi specificatamente alla quantificazione danno, contestata da entrambe le parti, il giudice di primo grado è pervenuto al riconoscimento di un danno pari a € 8.500.000,00 all'attualità (così riducendo in via equitativa tenuto conto delle specificità del caso di specie l'importo di € 10.092.525,70, a cui era pervenuto moltiplicando il valore unitario di € 563,00 per 17.926 minuti).

Innanzitutto va evidenziato come condivisibilmente il giudice di primo grado ha quantificato il danno tenuto conto della specificità del caso in esame. La valutazione del danno è equitativa e la nozione stessa di equità impone di considerare tutte le specificità del caso. In tal senso pare sufficiente richiamare l'insegnamento del Supremo Collegio (Sez. I n. 39763/2021) secondo cui *“che anche il criterio del prezzo del consenso richiama la valutazione equitativa del danno (“in via forfettaria”), offrendo un'indicazione minimale sul quantum da liquidare (“quanto meno”) secondo il metro del prezzo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica di quell'opera; che tale criterio va inteso come individuazione, pur sempre in via di prognosi postuma, del presumibile valore sul mercato del diritto d'autore de quo, nel tempo della operata violazione; che si tratta di una valutazione media ed ipotetica, tenuto conto dei prezzi nel settore specifico, dell'intrinseco pregio dell'opera, dei guadagni dalla medesima conseguiti nel periodo di legittima utilizzazione da parte dell'autore medesimo per il*

tempo in cui ciò sia avvenuto, e di ogni altro elemento del caso concreto". D'altronde se l'art. 158 LDA rapporta il danno all'importo dei diritti di utilizzazione economica, e quindi assume come riferimento essenzialmente il punto di vista del danneggiato, **pur tuttavia va considerato che nella valutazione dell'ipotetico accordo tra le parti non possono non rilevare le specificità anche dell'impresa autrice della violazione. L'importo dei diritti di utilizzazione dipende, quanto meno in parte, anche dal soggetto a cui è concessa l'autorizzazione;** aspetto che rileva sia per quanto attiene all'individuazione degli accordi sulla base dei quali individuare il prezzo del consenso (dovendo essere considerati imprenditori che operano nello stesso settore), sia in relazione alla valutazione della specificità del singolo imprenditore, atteso che l'individuazione degli accordi tra imprese similari è necessariamente operazione astratta.

Del tutto condivisibilmente il giudice di primo grado ha introdotto dei correttivi rispetto all'importo complessivo determinato dalla semplice moltiplicazione del corrispettivo a minuto della durata dei video per un tempo di permanenza di un anno per la durata dei video (corrispondente ai diritti di sfruttamento secondo prezzi di mercato). **Nello specifico il giudice di primo grado ha effettuato una riduzione della somma in considerazione: della valutazione del grado di colpevolezza di Vimeo (avendo Vimeo provveduto a rimuovere tempestivamente i contenuti indicati con gli URL di riferimento), considerando quindi anche la durata della permanenza dei video; dell'importo estremamente ridotto dei ricavi conseguiti attraverso la pubblicità – pur valutando anche il cd. effetto rete; del numero contenuto delle visualizzazioni e dei *download* dei medesimi contenuti audiovisivi.** Pertanto erroneamente Vimeo ritiene che non siano state considerate le sue specificità, che anzi sono state proprio considerate nella effettuazione della riduzione. Ulteriormente, nella valutazione della specificità del caso concreto va anche considerato il modello imprenditoriale di Vimeo, che si rivolge ad una certa utenza e che, come sopra evidenziato, offre un servizio che può essere considerato alla stregua di una vetrina internazionale per registri e creativi che possono pubblicare, condividere e commentare i video, e che è destinato ad una fetta di mercato non sovrapponibile (quanto meno) pienamente a quella a cui si rivolge RCS (il cui accordo è stato valutato per la determinazione del prezzo del consenso), come evidenziato dall'appellante.

Ulteriormente, sempre nella valutazione del caso concreto va considerato che, se è pur vero, come dato conto dal giudice di primo grado, che per alcuni video il tempo di permanenza è stato alquanto limitato, per ben 10.647 minuti video il tempo di permanenza è stato superiore ad un anno, e quindi alquanto significativo. Correttamente il giudice di primo grado in relazione ai programmi di cui alle relazioni sub. 137 e 139 ha considerato il tempo di permanenza non dal deposito di tali relazioni, ma dai precedenti atti ai quali si riferiscono i programmi indicati in tali documenti. Il fatto che per un numero significativo di video (oltre la metà) il tempo di permanenza è stato superiore all'anno se non

consente, come ritenuto da parte di RTI, di moltiplicare il valore minutarario annuo per il numero di anni (chiaramente in relazione ai video con un tempo di permanenza superiore all'anno), va comunque considerato nella specificità del caso di specie.

Inoltre, per quanto attiene al fatto che secondo l'appellante gli importi riconosciuti dalla sentenza di primo grado sarebbero del tutto sproporzionati al fatturato internet di RTI, va sottolineato che, come dedotto dall'appellata, i video in esame sono prevalentemente valorizzati in chiaro sul mezzo televisivo. RTI utilizza anche internet come mezzo trasmissivo, ma lo fa in modo da preservare il valore del principale canale distributivo, come dimostrato dal ridotto valore dei ricavi generati su internet. E' quindi chiaro che la diffusione via internet di programmi TV danneggia essenzialmente il fatturato della rete TV.

Tutto ciò premesso, va considerato che l'art. 58 LDA indica come parametro di valutazione l'importo dei diritti di sfruttamento economico del titolare del diritto e quindi assume come parametro di riferimento il modello di business adottato dal titolare del diritto per stabilire quanto sarebbe stato disposto ad accettare per concederne l'uso. Sul punto va rilevato che, come è stato condivisibilmente osservato dal Tribunale di Roma (sez. IX - 27/04/2016, n. 8437) tale valore è influenzato dal c.d. "controllo editoriale" e quindi dalla capacità del titolare di regolare l'utilizzazione e le modalità di sfruttamento dell'opera per consentire una completa e adeguata fruizione dei diritti ceduti. Il riferimento del danneggiante è rilevante quale correttivo nella valutazione delle specificità del caso di specie, ma non può costituire il parametro principale di valutazione. Pertanto in tale prospettiva, considerata la specificità del caso in esame, condivisibilmente il giudice di primo grado è pervenuto ad un danno all'attualità pari a € 8.500.000,00 (così ridotto a fronte di una quantificazione dei diritti di sfruttamento secondo il mercato pari a € 10.092.525,70). Il punto di vista del danneggiato, principale parametro di valutazione, esclude che le pur rilevanti specificità del caso di specie, anche connesse alle caratteristiche del danneggiante, possano portare ad una più significativa riduzione.

Va poi evidenziato che, se rispetto alle determinazioni del giudice di primo grado, in accoglimento di un motivo d'appello è stato ridotto il tempo complessivo dei minuti dei video illecitamente pubblicati, tale riduzione ha riguardato solo 4.93 minuti a fronte di 17926 minuti, risultando la riduzione del tutto insignificante e non tale da incidere sul danno all'attualità da riconoscere in conformità della sentenza appellata. Pertanto è da escludere che il riconoscimento della fondatezza di un motivo d'appello principale (il quinto) possa portare all'accoglimento del motivo d'appello in esame.

Tali considerazioni portano al rigetto dei motivi d'appello principale e incidentale relativi alla quantificazione del danno.

Con il settimo motivo d'appello Vimeo censura la sentenza nella parte in cui ha inibito l'ulteriore pubblicazione di contenuti audiovisivi relativi ai programmi televisivi di RTI fissando una penale nel caso di violazione.

Anche tale motivo d'appello è infondato. Infatti alla statuizione del giudice di primo grado non consegue, come sostiene l'appellante, **un obbligo di sorveglianza generalizzato in violazione all'art. 15 della direttiva, riguardando la statuizione non tutti i video RTI, ma solamente quelli già oggetto di specifica segnalazione e prontamente individuabili secondo la diligenza richiesta sulla base dello stato della tecnica per quanto sopra osservato.**

Passando ad esaminare l'appello incidentale di RTI per i motivi non in precedenza esaminati, RTI censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto sulla somma capitale la rivalutazione anno per anno dalla decorrenza del fatto illecito e gli interessi.

Va evidenziato che, come osservato dal Supremo Collegio (Cass. Sez. III, n. 20889/2018) nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse. In conformità di quanto ritenuto dal Supremo Collegio il giudice di primo grado ha riconosciuto la somma all'attualità, comprensiva di rivalutazione ed interessi. Pertanto tale motivo d'appello è infondato.

Con ulteriore motivo d'appello RTI censura la sentenza nella parte in cui non gli ha riconosciuto le spese sostenute per l'accertamento delle violazioni contestate sia ante causam che in corso di causa. Anche tale motivo d'appello è infondato. Precisato che nell'atto di citazione RTI si è limitata a chiedere la *“condannare la società convenuta Vimeo LLC al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi da RTI derivanti dalla violazione dei propri diritti esclusivi sui prodotti televisivi oggetto di causa”*, come evidenziato dal Supremo Collegio *“chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi. Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa”* (cfr. Cass. Sez. III, n. 13328/2015). Pertanto, non avendo parte appellata descritto in primo grado il danno di cui chiedeva il ristoro sotto il profilo del danno emergente, come richiede l'art. 163 c.p.c., non si doveva provvedere su tale domanda. Né chiaramente l'omessa descrizione dei danni dei quali si chiede il risarcimento può essere sopperita dalla produzione di documenti diretti a dimostrare i danni, attenendo le prove al *thema decidendum* già delineato.

In definitiva l'appello principale e quello incidentale vanno rigettati in quanto infondati.

Relativamente alle spese, per quanto attiene alle spese di primo grado rimane ferma la regolamentazione data con la sentenza appellata, stante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale. Del pari rimane ferma la condanna di Vimeo alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di cui alla sentenza appellata. Le spese di secondo grado vanno compensate stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto Vimeo LLC e sull'appello incidentale proposto da Reti Televisive Italiane s.p.a. avverso la sentenza n. 639/2019 il Tribunale ordinario di Roma, così provvede:

- rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma l'appellata sentenza;
- compensa le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza nei confronti di Vimeo LL e di Reti Televisive Italiane s.p.a. dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il pagamento del doppio del C.U.

Roma, così deciso nella camera di consiglio il 21 luglio 2022

Il Consigliere estensore

Giulia Spadaro

Il Presidente

Gianna Maria Zannella