



La liquidazione del danno da violazione del copyright da parte dell'Internet Host Provider

DOTT. ANDREA POSTIGLIONE

TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI ROMA

Fonti normative

- ▶ -la normativa di tutela del diritto d'autore L. 633/1941, da ultimo aggiornata in sede di recepimento della direttiva europea 29/2001 e della direttiva 790/2019 (recepita con D.lgs n. 177/2021);
- ▶ - il decreto legislativo 70/2003, di recepimento della direttiva 31/2000 sul commercio elettronico (E-COMMERCE).
- ▶ -TDA art. 8 (OMPI) ratif. con decisione n. 278/2000 CEU ed in vigore dal 2010 (esclusività divulgazione contenuti autoriali)

D.Lgs 70/2003 E-Commerce

► La normativa distingue (artt. 14 e ss):

- 1) i soggetti che svolgono attività di semplice trasporto (*mere conduit*) di contenuti (art. 14);
- 2) i soggetti che svolgono attività di memorizzazione intermedia e temporanea di informazioni effettuata allo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta (c.d. *caching art. 15*);
- 3) i soggetti che svolgono attività di **MEMORIZZAZIONE** di informazioni fornite dal **DESTINATARIO DEL SERVIZIO**, come la messa a disposizione di uno spazio server per siti o pagine web (*hosting*, art. 16).

Regime responsabilità D.Lgs 70-2003

- ▶ L'art. 16 d. lgs. 70/2003 (parallelamente all'art. 14 della direttiva 31-00) disciplina, invece, la responsabilità dei soggetti che operino attività di memorizzazione di informazioni (hosting), prevedendo che siano responsabili delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
 - a) non sia effettivamente a conoscenza 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'illiceità dell'attività o dell'informazione;
 - b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Novella D.lgs n. 177-2021: prestatore di servizi di condivisione contenuti

▶ Art. 102-sexies LDA

- ▶ 1. Ai fini del presente Titolo si intende per PRESTATORE DI SERVIZI DI CONDIVISIONE DI CONTENUTI online un prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di **MEMORIZZARE** e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore;
 - b) le opere o gli altri materiali protetti sono **CARICATI DAI SUOI UTENTI**;
 - c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi **ALLO SCOPO DI TRARNE PROFITTO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE**.
- ▶ I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, **compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico** per i quali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35.
- ▶ Non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ai casi di cui al presente Titolo (considerando 65 Direttiva 790-2019)

Corte di Cassazione n.7708/2019

- ▶ "indici di interferenza" dell'intermediario con i contenuti: tali indici sono stati individuati nel compimento da parte dell'intermediario di talune attività elencate nella sentenza - a titolo esemplificativo e non necessariamente tutte compresenti - 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. NON QUINDI LO SCOPO LUCRO
- ▶ Due indici illiceità:
 - ▶ - illiceità contenuti
 - ▶ - conoscenza dell'illiceità

CEG 22 giugno 2021 Frank Peterson contro Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH (C-682/18), e Elsevier Inc. contro Cyando AG (C-683/18).

- ▶ CEG: 86 Inoltre, pur se non è privo di rilevanza il carattere lucrativo dell'intervento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punto 29 e giurisprudenza ivi citata), il semplice fatto che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file persegua un fine di lucro non consente né di constatare il carattere intenzionale del suo intervento nella comunicazione illecita di contenuti protetti, effettuata da taluni suoi utenti, né di presumere un carattere siffatto. Invero, il fatto di fornire servizi della società dell'informazione a scopo di lucro non significa affatto che il fornitore di siffatti servizi acconsenta a che questi ultimi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore..

Art. 158 LDA

- ▶ 1. Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
- ▶ 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 (valutazione equitativa), 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.

Cass. Civ. VI 18/02/2021 , n. 4255

L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. , espressione del più generale potere di cui all' art. 115 c.p.c. , dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa sicché esso, da un lato, è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro, non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.

Criterio minutaggio (trib. Roma)

- ▶ criterio della massima permanenza sulla piattaforma moltiplicato per quello che ha qualificato come “**prezzo medio del consenso**”, individuato sulla base dell'importo dei diritti che parte convenuta avrebbero dovuto riconoscere a parte attrice qualora l'autrice delle violazioni avesse preventivamente richiesto l'autorizzazione per l'uso dei diritti esclusivi in questione, desunto da precedenti giurisprudenziali e da documenti riversati in atti (contratti XXX)
 - ▶ **Prezzo per minuto x minuti complessivi = danno**
- ▶ che ha condotto al computo di un danno che appare a questa Corte come eccessivo (30 volte il fatturato di X), in quanto copre un lasso temporale in cui - con quasi certezza - i contenuti video risultavano essere già rimossi, secondo una valutazione probabilistica e prudenziale che è stata fatta propria anche dallo stesso CTU
- ▶ Tribunale Roma 14279-2016, n. 693-2019 sponsored links e ricavi effettivi
- ▶ Tribunale Roma 3512-19 e nn. 14757/2019 e n. 14760/2019

ROYALTIES con deprezzamento trib. RM

26.09.19

- ▶ Ha poi tenuto conto, al fine di commisurare l'entità del danno risarcibile, del tempo di permanenza dei contenuti sulla piattaforma, della progressiva obsolescenza dei contenuti nel tempo, tale da attenuarne progressivamente il valore economico, in modo particolarmente significativo nel caso dei programmi di intrattenimento e di trasmissioni giornalistiche: in particolare, ha ritenuto congruo un deprezzamento forfettario del 20% delle *royalties* dovute a partire dal terzo anno di pubblicazione in poi
- ▶ Si ritiene, altresì fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, segnatamente di natura morale, in quanto derivante da condotta sussumibile nella fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 171 ter LdA, ascrivibile alle persone fisiche che abbiano operato per la convenuta, della quale quest'ultima è da ritenere civilmente responsabile: anche sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'illiceità della condotta da parte dei responsabili di essa può infatti sicuramente ritenersi con certezza quanto meno dopo la ricezione della diffida; ai fini della liquidazione del danno si ritiene equo quantificare lo stesso nella misura del 10% (euro 160.545) del danno patrimoniale liquidato data la natura della lesione e tenuto conto del tempo di protrazione della condotta, fino alla chiusura del portale

Nuovo criterio commisurazione del danno in RG. 45120-2017 (transatto)

7 – “ accerti quali siano gli utili realizzati dalla convenuta in relazione all'utilizzo dei brani audiovisivi in contestazione ed in particolare quali siano gli introiti derivanti dai servizi pubblicitari collegabili direttamente o indirettamente alla visualizzazione di detti video sul portale della convenuta “ ;

8 – “ determini il valore delle royalties per lo sfruttamento dei video in contestazione in relazione al numero, alla durata, alla modalità di emissione e al tempo di permanenza, tenendo, altresì, conto di eventuali contratti di licenza da parte dei titolari dei diritti di esclusiva per l'utilizzo di opere audiovisive con le modalità di sfruttamento proprie delle piattaforme di video sharing e on line “ ;

9 – “ formuli per rispondere al 7° ed 8° quesito varie ipotesi di conteggio e precisamente : una prima ipotesi che includa tutti i brani di cui alle relazioni tecniche prodotte dalla parte attrice (docc. 16, 93 e 93bis) e che consideri il tempo di permanenza con la decorrenza del caricamento del video; una seconda ipotesi con decorrenza dalla diffida o dalla successiva data di pubblicazione dei video; una terza ipotesi con decorrenza dalla diffida e, per gli ulteriori video non contenuti nella predetta, dalla data di deposito delle relazioni tecniche; un'ultima ipotesi che includa tutti i brani di cui alle relazioni tecniche prodotte dalla parte attrice (docc. 16, 93, e 93bis) e che consideri il tempo di permanenza con la decorrenza dal giorno dell'indicazione dell'URL “.

Costo di una licenza in un ipotetico rapporto negoziale in un contesto controfattuale

- ▶ - modello di business del titolare e determinazione del prezzo «ante controversia» (le parti non avrebbero contrattato in termini di minutaggio)
- ▶ - royalty confortata dal mercato (la maggioranza delle piattaforme prevede compensi mediante REVENUE SHARING)
- ▶ Obiezioni: controparte avrebbe potuto non contrarre, necessità del controllo editoriale, costo dell'opera autoriale

Tipologie contratti:

- ▶ DIRITTI TVOD: sfruttamento economico del film in via non esclusiva per 48 dalla prima visione da effettuarsi entro 28 gg dall'acquisto. A partire dall'8° mese dall'uscita del film
- ▶ DIRITTI EST: sfruttamento illimitato del film in maniera non esclusiva ed illimitata a partire dal 166° giorno dall'uscita del film.
- ▶ Non appaiono invece conferenti i contratti stipulati con XXX



Alle parti correlate si applica il disposto dell'art. 2391-bis c.c.: gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

TERMINI DEPOSITO DOCUMENTALE

- ▶ 121 II CPI «può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale»
- ▶ V° comma «il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti»
- ▶ Interpello ex 121bis CPI e 156ter LDA
- ▶ MODELLI BUSINESS DIFFERENZIATI

Art. 156bis LDA

- ▶ **Art. 156-bis. (1)**
- ▶ 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.
- ▶ 2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.
- ▶ 3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
- ▶ 4. **Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.**

Trib. Milano 29.08.2018 n. 8768

- ▶ Nella valutazione dell'entità del danno, inoltre, non si può non tener conto della condotta ostruzionistica tenuta dalla convenuta nel corso degli accertamenti istruttori diretti a verificare il numero delle copie vendute e l'estensione degli effetti della loro pubblicazione.
- ▶ Vi è stata una ripetuta elusione degli ordini del giudice che ha fatto sì che non si possa disporre di dati attendibili.
- ▶ Posto che non è possibile, a causa della condotta ostativa della convenuta, pervenire ad una quantificazione del danno basata su dati certi e pur non accedendo alla teoria del danno punitivo, il Collegio ritiene di dover quantificare il danno, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in misura tale che si possa tener conto, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, della particolare intensità del dolo (si tratta di violazione volontaria, consapevole e plurima sotto il profilo dei canali utilizzati).

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

▶ andrea.postiglione@giustizia.it