

Responsabilità per violazione *on line* del diritto d'autore. Un passo in avanti sull'*an*, e due indietro sul *quantum*

TRIBUNALE DI ROMA; sez. XVII; sez. spec. in materia di impresa; sentenza 18 ottobre 2022, n. 15184; Pres. Claudia Pedrelli; Rel. Fausto Basile; MEDUSA FILM S.p.A. (Avv. Previti, La Rosa, Rotondo) c. VIMEO LLC (Avv. Lazzarino, Massimei)

Affinché il prestatore di servizi della società dell'informazione possa godere del regime di esonero da responsabilità è necessario che egli sia un "prestatore intermediario" che si limiti ad una fornitura neutra del servizio, mediante un trattamento puramente tecnico, automatico e passivo dei dati forniti dai suoi clienti, senza svolgere un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei medesimi dati e, quindi, a condizione che non abbia dato un pur minimo contributo all'editing del materiale memorizzato lesivo di diritti tutelati.

L'art. 158 LDA impone di avere riguardo agli utili realizzati dal responsabile dell'illecito in violazione del diritto d'autore e stabilisce che il Giudice possa utilizzare come parametro nella liquidazione del danno, oltre al criterio della retroversione degli utili, anche una 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 (cd. prezzo del consenso), oltre al danno non patrimoniale.

...Omissis...

Fatto e diritto

Con atto di citazione del 25 ottobre 2017, MEDUSA FILM S.p.A. (di seguito, anche MEDUSA) ha evocato in giudizio, innanzi all'instestato Tribunale, la società di diritto americano VIMEO LLC (di seguito, anche VIMEO) affinché venisse accertata la responsabilità della convenuta per aver consentito, tramite il proprio portale Internet di condivisione di contenuti audio-video www.vimeo.com, la diffusione di contenuti audiovisivi riprodotti in tutto o in parte le Opere Medusa di cui MEDUSA vanta diritti esclusivi di sfruttamento economico e di proprietà industriale.

MEDUSA ha inoltre chiesto di inibire a VIMEO il proseguimento di ogni ulteriore violazione dei diritti esclusivi di MEDUSA riferibili a tutti i contenuti audiovisivi riprodotti, in tutto o in parte, le Opere Medusa, realizzati, in qualunque forma, attraverso il Portale Vimeo, con cancellazione o sospensione immediata e permanente degli *account* degli utenti che hanno immesso sul Portale Vimeo tali contenuti, fornendo a MEDUSA ogni informazione nella disponibilità di VIMEO necessaria o utile per l'identificazione di tali utenti.

Parte attrice ha chiesto, altresì, la fissazione di una penale pari a € 10.000 per ogni violazione o inosservanza constatata e per ogni giorno di ritardo e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificata

in atto di citazione, nella misura di € 3.959.500, oltre interessi e rivalutazione, nonché la pubblicazione in tutto o in parte dell'emananda sentenza sulla prima pagina dei quotidiani: "MF", "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera" e "Il Giornale", nonché nella pagina principale del Portale Vimeo nella versione accessibile dall'Italia. MEDUSA ha riferito che in data 22 settembre 2017, prima dell'instaurazione del presente giudizio, aveva inviato a VIMEO una diffida con cui, rilevato che erano visibili sul portale www.vimeo.com contenuti audio-video riprodotti le Opere Medusa di titolarità di MEDUSA, aveva intimato all'odierna convenuta la rimozione di ogni contenuto ad essi riferibile, indicando specificamente i titoli di tali Opere, nonché un campione di URL attraverso cui era possibile individuare i brani contenenti le medesime. Tuttavia, a seguito di tale diffida, VIMEO aveva provveduto a rimuovere i soli contenuti localizzati attraverso gli URL indicati.

Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle proprie domande di accertamento dell'illiceità della condotta colposa omissiva di parte convenuta e di condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale subito attraverso l'illecita diffusione sulla rete *internet* dei video sui quali vanta diritti esclusivi di sfruttamento economico, nonché quelle di rimozione e di inibitoria.

A fondamento delle spiegate domande, parte attrice ha sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie del regime

derogatorio di responsabilità di cui all'art. 16 D.lgs. n. 70/2003 e della Direttiva 2000/31/CE, in quanto VIMEO non si sarebbe limitata a fornire tramite il proprio Portale online un servizio di "stoccaggio" di contenuti audio-visivi, quanto piuttosto a gestire, tramite la messa a disposizione del pubblico di opere cinematografiche, un'attività più complessa e articolata dotata di specifiche e ulteriori funzionalità rispetto alla sola memorizzazione di dati (tra cui, ad esempio, la presenza di uno staff editoriale che selezionerebbe i video migliori, con catalogazione e indicizzazione degli stessi).

La convenuta VIMEO non si è costituita nei termini nonostante la regolare notifica e pertanto alla prima udienza di comparizione del 24.5.2018, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia, assegnando i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.

Con il deposito della memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., MEDUSA ha indicato la presenza sul Portale Vimeo di ulteriori 9 contenuti riconducibili alle medesime Opere di sua titolarità, oltre a n. 31 brani audiovisivi e a n. 16 brani ulteriori resi accessibili dal Portale Vimeo tramite il collegamento ipertestuale a portali terzi già indicati in citazione.

Con comparsa del 7 maggio 2019, si è costituita tardivamente in giudizio VIMEO LLC che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice italiano con riguardo alle domande attoree di inibitoria e di rimozione dei contenuti contestati, trattandosi di provvedimenti che, anche se concessi, non potrebbero essere eseguiti in Italia, dal momento che i contenuti contestati sono ospitati su *server* collocati all'estero.

Nel merito, ha contestato la fondatezza delle pretese di MEDUSA, in quanto basate sul presupposto di un insussistente generalizzato dovere di controllo preventivo dei contenuti caricati sul portale di VIMEO dai terzi utenti. Dovere di controllo che, come stabilito dalla Direttiva 2000/31 e dagli artt. 14 e 17 del decreto legislativo di attuazione n. 70/2003 e come riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale ed europea, non può essere imposto ai prestatori dei servizi dell'informazione, quali VIMEO.

A tal proposito, la convenuta ha dedotto che la generica diffida contenente i soli titoli delle opere, inviata da MEDUSA a VIMEO, non fosse sufficiente ad individuare utilmente ed in maniera univoca i contenuti illeciti pubblicati sul suo Portale *internet*. Mentre, laddove VIMEO era stata edotta in modo dettagliato dei contenuti illeciti presenti, tramite l'indicazione dei relativi URL, si era adoperata in maniera diligente e corretta provvedendo alla loro immediata rimozione.

VIMEO ha, quindi, contestato la propria responsabilità per il caricamento da parte di terzi sul proprio Portale delle opere di titolarità di MEDUSA, per carenza del requisito dell'effettiva conoscenza dell'illecito. A soste-

gno di quanto dedotto, ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, secondo cui "la questione è individuare la nozione giuridica di "conoscenza effettiva" dell'altrui illecito "manifesto", perpetrato mediante il servizio dell'informazione, di cui parla il D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 16, comma 1, lett. a), come già l'art. 14, comma 1, lett. a), della direttiva. Questa Corte, esaminando in sede penale ipotesi di lesione del diritto sui propri dati personali mediante la diffusione di contenuti internet, ha rilevato come il nostro legislatore, in conformità della direttiva 2000/31/CE, "ha inteso porre quali presupposti della responsabilità del provider proprio la sua effettiva conoscenza dei dati immessi dall'utente e l'eventuale inerzia nella rimozione delle informazioni da lui conosciute come illecite. Se ne desume, ai fini della ricostruzione interpretativa della figura del titolare del trattamento dei dati, che il legislatore ha inteso far coincidere il potere decisionale sul trattamento con la capacità di concretamente incidere su tali dati, che non può prescindere dalla conoscenza dei dati stessi" (Cass. pen. 17 dicembre 2013, n. 5107)" (Cass. n. 7708/2019).

Nella specie, difetterebbe in capo a VIMEO l'elemento soggettivo costitutivo della responsabilità, in quanto la diffida inviata da parte attrice, contenendo la mera indicazione dei nominativi delle opere, non era idonea a permettere l'individuazione univoca dei contenuti illeciti e, quindi, la conoscenza o conoscibilità con l'ordinaria diligenza del fatto illecito.

VIMEO ha dedotto, inoltre, l'inidoneità del *fingerprinting* per l'identificazione dei contenuti video illeciti identificati con il solo titolo dell'opera e, pertanto, l'assoluta irrilevanza dello strumento in questione nel caso in esame.

Ha poi contestato la fondatezza delle domande attoree di accertamento, a proprio carico, degli illeciti di contraffazione di marchi e di concorrenza sleale, oltre alla fondatezza o, comunque, l'esorbitanza della domanda di risarcimento dei danni.

All'udienza del 28.11.2018 il Giudice, ritenuta la necessità di individuare i contenuti pubblicati sulla piattaforma VIMEO e il loro tempo di permanenza sulla stessa, anche con riferimento alla intervenuta diffida di MEDUSA, ha disposto Consulenza tecnica d'ufficio e nominato il CTU, nella persona dell'esperto, ing. Matteo Gattola.

All'udienza del 29.5.2019 sono stati sottoposti al CTU i quesiti volti a descrivere i contenuti audio-video identificati da MEDUSA, la lunghezza degli stessi e il tempo intercorso tra la segnalazione da parte di MEDUSA e la rimozione da parte di VIMEO, assegnando i relativi termini per il completamento delle operazioni.

Con decreto del 17.10.2019 il Giudice ha autorizzato la proroga dei termini richiesti dal CTU e alla successiva udienza del 28.1.2021 ha rigettato l'istanza di integrazione della CTU finalizzata allo svolgimento di test empiri-

ci sulla ricerca fondata sulle parole chiave, rinviando per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza a trattazione scritta del 23.2.2022, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.

Con decreto del 13.5.2022, vista l'istanza di discussione orale depositata da Vimeo il 15.04.2022, il Presidente ha fissato la discussione orale della causa innanzi al Collegio ex art. 275, comma 2 c.p.c.

All'udienza del 10.06.2022, previa discussione orale, il Collegio si è riservato.

Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da VIMEO, di carenza di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alle domande di inibitoria e di rimozione dei contenuti contestati.

In effetti, in materia di competenza giurisdizionale trova applicazione la Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", 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 risulta 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 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.

Con riferimento all'individuazione del giudice del luogo in cui si assume avvenuta la violazione sulla rete *internet* di diritti connessi tutelati dagli artt. 78-ter e 79 L.D.A., la prevalente giurisprudenza ha stabilito che "ai fini della giurisdizione occorre far riferimento al giudice del luogo dove l'evento dannoso è avvenuto e si sono verificati gli effetti pregiudizievoli per il titolare dei diritti lesi ex art. 5.3 secondo il principio del *locus commissi delicti*" ... "deve darsi rilievo non al luogo del materiale 'caricamento' sul *data center server* della resistente che, ammesso che avvenga effettivamente negli Stati Uniti è comunque soltanto potenzialmente generatore di danno perché l'evento lesivo causa del danno lamentato è la diffusione dei filmati nell'area di mercato ove la danneggiata esercita la sua attività di produttrice e/o titolare di sfruttamento dei programmi" (Trib. Roma, sez. Imprese, 8437/2016 confermata in grado di appello, cfr. C. App. Roma, n. 2833/2017).

Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha rilevato come il "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" debba essere interpretato quale luogo in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza aver riguardo al luogo ove si siano verificate, o potrebbero verificarsi, le conseguenze future di tale lesione (Cass., Sez. Un., Ord. 28811/2011).

Tali principi sono in sintonia con quanto stabilito in sede comunitaria dalla CGUE, la quale, con sentenza del 22 gennaio 2015, ha affermato che "per determinare il luogo in cui il danno si concretizza allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale sul fondamento dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è privo di rilevanza il fatto che il sito Internet di cui trattasi nel procedimento principale non sia destinato allo Stato membro del giudice adito". Deve altresì ritenersi che "la concretizzazione del danno e/o il rischio di tale concretizzazione derivino dall'accessibilità, nello Stato membro del giudice adito, per mezzo del sito *Internet* ... cui si ricollegano i diritti fatti valere", sicché "la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito in base al criterio della concretizzazione del danno asserito è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio di tale Stato membro" (causa C-441/13, Pez Hejduk).

Ne discende allora che, non può darsi rilievo, né al luogo ove ha sede la società convenuta, né a quello in cui sono collocati i *server* dove gli utenti "stoccano i file", atteso che l'evento lesivo che arreca il danno lamentato si sostanzia, principalmente, nella diffusione dei filmati nell'area di mercato in cui il soggetto danneggiato eserci-

ta la sua attività di produttore e realizza lo sfruttamento economico dei diritti dei quali è titolare. Deve ritenersi, dunque, che l'evento generatore di danno si verifichi nel momento in cui dati ed informazioni vengono visionati da utenti terzi tramite l'utilizzo del Portale Vimeo in questione.

Viepiù infondata è la specifica eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alle domande di inibitoria e di rimozione dei video, trattandosi di società avente sede ed operante negli USA, Paese in cui sono collocati i *server* sui quali sono ospitati i contenuti contestati.

Difatti, nella presente 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, sarebbe regolata concretamente dalle Convenzioni internazionali in vigore tra gli Stati interessati, al pari di qualunque altra pronuncia di merito.

Sicché, nel caso in esame, neppure opera il limite alla giurisdizione italiana posto dall'art. 669-ter, co. 3, c.p.c. per le pronunzie cautelari, rispetto alle quali detto limite è giustificato dalla natura meramente provvisoria di tali provvedimenti, funzionali alla protezione del diritto azionato dalla ricorrente nelle more della definizione del giudizio di merito, in maniera tale da assicurarne la futura concreta attuazione.

Qualora il giudice italiano non sia investito della giurisdizione nel merito della controversia nemmeno si giustifica la possibilità di adottare provvedimenti cautelari la cui esecuzione va effettuata all'estero, al contrario di ciò che avviene per quelli eseguibili sul territorio nazionale.

Alla luce delle anzidette considerazioni, ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione si deve tener conto del luogo in cui, in ciascun caso concreto, si è verificato l'evento dannoso, vale a dire la diffusione dei dati ed informazioni di titolarità di utenti terzi (Trib. Roma, sez. Imprese, ordinanze 23 febbraio 2018 e 28 giugno 2018).

Ciò posto, nella presente controversia sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano e, in particolare, quella del Tribunale adito, essendo Roma la città in cui ha sede legale la società attrice ed in cui potrebbero essersi verificati gli effetti economici pregiudizievoli per la sua attività commerciale a causa del dedotto comportamento illecito di parte convenuta.

In conclusione, per le ragioni innanzi indicate, va respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice italiano, sollevata dalla convenuta VIMEO.

Passando al merito della controversia, MEDUSA ha agito nei confronti dell'*internet service provider* VIMEO, ai sensi dell'art. 156 LDA, a tutela del proprio diritto di utilizzazione economica dei contenuti audiovisivi ripro-

ducenti in tutto o in parte le Opere Medusa, al fine di impedire la continuazione o la ripetizione della violazione e per conseguire l'inibitoria, nonché per ottenere, ai sensi dell'art. 158 LDA, il risarcimento del danno e la rimozione dello stato di fatto.

Parte attrice ha altresì azionato le privative industriali sui marchi e sui segni MEDUSA, ai sensi degli artt. 20 ss. CPI, trattandosi di marchi e segni registrati sui quali possiede i diritti di uso esclusivo e sfruttamento, chiedendo il risarcimento del danno per l'uso non autorizzato effettuato dalla società convenuta, riportando tali segni i video abusivamente riprodotti sul portale Vimeo.

Infine, ha dedotto la sussistenza, nelle violazioni lamentate, dell'illecito concorrenziale, non avendo la società convenuta, nel consentire la riproduzione dei filmati, nascosto la provenienza degli stessi, ovvero non avendo oscurato i marchi MEDUSA presenti e ben visibili durante la visione di ciascun filmato. Con ciò attuando una condotta contraria ai principi di correttezza ed idonea in concreto a produrre danni all'attrice.

Ciò posto, va innanzitutto premesso che, alla fattispecie in esame, non è applicabile la Direttiva c.d. "copyright" n. 790/2019, recepita dal D.Lgs. 177/2021 entrato in vigore il 12 dicembre 2021, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità del prestatore di servizi della società di informazione "ISP", va stabilito, alla luce della normativa applicabile *ratione temporis*, se la convenuta VIMEO possa avvalersi o meno del regime di esenzione della responsabilità previsto dall'art. 14 della Direttiva 2000/31 CE e dall'art. 16 del Decreto attuativo n. 70/2003.

Invero, parte convenuta ha sostenuto che nel mettere a disposizione del pubblico sulla propria piattaforma telematica *vimeo.com* contenuti audiovisivi riproducenti in tutto o in parte le Opere Medusa, ha svolto l'attività di "ISP" con le caratteristiche dell'*hosting provider* passivo, in quanto tale soggetto al limite di responsabilità innanzi richiamato.

VIMEO ha quindi addotto di non aver alcun obbligo di generalizzata e preventiva sorveglianza e/o di ricerca attiva dei contenuti caricati dagli utenti sul proprio portale *internet*, trattandosi di obblighi esclusi dalla normativa vigente, ma di avere soltanto l'obbligo di attivarsi per rimuovere i contenuti lesivi di diritti di proprietà intellettuale di terzi non appena ricevuta un'adeguata segnalazione da parte dei loro titolari.

Sempre secondo la convenuta, l'adeguata segnalazione non poteva essere integrata dalla lettera di diffida del tutto generica inviata da MEDUSA, la quale, fatta eccezione per un campione di URL attraverso cui era stato possibile individuare e rimuovere i brani illegittimamente presenti sul portale, faceva generico riferimento alla richiesta di rimozione di tutti i contenuti audio-video riproducenti le Opere Medusa di titolarità di parte attrice.

A tale riguardo, si osserva che per *internet service provider* (ISP) si intendono quei soggetti che, operando nella società dell'informazione, forniscono liberamente servizi *internet* – in specie servizi di connessione, trasmissione e memorizzazione dati – anche attraverso la messa a disposizione delle loro apparecchiature per ospitare i dati medesimi.

Il *provider* è essenzialmente un intermediario che stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare un'informazione ed i destinatari della stessa, di talché qualsiasi attività venga posta in essere sulla rete *internet* passa sempre attraverso l'intermediazione di un *provider* ed i dati transitano attraverso i *server* che lo stesso prestatore mette a disposizione per erogare i suoi servizi tanto di accesso (*access provider*) che di fornitura di *email* e di spazi *web* (*hosting*).

Al fine di armonizzare la regolamentazione dell'attività degli intermediari della comunicazione sulla rete *internet*, l'Unione europea ha approntato una dettagliata normativa (Direttiva 31/2000/CE sui servizi della società dell'informazione, in particolare sul commercio elettronico, recepita in Italia con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, poi modificata dalla Direttiva c.d. "copyright" n. 790/2019, recepita dal D.lgs. n. 177/2021), riguardante la tutela dell'affidabilità delle transazioni e la disciplina dell'attività dei prestatori di servizi in rete; essa prevede, in presenza di specifici requisiti, esenzioni di responsabilità a favore di alcuni prestatori per gli illeciti commessi dagli utenti tramite i loro servizi.

In considerazione della diversità dei servizi forniti dagli *internet provider*, la Direttiva 31/2000/CE, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, conformemente a quanto indicato nei "Considerando", distingue tre tipi di attività di intermediazione nella Sezione dedicata alla "responsabilità dei prestatori intermediari":

- prestatori di semplice trasporto (*mere conduit* art. 12): intermediazione che consiste nel servizio di trasmettere, sulla rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione stessa. Tale servizio è caratterizzato dal fatto che la memorizzazione delle informazioni trasmesse in rete è assolutamente transitoria e dura lo stretto tempo necessario a consentire la trasmissione richiesta dall'utente;

- prestatori di servizi di memorizzazione temporanea (*caching* art. 13): servizio di trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, caratterizzato da una memorizzazione automatica e temporanea delle informazioni al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltra ad altri destinatari a loro richiesta;

- prestatori di servizi di memorizzazione di informazione (*hosting* art. 14): memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario, memorizzazione che, nella piattaforma

di gestita da VIMEO, ha lo scopo di consentire la condivisione del materiale memorizzato con un numero indeterminato di altri utenti.

La regola generale prevede che gli *internet service provider* non siano responsabili delle informazioni trattate e delle operazioni compiute dagli utenti (destinatari) che fruiscono del servizio, salvo intervengano sul contenuto o sullo svolgimento delle stesse operazioni.

Le ipotesi di esonero di responsabilità variano, invece, per i predetti intermediari in base alle diverse caratteristiche del servizio offerto e, in particolare, in virtù della diversa durata della memorizzazione delle informazioni immesse dall'utente.

Il Considerando 42 della Direttiva chiarisce infatti 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".

Secondo l'interpretazione della CGUE: "il servizio fornito dal prestatore di servizi di hosting di siti Internet, consistente nella memorizzazione d'informazioni, si caratterizza perché dura nel tempo. Di conseguenza, detto prestatore di servizi di hosting può venire a conoscenza del carattere illecito di talune informazioni da esso immagazzinate in un momento successivo rispetto a quello in cui si procede a detto immagazzinamento e nel quale esso è ancora in grado di intraprendere un'azione volta a rimuoverle o a disabilitarne l'accesso", mentre normalmente questa possibilità non l'ha chi esercita un mero servizio di trasporto delle informazioni ove, la registrazione dei dati non si prolunga nel tempo (CGUE 15.09.2016, Causa C-484/14 *Mc Fadden vs. Sony Music*).

I prestatori di servizi sono, tuttavia, obbligati ad alcune incombenze informative ed operative che introducono di per sé delle responsabilità per gli stessi intermediari, pur non comportando l'obbligo di esaminare preventivamente le informazioni trasmesse o memorizzate sulle proprie macchine per valutarne la potenzialità lesiva per i terzi.

Infatti, la normativa europea esclude espressamente un obbligo di monitoraggio preventivo e generalizzato, come pure un "obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite" (art. 15, Dir. 2000/31/CE), in quanto si risolverebbero in un'inammissibile compressione del diritto di informazione e della libertà di espressione, oltre a compromettere il necessario equilibrio tra la tutela del

diritto d'autore e la libertà d'impresa nel campo della comunicazione.

Tralasciando in questa sede l'attività di *caching* e la più circoscritta attività di *mere conduit*, per l'attività di *hosting* è esclusa, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 70/2003, la responsabilità del prestatore, a condizione che il medesimo: "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 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".

A differenza degli altri casi, le predette cause di esenzione da responsabilità sono tra loro alternative, nel senso che è sufficiente che ricorra anche una sola di esse affinché il *provider* vada esente da responsabilità.

Tema centrale in relazione al regime di esenzione di responsabilità è, pertanto, quello dell'individuazione dei criteri interpretativi in base ai quali valutare quando il servizio di *hosting* possa definirsi "passivo" e quando, invece, il *provider* perde il carattere di neutralità ed opera forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali caricati dagli utenti e memorizzati sui propri *server*.

In quest'ultimo caso, la posizione del *provider* va qualificata come "attiva" (c.d. *content-provider*) e a ciò consegue l'inapplicabilità del limite alla responsabilità previsto dall'art. 14 della Direttiva e dall'art. 16 del Decreto attuativo 70/2003, dovendosi valutare la sua condotta secondo le comuni regole in materia di responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

Sul punto, la Corte di Giustizia ha specificato che il regime di esonero dalla responsabilità, espressamente previsto nell'art. 14 della Direttiva, non viene certamente intaccato dalla presenza di indici di attività meccanica e non manipolativa nel trattamento dei dati immessi, mentre la responsabilità del prestatore di servizi *hosting* sorge ogni qual volta vi sia un'attività di gestione, di qualsiasi natura, anche se limitata alla mera ottimizzazione o promozione delle informazioni di tali contenuti (CGUE 12.07.2011, C-324/09, L'Oreal c. eBay e CGUE 11.09.2014, C-291/13 Papasavvas c. Fileleftheros)

La Corte di Giustizia ha difatti riconosciuto che la mera circostanza che il gestore di un mercato *online* memorizzi sul proprio *server* le offerte di vendita, stabilisca le modalità del suo servizio, sia ricompensato per quest'ultimo e fornisca informazione di ordine generale ai propri clienti, non può avere l'effetto di privarlo delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla Direttiva 31/2000, essendo necessario, ai fini dell'esclusione di tali deroghe, che il gestore abbia prestato un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presenta-

zione delle offerte in vendita e nel promuovere le stesse (CGUE 12.07.2011, caso L'Oreal c. eBay, cit.).

In altri termini, la Corte ha precisato che, affinché il prestatore di servizi della società dell'informazione possa godere del regime di esonero da responsabilità, è necessario che egli sia un "prestatore intermediario" che si limiti ad una fornitura neutra del servizio, mediante un trattamento puramente tecnico, automatico e passivo dei dati forniti dai suoi clienti, senza svolgere un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei medesimi dati e, quindi, a condizione che non abbia dato un pur minimo contributo all'*editing* del materiale memorizzato lesivo di diritti tutelati (CGUE 23.03.2010, causa C-236/08 Google cs. Louis Vuitton e CGUE 12.07.2011, caso L'Oreal c. eBay, cit.).

A tal fine, la semplice offerta di un servizio di posizionamento a pagamento, ossia di un servizio avente ad oggetto la trasmissione di informazioni del destinatario di detto servizio su una rete di comunicazione accessibile agli utenti di *Internet* e la memorizzazione sul proprio *server* di taluni dati, quali le parole chiave selezionate dall'utente, il *link* pubblicitario e il messaggio commerciale che lo accompagna, nonché l'indirizzo del sito dell'utente, non può avere come effetto quello di privare il prestatore di servizio delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 31/2000, essendo decisivo, invece, il ruolo svolto dal prestatore del servizio nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il *link* pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave (CGUE 23.03.2010, Google c. Louis Vuitton, cit.).

Nondimeno, in concreto la distinzione teorica tra *hosting provider* "passivo" (esente da responsabilità per le informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio) e *hosting provider* "attivo" (cui non si applica l'esenzione di responsabilità e risponde secondo le comuni regole di responsabilità civile) tende a sfumare alla luce dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza comunitaria.

Difatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia, nemmeno l'*hosting* "attivo" può essere assoggettato ad un obbligo generalizzato di sorveglianza e di controllo preventivo del materiale immesso in rete dagli utenti (destinatari del servizio), in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile compressione del diritto di informazione e della libertà di espressione e comprometterebbe il necessario equilibrio che deve esserci tra la tutela del diritto d'autore e la libertà d'impresa nel campo della comunicazione.

La Corte, infatti, ha ritenuto inammissibile l'imposizione in capo all'ISP di sistemi di filtraggio dei contenuti digitali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale che riguardino tutte le comunicazioni elettroniche che transitano sui suoi servizi, di tutta la sua clientela, a titolo

preventivo a sue spese esclusive e senza limiti di tempo, trattandosi di una sorta di obbligo generalizzato di sorveglianza *ex ante*. Una tale imposizione causerebbe una grave violazione della libertà d'impresa perché obbligherebbe l'ISP a predisporre un sistema informatico complesso, costoso e permanente, dovendosi piuttosto garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d'autore e quelli della libertà d'impresa appannaggio degli ISP in forza dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CGUE 24.11.2011, causa C70/2010, *Scarlet Extended* e CGUE 16.02.2012, causa C 360/2010, *Sabam vs. Netlog*).

Il Giudice comunitario ha ulteriormente precisato che la tutela del diritto di proprietà intellettuale di cui godono i titolari di diritti d'autore, sancita dall'art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non è garantita in modo assoluto, ma va bilanciata con quella di altri diritti fondamentali, quali la libertà d'impresa, appannaggio di operatori come i fornitori di accesso a *internet*, in forza dell'art. 16 della Carta, e il diritto degli utenti di ricevere o comunicare informazioni, tutelato dall'art. 11 della Carta medesima (CGUE 27.03.2014, causa C314/12, *Telekabel*, oltre che CGUE 24.11.2011, *Scarlet Extended*, cit.).

In ogni caso, la stessa Corte ha affermato che, anche in riferimento al semplice prestatore di un servizio dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio medesimo (cd. *hosting* passivo), va esclusa l'esenzione di responsabilità prevista dall'art. 14 della Direttiva 31/2000 quando lo stesso "dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detti destinatari abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi", così sancendo il principio secondo il quale la conoscenza, comunque acquisita (non solo se conosciuta tramite le autorità competenti o a seguito di esplicita diffida del titolare dei diritti) dell'illiceità dei dati memorizzati fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del prestatore di servizi (CGUE 23.03.2010, *Google cs. Louis Vuitton*, cit).

Più di recente, la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione in esame, escludendo che il disposto della direttiva 2000/31/CE sul beneficio di esonero dalla responsabilità dell'*internet service provider* sia applicabile a quel gestore che abbia "una conoscenza o un controllo" dei contenuti caricati sulla propria piattaforma e che dunque svolga un ruolo attivo nella concreta amministrazione degli stessi.

In particolare, ha precisato che "l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare

il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), deve essere interpretato nel senso che l'attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione, purché detto gestore non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma.

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che per essere escluso, in forza di tale disposizione, dal beneficio dell'esonero della responsabilità previsto da detto articolo 14, paragrafo 1, un siffatto gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla piattaforma" (CGUE 22.06.2021, cause riunite C682-683/18, *Cyando AG*).

A fronte dei principi enunciati in ambito comunitario dalla Corte di Giustizia, nella giurisprudenza italiana si registrano due distinti orientamenti.

In base all'orientamento minoritario qui disatteso, al prestatore di servizi che non interviene in alcun modo sul contenuto caricato dagli utenti, limitandosi a sfruttarne commercialmente la presenza sul sito, deve applicarsi l'esonero di responsabilità del *provider*, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 70/2003, salvo che sia stato informato dell'illiceità del contenuto dei video memorizzati e non li abbia, ciononostante, rimossi dal portale.

Secondo tale indirizzo, il punto di discriminare fra fornitore neutrale ("passivo") e fornitore non neutrale ("attivo") deve essere individuato nella manipolazione o trasformazione delle informazioni o dei contenuti trasmessi o memorizzati. Qualora, invece, vengano attuate delle mere operazioni volte alla migliore fruibilità della piattaforma e dei contenuti in essa versati (attraverso - ad esempio - l'indicizzazione o i suggerimenti di ricerca individualizzati per prodotti simili o sequenziali ovvero l'inserzione pubblicitaria e l'abbinamento di messaggi pubblicitari mirati), le predette clausole di deroga di responsabilità continueranno ad operare poiché in tal caso ci si ritroverebbe nell'ambito di espedienti tecnologici volti al miglior sfruttamento economico della piattaforma e non già innanzi a un'ingerenza sulla creazione e redazione del contenuto intermediato (cfr. App. Milano, 07.01.2015, *Yahoo c. RTI*).

Sia pure in ambito penale, la Corte di Cassazione ha stabilito, con riferimento al servizio video del noto motore di ricerca Google, che a tale piattaforma informatica è applicabile il regime di responsabilità di cui all'art. 16 del Decreto Attuativo, posto che il *provider*, con riferimento ai video caricati dagli utenti, non "contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione dei file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all'utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione." (Cass., . Sez. III, 03.02.2014, n. 5107).

Invece, secondo l'orientamento maggioritario a cui aderisce questo Tribunale l'*hosting provider* perde il suo carattere "passivo" qualora i servizi offerti si estendono al di là della predisposizione del solo processo tecnico che consente 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", ma interviene nell'organizzazione e selezione del materiale trasmesso, finendo per acquisire una diversa natura di prestatore di servizi - "quella 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 (Tri. Milano, ord. 25.05.2013; Trib. Milano, ord. 5.9.2013; Trib. Milano, 07.06.2011; Trib. Milano, ord. 23.06.2017; Trib. Roma, 27.04.2016, confermata da App. Roma, 29.04.2017; Trib. Roma, 15.07.2016; Trib. Roma, 05.05.2016; Trib. Roma, Ord., 28.06.2018; Trib. Roma, Ord., 11.03.2010; Trib. Roma, 24.11.2011; Trib. Roma 10.01.2019, n. 693). Non appare infatti condivisibile quella giurisprudenza che valorizzando l'indicazione fornita nel Considerando n. 43 della Direttiva n. 31/2000 limita il ruolo attivo dell'*hosting provider* al solo caso in cui il gestore operi sul contenuto sostanziale del video caricato sulla piattaforma.

Premesso che tale delimitazione non appare desumibile dalle pronunce della Corte di Giustizia innanzi citate, va altresì considerato che detta limitazione non è estensibile al servizio di *hosting* essendo le indicazioni contenute nel Considerando n. 43 della Direttiva (ove si sottolineano, quali requisiti per poter godere delle deroghe alla responsabilità civile previste nella direttiva medesima, la condotta di non coinvolgimento nell'informazione trasmessa e la non modificazione dell'informazione medesima), espressamente riferite ai soli servizi di mero trasporto delle informazioni e di *caching*, proprio in considerazione delle diverse caratteristiche di detti servizi da quello di *hosting* (cfr. Trib. Roma, ord. 28.06.2018).

Quanto sin qui considerato ha trovato recente conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ha contribuito a definire il ruolo di *hosting attivo*, identificandolo nell'attività "che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo", individuando altresì le condizioni che determinano la responsabilità dell'ISP nel caso in cui non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti segnalati.

In particolare, la S.C. ha precisato che: "la responsabilità dell'*hosting provider*, prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano con-

giuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, onde l'*hosting provider* sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere (Cass. n. 7708/2019).

Da ultimo, la Suprema Corte ha confermato quanto statuito in sede di appello circa le condizioni che giustificano l'inquadramento dell'attività svolta dall'ISP quale *hosting attivo*, individuate dal giudice del merito nei seguenti «indici di interferenza»: a) la cernita dei contenuti audio-video a fini pubblicitari; b) lo sviluppo di un sistema operativo incompatibile con la figura dell'*hosting provider* passivo; c) la creazione e la distribuzione di contenuti di intrattenimento digitali collegati alla selezione dei contenuti e collocati nella *home page*; d) la presenza di una sorta di *editorial team*, ossia un gruppo di persone addetto proprio alla cernita dei contenuti a fini pubblicitari.

La S.C. ha infatti osservato come: "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 e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati. [...] Al riguardo, va rammentato che i servizi prestati on line e, segnatamente, l'attività di *hosting* hanno subito nel corso degli ultimi anni un'evoluzione radicale. La cernita ed il riordino dei contenuti, lungi dall'essere assorbiti dalla nozione di mera memorizzazione, sono invece oggi il cuore dell'attività economica di un *hosting provider*. Grazie a sistemi di *data mining* (insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto l'estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semi-automatici e il loro utilizzo scientifico, aziendale, industriale o operativo) e di elaborazione massiva di *big data*, questi prestatori di servizi sono in grado di trarre enormi guadagni dalla loro attività di *hosting*. Attraverso complessi sistemi di profilazione dell'utenza, gli operatori hanno la capacità di intercettare le preferenze dell'utenza, in modo da variare l'offerta dei contenuti a seconda dei destinatari e di aumentare a dismisura le visualizzazioni, di fatto contribuendo, in modo causalmente determinante, alla diffusione o meno di prodotti illeciti" (Cass., ord. n. 39763/2021).

La Cassazione ha, quindi, condiviso la nozione emersa nella giurisprudenza di merito secondo cui la figura dell'*hosting provider* passivo si caratterizza per la mancata conoscenza e l'impossibilità di controllare le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali fornisce i suoi servizi.

Alla stregua del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi delineato, occorre esaminare la fattispecie concreta valutando la posizione di VIMEO in riferimento alla domanda di risarcimento del danno per illecita comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi riprodotivi delle Opere Medusa, tutelati dai diritti connessi di proprietà intellettuale di titolarità della società MEDUSA.

Come detto in precedenza, parte convenuta contesta la qualità di *hosting provider* "attivo" di VIMEO e invoca l'esenzione di responsabilità di cui all'art. 14 della Direttiva 31/2000 e all'art. 16 del Decreto attuativo 70/2003. All'esito delle indagini peritali compiute sul Portale VIMEO, il consulente tecnico d'ufficio - le cui analisi, complete ed esaurienti, sono condivise dal Collegio, in quanto correttamente svolte sotto il profilo tecnico ed immuni da vizi di carattere logico - ha innanzitutto riscontrato che i *files* video in contestazione risultano essere stati rimossi. Pertanto, al fine di rispondere ai quesiti posti dal Tribunale, l'esperto ha utilizzato la lista fornita da parte attrice, verificata con i dati di parte convenuta, che include n. 62 *files* video per una durata complessiva di 12:39:12. Altresì, l'analisi dei video è stata effettuata su quelli depositati in atti e sulla documentazione tecnica, *files excel* compresi, forniti dai CCTTPP durante le operazioni peritali.

L'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha poi dimostrato che VIMEO opera come una piattaforma di video *sharing* che consente ai suoi utenti di caricare, condividere e guardare varie categorie di video privati protetti da *password*, organizzati per categorie di appartenenza, con una navigazione mirata e facilmente accessibile.

Al fine di registrarsi ad un determinato servizio, VIMEO richiede credenziali quali nome, cognome, indirizzo email e *password*.

Successivamente si può scegliere se immettere o meno una spunta per accettare di ricevere email con promozioni e offerte legate all'utilizzo del sito.

"Nella *Home page* è disponibile un filtro di ricerca e diverse funzionalità, per la ottimizzazione e gestione dei video. Tale funzionalità consente di digitare un testo libero, anche ottenendo suggerimenti per completare la frase di ricerca, e quindi visualizzare i risultati che il portale ordina per rilevanza; è possibile limitare i risultati, selezionando alcune proprietà associate ai video. Le proprietà dei video vengono definite principalmente dall'utente attraverso l'introduzione di "tag" (ovvero, etichette che servono a classificare contenuti) sul singolo video, ma sembra non essere escluso l'intervento dello staff di Vimeo, come riportato nelle pagine che seguono.

I contenuti sono catalogati ed indicizzati in categorie dettate".

Dalla relazione del CTU è inoltre emerso che: "sembrebbe espletata da Vimeo una attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione o promozione dei contenuti. I contenuti del Portale sono organizzati sulla base delle seguenti modalità:

(i) in seguito all'attività di tagging degli utenti che caricano i contenuti;

(ii) attraverso processi automatizzati di catalogazione;

(iii) per mezzo dell'impiego di personale preposto alla selezione e catalogazione dei brani. Sulla base della documentazione disponibile non è possibile verificare con esattezza la presenza di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione, al fine di verificare se tali condotte abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati: è indubbio che il blog e Vimeo School operino per fidelizzare gli utenti. Inoltre, sono disponibili funzioni e/o servizi di supporto alle attività di marketing" (pag. 69).

Risulta, altresì, che il marchio Medusa appare spesso nei video in contestazione all'inizio ed alla fine dei film, trattandosi di contenuti cinematografici. Ciò comporta che gli estratti dai film, riproducendo solo spezzoni degli stessi, non riportano il marchio identificativo Medusa e tuttavia dai titoli e/o dalle immagini caratteristiche estratte dai video è comunque possibile risalire al film e al produttore.

Il CTU, inoltre, ha accertato come la tecnica dell'utilizzo del c.d. video *fingerprinting*, ai fini del controllo dei contenuti da pubblicare o pubblicati, fosse potenzialmente utilizzabile all'epoca dei fatti da parte di VIMEO, così come la ricerca per parola chiave. Le risultanze di tali metodologie erano altresì utili per subordinare la stessa pubblicazione e/o la permanenza on-line del contenuto audiovisivo considerato.

La relazione peritale specifica poi che "emergerebbe la possibilità per Vimeo di verificare la presenza di contenuti presenti sul portale, soprattutto in presenza di una richiesta di intervento basata sui *Url* e relativi dettagli. Medusa, nella propria diffida e nei documenti successivi di causa, aveva indicato le informazioni necessarie per l'individuazione del contenuto audiovisivo in contestazione. Inoltre, il numero dei brani audiovisivi contestati è relativamente esiguo (n.62), rispetto alla quantità di video gestiti e tali, quindi, da poter essere gestiti senza significativo aggravio e oneri. Pertanto, anche l'affermazione del CTP di Vimeo, sul fatto che l'utilizzabilità delle tecniche disponibili al tempo del contenzioso e contestualizzate al caso concreto non fossero scalabili o sufficientemente efficaci e robuste rispetto ai numeri e alla tipologia di infrastruttura di Vimeo, viene meno" (pag. 71).

Quanto alle operazioni rese necessarie per determinare il tempo di permanenza complessiva dal caricamento dei contenuti audio-visivi in contestazione alla rimozio-

ne degli stessi sono stati utilizzati i files excel prodotti dalle parti e distinte due diverse tempistiche così come da quesito richiesto: 1. differenza in giorni dal caricamento del video, 2. differenza in giorni dalla diffida del 22.9.2017.

Sempre secondo l'esperto, "la descrizione riportata dal CTP di Vimeo illustra, in generale, le tecnologie disponibili, dal quale emergerebbe la possibilità per Vimeo di verificare la presenza di contenuti presenti sul portale, soprattutto in presenza di una richiesta di intervento basata sui Url e relativi dettagli.

Medusa, nella propria diffida e nei documenti successivi di causa, aveva indicato le informazioni necessarie per l'individuazione del contenuto audiovisivo in contestazione.

Inoltre, il numero dei brani audiovisivi contestati è relativamente esiguo (n. 62), rispetto alla quantità di video gestiti e tali, quindi, da poter essere gestiti senza significativo aggravio e oneri.

Pertanto, anche l'affermazione del CTP di Vimeo, sul fatto che l'utilizzabilità delle tecniche disponibili al tempo del contenzioso e contestualizzate al caso concreto non fossero scalabili o sufficientemente efficaci e robuste rispetto ai numeri e alla tipologia di infrastruttura di Vimeo, viene meno".

Di poi, "Vimeo consente di sottoscrivere abbonamenti specifici sul proprio account, che variano in base allo spazio di archiviazione, al numero di membri per account e altre caratteristiche, caratterizzati da costi differenti a seconda della tipologia di account prescelto".

Parte convenuta ha peraltro sostenuto che il sistema di indicizzazione dei contenuti utilizzato dalla piattaforma è realizzato tramite procedure automatiche gestite da software che non consentirebbero a VIMEO una conoscenza effettiva dei contenuti dei video caricati sul portale.

In tale contesto, tenuto conto delle diverse attività svolte dal provider VIMEO nella gestione dei contenuti audiovisivi immessi sulla propria piattaforma digitale, deve affermarsi che lo stesso non si è limitato 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, di propria iniziativa, 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.

Un sistema tecnologico avanzato e sofisticato come quello appena descritto risulta incompatibile con la figura dell'hosting provider "passivo", così come argomentato da parte convenuta, ed integra invece quella del content-provider.

A tale riguardo, non coglie nel segno la tesi difensiva di parte convenuta secondo la quale VIMEO non avrebbe conoscenza effettiva dei contenuti dei video caricati dagli utenti, dal momento che la loro indicizzazione avverrebbe in maniera del tutto automatica attraverso un software, senza l'intervento di operatori fisici.

Difatti, affinché l'attività del prestatore di servizi perda il suo carattere di neutralità e, con esso, l'esenzione da responsabilità, non è necessaria una conoscenza personale e diretta del contenuto illecito, ma è sufficiente che i mezzi tecnologici dallo stesso utilizzati siano comunque idonei a consentirgli la conoscenza effettiva o il controllo dei dati memorizzati.

Pertanto, l'utilizzo di un software per indicizzare, organizzare, catalogare, associare ad altri o alla pubblicità i video caricati dagli utenti, comporta comunque un ruolo attivo di ingerenza dell'internet provider nei contenuti memorizzati, tale da permettergli di conoscere effettivamente o controllare e di fornire un importante contributo all'editing del materiale memorizzato.

In conclusione, per le ragioni fin qui illustrate, l'attività svolta dalla convenuta VIMEO non va ricondotta nell'ambito del mero hosting provider "passivo", bensì nell'ambito di attività che la giurisprudenza definisce di hosting provider "attivo".

Ne deriva che VIMEO non può godere del regime di esenzione di responsabilità previsto dall'art. 14 della Direttiva n. 31/2000 e dall'art. 16 del Decreto attuativo n. 70/2003 e risponde dell'eventuale illecito commesso, secondo le comuni regole in materia di responsabilità civile previste dagli artt. 2043 e ss. c.c.

Una volta qualificato VIMEO quale hosting provider "attivo", ai fini dell'accertamento della responsabilità dello stesso è comunque necessario dimostrare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che questi avesse o potesse avere effettiva conoscenza dell'illecito commesso dall'utente mediante l'immissione sul portale del materiale audiovisivo in violazione dei diritti di sfruttamento economico detenuti da MEDUSA.

Ciò in quanto, come chiarito dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche all'hosting provider "attivo" si applica il divieto di un obbligo generalizzato di sorveglianza preventiva sul materiale trasmesso o memorizzato e di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite da parte degli utenti del servizio, previsto dall'art. 15 della Direttiva 31/2000 (e dall'art. 17 del decreto attuativo 70/2003) (cfr. decisioni della CGUE del 23.03.2010 e del 12.07.2011, cit). Tale principio è stato recentemente ribadito dai giudici di legittimità, i quali hanno affermato che "nella prestazione dei servizi il provider non è soggetto né ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fat-

ti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”. (Cass., 7708/2019).

Più chiaramente, nonostante l’assunzione di una posizione “attiva”, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’*hosting provider* occorre dimostrare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, non potendosi applicare allo stesso alcuna forma di responsabilità oggettiva o da posizione.

Tale circostanza è stata puntualmente esaminata dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato come la responsabilità dell’*hosting provider* non sia inquadrabile nell’ambito di “una responsabilità oggettiva o per fatto altrui, ma di 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” (Cass. n. 7708/2019 cit.).

D’altra parte, neppure potrebbe essere esclusa la responsabilità dell’*hosting provider* “passivo” ogni qual volta il titolare dei diritti lesi lo abbia messo a conoscenza del contenuto illecito dei video pubblicati e tuttavia lo stesso non si sia prontamente attivato per rimuoverli, persistendo nella messa a disposizione degli utenti degli strumenti per la prosecuzione della condotta illecita.

In questi termini, quindi, l’elemento distintivo nell’accertamento della responsabilità dell’*hosting provider* attivo e passivo consiste nella natura attiva od omissiva della condotta dai medesimi posta in essere e generatrice dell’illecito.

La Suprema Corte, infatti, ha ribadito che mentre all’*hosting provider* attivo è attribuibile una condotta attiva nell’illecito, “sotto il profilo oggettivo, al prestatore del servizio non “attivo” si rimprovera, invece, una condotta commissiva mediante omissione, per avere - dal momento in cui sussista l’elemento psicologico predetto - concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente, non avendo provveduto alla rimozione del dato informatico o al blocco all’accesso” (Cass. n. 7708/2019 cit.).

In tal senso si era pronunciata la stessa Corte di Giustizia, laddove, proprio in riferimento all’*hosting provider* passivo, aveva escluso l’esenzione da responsabilità prevista dall’art. 14 della Direttiva n. 2000/31 quando egli “dopo aver preso conoscenza, mediante un’informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detto destinatari abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi” (CGUE del 23.03.2010 e GCUE 12.07.2011, cit.).

La CGUE ha dunque sancito il principio secondo il quale la responsabilità civile e risarcitoria del prestatore di servizi della società dell’informazione (ISP) sorge dalla conoscenza effettiva della illiceità dei dati acquisita in qualsiasi modo, non soltanto dalla comunicazione delle autorità competenti o da esplicita diffida (in tal senso, Trib. Roma, 27.04.2016, App. Roma, 29.04.2017).

Anche la recente giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulla nozione e sulla portata del concetto di conoscenza effettiva dell’altrui illecito, declinando il relativo onere della prova nei seguenti termini: “nel caso della responsabilità del prestatore dei servizi della società dell’informazione, dunque, con riguardo all’interpretazione ed applicazione dell’art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 70 del 2003, la conoscenza dell’altrui illecito, quale elemento costitutivo della responsabilità del prestatore stesso, coincide con l’esistenza di una comunicazione in tal senso operata dal terzo, il cui diritto si assuma lesa. L’onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l’avvenuto recapito all’indirizzo del destinatario, posto che il pervenire a tale indirizzo della comunicazione in forma scritta opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato. La presunzione *iuris tantum* di conoscenza è superabile mediante la prova contraria, da fornirsi da parte del prestatore del servizio, concernente l’impossibilità di acquisire, in concreto, l’anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà. L’esistenza di detta conoscenza è oggetto dell’apprezzamento demandato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 7708/2019 cit.).

Ciò posto, nel caso in esame, occorre valutare alla stregua di siffatti principi l’idoneità della diffida stragiudiziale effettuata da MEDUSA ai fini della conoscenza o conoscibilità effettiva, da parte di VIMEO, dell’illiceità dei contenuti video lesivi dei diritti di sfruttamento economico del titolare, con la conseguente insorgenza di un obbligo attivo di intervento da parte dello stesso *provider* per impedire la prosecuzione dell’illecita comunicazione dei contenuti lesivi dei diritti di titolarità di MEDUSA.

In particolare, si tratta di accertare l’idoneità della diffida stragiudiziale inviata da MEDUSA a VIMEO quale atto sufficientemente specifico nell’indicare i contenuti illeciti e tali da determinare l’insorgenza dell’obbligo di pronta rimozione da parte dell’*hosting provider*.

Secondo la difesa di parte convenuta, la diffida stragiudiziale inviata da MEDUSA in data 22.09.2017 non presentava i requisiti di sufficiente specificità affinché VIMEO potesse avere “effettiva conoscenza” dei contenuti in contestazione. Essa, difatti, opererebbe un generico rinvio a contenuti audio-visivi illegittimi, essendo riportata la mera indicazione dei titoli delle opere protette. Pertanto, non sarebbe stata idonea a consentire a VIMEO l’individuazione univoca dei contenuti illeciti e, quindi, la conoscenza o conoscibilità effettiva del fatto illecito con l’ordinaria diligenza. Tant’è che i video univocamente individuabili grazie all’indicazione dei relativi URL erano stati immediatamente rimossi da VIMEO.

In altri termini, secondo la prospettazione di parte convenuta, il mero rinvio alle Opere Medusa non era di per sé sufficiente ad individuare con certezza i conte-

nuti “manifestamente illeciti” e a determinare in capo a VIMEO l’“effettiva conoscenza” dell’illecito, così come richiesto dalla legge e, di conseguenza, la responsabilità civile della stessa.

Sulla questione della idoneità della diffida ai fini dell’insorgenza, in capo all’*hosting provider*, del dovere di attivazione e di rimozione dei contenuti illeciti e, in difetto, la sua responsabilità, si registrano distinti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo quello più restrittivo, a tal fine sarebbe necessario che la diffida non sia generica, ma specificamente dettagliata, dovendo “contenere cioè gli indirizzi specifici compendati in singoli URL” (Trib. Torino, ord., 05.05.2015 e App. Milano 07.01.2015, che ha riformato la sentenza del Tribunale n. 10893/11).

Altro orientamento, seguito anche da questo Tribunale e confermato dalla Corte d’Appello ritiene, invece, che affinché insorga l’obbligo di rimozione dei contenuti illeciti da parte dell’*hosting provider*, sia sufficiente una diffida che menzioni chiaramente almeno i titoli dei contenuti cinematografici su cui il titolare vanta diritti esclusivi di sfruttamento economico.

Secondo tale orientamento, il dato di fatto dell’effettiva conoscenza da parte dell’*hosting provider* della presenza sul portale di contenuti illeciti è soddisfatta in relazione alle diffide contenenti i titoli identificabili dei contenuti cinematografici riprodotti nei video illecitamente caricati da soggetti non autorizzati, peraltro facilmente individuabili anche in virtù della presenza del marchio collegato a tali prodotti audiovisivi, tali da non lasciare margini di incertezza sulla loro individuazione, senza necessità dell’indicazione di altri dati tecnici che non devono essere necessariamente forniti dal titolare del diritto leso.

Al riguardo, si è precisato che l’indicazione dell’URL costituisce un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale, ma rappresenta soltanto il “luogo” dove il contenuto è reperibile e – come si vedrà meglio di seguito – esso, allo stato della tecnica, non costituisce presupposto indispensabile affinché l’*hosting provider* provveda alla individuazione, successiva e mirata, dei contenuti illeciti segnalati attraverso i titoli dei programmi televisivi.

Di poi, anche quella giurisprudenza che ritiene necessaria l’iniziale indicazione dell’URL per ciascun contenuto illecito, finisce per affermare che tale indicazione non è poi necessaria per individuare gli ulteriori video relativi agli stessi programmi, ammettendo che la ricerca dei singoli contenuti possa avvenire anche senza l’indicazione di ciascun URL.

Va poi sottolineato come nessuna base giuridico-normativa di settore, né la giurisprudenza comunitaria, impongano una tale collaborazione da parte del titolare del diritto esclusivo, posto che l’unico elemento di

fatto rilevante ai fini dell’insorgenza della responsabilità del *provider* a causa della presenza sul Portale telematico del contenuto illecito, è soddisfatto attraverso la precisa indicazione dei titoli dei contenuti cinematografici del titolare dei diritti esclusivi.

È dunque infondato l’assunto secondo il quale in questo modo si imporrebbe a VIMEO, contrariamente alle previsioni normative, un obbligo di controllo preventivo e generalizzato dei contenuti immessi sulla piattaforma digitale.

In tal caso, infatti, l’obbligo di intervento protettivo e di rimozione dei contenuti illeciti non è preventivo e indiscriminato, ma subentra solo successivamente (*ex post*) alla puntuale indicazione dei titoli dei contenuti cinematografici tutelati da diritti esclusivi del titolare leso ed è limitato ai singoli contenuti preesistenti sul portale telematico.

In un settore in cui occorre trovare un giusto punto di equilibrio tra i vari diritti protetti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (da una parte, quelli di cui godono i titolari di diritti d’autore, dall’altra, la libertà d’impresa dei fornitori di accesso a internet e il diritto degli utenti di ricevere o comunicare informazioni (cfr. CGUE 27.03.2014, e CGUE 24.11.2011, cit.)), 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, anche se con riferimento al venir meno dell’esonero di responsabilità del *provider* previsto dall’art. 14 della Direttiva).

Rilevante, sul punto, appare anche il Considerando 48 della Direttiva n. 31/2000, il quale prevede la possibilità, per gli Stati membri, di chiedere ai prestatori di servizi che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.

Sicché anche il cd. *hosting provider* “attivo”, appena ricevuta la notizia dell’illecito commesso dai fruitori del suo servizio, non può rimanere inerte o passivo, ma deve adoperarsi al fine di consentire la pronta rimozione delle informazioni illecite immesse sul sito o per impedire l’accesso ad esse, essendo egli è tenuto a svolgere la propria attività economica nel rispetto di quella diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore economico per individuare e prevenire le attività illecite specificamente denunciate.

Tale soluzione interpretativa ha trovato conferma nella recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “il sorgere dell’obbligo in capo al prestatore del servizio non richiede

una “diffida” in senso tecnico - quale richiesta di adempimento dell’obbligo di rimozione dei documenti illeciti - essendo a ciò sufficiente la mera “comunicazione” o notizia della lesione del diritto. [...] Resta affidato al giudice del merito l’accertamento in fatto se, in riferimento al profilo tecnico-informativo, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, oppure sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell’indirizzo URL, alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti” (Cass., 7708/2019, cit.).

Dal punto di vista tecnico, deve ritenersi che lo stato della tecnologia, già all’epoca delle segnalazioni per cui è causa, consentisse all’*hosting provider* di individuare, nell’ambito del materiale presente sulla sua piattaforma digitale, quello corrispondente ad un determinato contenuto illecito, anche senza la preventiva conoscenza dell’URL di riferimento e senza dover per questo utilizzare del personale per visionare singolarmente tutti i video pubblicati e confrontarli con i programmi del titolare del diritto leso.

A tal proposito, la Commissione Europea con la Comunicazione COM (2017) 555 del 28 settembre 2017 ha rilevato come le piattaforme online “dispongono solitamente dei mezzi tecnici per identificare e rimuovere” i contenuti illeciti e che considerato il “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. [...] Nel settore del diritto d’autore, per esempio, il riconoscimento automatico dei contenuti si dimostra uno strumento efficace da diversi anni” anche in funzione proattiva e preventiva di futuri possibili illeciti. In particolare, “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” attraverso l’utilizzo di procedure di riconoscimento automatico dei contenuti e rimozione permanente.

Nel caso di specie, le indagini peritali compiute dal CTU, anche alla luce delle consulenze tecniche di parte, hanno evidenziato come la principale modalità tecnica, disponibile da parte di VIMEO alla data delle segnalazioni ed idonea ad indentificare i video pubblicati in violazione dei diritti d’autore, non fosse quella basata sulla ricerca per parola chiave (c.d. *full-text search*), bensì quella fondata sulla tecnica del c.d. *video fingerprinting*.

Si tratta di *software* sviluppati per aiutare a tenere sotto controllo, in maniera automatizzata, l’utilizzo di contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale.

Le tecniche più utilizzate sono il “*watermarking*”, ovvero l’introduzione nel file video di informazioni aggiuntive che “marchiano” ogni fotogramma come un tatuaggio digitale e quella denominata “*video fingerprinting*”, di particolare rilievo per gli scopi dell’analisi condotta nel caso in esame.

Essa, 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.

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, tramite i consulenti tecnici di parte, che la stessa Vimeo disponeva dei sistemi Audible Magic e ContentID all’epoca dei fatti per cui è causa, con cui è possibile, una volta ricevuto il materiale multimediale, generare una *fingerprint* appositamente archiviata in un database interno alla piattaforma stessa per ulteriori future comparazioni e verifiche (pagg. 45 ss.).

Alla stregua di quanto accertato dal CTU, deve dunque affermarsi che, nel caso in esame, sarebbe stato ragionevole attendersi da parte di VIMEO un comportamento diligente idoneo a sollecitare la necessaria attività di verifica e controllo, al fine di individuare *ex post* gli specifici contenuti audiovisivi illecitamente diffusi sul suo Portale, a seguito della adeguata segnalazione di tali contenuti da parte di MEDUSA, attraverso la diffida stragiudiziale *de qua*.

Parte convenuta, invece, si è limitata a rimuovere dal proprio Portale soltanto i contenuti per i quali MEDUSA ha individuato gli URL di riferimento, senza compiere alcun ulteriore sforzo esigibile in considerazione dello stato della tecnica, al fine di estrarre da quei contenuti le impronte digitali necessarie per individuare e rimuovere anche ulteriori video relativi alle stesse opere cinematografiche.

A tale stregua, benché, al fine di favorire la diffusione dei servizi della società dell’informazione e i vantaggi ad essa collegati, anche l’*hosting provider* attivo va esonerato da obblighi preventivi e generalizzati di monitoraggio, nondimeno, qualora la tutela dei diritti di proprietà intellettuale può avvenire in modo efficace e adeguato attraverso gli strumenti tecnologici a disposizione dell’*hosting provider* sulla base delle informazioni fornitegli dallo stesso titolare del diritto violato, non vi è più alcuna ragione per esimere ulteriormente l’*hosting provider* da qualsiasi responsabilità, affrancandolo dal rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che oggettivamente concorre a violare.

Va poi ricordato come la relazione che lega il titolare del diritto di proprietà intellettuale violato e il fornitore di servizi, non vincolati fra loro da alcun rapporto contrattuale, vada collocata sul piano extracontrattuale in termini di relazione da “contatto sociale”, che obbliga i soggetti interessati a comportarsi secondo correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica e, quindi, proteggendo gli interessi altrui, ove ciò sia possibile senza consistente pregiudizio dei propri.

Peraltro, parte convenuta neppure ha dimostrato quale pregiudizio avrebbe subito la propria attività di *hosting provider* qualora - anche a prescindere dalla conoscenza dei singoli URL di riferimento - avesse adottato le tecnologie disponibili per effettuare la necessaria attività di verifica e di controllo *ex post* attraverso la ricerca individualizzata dei contenuti illeciti segnalati dal titolare dei diritti violati.

Invero, essa si è limitata a ribadire l'infondato assunto difensivo secondo il quale l'obbligo dell'*hosting provider* (passivo) di rimuovere o di impedire l'accesso ad un contenuto caricato illecitamente sulla propria piattaforma digitale, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di parte attrice, sarebbe scattato soltanto dopo che il soggetto danneggiato gli avesse comunicato l'indirizzo URL di ciascun contenuto audiovisivo illecito.

A nulla valgono, in proposito, i rilievi critici circa l'inattendibilità delle ricerche effettuate attraverso parole chiave o mediante i titoli dei contenuti cinematografici. Difatti, lo strumento tecnologico che il CTU ha individuato come disponibile e utilizzabile da VIMEO all'epoca dei fatti era quello del c.d. *video fingerprinting*: strumento sicuramente efficace e già utilizzato su analoghe piattaforme digitali.

Ne discende allora che, appare legittimo esigere da un fornitore di servizi della società dell'informazione (ISP) l'adozione di tutte quelle misure che gli si possono ragionevolmente richiedere sotto il profilo tecnologico al fine di impedire l'utilizzo illecito dei contenuti memorizzati sulla sua piattaforma in violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più volte richiamata ha chiarito come l'*hosting provider*, una volta ricevuta la comunicazione della presenza di contenuti illeciti sulla propria piattaforma digitale, sia “chiamato quindi a delibare, secondo criteri di comune esperienza, alla stregua della diligenza professionale tipicamente dovuta, la comunicazione pervenuta e la sua ragionevole fondatezza (ovvero, il buon diritto del soggetto che si assume leso, tenuto conto delle norme positive che lo tutelano, come interpretate ad opera della giurisprudenza interna e comunitaria), nonché, in ipotesi di esito positivo della verifica, ad attivarsi rapidamente per eliminare il contenuto segnalato. L'aggettivo vale, in sostanza, a circoscrivere la responsabilità del prestatore alla fattispecie della colpa grave o del dolo: se l'illiceità deve essere «manifesta»,

vuol dire che sarebbe possibile riscontrarla senza particolare difficoltà, alla stregua dell'esperienza e della conoscenza tipiche dell'operatore del settore e della diligenza professionale da lui esigibile, così che non averlo fatto integra almeno una grave negligenza dello stesso” (Cass. n. 7708/2019, cit.).

Diversamente, nel caso di “non manifesta” illiceità dei contenuti segnalati in capo al prestatore del servizio resterà il solo obbligo di informarne le competenti autorità (la cd. *notice*).

In sintesi, quindi, alla luce del principio europeo dell'effetto utile, l'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'*hosting provider* non può prescindere dalla verifica che questi potesse effettivamente attivarsi in maniera efficiente ed utile al fine di rimuovere l'illecito, essendo concretamente a sua disposizione sia adeguati strumenti conoscitivi della presenza sulla piattaforma dei contenuti illeciti segnalati, sia effettivi poteri impeditivi di natura attiva od omissiva dell'illecito.

La diligenza esigibile del fornitore di servizi dipende dallo stato della tecnica e, nella fattispecie in esame, le risultanze peritali (integralmente condivise dal Tribunale) hanno accertato che, all'epoca dei fatti per cui è causa, esistevano strumenti tecnologici che avrebbero consentito all'*hosting provider* di effettuare la verifica e il controllo, mirati e successivi, dei contenuti illeciti che gli venivano segnalati mediante il titolo contenuti cinematografici e non necessariamente attraverso gli specifici URL di riferimento.

A fronte delle evidenti risultanze peritali, la società convenuta non ha fornito, in via alternativa, valida dimostrazione del fatto di essersi trovata nella situazione giuridica oggettiva di non conoscibilità *ex post* dei contenuti audiovisivi illeciti segnalati mediante l'indicazione dei titoli dei contenuti cinematografici dai quali erano estratti.

In conclusione, dunque, essendo stato accertato che parte convenuta non ha adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili nel caso di specie per impedire la diffusione illecita dei contenuti audiovisivi segnalati da MEDUSA mediante l'indicazione dei titoli dei contenuti cinematografici da cui erano estratti e che, quindi, non ha agito secondo la diligenza che può essere ragionevolmente richiesta all'*hosting provider*, deve concludersi per l'accertamento della responsabilità di VIMEO a titolo di cooperazione colposa mediante omissione, per la violazione dei diritti di cui agli artt. 78-ter LDA spettanti a MEDUSA in relazione ai contenuti audiovisivi estratti dalle Opere Medusa menzionate nella diffida.

Ne discende allora che parte convenuta va condannata al risarcimento del danno subito da parte attrice, secondo le norme ordinarie in materia di responsabilità aquiliana.

Passando ora alla quantificazione del danno subito da parte attrice, l'art. 158 LdA impone di avere riguardo

agli utili realizzati dal responsabile dell'illecito in violazione del diritto e stabilisce che il giudice possa utilizzare come parametro nella liquidazione del danno, oltre al criterio della retroversione degli utili, anche una 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 (cd. prezzo del consenso), oltre al danno non patrimoniale.

La giurisprudenza di legittimità in tema di tutela del diritto d'autore ha da ultimo ribadito che *“la legge non esprime un precetto rigido di preferenza per i due criteri suggeriti, ma con l'espressione utilizzata («quanto meno») lascia intendere che quello del prezzo del consenso rappresenta la soglia minima della liquidazione; che quindi i due criteri si pongono come cerchi concentrici, avendo il legislatore indicato come il secondo sia quello che permette una liquidazione minimale, mentre il primo, dall'intrinseco significato anche sanzionatorio, permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l'autore del plagio abbia in concreto conseguito, certamente ricomprensenti anche l'eventuale costo riferibile all'acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, ma ulteriormente maggiorati dai ricavi conseguiti dall'autore della violazione sul mercato; che l'art. 158 l.d.a. indica espressamente i parametri su cui fondare la liquidazione equitativa del danno, consistente negli utili conseguiti dal responsabile dell'illecito grazie all'utilizzo indebito dell'opera altrui; 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”* (Cass., ord. n. 39763/2021, cit.).

In tema di prova del danno da lesione del diritto d'autore, la stessa pronuncia ha poi affermato che *“la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell'esistenza del danno, restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrarne l'entità* (Sez. 3, n. 8730 del 15.4.2011, Rv. 617890 – 01; Sez. 1, n. 14060 del 7.7.2015, Rv. 635790 – 01) *a meno che l'autore della violazione fornisca la prova dell'insussistenza nel caso concreto di danni risarcibili, nei limiti di cui all'art. 1227 cod.civ. (come ha avuto cura di precisare Sez. 1, n. 12954 del 22.6.2016, Rv. 640103 – 01) La Corte ritiene al riguardo di enunciare il seguente principio di diritto: «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 all'art.158, comma secondo, terzo periodo, della legge 22.4.1941 n.633, che costituisce la soglia minima di ristoro” (Cass., ord. n. 39763/2021, cit).

Nella fattispecie in esame, la CTU, prendendo come parametro di riferimento contratti relativi a produzioni cinematografiche o similari, ha quantificato il valore delle *royalties* per lo sfruttamento delle opere cinematografiche in contestazione in 938,00 euro/minuto, per una licenza annuale, con un valore complessivo di € 5.827.794,00 dalla data della diffida e di € 10.043.166,00 dalla data di caricamento dei contenuti audio/video sul Portale VIMEO.

Il Collegio, pur essendo consapevole del fatto che la S.C. considera il criterio del prezzo del consenso astrattamente idoneo a quantificare il danno da violazione del diritto d'autore, ritiene che esso nella specie non abbia trovato compiuta applicazione, sicché la quantificazione del danno operata dal CTU sulla base del valore attribuito dallo stesso alle *royalties* per lo sfruttamento delle opere cinematografiche in contestazione, non può essere considerata pienamente congrua e adeguata ai fatti di causa.

Invero, i contratti presi in considerazione dalla CTU per individuare i valori di mercato relativi alla cessione dei diritti di utilizzazione dei contenuti audiovisivi oggetto di pubblicazione illecita, utilizzati quindi quali parametri di riferimento per il calcolo delle *royalties*, sono relativi a contesti (rapporti tra produzioni cinematografiche o similari) innegabilmente diversi da quelli attinenti al mercato delle piattaforme *on line* di *video sharing*. Ciò comporta inevitabilmente un diverso utilizzo dei contenuti pubblicati, con conseguente diversa modalità di ricavi e dei relativi costi per l'acquisto dei diritti di esclusiva di titolarità di terzi.

La CTU è così pervenuta a una stima del danno che appare esorbitante rispetto al valore che si sarebbe ottenuto da una liquidazione in favore del danneggiato in applicazione del diverso criterio della c.d. *“revenue sharing”* (condivisione del guadagno), che risulta essere quello generalmente applicato nei rapporti contrattuali tra titolari di diritti e piattaforme.

Quindi, il criterio di quantificazione del *“prezzo del consenso”*, così come applicato nel caso di specie, non sembra sufficientemente adeguato a quantificare gli effettivi danni prodotti, anche qualora venga posto a confronto con il diverso criterio della *“condivisione del guadagno”*. Questo Tribunale, dunque, preso atto del numero contenuto dei video di titolarità di MEDUSA pubblicati

sul Portale VIMEO non immediatamente rimossi (n. 62 files video per una durata complessiva di 12:39:12) e considerato il nuovo orientamento adottato sul punto da questa Sezione specializzata, ritiene necessario conferire al Consulente tecnico già nominato incarico integrativo volto alla puntuale quantificazione del danno previa determinazione dell'equa *royalty* di mercato per lo sfruttamento delle opere cinematografiche in contestazione, tenuto conto dei modelli di *business* di entrambe le parti e dei valori desumibili da contratti intercorsi tra operatori nello specifico mercato delle piattaforme di *video sharing online*, considerando altresì gli introiti derivanti dai servizi pubblicitari collegabili anche indirettamente alla visualizzazione delle medesime opere sul Portale VIMEO.

Pertanto la causa, con separata ordinanza, va rimessa sul ruolo istruttorio al fine di integrare la CTU nella parte relativa alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri innanzi detti.

Spese rinviate al definitivo.

PQM

Il Tribunale di Roma - XVII Sezione Civile, - Sezione Specializzata in materia di Impresa, non definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) accerta la responsabilità della società convenuta, VIMEO LLC, per la violazione dei diritti connessi di cui agli art. 78-ter e 79 LDA di titolarità di MEDUSA FILM S.p.A., relativamente alla mancata tempestiva rimozione dei contenuti audiovisivi riproducenti in tutto o in parte le Opere Medusa menzionati nella diffida stragiudiziale;

2) ordina alla convenuta VIMEO LLC di rimuovere immediatamente dal proprio portale telematico "*vimeo.com*" i contenuti audiovisivi predetti, inibendone l'ulteriore pubblicazione;

3) condanna VIMEO LLC al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da MEDUSA FILM S.p.A. mediante pagamento della somma che sarà quantificata all'esito dell'ulteriore corso del giudizio;

4) provvede con separata ordinanza all'ulteriore corso del giudizio;

5) rinvia al definitivo la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10.06.2022.

Il Giudice estensore Il Presidente

Dott. Fausto Basile Dott.ssa Claudia Pedrelli

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Orefice, Magistrato ordinario in tirocinio.

...*Omissis*...

IL COMMENTO

di Giuseppe Cassano

Sommario: 1. ISP e responsabilità. – 2. Hosting "attivo" e "passivo". – 3. Comunicazione al prestatore del servizio. – 4. Le conclusioni del Tribunale di Roma. – 5. Il profilo della liquidazione del *quantum debeatur*. – 6. Il quadro normativo di riferimento. – 6.1. Retroversione degli utili. – 6.2. Fattori di moderazione. – 6.3. Onere della prova. – 7. Prezzo del consenso. – 8. Il Tribunale di Roma e il quantum del risarcimento.

Questo lavoro ripercorre un tema di enorme portata nel mondo del diritto dell'internet, ovvero quello della responsabilità dell'ISP per i contenuti illeciti caricati sul suo portale web dagli utenti. Alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea, nonché degli interventi normativi (anche di diritto euro-unionale), si tracciano i limiti operativi di tale responsabilità e i casi di esclusione della stessa. Si tratta di un tema nel quale si registra l'intervento del Tribunale di Roma che, con la sua pronuncia qui in esame, contribuisce a chiarire i termini di tale fattispecie di illecito civile. Al contempo la sentenza resa abbandona la "diritta via" tracciata dalla giurisprudenza per il calcolo del quantum del risarcimento danni per violazione del diritto d'autore in nome di un non precisato revirement giurisprudenziale che origina più di una perplessità presso gli interpreti.

This work retraces a topic of enormous significance in the world of internet law, namely that of the responsibility of the ISP for the illegal contents uploaded on its web portal by users. According to national and European jurisprudence, as well as according to regulatory interventions (including Euro-Union law), the operational limits of this liability and the cases of exclusion of the same are traced. This is an issue in which the intervention of the Court of Rome is recorded which, with its ruling in question here, helps to clarify the terms of this type of civil offence. At the same time, the sentence rendered abandons the "direct path" traced by the jurisprudence for the calculation of the quantum of damages for copyright infringement in the name of an unspecified jurisprudential revirement that gives rise to more than one perplexity among the interpreters.

1. ISP e responsabilità

Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi in materia di diritto d'autore su opere cinematografiche diffuse online, tratta una controversia di particolare rilievo giuridico tra due colossi del settore e precisamente, da un lato, la società attrice – Medusa (1) – e, dall'altro, la convenuta Vimeo, società americana con una community di decine e decine milioni di utenti, attiva in più di 190 Stati.

Quest'ultima è una delle principali piattaforme di video sharing a livello globale (con sezioni video dedicate, a pagamento), titolare di un notissimo portale di condivisione di brani audiovisivi, che ben può definirsi uno dei “giganti del web”.

Non quindi una controversia tra *youtuber* alle prime armi, bensì tra due soggetti che, per organizzazione, capitali e capacità primeggiano a livello mondiale e dai quali ci aspetta, dunque, una diligenza e una professionalità di pari livello.

Ed invece, nonostante una diffida ad hoc inviata a Vimeo, con la quale Medusa lamentava che numerose sue opere erano state abusivamente caricate da ignoti utenti sul portale della controparte, così venendo ad essere abusivamente sfruttate dalla medesima Vimeo nella sua attività, quest'ultima rimaneva quasi del tutto inerte, procedendo cioè a rimuovere solo una minima parte di quanto segnalato, cosicché quasi tutte le opere di Medusa caricate rimanevano di fatto accessibili per diverse centinaia di giorni, continuando ad essere impunemente sfruttate.

La conseguente domanda di giustizia della società attrice nei confronti dell'*internet service provider* (Vimeo) è stata perciò formulata, ai sensi dell'art. 156 LDA (2), a tutela del proprio diritto di utilizzazione economica dei contenuti audiovisivi riproducenti in tutto, o in parte, talune sue opere, al fine di impedire la continuazione o la ripetizione della violazione, e per conseguire l'inibitoria, nonché per ottenere, ai sensi dell'art. 158 LDA, il risarcimento del danno e la rimozione dello stato di fatto (3).

(1) Trattasi, come noto, di una società leader nel mercato cinematografico, italiano e internazionale, che ha per oggetto sociale, tra l'altro, le attività di produzione, coproduzione e produzione esecutiva di films e lungometraggi oltre all'acquisto, alla vendita, alla distribuzione, al noleggio e alla commercializzazione in genere di films, sia in Italia che all'estero.

(2) Con LDA, in questo scritto, si fa riferimento alla L. 22 aprile 1941, n. 633 che detta misure a “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

(3) Preliminarmente il Tribunale respinge l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice italiano, sollevata dalla società convenuta, affermando in punto di diritto che: «<ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione si deve tener conto del luogo in cui, in ciascun caso concreto, si è verificato l'evento dannoso, vale a dire la diffusione

In via di estrema sintesi una prima questione di merito è consistita nello stabilire se la convenuta Vimeo potesse, o meno, avvalersi del regime di esenzione della responsabilità previsto dall'art. 14 Dir. 2000/31 CE e dall'art. 16 D.Lgs. n. 70/2003 (4).

Tratteggiata la figura dell'*internet service provider* (ISP) – essenzialmente in termini di intermediario che stabilisce un collegamento tra chi intenda comunicare via internet un'informazione ed i destinatari della stessa – riportandosi al cennato quadro normativo di riferimento, il Tribunale richiama la nota distinzione tra prestatori di semplice trasporto (*mere conduit*), prestatori di servizi di memorizzazione temporanea (*caching*) e, infine, prestatori di servizi di memorizzazione di informazione (*hosting*).

Orbene, per regola generale, gli *internet service provider* non sono responsabili delle informazioni trattate e delle operazioni compiute dagli utenti (destinatari) che fruiscono del servizio, salvo che non intervengano sul contenuto o sullo svolgimento delle stesse operazioni (5).

Al contempo, detti prestatori di servizi sono obbligati ad alcune incombenze informative ed operative che introducono di per sé delle forme di responsabilità, pur non sussistendo l'obbligo di esaminare preventivamente le informazioni trasmesse o memorizzate sulle proprie macchine per valutarne la potenzialità lesiva per i terzi (resta dunque escluso un obbligo di monitoraggio pre-

dei dati ed informazioni di titolarità di utenti terzi (Trib. Roma, sez. Imprese, ordinanze 23 febbraio 2018 e 28 giugno 2018). Ciò posto, nella presente controversia sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano e, in particolare, quella del Tribunale adito, essendo Roma la città in cui ha sede legale la società attrice ed in cui potrebbero essersi verificati gli effetti economici pregiudizievoli per la sua attività commerciale a causa del dedotto comportamento illecito di parte convenuta».

(4) Alla fattispecie all'esame del Tribunale di Roma non è stata ritenuta applicabile, *ratione temporis*, la Direttiva c.d. “copyright” n. 790/2019, recepita in Italia dal D.Lgs. 177/2021 entrato in vigore il 12 dicembre 2021.

(5) Tra i numerosi contributi della dottrina in materia si segnalano: GAMBINI, *La responsabilità dell'Internet service provider approda al vaglio della Cassazione*, in *Corriere giuridico*, 2020, 186 ss.; GRISANTI, *Internet service providers e diffamazione in rete: una recente ordinanza del Tribunale di Milano*, in *Diritto penale e processo*, 2021, 285 ss.; MAZZARELLA, *La responsabilità degli hosting provider sulle piattaforme digitali*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2022, 396 ss.; MOLLO, *La responsabilità del provider alla luce del Digital Service Act*, in *Contratto e impresa*, 2022, 173 ss.; TASSONE, CASSANO, *Responsabilità dell'Internet service provider, diritti di proprietà intellettuale e danni punitivi*, in *Foro it.*, 2022, I, 2840 ss.; TESCARO, *La responsabilità civile dell'hosting provider e il dialogo fra le Corti*, in *Studium iuris*, 2020, 1472 ss.; TOSI, *L'evoluzione della responsabilità civile dell'Internet Service Provider passivo e attivo*, in *Diritto industriale*, 2019, 590 ss.; TOSI, *Obblighi di filtraggio ex post di contenuti digitali illeciti equivalenti e responsabilità civile degli hosting provider*, in *Diritto industriale*, 2020, 284 ss.; TRAINA CHIARINI, *L'evoluzione della responsabilità degli Internet Service Provider*, in *Corriere giuridico*, 2021, 1434 ss.; ZANOVELLO, *La responsabilità dell'“Internet Service Provider”*, in *Studium iuris*, 2020, 557; BASSOLI, *Il caso RTI vs. VIMEO e la responsabilità civile dell'hosting provider attivo: sentenza n. 693/2019 del Tribunale di Roma*, in *Vita notarile*, 2019, 1663, ss.

ventivo e generalizzato, come pure un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite).

2. Hosting “attivo” e “passivo”

Al fine dell’operatività, nei singoli casi concreti, del censato regime di esenzione di responsabilità è indispensabile valutare quando il servizio di hosting possa definirsi “passivo” e quando, invece, il provider perda il carattere di neutralità ed operi, in veste di soggetto “attivo”, forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali caricati dagli utenti e memorizzati sui propri server(6).

La censata distinzione tra hosting provider “passivo” (esente da responsabilità per le informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio) e hosting provider “attivo” (cui non si applica detta esenzione di responsabilità e che risponde secondo le comuni regole di responsabilità civile) se è netta da un punto di vista “teorico” tende, tuttavia, a “sfumare” nelle applicazioni pratiche anche alla luce dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza comunitaria.

Invero la Corte di Giustizia, ha affermato che, anche in riferimento al semplice hosting passivo, debba essere esclusa l’esenzione di responsabilità quando lo stesso “dopo aver preso conoscenza, mediante un’informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detti destinatari abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi”, così sancendo il principio secondo il quale la conoscenza, comunque acquisita (non solo se conosciuta tramite le autorità competenti o a seguito di esplicita diffida del titolare dei diritti)

dell’illiceità dei dati memorizzati fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del prestatore di servizi (CGUE 23 marzo 2010, Google cs. Louis Vuitton).

Quanto alla giurisprudenza italiana, a fronte dei principi enunciati in ambito comunitario dalla Corte di Giustizia, si sono formati due distinti orientamenti:

- uno, minoritario (e disatteso nella sentenza qui in esame), secondo cui qualora vengano attuate delle mere operazioni volte alla migliore fruibilità della piattaforma e dei contenuti in essa versati (attraverso, ad esempio, l’indicizzazione o i suggerimenti di ricerca individualizzati per prodotti simili o sequenziali ovvero l’inserzione pubblicitaria e l’abbinamento di messaggi pubblicitari mirati), allora le predette clausole di deroga di responsabilità continuano ad operare in quanto, in tal caso, ci si ritroverebbe nell’ambito di espedienti tecnologici volti al miglior sfruttamento economico della piattaforma e non già innanzi a un’ingerenza sulla creazione e redazione del contenuto intermediato (7);
- un altro, maggioritario (a cui aderisce il Tribunale di Roma) secondo cui l’hosting provider perde il suo carattere “passivo” qualora i servizi offerti si estendono oltre la predisposizione del solo processo tecnico che consente 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.

Rileva così l’intervento dell’ISP nell’organizzazione e selezione del materiale trasmesso che gli fa acquisire la natura “attiva” di prestatore di servizi perché 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 (8).

(6) Copiosa la produzione della dottrina sul tema in esame: ANDREOLA, *Profili di responsabilità civile del motore di ricerca*, in *Nuova giur. comm.*, 2012, 129; CASSANO, *Il caso Trump, la cacciata dai social media ed il diritto positivo. brevi note in tema di ostracismo nell’era digitale*, in questa *Rivista*, 2021, 215 ss.; CASSANO, *Sulla responsabilità del provider per la diffusione abusiva in rete di opere audiovisive*, in *Dir. ind.*, 2016, 460 ss.; DI MAJO, *La responsabilità del provider tra prevenzione e rimozione*, in *Corr. giur.*, 2012, 553; NIVARRA, *Responsabilità del provider*, in *Digesto civile*, Torino, 2003, 1196; PIERUCCI, *La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della Rete*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 161; PIRRUCCIO, *Diritto d’autore e responsabilità del provider*, in *Giur. mer.*, 2012, 2591; POGGIO, *La responsabilità dell’internet provider*, in *PALAZZO - RUFFOLO, La tutela del navigatore in Internet*, Milano, 2002, 182 ss.; PONZANELLI, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli Internet service provider*, in *STANZIONE - SICA (a cura di), Commercio elettronico e categorie civiliistiche*, Milano, 2002; RICCIO, *La responsabilità civile degli Internet providers*, Torino, 2002; RISTUCCIA - TUFARELLI, *La natura giuridica di Internet e le responsabilità del provider*, in <http://www.interlex.it>; SANTANIELLO, *La responsabilità del provider, inadempimento, obbligo di diligenza professionale e clausole di esonero da responsabilità*, in questa *Rivista*, 2019, 542; SARTOR, *Social networks e responsabilità del provider*, in *Ann. It. Dir. Aut.*, 2001, 43; TASSONE, *Responsabilità del provider per linking abusivo e criteri di liquidazione del danno*, in *Il Diritto Industriale*, IV, 2019, 377; TROIANO, *Gli illeciti attraverso Internet: problemi di imputazione e responsabilità*, in *AIDA*, 1998, 1, 339-415.

(7) App. Milano, 7 gennaio 2015, Yahoo c. RTI.

(8) Cass. civ., sez. I, 19 marzo 20019, n. 7708 e più di recente conf. Cass. civ., sez. I, ord. 13 dicembre 2021, n. 39763 secondo cui, tra l’altro, «va rammentato che i servizi prestati on line e, segnatamente, l’attività di hosting hanno subito nel corso degli ultimi anni un’evoluzione radicale. La cernita ed il riordino dei contenuti, lungi dall’essere assorbiti dalla nozione di mera memorizzazione, sono invece oggi il cuore dell’attività economica di un hosting provider. Grazie a sistemi di data mining (insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto l’estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semiautomatici e il loro utilizzo scientifico, aziendale, industriale o operativo) e di elaborazione massiva di big data, questi prestatori di servizi sono in grado di trarre enormi guadagni dalla loro attività di hosting. Attraverso complessi sistemi di profilazione dell’utenza, gli operatori hanno la capacità di intercettare le preferenze dell’utenza, in modo da variare l’offerta dei contenuti a seconda dei destinatari e di aumentare a dismisura le visualizzazioni, di fatto contribuendo, in modo causalmente determinante, alla diffusione o meno di prodotti illeciti»: Si vedano anche, quanto alla giurisprudenza di merito, i seguenti arresti: Trib. Roma,

3. Comunicazione al prestatore del servizio

Venendo ora al merito della questione sottoposta al suo esame, il Tribunale di Roma osserva come il provider Vimeo, nella gestione dei contenuti audiovisivi immessi sulla propria piattaforma digitale, non si sia limitato ad attivare un mero processo tecnico per consentire l'accesso alla piattaforma di comunicazione, ma abbia svolto, di propria iniziativa, una complessa e sofisticata organizzazione per lo sfruttamento dei contenuti immessi in rete.

In particolare, si precisa come detto provider abbia selezionato, indirizzato, correlato e associato dette informazioni arrivando così a fornire a tutti gli utenti un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità dotato di una sua precisa e specifica autonomia.

Un sistema tecnologico avanzato e sofisticato come quello appena descritto risulta incompatibile - così come correttamente si sottolinea in sentenza - con la figura dell'hosting provider "passivo" ed integra invece quella del content-provider (9).

Una volta qualificato Vimeo quale hosting provider "attivo", ai fini dell'accertamento della sua responsabilità ex art. 2043 c.c. si rende indispensabile dimostrare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che questi abbia avuto, o abbia potuto avere, un'effettiva conoscenza dell'illecito commesso dall'utente mediante l'immissione sul suo portale del materiale audiovisivo in violazione dei diritti di sfruttamento economico detenuti da Medusa.

Ciò in quanto, come detto, anche all'hosting provider "attivo" si applica il divieto di un obbligo generalizzato di sorveglianza preventiva sul materiale trasmesso o memorizzato e di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite da parte degli utenti del servizio (10).

Ed allora, nel caso concreto, il Tribunale è chiamato a valutare l'idoneità della diffida stragiudiziale effettuata da Medusa ai fini della conoscenza, o conoscibilità, effettiva, da parte di Vimeo, dell'illiceità dei contenuti video lesivi dei diritti di sfruttamento economico del titolare, con la conseguente insorgenza di un obbligo attivo di intervento da parte dello stesso provider per impedire la prosecuzione dell'illecito.

Su tale questione il Tribunale dà atto della sussistenza di due indirizzi giurisprudenziali tra loro contrastanti:

- un indirizzo restrittivo secondo cui la diffida non deve essere generica, ma specificamente dettagliata, sì da "contenere ... gli indirizzi specifici compendati in singoli URL" (11);
- altro orientamento (seguito dal Tribunale di Roma) secondo cui, invece, affinché insorga l'obbligo di rimozione dei contenuti illeciti da parte dell'hosting provider, è sufficiente una diffida che menzioni chiaramente almeno i titoli dei contenuti cinematografici su cui il titolare vanta diritti esclusivi di sfruttamento economico.

Secondo tale ultimo orientamento, in particolare, il dato di fatto dell'effettiva conoscenza da parte dell'hosting provider della presenza sul portale di contenuti illeciti è soddisfatta in relazione a quelle diffide contenenti i titoli identificabili dei contenuti cinematografici riprodotti nei video illecitamente caricati da soggetti non autorizzati (peraltro facilmente individuabili anche in virtù della presenza del marchio collegato a tali prodotti audiovisivi, tali da non lasciare margini di incertezza sulla loro individuazione), senza necessità dell'indicazione di altri dati tecnici che non devono essere necessariamente forniti dal titolare del diritto leso (12).

Va poi sottolineato come nessuna base giuridico-normativa di settore, né la giurisprudenza comunitaria, impongano una tale collaborazione da parte del titolare

10 gennaio 2019, n. 693; Trib. Roma, ord., 28 giugno 2018; Trib. Milano, ord. 23 giugno 2017; Trib. Napoli Nord, ord. 10 agosto 2016; Trib. Roma, 15 luglio 2016; Trib. Roma, 5 maggio 2016; Trib. Roma, 27 aprile 2016, confermata da App. Roma, 29 aprile 2017; Trib. Milano, ord. 5 settembre 2013; Trib. Milano, ord. 25 maggio 2013; Trib. Roma, 24 novembre 2011; Trib. Milano, 7 giugno 2011; Trib. Roma, ord. 11 marzo 2010.

(9) Precisa la sentenza in esame che l'utilizzo di un *software* per indicizzare, organizzare, catalogare, associare ad altri o alla pubblicità i video caricati dagli utenti, comporta comunque un ruolo attivo di ingerenza dell'*internet provider* nei contenuti memorizzati, tale da permettergli di conoscere effettivamente o controllare e di fornire un importante contributo all'*editing* del materiale memorizzato.

(10) Precisamente, se all'hosting provider attivo è attribuibile una condotta attiva nell'illecito, <<sotto il profilo oggettivo, al prestatore del servizio non "attivo" si rimprovera, invece, una condotta commissiva mediante omissione, per avere - dal momento in cui sussista l'elemento psicologico predetto - concorso nel comportamento lesivo altrui a consumazione permanente, non avendo provveduto alla rimozione del dato informatico o al blocco all'accesso>> (Cass. n. 7708/2019 cit.).

(11) Trib. Torino, ord., 5 maggio 2015; App. Milano, 7 gennaio 2015.

(12) Al riguardo, si è precisato che l'indicazione dell'URL costituisce un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale, ma rappresenta soltanto il "luogo" dove il contenuto è reperibile. Allo stato della tecnica, esso non costituisce presupposto indispensabile affinché l'hosting provider provveda all'individuazione, successiva e mirata, dei contenuti illeciti segnalati attraverso i titoli dei programmi televisivi. Peraltro, anche quella giurisprudenza che ritiene necessaria l'iniziale indicazione dell'URL per ciascun contenuto illecito, finisce poi per affermare che tale indicazione non è necessaria per individuare gli ulteriori video relativi agli stessi programmi, ammettendo che la ricerca dei singoli contenuti possa avvenire anche senza l'indicazione di ciascun URL, per la non necessità dell'indicazione dell'url da parte del titolare dei diritti e per l'obbligo di attivazione in ogni caso del fornitore del servizio di hosting v. App. Roma 29 aprile 2017, *ivi*. Sul punto v. il Paper curato da CASSANO, *Le responsabilità degli intermediari e dei provider in internet nella giurisprudenza edita ed inedita (diritto interno, comparato e sovranazionale)*. Dispensa ad uso dei corsisti del Corso di Alta Formazione in Diritto dell'internet della European School of Economics, Roma, 2016/2017

del diritto esclusivo, posto che l'unico elemento di fatto rilevante ai fini dell'insorgenza della responsabilità del provider a causa della presenza sul portale telematico del contenuto illecito, è soddisfatto attraverso la precisa indicazione dei titoli dei contenuti cinematografici del titolare dei diritti esclusivi.

E così 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 dalla Corte di Giustizia U.E. 12 luglio 2011, anche se con riferimento al venir meno dell'esonero di responsabilità del provider previsto dall'art. 14 Direttiva n. 31/2000) (13).

Sicché l'hosting provider "attivo", una volta ricevuto notizia dell'illecito commesso dai fruitori del suo servizio, non può rimanere inerte o passivo, ma deve adoperarsi al fine di consentire la pronta rimozione delle informazioni illecite immesse sul sito o per impedire l'accesso ad esse, essendo egli tenuto a svolgere la propria attività economica nel rispetto di quella diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore economico per individuare e prevenire le attività illecite specificamente denunciate (14).

Conclusivamente è a dirsi che il prestatore dei servizi di hosting può essere chiamato a rispondere della illiceità dei contenuti ospitati allorché non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure *aliunde*;
- sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, onde l'hosting provider sia in colpa grave

(13) Rilevante, sul punto, appare anche il Considerando 48 della Direttiva n. 31/2000, il quale prevede la possibilità, per gli Stati membri, di chiedere ai prestatori di servizi che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.

(14) Tale soluzione interpretativa ha trovato conferma nella recente giurisprudenza di legittimità secondo cui "il sorgere dell'obbligo in capo al prestatore del servizio non richiede una "diffida" in senso tecnico - quale richiesta di adempimento dell'obbligo di rimozione dei documenti illeciti - essendo a ciò sufficiente la mera "comunicazione" o notizia della lesione del diritto. [...] Resta affidato al giudice del merito l'accertamento in fatto se, in riferimento al profilo tecnico-informatico, l'identificazione di video, diffusi in violazione dell'altrui diritto, sia possibile mediante l'indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, oppure sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell'indirizzo URL, alla stregua delle condizioni esistenti all'epoca dei fatti" (Cass., 7708/2019, cit.).

per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico;

- abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere (15).

4. Le conclusioni del Tribunale di Roma

All'esito del suo argomentare (con riferimento all'"an" della responsabilità dell'ISP) l'adito Tribunale di Roma afferma, in punto di diritto, i seguenti principi:

- benché, al fine di favorire la diffusione dei servizi della società dell'informazione e i vantaggi ad essa collegati, anche l'hosting provider attivo sia esonerato da obblighi preventivi e generalizzati di monitoraggio, nondimeno, qualora la tutela dei diritti di proprietà intellettuale può avvenire in modo efficace e adeguato attraverso gli strumenti tecnologici a disposizione dell'hosting provider sulla base delle informazioni fornitegli dallo stesso titolare del diritto violato, non vi è più alcuna ragione per esimere ulteriormente l'hosting provider da qualsiasi responsabilità, affrancandolo dal rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che oggettivamente concorre a violare;
- la relazione che lega il titolare del diritto di proprietà intellettuale violato e il fornitore di servizi, non vincolati fra loro da alcun rapporto contrattuale, deve essere collocata sul piano extracontrattuale in termini di relazione da "contatto sociale", che obbliga i soggetti interessati a comportarsi secondo correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica e, quindi, proteggendo gli interessi altrui, ove ciò sia possibile senza consistente pregiudizio dei propri;
- l'hosting provider, una volta ricevuta la comunicazione della presenza di contenuti illeciti sulla propria piattaforma digitale, è chiamato quindi a delibare, secondo criteri di comune esperienza, alla stregua della diligenza professionale tipicamente dovuta, la comunicazione pervenuta e la sua ragionevole fondatezza (ovvero, il buon diritto del soggetto che si assume leso, tenuto conto delle norme positive che lo tutelano, come interpretate ad opera della giurisprudenza interna e comunitaria), nonché, in ipotesi di esito positivo della verifica, ad attivarsi rapidamente per eliminare il contenuto segnalato;
- la ragionevole fondatezza della comunicazione vale, in sostanza, a circoscrivere la responsabilità del prestatore alla fattispecie della colpa grave o del dolo: se

(15) T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-ter, Lazio, 28 ottobre 2021, n. 11036; Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2021, n. 25070; Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2021, n. 3851.

l'illiceità deve essere manifesta, vuol dire che è possibile riscontrarla senza particolare difficoltà, alla stregua dell'esperienza e della conoscenza tipiche dell'operatore del settore e della diligenza professionale da lui esigibile, così che non il averlo fatto integra almeno una grave negligenza dello stesso. Diversamente, nel caso di "non manifesta" illiceità dei contenuti segnalati in capo al prestatore del servizio residuerà il solo obbligo di informarne le competenti autorità (la cd. notice);

in sintesi, quindi, alla luce del principio europeo dell'effetto utile, l'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'hosting provider non può prescindere dalla verifica che questi potesse effettivamente attivarsi in maniera efficiente ed utile al fine di rimuovere l'illecito, essendo concretamente a sua disposizione sia adeguati strumenti conoscitivi della presenza sulla piattaforma dei contenuti illeciti segnalati, sia effettivi poteri impeditivi di natura attiva od omissiva dell'illecito.

5. Il profilo della liquidazione del *quantum debeat*

Ciò detto quanto al profilo dell'"an" della responsabilità, per quanto concerne il "quantum" della pretesa risarcitoria, va premesso che Medusa deduceva di aver subito tanto un danno patrimoniale, quanto un danno non patrimoniale.

Per la determinazione del primo veniva invocata l'applicazione dell'art. 158 LDA (16), sulla base del criterio del c.d. "prezzo del consenso", dovendo tale criterio condurre a liquidare il risarcimento del danno provocato determinando il predetto prezzo del consenso quale "giusta royalty", da individuare in quella che la stessa Medusa avrebbe preteso da Vimeo nell'ipotesi di concessione in licenza dei contenuti abusivamente utilizzati.

E cioè a dire, secondo la pretesa della società attrice, occorre fare riferimento ad una media desunta dai contratti e dalle transazioni conclusi da essa (e dalla sua controllante) così che, accertato il tempo di permanenza sul portale di Vimeo delle opere di Medusa, il danno doveva esser calcolato applicando il valore-minuto me-

dio, desumibile dai contratti e dagli accordi in questione, per ciascuna delle opere, moltiplicandolo poi per la relativa durata di permanenza sul portale.

In tal modo si sarebbe ottenuta una sostanziale media di quanto Medusa avrebbe potuto richiedere a Vimeo, quale royalty per concederle l'utilizzo di quanto invece abusivamente caricato.

Attraverso tale metodo, deduceva sempre l'attrice, si sarebbe ottenuta – si noti bene – una soglia minima di quantum da liquidare da aumentare, nel caso concreto, tenendo conto di altri fattori, al fine di impedire che l'autore della violazione venisse perequato nel trattamento economico a quei soggetti che, al contrario, dopo una normale negoziazione, avessero legittimamente ottenuto la concessione in licenza delle opere Medusa e sfruttato le stesse lecitamente.

6. Il quadro normativo di riferimento

Prima di soffermarci su quanto disposto dal Tribunale di Roma nel suo provvedimento qui in esame – che, si anticipa, pone più di un dubbio all'interprete – è bene ricostruire il quadro normativo di riferimento e segnatamente, dunque, l'art. 158 LDA che detta le seguenti regole speciali (17):

a) il risarcimento del danno è liquidato nel rispetto degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. (18);

b) il lucro cessante è valutato dal Giudice ai sensi dell'art. 2056, II, c.c., ossia "con equo apprezzamento delle circostanze del caso", dunque ancora una volta ex art. 1226 c.c., cui si aggiunge, però, l'indicazione dei parametri espliciti, relativi agli "utili realizzati in violazione del diritto" e alla 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";

c) sono dovuti anche i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.

Il nucleo precettivo di tale disposizione (19) risiede soprattutto nel punto di cui alla lettera b): la norma preve-

(16) Si vedano in dottrina i contributi di: CASSANO - ROVATI, *La c.d. neutralità del web non più elemento di sfruttamento dei diritti d'autore altrui*, in questa *Rivista*, 2019, 129 ss.; DE NOVA, *Il futuro della responsabilità del provider e le "linee guida" in tema di quantificazione del danno*, in questa *Rivista*, 2022, 532 ss.; MANSTRETTA, *Violazione del diritto d'autore su un'App: tra problemi di quantificazione del danno in via equitativa e di raccordo tra disciplina delle banche dati e del software*, in questa *Rivista*, 2021, 484 ss.; MARZANO, *Risarcimento dei danni e retroversione degli utili nel diritto d'autore*, in *Dir. ind.*, 2012, 127 ss.; PARDOLESI, *Gli utili reversibili nel risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore*, in *Foro it.*, 2021, I, 3519; STELLA, *Inibitoria di opera in violazione del diritto d'autore e copie in vendita su Amazon ed eBay*, in questa *Rivista*, 2019, 738 ss.; TASSONE, *Causalità e perdita di chances*, Torino, 2019, 398.

(17) Cass. civ., sez. I, ord. 29 luglio 2021, n. 21833. Sottolinea Trib. Ancona, sez. spec. in materia di imprese, 21 luglio 2022, n. 918 che "La ratio della norma indica che il profitto conseguito dal danneggiante è un indice presuntivo delle potenzialità di sfruttamento dell'opera sottratte all'autore e del cui depauperamento questi deve essere ristorato".

(18) Trattasi di una disposizione pleonastica, servendo solo a manifestare espressamente l'esigenza del rispetto delle regole comuni di liquidazione del danno, quanto a nesso causale, potere di liquidazione equitativa e, ancora in tema di nesso causale, concorso del fatto dello stesso debitore.

(19) Nella versione antecedente a quella attualmente in vigore (introdotta dal D.Lgs. n. 140/2006 che reca "Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale") il testo di legge era piuttosto sintetico disponendo: "Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per

de il duplice criterio della c.d. “retroversione degli utili conseguiti” (20) e del c.d. “prezzo del consenso”, sempre nella cornice di una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.

La legge non esprime un precetto rigido di preferenza per i due criteri suggeriti per quanto l'espressione utilizzata (“quanto meno”) lasci, in verità, intendere che quello del c.d. prezzo del consenso costituisca l'indicativa liquidazione di una soglia solo minima della liquidazione.

I due criteri, dunque, si pongono come cerchi concentrici, avendo il Legislatore indicato come il secondo sia quello che permette una liquidazione c.d. minimale, mentre il primo, dall'intrinseco significato anche sanzionatorio, permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l'autore del plagio abbia in concreto conseguito, certamente ricomprendenti anche l'eventuale costo riferibile all'acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell'opera, ma ulteriormente implementati dai ricavi conseguiti dal plagiatario sul mercato.

6.1. Retroversione degli utili

A differenza di quanto accade per le violazioni dei diritti di proprietà industriale con le previsioni dell'art. 125 CPI(21), in materia di violazione dei diritti autorali,

ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno”.

(20) Trattasi di un criterio non estraneo ad altri settori dell'ordinamento (D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 125, ove è diversamente configurato con tratti speciali; art. 2391 c.c., u.c., laddove pone a carico dell'amministratore in conflitto di interessi i danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di «opportunità di affari» apprese nell'esercizio del suo incarico), consiste nell'uso, in sede di liquidazione giudiziale del danno, del parametro dei profitti che l'autore della violazione del diritto d'autore abbia conseguito, come immediata e diretta conseguenza dello sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno altrui. Si vedano in dottrina, tra gli altri, i seguenti contributi: BERTI ARNOALDI, *La retroversione degli utili “in ogni caso”: la previsione dell'art. 125, comma 3 c.p.i.*, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, II, 271 ss.; CHRISAM, *Danno derivante dalla lesione del diritto d'autore sull'opera originaria e reversione degli utili*, in *Il Diritto Industriale*, 2015, 556; GALLI, *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2019, 57 ss.; GALLI, *Le nuove tendenze della giurisprudenza italiana in materia di risarcimento del danno e retroversione degli utili da contraffazione e concorrenza sleale*, in *Diritto industriale*, 2020, 299 ss.; GHINI, *Come i contratti influiscono (o no) sulla predivulgazione brevettuale e sulla retroversione degli utili*, in *Diritto industriale*, 2021, 30; GRANIERI, *Royalty minima, retroversione di utili e metodi alternativi del calcolo del danno da contraffazione di brevetto*, in *Foro it.*, 2021, I, 2424 ss.; MARTORANA, *Sulla retroversione degli utili*, in *Diritto industriale*, 2013, 568 ss.; PARDOLESI, *Di là dalla funzione compensativa: la retroversione degli utili in difetto di prova del mancato guadagno e dell'elemento psicologico*, in *Foro it.*, 2021, I, 3085 ss.; PARDOLESI, *Riflessioni in tema di retroversione degli utili*, in *Rivista di diritto privato*, 2014, 217 ss.; REMOTTI, *La retroversione degli utili quale sanzione restitutiva: nessun riparo, nessuna pena*, in *Diritto industriale*, 2019, 410 ss..

(21) Con CPI, in questo scritto, si fa riferimento al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 che reca il “Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”. Osserva Cass. civ.,

e connessi, l'art. 158 LDA non contiene la previsione della retroversione degli utili come autonomo istituto rimediabile.

Si tratta di una nota asimmetria che la legge ha introdotto in quanto, nel recepire con il D.Lgs. n. 140/2006 la Direttiva UE 2004/48/CE (c.d. *Enforcement*), il Legislatore nazionale italiano non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di introdurre la retroversione degli utili nella LDA.

E dunque, in tale ultimo versante, la restituzione dei vantaggi conseguiti dal danneggiato è possibile solo indirettamente, facendo applicazione della citata facoltà prevista dall'art. 158 LDA quando si proceda alla liquidazione equitativa del lucro cessante adottando il relativo criterio del prezzo del consenso.

Muovendo dai principi generali che pongono la responsabilità aquiliana e gli obblighi restitutori su piani diversi e che, altresì, assegnano al risarcimento danni una funzione esclusivamente compensativa non è possibile ritenere che tutti gli utili del contraffattore vadano assegnati al danneggiato (22).

sez. I, ord., 29 luglio 2021, n. 21832 «Non può certo negarsi la differenza testuale delle due norme (art. 125 c.p.i. e art. 158 l.d.a.) che pure sono state oggetto di intervento ad opera dello stesso D.Lgs. n. 140 del 2006, in attuazione della Direttiva 2004/48. Tra l'altro è stato messo in evidenza che solo l'art. 158 l.d.a. richiama l'art. 2056 c.c.; l'art. 158, fa riferimento agli «utili realizzati in violazione del diritto», mentre l'art. 125 c.p.i. menziona i «benefici realizzati dall'autore della violazione»; il solo art. 125 richiama quale ulteriore elemento di valutazione del danno «le conseguenze economiche negative»; i danni morali debbono essere liquidati nell'art. 125 nei casi appropriati, mentre l'art. 158, li afferma «altresì dovuti» senza alcuna distinzione; soprattutto, per quanto qui rileva, l'art. 158, in un caso raccolto la previsione facoltativa della Direttiva concernente la retroversione degli utili e il suo riferimento agli utili realizzati in violazione del diritto gioca solo come elemento di cui il giudice deve tenere conto in sede di valutazione del lucro cessante. Si è di fronte quindi a una consapevole e deliberata scelta differenziale adottata dal legislatore del 2006, che non ha mancato di suscitare aspre critiche in dottrina, al pari dell'opzione, giudicata altrettanto discutibile, di non ricondurre la disciplina del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'alveo di un più ampio codice della proprietà intellettuale, e non solo industriale».

(22) È da rilevare qui come da più parti si paventa la possibilità di rendere operativi, nel nostro sistema, taluni rimedi risarcitori con funzione non riparatoria. Precisamente, in un sistema di responsabilità civile connotato da dinamicità (e inserito in una globalizzazione degli ordinamenti giuridici in senso transnazionale) si registra l'avvenuta introduzione di rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria.

Il riferimento è, sia pur a titolo esemplificativo, ai seguenti testi normativi: l'art. 12 L. 8 febbraio 1948, n. 47; l'art. 96, III, c.p.c.; l'art. 709 ter c.p.c.; l'art. 187 *undecies* D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; gli artt. 3 - 5 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

In tale contesto rilevano anche l'art. 158 L.D.A. e, soprattutto, l'art. 125 CPI, che - secondo taluni - riconoscono al danneggiato un risarcimento corrispondente ai profitti realizzati dall'autore del fatto, connotato da una funzione preventiva e deterrente, laddove l'agente abbia lucrato un profitto di maggiore entità rispetto alla perdita subita dal danneggiato. Sebbene, poi, il Considerando 26 della Direttiva CE (cd. *Enforcement*) 29 aprile 2004, n. 48 (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale), attuata dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (v. art. 158), abbia precisato che

Al tempo stesso, occorre evitare che il contraffattore possa lucrare un utile dalla sua attività illecita e dunque si rende necessario addivenire ad una conciliazione (23) che, oggi, si rinviene nell'attribuire a detti utili la qualifica di elemento cui il Giudice può attingere per commisurare equitativamente il danno effettivamente subito. Si pone così il tema dei cc.dd. "fattori di moderazione", cui a breve faremo riferimento, e che qui può anticiparsi essere lo strumento per decurtare dagli utili totali del contraffattore quelle somme che sono oggetto del suo intervento lecito e non già della sua attività abusiva.

6.2. Fattori di moderazione

È necessario, ai fini del risarcimento danni, calcolare i soli profitti che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, come si desume dall'espresso richiamo all'art. 1223 c.c., contenuto in esordio del medesimo art. 158, II, LDA.

Si tratta del cennato principio dei "fattori di moderazione" dei profitti restituibili calcolati secondo il criterio della retroversione degli utili, riguardato in funzione risarcitoria ai sensi dell'art. 158, il quale richiede di disaggregare i ricavi conseguiti dall'autore dell'illecito, al fine di separare, al loro interno, sia i costi sostenuti, sia la frazione di utile derivante da fattori estranei.

«il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo» la giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2011, n. 8730) ne ammette una «funzione in parte sanzionatoria, diretta ad impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi».

Non solo. Quando l'illecito incide sui beni della persona, il confine tra compensazione e sanzione sbiadisce, in quanto la determinazione del quantum è rimessa a valori percentuali, indici tabellari e scelte giudiziali equitative, che non rispecchiano esattamente la lesione patita dal danneggiato. Si richiamano così gli arresti resi da Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1126 (in cui si è ravvisato nella "gravità dell'offesa" un "requisito di indubbia rilevanza ai fini della quantificazione del danno" non patrimoniale) e da Cass. civ., sez. III, ord., 16 maggio 2016, n. 9978 in cui si è ritenuto opportuno un intervento delle Sezioni Unite sul tema della riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi. E proprio le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601) hanno affermato in punto di diritto: "Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico".

(23) Un primo tentativo in tal senso può dirsi essere l'arresto reso da Cass. civ. 24 ottobre 1983, n. 6251 laddove si afferma il principio di diritto secondo cui "non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurare" il quantum del risarcimento danni "nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante".

La Corte di Cassazione, al riguardo, ha osservato che il Giudice può utilizzare il metodo del beneficio ritratto dall'attività vietata "assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante" in quanto "correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo", pur sempre "nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto" (24).

E così, se è vero che deve essere applicato il più vasto criterio della determinazione del danno, tenuto conto della lesione alle potenzialità di sfruttamento dell'opera che sarebbe potuto avvenire ed, in particolare, dei proventi che la stessa avrebbe prodotto, se sfruttata e diffusa dai suoi autori legittimi, è vero anche, tuttavia, che occorre individuare, con la migliore approssimazione possibile, tali proventi, in quanto il principio della retroversione degli utili è un mero strumento per pervenire alla determinazione equitativa del danno, non per attribuire in modo acritico, e matematico, tutti i proventi riscossi.

Ai sensi dell'art. 158, II, LDA, invero, la considerazione degli utili realizzati in violazione del diritto deve fermarsi al limite dato, il quale è costituito dalla percentuale dei guadagni eziologicamente derivata dall'operata contraffazione.

Si tratta, cioè, di depurare il totale dei proventi riscossi, tenendo conto, da un lato, dei costi sopportati e direttamente ricollegati allo sfruttamento illecito e, dall'altro

(24) Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2015, n. 11225; Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2039. In Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2015, n. 12314 si afferma "è ben vero che l'art. 158 l.d.a. prevede anch'esso una liquidazione in via equitativa laddove consente la possibilità di una liquidazione forfettaria del danno, ma la stessa va effettuata in conformità a quanto disposto dalla norma predetta che pone la liquidazione forfettaria come alternativa alla liquidazione del lucro cessante sulla base dei criteri dell'art. 2056 c.c., comma 2, integrati con la possibilità di tenere conto dei profitti del contraffattore, e richiede che la liquidazione forfettaria non sia comunque inferiore al cosiddetto prezzo del consenso". Secondo Trib. Torino, sez. spec. in materia di imprese, 30 giugno 2022, n. 2811 "assumono ... una valenza generale ..., in quanto connaturate alla nozione di lucro cessante, le affermazioni della Corte di Cassazione, espressamente riferite agli utili del contraffattore ex art. 125 c. 3 Cpi, secondo cui occorre "considerare ... non l'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, quanto il margine di profitto conseguito ...". Invero, i fattori negativi "(quali ad esempio i costi produttivi e di distribuzione) concorrono a determinare l'utile e la mancata considerazione di essi porterebbe alla valorizzazione di un elemento economico" che esula dalla nozione di mancato guadagno (Cass. 8944/2020; nello stesso senso, in ordine all'art. 158 Lda, Cass. 21833/2021)".

In dottrina, si segnala: DI MAJO, *Risarcimento anche con funzione punitiva - Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2017, 1787 ss.; DI MAJO, *Riparazione e punizione nella responsabilità civile - Riparazione e punizione nella responsabilità civile*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2016, 854 ss.

lato, dei proventi esclusivamente dipendenti, in realtà, dall'autonomo contributo del plagiatario (25).

Non sarebbe correttamente determinato, così, il quantum risarcitorio ex art. 158 LDA laddove fossero automaticamente attribuiti e riversati in favore del soggetto leso tutti i ricavi conseguiti, e ciò sotto un duplice profilo:

- perché dai ricavi devono essere detratti i costi, al fine di individuare ciò che costituisce il profitto o guadagno;
- perché dai ricavi va scomputato ciò che non è attribuibile tanto al valore dell'opera plagiata in sé, quanto all'autonoma capacità dei soggetti responsabili del plagio di condurla al successo (profilo, quest'ultimo, che non è frutto dell'illecito).

Una liquidazione che, al contrario, non tenesse conto di tali elementi violerebbe il disposto dell'art. 158 LDA, il quale mira ad attribuire *unicuique suum*, non ad arricchire chi, per sorte, si trovi ad aver subito un plagio; fermo restando che, sotto il profilo del danno morale d'autore, esso sarà autonomamente risarcito, indipendentemente dall'esistenza e dall'entità di un danno patrimoniale da sfruttamento dell'altrui opera.

Occorre, dunque, ribadire come quello della retroversione degli utili in tema di diritto d'autore – che è criterio indubbiamente più favorevole al danneggiato, in quanto costituente il cerchio di maggior raggio nel risarcimento del danno – resti criterio ancorato alla regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c., dal fatto illecito: ciò vuol dire, in conclusione, che la somma, così come accertata quale ricavo per le vendite dell'opera realizzato dal responsabile, deve essere depurata nei limiti appena visti.

Si tratta, peraltro, di accertamenti e valutazioni in punto di fatto, in quanto tali rimessi al prudente apprezzamento del Giudice del merito, che devono agganciarsi a

criteri quanto più oggettivi possibile e alle prove offerte dalle parti.

6.3. Onere della prova

Quanto ai costi occorre, in particolare, che l'autore del plagio fornisca elementi concreti di calcolo, quali i bilanci, le scritture contabili, i contratti conclusi con i terzi, quali agenzie pubblicitarie e canali di comunicazione, ed ogni altro elemento utile allo scopo.

La quantificazione dell'importo, da detrarre a titolo di costi sostenuti, deve fondarsi su documenti e prove, il cui onere di produzione e deduzione grava in definitiva sui danneggiati, con l'ausilio, ove occorra, degli accertamenti disposti d'ufficio mediante idonea c.t.u., la quale dia conto dell'incidenza media dei costi sui ricavi nel settore di mercato considerato.

È vero, infatti, che l'onere di provare il danno sofferto, secondo la fattispecie dell'art. 2043 c.c. – di cui bart. 158 costituisce speciale espressione (26) – grava sulla parte che agisce per il riconoscimento del suo diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; peraltro, posto che bart. 158 indica espressamente il parametro, su cui fondare la liquidazione equitativa del danno, consistente negli utili conseguiti dal responsabile dell'illecito grazie all'utilizzo indebito dell'opera altrui, sarà possibile individuare nel modo meglio approssimato possibile il profitto conseguito – e, dunque, l'importo da traslare – mediante la produzione di bilanci e scritture contabili, offerti dai danneggiati secondo il principio della vicinanza della prova, o mediante l'espletamento di idonea c.t.u. (27).

Quanto al profilo dell'autonomo contributo al successo dell'opera, è necessario che sia accertato ad opera del

(25) Si tratta di una necessità ben posta in evidenza già da Cass. civ., 3 giugno 2015, n. 11464, ove si precisa l'erroneità della equiparazione tout court tra danno patito e utile percepito nella sua interezza dal contraffattore. Osserva la S.C.: «L'elaborazione creativa che dà luogo ad un'opera derivata, ..., si differenzia ... dalla contraffazione in quanto, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo, mentre la seconda consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione (Cass 20925/05; Cass 9854/12); ... in presenza di un autore di un'opera derivata che però è stata basata sulla elaborazione di un'opera originaria senza avere avuto la preventiva autorizzazione da parte dell'autore di quest'ultima il quale ha subito da ciò un pregiudizio economico ... il valore di godimento cui parametrare il ristoro del lucro cessante non può essere rapporto all'intero utile percepito (nda, dall'autore dell'opera derivata) ..., ma tali proventi dovranno essere depurati di quella quota dipendente da fattori riconducibili all'opera esclusiva (nda, dell'autore dell'opera derivata) ..., giacché, in caso opposto, si verrebbe a determinare - nell'ambito di un'operazione di equità - un'attribuzione patrimoniale eccedente la correlazione causale con la ritenuta responsabilità».

(26) «L'illecito di cui all'art. 158 l.d.a costituisce una specificazione della norma generale dell'art. 2043 c.c. art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito c.c. La concreta sussistenza di un danno risarcibile va dunque accertata secondo i criteri che governano la responsabilità aquiliana e, quindi, con l'impiego anche di presunzioni ed il ricorso, in ordine alla quantificazione del danno, alla valutazione equitativa, qualora di essa si ravvisino i presupposti» (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2015, n. 11225); «Nel quadro dell'azione promossa per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art 158 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, per configurare il danno previsto da detta norma non occorre lesione di un rapporto concorrenziale tra attività dell'impresa che si assume danneggiante e dell'impresa che si assume danneggiata. Infatti, accertata lesione del diritto tutelato dalla citata norma giustifica di per se l'azione risarcitoria, a prescindere dall'eventuale integrazione di una fattispecie di concorrenza sleale, salva restando la necessità di accertare in concreto che sussista un danno risarcibile secondo i criteri che governano la responsabilità aquiliana, con l'impiego anche di presunzioni e il ricorso, in ordine al quantum del risarcimento, alla valutazione equitativa, qualora di essa siano ravvisati i presupposti» (Cass. civ., sez. I, 23 luglio 1999, n. 7971).

(27) Resta fermo, secondo i principi consolidati, che l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti, la cui produzione sia stata ordinata dal Giudice ai danneggiati ai sensi dell'art. 210 c.p.c., integra un comportamento dal quale si può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, II, c.p.c..

Giudice del merito, anche con la prova presuntiva, tenendo conto di indicatori quanto più possibile obiettivi: come le vendite realizzate dal responsabile entro un periodo di tempo che possa reputarsi “significativo” e sufficientemente esteso, se del caso pure valutando il successo conseguito con altre opere, e ciò in comparazione con quello dello stesso autore dell’opera plagiata, nel medesimo lasso temporale considerato, sia pure sfalsato nel tempo l’uno dall’altro.

Dal raffronto di tali, e di altri, elementi sarà possibile calcolare la percentuale da sottrarre perché, in via di prova presuntiva, riconducibile non all’opera in sé, ma al pregio ed al valore della rielaborazione ed interpretazione del secondo esecutore.

7. Prezzo del consenso

L’altro criterio esposto dall’art. 158 LDA richiama, del pari, 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.

Tale criterio deve essere correttamente inteso come individuazione, pur sempre in via di prognosi postuma, del presumibile valore sul mercato del diritto d’autore *de quo*, nel tempo dell’operata violazione (28).

Si tratta di una valutazione media ed ipotetica, che esperti del settore potranno operare, sempre 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 (29).

(28) La giurisprudenza di legittimità da ultimo (Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2022, n.11768) ha affermato che l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui (di persona non nota) obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. Con la precisazione che, in ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dalla art. 158, II, LDA (v. anche Cass. civ., sez. I, ord., 16 giugno 2021, n. 17217 (in riferimento a un personaggio noto) secondo cui: “nell’ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere determinato in via equitativa”).

(29) Secondo Cass. civ., sez. I, ord. 13 dicembre 2021, n. 39762: “In tema di diritto d’autore, il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell’art. 158, comma 2, l.d.a., interpretato in conformità all’art. 13 della Direttiva

E proprio con riferimento alla quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante, il criterio più corretto e attendibile è stato ritenuto dal Tribunale di Roma, in diversi suoi arresti, quello del c.d. “prezzo del consenso”, e cioè, in estrema sintesi, la somma di denaro che l’utilizzatore avrebbe dovuto pagare al titolare dei diritti per il tempo e secondo le modalità di utilizzazione delle opere in contestazione (30); espressione peraltro del recente orientamento della Corte di Cassazione (31).

Ed ancora, si è affermato che attraverso il prezzo del consenso si “vuole evitare che l’abusivo utilizzatore tragga un vantaggio, disponendo che paghi il prezzo stabilito per le royalties praticate (...) per la licenza d’uso dei contenuti audiovisivi analoghi a quelli in oggetto” (Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 22 gennaio 2021, n. 1194) (32).

In giurisprudenza risulta quindi essere diffuso il riferimento al c.d. prezzo del consenso in relazione al cor-

29.4.2004 n. 48 - 2004/48/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e solo, in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base 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 (cosiddetto prezzo del consenso”).

(30) Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 10 gennaio 2019, n. 693; Trib. Roma, sez. spec. propr. industr. ed intell., 12 luglio 2019, n. 14757.

(31) Corte di Cassazione; sezione prima; ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39736, in questa *Rivista*, 2022, 529, con commento di DE NOVA, *Il futuro della responsabilità del provider e le “linee guida” in tema di quantificazione del danno*. Sia altresì permesso rinviare a CASSANO e TASSONE, *Responsabilità dell’Internet, Service Provider, diritti di proprietà intellettuale e danni punitivi*, in *Foro it.*, 2022, I, 1840 ss.

(32) Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 20 gennaio 2021, n. 1049; Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 27 aprile 2016, n. 8437. Rileva Trib. Milano, sez. spec. in materia di imprese, 6 ottobre 2022, n. 7767 che “l’orientamento della presente sezione nel calcolo del c.d. prezzo del consenso considera sia i profili oggettivi, quali il numero di fotografie, il tempo di permanenza dell’illecito, il luogo di pubblicazione, l’importo percepito per transazioni aventi per oggetto fotografie dello stesso contenuto e come soglia minima i compensi previsti nei tariffari, sia quelli soggettivi, quali l’intensità dello stato soggettivo desumibile dalla reiterazione di fatti identici e la mancata considerazione nella reiterazione del comportamento di diffide ingiunte dalla controparte volte a interrompere l’illecita pubblicazione”. Da parte sua la Cassazione è pervenuta ad affermare che “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. civ., sez. I, ord., 13 dicembre 2021, n. 39763, cit.).

rispettivo che potrebbe essere richiesto dal titolare del diritto per l'utilizzazione dell'opera (33).

8. Il Tribunale di Roma e il *quantum del risarcimento*

Nella pronuncia in esame il Tribunale di Roma, con una brusca sterzata, abbandona le coordinate interpretative appena tratteggiate, e consolidate in giurisprudenza (anche dello stesso Ufficio giudiziario), per fare ricorso all'applicazione del criterio della c.d. "revenue sharing" (condivisione del guadagno), ritenendolo quello generalmente applicato nei rapporti contrattuali tra titolari di diritti e piattaforme (34).

Il Tribunale dispone così un'integrazione della CTU, diretta a determinare il danno – pur rimanendo nell'ambito del criterio del prezzo del consenso *ex art.* 158 cit. – secondo il richiamato metodo di calcolo (35).

Precisamente, il prezzo del consenso (o "giusta royalty"), ad avviso della sentenza del Tribunale di Roma, dovrebbe determinarsi non più individuando il valore-minuto medio in base ai contratti conclusi dal danneggiato (e dunque nella specie da Medusa) e facendo riferimento al suo modello di business, bensì considerando gli utili condivisi tra i soggetti che operano nello specifico mercato di Vimeo (compresa, dunque, quest'ultima e il "suo" modello di business) e gli introiti pubblicitari conseguiti dalla medesima.

Si tratta di un metodo di calcolo che, introducendo nel sistema della responsabilità civile extracontrattuale elementi ad essa estranei, finisce per portare a conseguenze inaccettabili.

Il prezzo del consenso, in realtà, deve fare riferimento, alla luce di quanto fin qui detto, al modello di business

del soggetto leso – ciò anche in ossequio, lo si ripete, ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato – e così emerge con evidenza come il Tribunale di Roma, nel suo intervento qui in esame, appellandosi ad una sorta di *revirement* – del quale in realtà non vengono espresse le ragioni giuridiche a sostegno – viola in primis lo stesso dettato legislativo.

Invero, seguendo la strada tracciata dal Tribunale di Roma – secondo cui occorre fare riferimento al modello di business (anche) del danneggiante – si violerebbe quella soglia minima che lo stesso Legislatore dell'art. 158 impone in tema di risarcimento.

A certificare la bontà della tesi per cui non si può dare ingresso a vicende che riguardano il danneggiante, e al modello di business che lo stesso adotta, è lo stesso Legislatore il quale consente al Giudice, quando esercita l'opzione di liquidare il lucro cessante attraverso il potere equitativo, di apportare correttivi non già con effetti riduttivi, visto che comunque opera la ricordata soglia minima, ma esclusivamente per aumentare il quantum. Il tutto al fine di evitare che, avuto riguardo al singolo caso concreto, vi siano risultati iniqui che finiscano per premiare l'autore della violazione.

In altre parole il Tribunale di Roma, che pur correttamente opta per l'applicazione del criterio del prezzo del consenso, fa tuttavia ricorso, ai fini della quantificazione, ad un metodo improprio rispetto al criterio *de quo* e, come visto, improntato alla considerazione di elementi spuri rispetto al concetto di giusta royalty contemplata dall'art. 158 LDA, quali sono il modello di business del danneggiante, o i "suoi" contratti, oppure ancora i suoi utili condivisi o conseguiti (tutti questi sono elementi che non possono entrare nella quantificazione del prezzo del consenso).

Che il c.d. prezzo del consenso vada determinato non in base a quello che il danneggiante avrebbe voluto, o gradito, versare, ma a quello che il danneggiato avrebbe potuto chiedere se gli fosse stata chiesta l'autorizzazione per sfruttare le sue opere, è suggerito direttamente dalla formulazione letterale dell'art. 158, allorché fa riferimento al "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".

La formula legislativa già di per sé sola, in tal modo, esclude che il corrispettivo da liquidare possa intendersi come l'importo che il contraffattore avrebbe voluto versare.

Non solo. La norma persegue la finalità di evitare che la situazione del contraffattore venga, in sede risarcitoria, equiparata di fatto a quella di un legittimo licenziatario. Il Legislatore europeo (art. 13 Direttiva Enforcement) e, sulla sua scia, quello italiano nel congegnare quanto nel nostro ordinamento cristallizzato con l'art. 158 in esa-

(33) Trib. Torino, sez. spec. in materia di imprese, 11 maggio 2021, n. 2362; App. Milano, 7 giugno 2012; App. Milano 24 novembre 2010; Trib. Roma, 22 aprile 2008; Trib. Milano, 8 luglio 2009.

(34) La formula del revenue sharing è utilizzata nei contratti in cui le parti sono contemporaneamente dal lato del venditore e dell'acquirente. Le piattaforme di video sharing, in molti casi, concludono accordi con cui di fatto vendono a titolari di diritti d'autore, che non hanno propri canali distributivi (come ad esempio gli youtuber), l'accesso alla propria piattaforma distributiva. Se si usasse questo modello di business per definire la giusta royalty si imporrebbe al titolare del contenuto violato che ha la capacità di sfruttare propri canali distributivi (come Medusa) di "comprare" il servizio della piattaforma. Il risarcimento del danno si trasforma in un obbligo di acquisto, il che è davvero paradossale.

(35) Ritiene il Tribunale "necessario conferire al Consulente tecnico già nominato incarico integrativo volto alla puntuale quantificazione del danno previa determinazione dell'equa royalty di mercato per lo sfruttamento delle opere cinematografiche in contestazione, tenuto conto dei modelli di business di entrambe le parti e dei valori desumibili da contratti intercorsi tra operatori nello specifico mercato delle piattaforme di video sharing online, considerando altresì gli introiti derivanti dai servizi pubblicitari collegabili anche indirettamente alla visualizzazione delle medesime opere sul Portale VIMEO".

me (e, con la ricordata differenza, l'art. 125 CPI), hanno quindi avuto ben presente che una cosa è il risarcimento del danno, che deriva da una violazione colposa o dolosa, quindi da fatto illecito, un'altra è il mero recupero degli utili conseguiti dall'autore della violazione.

Questi ultimi possono avere solo la funzione di aumentare il *quantum* del lucro cessante da liquidare, non quella di ridurlo: altrimenti verrebbero perequati -disattendendo l'illustrata ratio della legge- gli autori di condotte illecite a coloro che, legittimamente abbiano ottenuto (dietro corrispettivo e previa contrattazione) in concessione dal titolare le licenze per lo sfruttamento delle sue opere.

Non solo. Ragionando in termini generali, dal sistema della responsabilità civile vigente si desume come, nel determinare il risarcimento in favore della parte lesa, non siano determinanti i risultati economici conseguiti dall'autore dell'illecito o le sue condizioni patrimoniali (oppure quel che con l'illecito il responsabile è riuscito a conseguire), ma i danni provocati.

Se così non fosse, un medesimo danno verrebbe ad essere determinato in misura diversa a ragione delle scelte o delle capacità di sfruttare l'illecito da parte del suo autore, o, peggio ancora, verrebbe ancorato al limite della prevedibilità che, come noto, è invece previsto solo in materia contrattuale (art. 1225 c.c.) e non ha alcuna operatività nella responsabilità extracontrattuale.

È poi anche la "logica" a guidare l'interprete verso l'affermazione che il prezzo del consenso deve ancorarsi al consenso del titolare del diritto leso ed invero, logicamente (ed anche economicamente) parlando, il corrispettivo che si deve determinare è quello ritenuto idoneo a remunerare il consenso del titolare del diritto a cedere i propri contenuti, dovendosi risarcire il lucro cessante che detto soggetto ha subito. E questo non può dipendere da quello che il danneggiante vorrebbe pagare, né dalle sue condizioni economiche o da quanto sia riuscito a conseguire con l'illecito.

Altrimenti quest'ultimo verrebbe trattato come un soggetto senza colpa, debitore di una mera indennità.

Seguendo il ragionamento del Tribunale e adottando il metodo che fa riferimento agli utili condivisi ed al modello di business del danneggiante, si perviene all'assurdo risultato di "punire" il titolare della privativa (riducendo il dovuto risarcimento) e di "premiare" invece chi ha commesso l'illecito.

Invero, attraverso detto metodo qui avversato, non solo non si ristora in via risarcitoria lo sforzo creativo e gli investimenti effettuati (nella specie da Medusa quale creatrice delle opere oggetto dell'abusivo caricamento e quindi dell'illecito ascritto a Vimeo), ma si avvantaggia l'autore del fatto dannoso, dandogli la possibilità di condizionare il quantum del risarcimento e addirittura di prevederlo, semplicemente guardando ai suoi risultati e ai suoi contratti.

