

Pieremilio Sammarco

**BREVI NOTE SULL'IMPIEGO NON
AUTORIZZATO DI CONTENUTI
AUDIOVISIVI ALL'INTERNO DI UN
PORTALE INFORMATIVO**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

TRIBUNALE DI ROMA

5 OTTOBRE 2016

PRESIDENTE: MARVASI

ESTENSORE: RUSSO

PARTI: RETI TELEVISIVE
ITALIANE S.p.A.

(Avv.ti Previti, La Rosa)

GRUPPO EDITORIALE

L'ESPRESSO S.p.A.

(Avv.ti Scorza, Riccio,
Reccia)

• Utilizzo non autorizzato opere audiovisive • Immissione portale informativo • Violazione artt. 78-ter e 79 legge 633/1941 • Concorrenza sleale • Danni patrimoniali • Royalties

L'immissione non autorizzata all'interno di un portale informativo di contenuti audiovisivi protetti dalla legge sul diritto di autore attuata allo scopo di offrire ai propri lettori un servizio aggiuntivo alla mera informazione su stampa costituisce una violazione dei diritti di cui agli artt. 78-ter e 79 della legge 633/1941. Questa condotta integra anche l'illecito da concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 del cod. civ. nella fattispecie della concorrenza parassitaria dal momento che l'au-

tore, utilizzando gratuitamente le opere audiovisive del titolare dei diritti, cioè senza sostenere i costi di produzione e né quelli di acquisto dei diritti di utilizzazione, in diretta concorrenza con l'attività di quest'ultimo, consegue un illegittimo vantaggio economico attraverso la vendita di spazi pubblicitari in associazione alla diffusione delle opere, violando così i principi di correttezza professionale.

Per la quantificazione dei danni patrimoniali in favore del soggetto leso, il criterio da tenere in considerazione è quello del c.d. prezzo del consenso, che consente al giudice di liquidare il danno in via forfettaria, sulla base dell'importo delle royalties che sarebbero dovute essere corrisposte al titolare dei diritti.

FATTO E DIRITTO. — La società Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito RTI), società del gruppo Mediaset - premesso di essere concessionaria per l'esercizio delle emittenti televisive "Canale 5", "Italia 1" e "Retequattro" e titolare esclusiva dei relativi marchi italiani e comunitari nonché di tutti i diritti di sfruttamento economico sulle trasmissioni televisive "Grande Fratello", "TG4", "Studio Aperto", "La telefonata di Belpietro", "Kali-spera", "Zelig", "Checco Zalone Show", "Stasera che Sera", "Vivere Meglio" ha citato in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la società Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. (di seguito L'Espresso), lamentando di aver rinvenuto sul portale telematico "Repubblica.it", di cui la convenuta è titolare, materiale audiovisivo relativo ai suddetti programmi.

L'attrice ha chiesto, dunque, a questa Sezione specializzata: di accertare la violazione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore ex artt. 78 ter e 79 LdA e dei diritti di privativa industriale da essa rivendicati nonché la sussistenza degli illeciti di cui all'art. 2043 c.c. e da concorrenza sleale; di inibire a L'Espresso la prosecuzione della condotta censurata e di ordinare alla stessa la rimozione di tutti i materiali audiovisivi indicati nella relazione allegata all'atto di citazione, nonché di ogni altro e diverso filmato tratto da programmi trasmessi dalle emittenti televisive di cui RTI è concessionaria; di condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi, da liquidarsi in una somma non inferiore ad euro 4.669.500,00; di fissare una penale per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza; di pubblicare la sentenza.

Si è costituita in giudizio L'Espresso chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate. La convenuta preliminarmente ha

contestato la stessa RTI che non avrebbe dato prova della legittimazione attiva di titolarità dei diritti patrimoniali d'autore ed in particolare dei diritti del produttore *ex art. 78 ter* LdA sulle trasmissioni televisive menzionate nell'atto di citazione; ha poi affermato la legittimità della propria condotta, invocando i principi del diritto di cronaca e di critica e la disciplina di cui agli artt. 65 e 70 LdA; inoltre ha negato la violazione delle privative industriali sui marchi e sui segni, nonché la sussistenza di alcuna responsabilità anche da fatto illecito e da concorrenza sleale; infine ha eccepito l'inesistenza del danno lamentato dall'attrice contestandone anche l'ammontare.

Nel corso del giudizio e precisamente alla prima udienza del 28 giugno 2012 e, poi, successivamente, con la seconda memoria *ex art. 183 c.p.c.* e, da ultimo, all'udienza del 30 maggio 2013, fissata per il giuramento del CTU, la società attrice ha depositato altre tre relazioni tecniche di parte — ad integrazione di quella versata in atti al momento dell'introduzione del giudizio con le quali ha denunciato la presenza sul portale telematico della convenuta di ulteriore materiale audiovisivo estratto dai programmi televisivi di RTI. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tali depositi e la tardività delle domande formulate dall'attrice in relazione ai brani audio-visivi indicati nelle suddette relazioni peritali.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.

All'udienza del 16/03/2016, la causa è stata trattenuta in decisione previa ssegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione con la quale la convenuta ha chiesto di dichiarare inammissibili, in quanto domande nuove, tutte le domande formulate dalla società attrice successivamente all'introduzione del giudizio in relazione ai contenuti ulteriori e diversi rispetto a quelli identificati nell'atto di citazione.

L'eccezione è fondata soltanto in relazione alle richieste concernenti i materiali audiovisivi indicati nella relazione peritale depositata da RTI all'udienza del 30 maggio 2013.

Sul punto è bene premettere che RTI, con il proprio atto introduttivo, oltre a domandare la rimozione dai server della convenuta di tutti i files audiovisivi indicati nella relazione tecnica allegata all'atto di citazione, ha altresì richiesto una tutela inibitoria volta a “vietare alla convenuta ogni ulteriore violazione dei diritti esclusivi (connessi e di proprietà intellettuale) di RTI, perpetrata attraverso i servizi di caricamento sui propri server, di mantenimento sugli stessi e di messa a disposizione del pubblico di contenuti audiovisivi estratti dai programmi RTI e da ogni altro programma televisivo della società attrice” (pag. 60 dell'atto di citazione).

Di conseguenza non possono ritenersi domande nuove le richieste riferite agli estratti dei programmi televisivi indicati nelle relazioni tecniche depositate dall'attrice successivamente all'atto di citazione. In particolare devono ritenersi pienamente utilizzabili sia la relazione peritale depositata alla prima udienza del 28 giugno 2012 che quella allegata alla seconda memoria *ex art. 183 c.p.c.*, con le quali RTI ha legittimamente precisato la domanda iniziale e al contempo ha fornito elementi di prova in ordine alla perpetratazione degli illeciti denunciati. Al contrario, deve

ritenersi inutilizzabile la relazione peritale depositata dall'attrice all'udienza del 30 maggio 2013 quando erano ormai spirati i termini concessi per la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*. Ciò anche in considerazione del fatto che non sussistono i presupposti previsti dall'art. 153 secondo comma c.p.c. per la rimessione in termini (peraltro non espressamente richiesta da RTI), atteso che, per quanto indicato dallo stesso perito di parte attrice, i filmati menzionati nella predetta relazione peritale sarebbero stati caricati sul server del portale della convenuta in data antecedente allo scadere dei termini concessi per i depositi documentali.

Venendo al merito le domande proposte da RTI nei confronti della società L'Espresso sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.

La società attrice ha promosso il presente giudizio sostenendo di essere titolare dei diritti ex artt. 70 *ter* e 79 LdA sui contenuti audiovisivi, a suo dire, illegittimamente pubblicati da L'Espresso.

La titolarità da parte di RTI dei diritti di cui all'art. 79 LdA non è contestata dalla convenuta, la quale riconosce che l'attrice agisce anche quale operatore televisivo e, in quanto tale, titolare esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento commerciale sulle proprie emissioni. In particolare è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che le emissioni televisive riferibili ai programmi oggetto di causa sono state diffuse, tutte ed indistintamente, dalle reti televisive di RTI.

Diversamente la convenuta ha messo in discussione la titolarità in capo all'attrice dei diritti connessi di cui all'art. 78 *ter* LdA, ovvero di quelli di competenza del produttore.

In proposito giova evidenziare che la tutela apprestata dall'art. 78 *ter* LdA in favore del produttore di videogrammi deve essere ricondotta alla natura imprenditoriale dell'attività nell'ambito della quale la realizzazione del videogramma si inserisce. L'elemento costitutivo dei diritti del produttore di videogrammi va, quindi, rinvenuta nell'esercizio di un'attività organizzativo-imprenditoriale volta a realizzare la fissazione su di un supporto materiale delle immagini e dei suoni che compongono il videogramma stesso.

Ciò premesso, l'eccezione sollevata sul punto dalla convenuta deve essere disattesa, dovendosi ritenere provato, sulla base della documentazione acquisita in atti, che RTI è anche produttore dei programmi oggetto di giudizio e, quindi, titolare dei diritti di cui all'art. 78 *ter* LdA.

La prova va desunta anzitutto dalle Relazioni di Bilancio della società RTI allegate in atti ovvero dalla Relazione di Bilancio per l'anno 2010 prodotta in giudizio dalla stessa convenuta (doc. 3) e da quelle per gli anni 2009 e 2011 prodotte dall'attrice (docc. 36 e 37).

I citati documenti contengono una apposita sezione denominata "Produzione di programmi televisivi", dalla quale emerge che RTI ha prodotto internamente gran parte dei programmi televisivi trasmessi e, tra essi, i programmi di informazione quali "TG4", "TG5", "Studio Aperto", "La telefonata di Belpietro" realizzati attraverso la direzione giornalistica interna ad RTI denominata "Videonews", ma anche i programmi denominati "Kalispera", "Matrix", "Mattino 5", "Domenica 5", "Pomeriggio 5", "Italia's Got Talent" e "Grande Fratello" ed ancora "Chiambretti

Night”, “Le Iene”, “Scherzi a parte”, “Forum”, “Striscia la notizia” e “Checco Zalone Show”. L’attività di produzione menzionata nei bilanci di RTI trova ulteriore conferma nella documentazione relativa ai costi di produzione di gran parte dei programmi sopra citati (decc. 38-39 del fascicolo di parte attrice) e in alcuni contratti stipulati dall’attrice con soggetti terzi per la sola produzione esecutiva o con singoli autori e dunque proprio nell’ambito della sua attività di produttore (decc. 40-40 *quater* del fascicolo di parte attrice).

Quanto fin qui accertato è sufficiente per affermare la piena legittimazione ad agire (intesa in senso sostanziale) da parte di RTI, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico dei programmi televisivi oggetto di causa.

Non è oggetto di contestazione — anzi, risulta implicitamente ammesso dalla convenuta, oltre che documentato peritali prodotte dall’attrice e riscontrato dalle relazioni dal consulente nominato da questo Tribunale — che sul portale telematico “Repubblica.it” (di cui la società L’Espresso è titolare) sono stati caricati contenuti audiovisivi relativi ai programmi televisivi sopra menzionati e che tale attività non è stata autorizzata dall’attrice.

Al fine di verificare la legittimità di tale condotta in primo luogo è bene precisare che la società L’Espresso, quale soggetto che sceglie e gestisce direttamente i contenuti che immette sul proprio portale, risponde di essi secondo le regole comuni di responsabilità e non beneficia del regime più favorevole previsto dagli artt. 16 e 17 del d.lg. n. 70 del 2003 per gli internet service provider.

Né possono trovare applicazione le scriminanti di cui agli articoli 65 e 70 LdA, infondatamente invocati dalla convenuta.

In proposito è bene premettere che gli artt. 65 e ss. LdA rivestono carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio generale che riserva all’autore i diritti di sfruttamento economico della sua opera. Pertanto, tali disposizioni devono applicarsi solo ai casi espressamente previsti e sono legittime solo in quanto giustificate da interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore rispetto a quelli cui derogano. La stessa Corte di Giustizia Europea, in merito alla portata delle eccezioni e limitazioni di cui all’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE (recepito appunto dagli articoli 65 e ss. LdA) ha precisato che “le disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente” (sentenza CGUE del 16 luglio 2009, Infopaq International, C-5/08).

La Corte ha poi aggiunto che l’articolo 5, paragrafo 5, della citata direttiva richiede che “le eccezioni e le limitazioni al diritto di riproduzione siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare di tale diritto” (sentenza CGUE del 10 aprile 2014, ACI Adam BV, C-435/12).

Nel caso in esame la convenuta, sulla quale gravava l’onere probatorio previsto dal secondo comma dell’art. 2697 c.c., non ha offerto alcuna prova circa la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 65 e 70 LdA

per la libera riproducibilità dei filmati caricati sul server del proprio portale pacificamente riconducibili a programmi di RTI.

Ed invero gran parte dei brani audiovisivi in contestazione non hanno contenuto economico, politico o religioso (come richiesto dal primo comma dell'art. 65 LdA), essendo estratti da trasmissioni di puro intrattenimento, quali, "Grande Fratello", "Zelig", "Checco Zalone Show", "Kalispera" ecc.. I brani audiovisivi tratti da programmi di informazione (quali "TG5", "TG4", "Studio Aperto", "La telefonata di Belpietro" ecc..) risultano diffusi in via telematica dopo un considerevole lasso di tempo dalla loro prima pubblicazione sui canali televisivi di RTI e, pertanto, non presentano il carattere dell'attualità richiesto dal secondo comma dell'art. 65 LdA.

Il fine commerciale dell'utilizzazione dei brani in questione (implicitamente riconosciuto dalla convenuta che ha espressamente ammesso di avere incassato una somma di poco superiore ad euro 17.000,00 dalla vendita di spazi pubblicitari "agganciati" ai video in parola) è elemento determinante al fine di escludere, nel caso concreto, la liceità della loro riproduzione sulla rete internet, non ricorrendo neanche i presupposti per l'esercizio del diritto di critica preso in considerazione dall'art. 70 LdA.

Manca, quindi, qualsiasi diretto collegamento tra l'uso (non autorizzato) dei video di RTI e qualsivoglia attività strettamente giornalistica della società convenuta, la quale, al fine di rendere il proprio prodotto editoriale di maggiore "appeal" commerciale, fornisce ai propri lettori un servizio aggiuntivo alla mera informazione su stampa. Il fatto stesso che i video di RTI siano fisicamente collocati all'interno di una sezione autonoma (non a caso denominata "VIDEO") del prodotto editoriale della convenuta ulteriormente conferma che si sia in presenza di un servizio del tutto distinto dall'attività di informazione realizzata attraverso la versione digitale del quotidiano "La Repubblica".

Alla luce delle suesposte considerazioni deve concludersi per l'accertamento della responsabilità della convenuta per la violazione dei diritti di cui agli art. 78 *ter* e 79 LdA spettanti ad RTI relativamente ai filmati di cui ai programmi menzionati nell'atto di citazione e nelle relazioni peritali prodotte dall'attrice (esclusa quella depositata all'udienza del 30/5/2013).

La condotta posta in essere da L'Espresso integra anche l'illecito da concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. nella fattispecie specifica della concorrenza parassitaria, dal momento che la convenuta, utilizzando gratuitamente le opere televisive di RTI (senza sostenere i costi di produzione, né quelli di acquisto dei diritti di utilizzazione), in diretta concorrenza con l'attività di quest'ultima ha conseguito un illegittimo vantaggio economico attraverso la vendita di spazi pubblicitari in associazione alla diffusione delle opere dell'attrice così violando i principi di correttezza professionale.

Va, invece, esclusa l'ulteriore violazione, affermata da RTI, dei diritti sui marchi da essa registrati, dovendosi sul punto evidenziare che la convenuta non si è mai appropriata dei segni distintivi dell'attrice per commercializzare o pubblicizzare propri servizi o prodotti, essendo palese che i marchi "Canale 5", "Rete 4" ed "Italia 1", presenti sui brani audiovisivi in contestazione, si riferiscono, appunto, a programmi di RTI.

Una volta accertati gli illeciti sopra indicati, va ordinata alla convenuta la rimozione dai propri server di tutti i files audiovisivi indicati nella relazione peritale allegata all'atto di citazione, in quella depositata all'udienza del 28/6/2012 ed in quella allegata alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice.

Va accolta anche la domanda inibitoria alla prosecuzione della condotta lesiva che deve essere estesa ad ogni altro programma televisivo (anche diverso da quelli indicati nelle suddette relazioni peritali) di cui RTI è titolare.

Passando ad esaminare la domanda risarcitoria è bene premettere che RTI ha limitato le proprie pretese ai danni patrimoniali, sostenendo che il criterio principale da tenere in considerazione per la quantificazione degli stessi è quello del c.d. "prezzo del consenso".

Tale assunto, in effetti, trova supporto normativo nella previsione di cui all'art. 158, comma 2, LdA in forza del quale "il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056 secondo comma del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria, sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti".

Proprio in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore per la liquidazione del danno è stata disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, attraverso la quale è stato accertato il numero complessivo dei video abusivamente trasmessi, la durata degli stessi, il tempo di permanenza sul portale "Repubblica.it", gli utili realizzati dalla convenuta in relazione all'utilizzo di detti video e il valore delle royalties che avrebbero dovuto essere riconosciute all'attrice.

In particolare il consulente d'ufficio ha accertato che: il numero di brani audiovisivi (Audiovisual piece in breve AVP) illecitamente caricati sul portale della convenuta e denunciati nelle prime tre relazioni peritali depositate dall'attrice (con esclusione, quindi, di quella depositata all'udienza del 30/5/2013) è complessivamente pari a 127; tali brani hanno una durata complessiva di 19.701 secondi pari a 5 ore, 28 minuti e 21 secondi; fino al 20/3/2014 soltanto 4 AVP erano stati definitivamente rimossi; quanto alla permanenza sulla piattaforma degli altri AVP fino al 20/3/2014 "35 hanno una anzianità di più di 500 giorni e meno di 1000 giorni", "66 hanno un'anzianità di più di 1000 giorni e meno di 1500 giorni" e "22 hanno un'anzianità di più di 1500 giorni".

Rispondendo al secondo quesito (finalizzato ad accertare gli utili realizzati dalla convenuta in relazione all'utilizzo dei video in contestazione) il CTU ha poi stimato in euro 20.188,00 gli introiti pubblicitari diretti afferenti i 127 AVP di cui alle tre relazioni di parte attrice depositate prima dell'udienza del 30/5/2013.

In relazione al terzo quesito il perito nominato dal Tribunale, dopo aver esaminato i contratti prodotti da entrambe le parti quali parametri per la determinazione del "prezzo del consenso", ha ritenuto che "quelli che presentano il maggior grado di comparabilità siano rappresentati dai due accordi transattivi stipulati da RTI con i titolari di due portali online, nel 2012 e nel 2013". La Royalty è stata, quindi, stimata in euro 638 al

minuto quale media dei corrispettivi evincibili da tali due contratti. Moltiplicando il suddetto valore unitario (euro 638 al minuto) per la durata dei 127 AVP di cui alle prime tre relazioni peritali (328 minuti e 21 secondi) il CTU è così pervenuto (all'esito della prima fase della consulenza e prima di rispondere alle osservazioni delle parti) a stimare in euro 209.264,00 il valore complessivo dei diritti riferibili a detti brani.

Le conclusioni del CTU sopra riportate, fondate su adeguate indagini e supportate da un *iter* logico e argomentativo convincente ed esente da censure, devono essere condivise e fatte proprie da questo Tribunale secondo quanto di seguito precisato.

Nessuna specifica contestazione è stata sollevata dalle parti in ordine agli accertamenti relativi al numero, alla durata e alla permanenza sul portale dei brani audiovisivi. Le osservazioni critiche mosse dai consulenti di entrambe le parti con riferimento al secondo quesito devono ritenersi superate dal fatto che il criterio degli utili realizzati in violazione del diritto è assorbito dal criterio del "prezzo del consenso", attraverso il quale si perviene ad una maggiore quantificazione del danno.

Quanto alle censure sollevate dalle parti in relazione al terzo quesito anzitutto vanno disattese le osservazioni dei consulenti di parte attrice, secondo i quali dovrebbe applicarsi l'importo di euro 1.070 a minuto, desunto dal contratto quadro RTI-RAI del 2012, da preferirsi ai due accordi transattivi presi in considerazione dal CTU, in quanto questi ultimi per loro natura comporterebbero per RTI un sacrificio rispetto al valore commerciale dei propri diritti. Tale assunto non può essere condiviso, dovendosi escludere che il prezzo stabilito a seguito di un accordo transattivo sia meno congruo rispetto ai prezzi che si formano in una libera contrattazione commerciale. Ed invero anche l'accordo transattivo viene raggiunto dalle parti liberamente, in quanto il rischio di soccombenza nel giudizio riguarda entrambe le parti e non è di per sé un elemento costringitivo della libertà negoziale.

D'altro canto anche la dinamica delle negoziazioni commerciali contempla che, nell'incontro tra l'offerta e la domanda, sia il venditore che l'acquirente rinuncino ciascuno ad una porzione delle proprie aspettative.

Non può essere condivisa neanche l'ulteriore tesi di parte attrice secondo cui, essendo la royalty stabilita in un valore determinato per minuto o per frazione di minuto, il CTU avrebbe dovuto applicare il valore non già alla durata complessiva di tutti gli AVP, bensì a ciascuno di essi singolarmente considerato, conteggiando una frazione di minuto quale minuto intero. Al contrario deve essere preferito il criterio basato sulla valorizzazione della durata effettiva dei singoli AVP, ossia ragguagliando nel conteggio la tariffa in proporzione alle eventuali frazioni di minuto.

Merita, invece, accoglimento l'ultima doglianza di parte attrice volta a conseguire ulteriori maggiorazioni sugli importi stimati dal CTU in considerazione della permanenza degli AVP sul portale della convenuta.

Quanto alle osservazioni del consulente di parte convenuta, in primo luogo non appaiono condivisibili le obiezioni circa la sostenibilità della royalty determinata dal consulente d'ufficio, per il fatto che detto importo comporterebbe un esborso per L'Espresso superiore all'introito pubblicitario conseguente allo sfruttamento delle AVP. Sul punto deve osservarsi che — al di là del fatto che bisogna tener conto non soltanto degli

introiti pubblicitari diretti, ma anche di quelli indiretti dovuti, ad esempio, all'ulteriore fruizione del portale da parte dello spettatore del singolo AVP — trattandosi del prezzo del consenso come corrispettivo che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per avere la facoltà di utilizzare il diritto violato, la determinazione deve avvenire in riferimento al modello di business adottato dal titolare del diritto per stabilire quanto sarebbe stato disposto ad accettare per concederne l'uso.

Per le doglianze di parte convenuta concernenti la scelta del CTU di fondare la propria stima su accordi transattivi valgono le stesse considerazioni esposte per l'analoga obiezione mossa da parte attrice.

In definitiva, per la liquidazione del danno in favore di RTI occorre utilizzare il criterio del “prezzo del consenso” e far riferimento alla seconda ipotesi di conteggio formulata dal consulente d'ufficio nelle conclusioni finali della relazione peritale. Tuttavia, il valore dei diritti, determinato dal CTU in complessivi euro 209.264,00, deve essere aumentato in via equitativa fino ad un importo di euro 250.000,00 in considerazione della lunga permanenza dei filmati abusivamente caricati sul portale della convenuta e, per la quasi totalità, non ancora rimossi al momento della conclusione delle indagini peritali.

Pertanto, la società L'Espresso deve essere condannata a risarcire a RTI la somma complessiva di euro 250.000,00 da ritenere, sempre in via equitativa, già rivalutata all'attualità.

Dalla data della sentenza saranno dovuti gli interessi legali sulla sorte capitale attuale.

Infine vanno disposte anche le misure accessorie richieste dall'attrice.

Ai fini di una maggiore efficacia l'ordine di rimozione e l'inibitoria devono essere accompagnati dalla penale prevista dall'art. 156 LdA che appare congruo fissare in euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva.

In considerazione della protrazione dell'illecito e della tipologia del danno arrecato all'attrice, va accolta anche la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza, a cura di RTI e a spese della convenuta, nelle edizioni cartacee e online de “il Sole 24 ore” e “Il Corriere della sera” e nella Home page del portale “Repubblica.it”.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M. — Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

— accerta la responsabilità della società Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. per la violazione dei diritti di cui agli art. 78 *ter* e 79 LdA spettanti alla società Reti Televisive Italiane S.p.A. relativamente ai filmati di cui ai programmi menzionati nell'atto di citazione, nella relazione peritale ad esso allegata, in quella depositata all'udienza del 28/6/2012 ed in quella allegata alla seconda memoria *ex art.* 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice;

— accerta che la condotta posta in essere dalla convenuta integra anche l'illecito da concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c.; ordina alla convenuta di rimuovere dal proprio portale telematica "Repubblica.it" tutti i files audiovisivi indicati nella relazione peritale allegata all'atto di citazione, in quella depositata all'udienza del 28/6/2012 ed in quella allegata alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice;

inibisce alla convenuta di caricare sui propri server contenuti audiovisivi estratti da programmi televisivi di cui Reti Televisive Italiane S.p.A. è titolare;

— condanna la società Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. a risarcire a Reti Televisive Italiane S.p.A. la somma di euro 250.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;

fissa la somma di euro 1000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva;

dispone che il dispositivo della presente sentenza sia pubblicato, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, a caratteri doppi del normale nelle edizioni cartacee e on line dei quotidiani "il Sole 24 Ore" e "il Corriere della Sera" nonché nella Home page del portale telematica "Repubblica.it";

— condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese legali liquidate in euro 1.466,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali oltre accessori di legge; pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

**BREVI NOTE SULL'IMPIEGO
NON AUTORIZZATO DI
CONTENUTI AUDIOVISIVI
ALL'INTERNO DI UN
PORTALE INFORMATIVO**

1. LA VICENDA SOTTOPOSTA AL TRIBUNALE.

Il caso riguarda l'utilizzo non autorizzato di contenuti audiovisivi di proprietà esclusiva di un'emittente televisiva da parte del gestore di un noto portale di informazioni on-line. Si tratta, in sostanza, della abusiva radiodiffusione di programmi televisivi coperti

da esclusiva, configurante una violazione degli artt. 78-ter e 79 della legge 633/1941 che, come è noto, concedono unicamente al produttore di opere audiovisive o di sequenze di immagini in movimento il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali, delle copie e delle fissazioni delle proprie realizzazioni e/o emissioni ¹.

¹ Naturalmente, la norma non tutela qualunque videogramma, ma soltanto quelli la cui realizzazione richiede un investi-

mento rilevante in termini economici, di tempo o lavoro. Si tratta di condotte già affrontate dalla giurisprudenza sia con ri-

La valutazione da parte del Tribunale dell'illiceità della condotta posta in essere dal soggetto privo di titoli legittimanti la ritrasmissione dei contenuti audiovisivi in questione appare condivisibile perché conforme alle citate disposizioni normative. Né, nel caso di specie, hanno potuto trovare applicazione le scriminanti di cui agli artt. 65 e 70 della legge 633/1941, giacché le deroghe in questione prevedono finalità tassative che erano assenti nella fattispecie; infatti, i contenuti audiovisivi in questione erano estratti da programmi televisivi di puro intrattenimento che nulla avevano a che vedere con la finalità di pubblica informazione e, peraltro, erano privi del carattere dell'attualità.

Il Tribunale poi ha ritenuto di non qualificare il soggetto gestore del portale informativo come prestatore del servizio di *hosting* ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 70/2003, né dunque di attribuirgli la responsabilità secondo la richiamata disciplina, atteso che esso "sceglie e gestisce direttamente i contenuti che immette sul proprio portale" e, per tale ragione, "risponderebbe secondo le regole comuni di responsabilità" senza che possa applicarsi dunque quel regime speciale dettato dalla normativa sul commercio elettronico. Questa valutazione appare corretta, dato che i contenuti audiovisivi protetti non sono stati immessi dagli utenti nel portale Internet per finalità di scambio e condivisione, ma, diversamente, sono stati tutti individuati e selezionati direttamente dal fornitore del servizio, senza alcuna intermediazione da parte di terzi. Pertanto, la vicenda esula dalla disciplina sulla responsabilità dell'intermediario ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 70/2003 e rientra nella previsione delle norme poste dalla legge sul diritto d'autore sulla protezione delle sequenze di immagini in movimento e dei contenuti audiovisivi ².

guardo alla ritrasmissione di emissioni radiotelevisive da parte di terzi non autorizzati dall'emittente (Trib. Roma, 21 dicembre 1984, in *Giust. civ.*, 1985, 2872, con nota di M. FABIANI), sia con riguardo all'immissione di opere dell'ingegno nella rete Internet (Trib. Roma, 16 dicembre 2009), e sia con riferimento alla diffusione on-line di partite di calcio da soggetti sprovvisti dei relativi diritti (tra tutti, Trib. Milano, 20 marzo 2010, in questa *Rivista*, 2010, 908, con nota di P. SAMMARCO, *Le partite di calcio in tv e la loro ritrasmissione non autorizzata via web*); sul versante penale, la questione è stata affrontata anche dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10 ottobre 2006 n. 33945 annotata da R. FLOR, *La rilevanza penale dell'immissione abusiva in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta*: bene indicat qui bene distinguit?, in questa *Rivista*, 2007, 557.

² Né, nel caso di specie, al gestore del sito Internet in questione sembra possa attribuirsi il ruolo di fornitore di contenuti di cui al d.lgs. 177/2005, o di prestatore di servizi di media audiovisivi ai sensi della

direttiva 2010/13, atteso che i contenuti audiovisivi appaiono del tutto accessori rispetto all'attività informativa che, dalle caratteristiche obiettive del portale, è l'elemento portante. D'altronde, secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza del 21 ottobre 2015, causa C-347/14, in questa *Rivista*, 2016, 104 con nota di P. SAMMARCO), l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2010/13, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione dell'obiettivo principale di un servizio di messa a disposizione di filmati offerto nell'ambito della versione elettronica di un quotidiano, occorre esaminare se detto servizio abbia in quanto tale un contenuto ed una funzione autonomi rispetto a quelli dell'attività giornalistica del gestore del sito Internet in questione, e non costituisca solamente un complemento inscindibile da tale attività, in particolare per i legami che l'offerta audiovisiva presenta con l'offerta testuale. E comunque, nella vicenda in esame, non ci è dato sapere se la pubblicazione di tali contenuti abbia seguito o meno una periodicità regolare, cioè un aggiornamento ad inter-

2. SULL'ILLECITO CONCORRENZIALE AI SENSI DELL'ART. 2598 N. 3 COD. CIV..

La condotta del gestore del portale informativo in questione nel quale sono stati caricati i contenuti audiovisivi protetti è stata qualificata anche come concorrenza parassitaria ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ.. Come è noto, secondo la tradizionale concezione, la concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo e riguardante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale³; essa, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 cod. civ.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, anche di studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale⁴.

In definitiva, la norma in questione adotta, nel richiamare la nozione di correttezza professionale, una clausola generale che si caratterizza per il fatto, appunto, che essa non esprime direttamente contenuti specifici, ma affida al giudice il compito di precisarli di volta in volta secondo l'evolversi della vita economica e sociale⁵.

Pertanto, nella vicenda portata all'attenzione del Tribunale, il soggetto gestore del portale informativo, con l'immissione non autorizzata dei contenuti audiovisivi protetti, ha conseguito un illegittimo vantaggio patrimoniale determinato dall'aumento del traffico generato dagli utenti con l'accesso al sito *web* che comporta, conseguentemente, una maggiore e probabilmente più redditizia concessione degli spazi pubblicitari a favore

valli abbastanza continui dei seppur limitati contenuti audiovisivi da offrire al pubblico degli utenti, che caratterizza proprio l'attività informativa verso il pubblico.

³ Il concetto di correttezza professionale va inteso in senso deontologico quale espressione di quella che dovrebbe essere la morale imprenditoriale (corrispondente a quegli usi onesti in materia commerciale e industriale cui si richiama l'art. 10-bis della Convenzione Internazionale di Parigi del 1883, modificato dalla Conferenza di Lisbona del 1958, che rappresenta una norma integratrice dell'art. 2598 cod. civ.), sia in senso statico e statistico, come fatto usale, di prassi, frutto delle consuetudini e pratiche commerciali, sia in senso dinamico, in relazione alle possibili modificazioni registrabili in materia.

⁴ Così, *ex multis*, Cass. civ., 29 otto-

bre 2015, n. 22118. Più precisamente, la giurisprudenza ha più volte affermato il principio secondo cui l'art. 2598 cod. civ. contempla, con il n. 3, ogni comportamento contrario alla correttezza professionale, che risulti in concreto idoneo a danneggiare l'altrui azienda e, quindi, non soltanto la cosiddetta concorrenza parassitaria, od altre ipotesi tipizzate, ma qualunque condotta munita degli indicati connotati (così Cass. civ., 13 gennaio 1988, n. 182; Cass. civ., 3 maggio 1986, n. 3010).

⁵ Per ricavare dagli elementi della prassi i principi generali che rappresentano, appunto, gli usi onesti dell'imprenditore e che possano servire da guida per eventuali condotte nuove, cioè ancora non oggetto di riscontro concreto, cfr. sul tema S. SANZO, *La concorrenza sleale*, Padova, 1998.

delle imprese richiedenti. Questa condotta, pertanto, configge apertamente con i principi dell'ordinamento in tema di corrispettività del profitto e di illiceità dello sfruttamento del lavoro o dell'iniziativa altrui che vietano che la concorrenza sia artificiosamente alterata in conseguenza di elementi che non dipendono dalla qualità del prodotto e dalla originalità o economicità del sistema di produzione, ma dall'appropriazione del risultato di un'attività altrui.

3. SUL PREZZO DEL CONSENSO QUALE RISARCIMENTO DEL DANNO.

Per la valutazione e quantificazione del danno patrimoniale subito dal soggetto titolare dei diritti esclusivi sui contenuti audiovisivi protetti, il Tribunale ha applicato il criterio del "prezzo del consenso", che prevede la commisurazione del danno nell'importo equivalente al corrispettivo che avrebbe percepito il titolare del diritto leso attraverso la concessione di una licenza di utilizzo. In sostanza, il danno da liquidare, secondo i giudici, va ravvisato nel mancato profitto conseguito dal titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto dell'attività illecita commessa dal terzo. Si opera quindi la liquidazione attraverso una *fictio iuris* che commisura il danno al prezzo di un consenso che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale non ha in realtà mai rilasciato, attraverso, quindi, uno scambio che si sarebbe concluso se le parti fossero entrate in rapporto tra loro; si arriva al paradosso secondo cui l'illecito extracontrattuale assume dunque la stessa fisionomia di un contratto creato però artificialmente dal giudice, in luogo della volontà delle parti ⁶.

Secondo l'orientamento dei giudici, per tale liquidazione non vi è necessità di alcuna autonomia domanda perché essa si risolve pur sempre in una domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, secondo cui il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare. Questo principio derivante dal principio introdotto dall'art. 2041 del cod. civ. lo si rinviene sia nel campo della proprietà intellettuale (attraverso il combinato disposto degli artt. 88, comma 3, 91 comma 1 e 98, comma 1, legge 633/1941 che viene esteso dalla giurisprudenza anche alle altre opere dell'ingegno) ⁷ che in quello della proprietà industriale (art. 125, cod. prop. ind.) ⁸ ed anche alle ipotesi di risarcimento del danno per la violazione del diritto all'immagine ⁹.

⁶ Acutamente, P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, 1998, osserva come in queste ipotesi, il *tort* equivale al *contract*.

⁷ Cfr. App. Milano, 25 febbraio 1997, in *Nuova giur. civ.*, 2000, 397, con nota di M. CLEMENTE; App. Milano, 22 gennaio 2002; App. Milano, 15 gennaio 1999.

⁸ Cass. civ., 11 agosto 2009, n. 18218, in *Danno e resp.*, 2010, 471, con nota di G. RESTA; Trib. Milano, 20 marzo 2014, in *www.ilcaso.it*; In dottrina, M. CARTELLA, *Il*

risarcimento del danno nella contraffazione di marchio, in *Dir. ind.*, 2001, 141; M. FRANZOSI, *Risarcimento danni da violazione di brevetto*, in *Dir. ind.*, 2000, 107; per un'apertura sui sistemi di common law, cfr. C. BRACCINI, *Il risarcimento del danno da contraffazione di marchio negli ordinamenti di common law*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 355.

⁹ Sul prezzo del consenso per la violazione del diritto all'immagine, cfr. Trib. Milano, 6 marzo 2006; App. Milano, 10 ottobre 2003, in *Foro pad.*, 2005, 130; Trib.

A fondamento di tale criterio, vi sarebbe la concezione secondo cui ogni opera dell'ingegno ha una propria capacità di produrre reddito in favore del suo titolare dei diritti economici, che viene ridotta e ostacolata da un suo utilizzo illegittimo. Per cui, l'omessa *royalty* andrebbe intesa come un parametro generico ed equitativo della perdita di valore di capitale del bene ¹⁰.

In definitiva, per la determinazione del risarcimento sulla base del c.d. prezzo del consenso, occorre solamente allegare in sede giudiziale o i corrispettivi di mercato per lo sfruttamento delle stesse o analoghe opere, o produrre contratti di licenza che il titolare dei diritti esclusivi ha concluso in precedenza per concedere a terzi l'utilizzazione dell'opera ¹¹.

Questo parametro di liquidazione del danno, tuttavia, evidenzia delle perplessità che non possono essere trascurate, in primo luogo, se lo si valuta dalla prospettiva del titolare dei diritti esclusivi della proprietà intellettuale: l'ipotesi che quest'ultimo non sia disponibile a concedere licenze di uso dell'opera, perché intenzionato a sfruttarla direttamente ed in via esclusiva non viene proprio presa in considerazione dalla giurisprudenza, che, di fatto, impone d'imperio la creazione di una licenza sanante, con effetti che penalizzano il titolare del diritto esclusivo. Ciò in quanto, come detto, il risultato ottenuto è equiparabile *in toto* ad una utilizzazione dell'opera dietro il consenso del titolare dei diritti esclusivi su di essa; tuttavia, per mano del giudice e per finalità di carattere pratico, si assiste ad uno svilimento della concezione della proprietà quale diritto assoluto in capo al suo titolare che, con riferimento al proprio bene, ha la facoltà di decidere se e a quali termini e condizioni contrattare.

Con l'adozione del criterio del prezzo del consenso, in altri termini, viene svalutato il requisito della pienezza e assolutezza del diritto in questione sancito dall'art. 832 cod. civ. ed attribuito naturalmente anche alla proprietà intellettuale, che, tuttavia, ad onor del vero, non subisce un trattamento diverso o più penalizzante rispetto al diritto di proprietà su di un bene non immateriale; infatti, è noto l'orientamento giurisprudenziale in materia di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, laddove il pregiudizio subito dall'avente titolo è *in re ipsa*, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dalla mancata percezione di un reddito immobiliare e la determinazione del risarcimento del

Milano, 3 novembre 1997, in questa *Rivista*, 1998, 305 con nota di L. MARTIS, *Abusiva utilizzazione economica dell'immagine altrui: danni e criteri risarcitori*; App. Milano, 16 maggio 1989, in questa *Rivista*, 1991, 579, con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *Appunti sul danno da illecita utilizzazione economica dell'immagine altrui*.

¹⁰ In tal senso, cfr. P. AUTERI, in AA.VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004, 298. Sul tema, si veda anche C. GALLI, *Diritti di proprietà intellettuale e remunerazione degli investimenti*, in *AIDA*, 2000, 93; G. Bo-

NELLI, *Il risarcimento del danno da violazione di diritti d'autore*, in *Dir. aut.*, 2000, 482 e più in generale, A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005.

¹¹ Si tratta di un criterio applicato generalmente dalla giurisprudenza: Cass. civ., 11 ottobre 1997, n. 9880, in *Foro it.*, 1998, I, 499; Cass. civ., 02 giugno 1998, n. 5388, in *Danno e resp.*, 1998, 1046; App. Milano, 28 maggio 1999, in *Dir. aut.*, 1999, 594; Trib. Roma, 12 maggio 1993, in *Dir. aut.*, 1994, 459. In dottrina, O. TROIANO, *La tutela del diritto d'autore attraverso la disciplina dell'arricchimento ingiustificato*, in *AIDA*, 2000, 220.

danno viene operata dal giudice, sulla base di elementi presuntivi semplici, quale il riferimento al valore locativo di mercato del bene ¹².

Se l'applicazione del criterio del prezzo del consenso genera dubbi sulla effettiva capacità riparatoria in capo al titolare dei diritti lesi dall'atto illecito, in un'ottica più allargata e sistemica, con precipuo riguardo al profilo della deterrenza, le perplessità cedono il passo allo scetticismo. Questa soluzione, infatti, conduce ad un obiettivo incentivo per le condotte illecite, giacché l'utilizzatore *sine titulo* subirebbe, solamente all'esito di una condanna giudiziale, l'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno che, come visto, è commisurato al valore di mercato per l'utilizzazione dell'opera; ciò vuol dire che il corrispettivo per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale verrebbe pagato al titolare dei diritti solamente dopo l'eventuale esito vittorioso di un annoso contenzioso. Dunque, in sintesi, si è di fronte ad uno slittamento temporale del pagamento del prezzo della licenza, che anziché essere corrisposto in via anticipata, va liquidato in seguito ad un giudizio ordinario dinanzi all'autorità giudiziaria che, come è noto, può durare diversi anni ed è sottoposto alle allee connaturate ad ogni causa. E in una visione più allargata, una siffatta soluzione non può che incentivare un aumento del contenzioso giudiziario, soluzione questa preferita per il contraffattore che, a suo vantaggio, vede allungarsi il tempo dell'obbligo del pagamento, però con un impatto negativo sull'efficienza dell'intero sistema di amministrazione della giustizia.

PIEREMILIO SAMMARCO

¹² In questo caso, il criterio adottato prende il nome di “danno figurativo”, che corrisponde al valore locativo del bene usur-

pato, cioè in base ai parametri di locazione correnti sul mercato; *ex multis*, Cass. civ., 16 aprile 2013, n. 9137.