

Giorgio Giannone Codiglione

**LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE SULLE C.D. *APP*
DA PARTE DEL GESTORE DI UN
*SOCIAL NETWORK***

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

TRIBUNALE MILANO

1 AGOSTO 2016

PRESIDENTE: TAVASSI

ESTENSORE: GIANI

PARTI: BUSINESS COMPETENCE

S.R.L.

(avv. Spolidoro, Imbornone)

FACEBOOK S.R.L.

(avv. Montinari, Bellezza,
Pollicino)

• Applicazioni per social network • Diritto d'autore • Banche dati • Art. 3, dir. 96/9/CE • Programmi per elaboratore • Riproduzione non autorizzata • Concorrenza sleale • Sussiste

L'attività di collaudo di un'applicazione per social network eseguita dal gestore della piatta-

forma in violazione dell'art. 64-ter l.d.a. relativo all'analisi di una copia di un programma per elaboratore ed il conseguente lancio di un'applicazione identica alla prima nelle funzionalità e nelle finalità, viola il diritto d'autore sulla banca dati riconosciuto allo sviluppatore dell'applicazione originale, producendo in danno di quest'ultimo un effetto anticoncorrenziale parassitario.

MOTIVAZIONE. — 1. *Le domande dell'attrice.* Con atto notificato il 19 settembre 2013, nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza di conferma delle misure ante causam, l'attrice Business Competence S.r.l., società operante nel settore dei servizi marketing online, promuoveva il presente giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della violazione del diritto d'autore sulla banca dati elettronica "Faround" e degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c., nonché l'inibitoria delle convenute da ogni ulteriore utilizzo e promozione dell'utility "Nearby" di Facebook, l'ordine di ritiro dal commercio per il territorio italiano e la condanna delle convenute in solido al risarcimento di tutti i danni cagionati a Business Competence per l'effetto delle condotte illecite e/o la restituzione dell'indebito profitto scaturente dallo sfruttamento commerciale dell'applicazione "Nearby".

L'attrice Business Competence S.r.l. allegava:

— di aver elaborato nel 2012 un'applicazione per telefono mobile denominata Facearound e successivamente ridenominata, su richiesta di Facebook, Faround. L'utility, attraverso un particolare algoritmo, selezionava e organizzava i dati presenti sui profili Facebook degli utenti che accedevano a Faround e consentiva di visualizzare, su una mappa interattiva e suddivisi per categoria, gli esercizi commerciali più prossimi all'utente, completi dei dati relativi e di eventuali offerte, nonché il gradimento espresso dalla community Faround.

— La società attrice, al fine di sviluppare il predetto software, aveva ottenuto nel medesimo anno l'accesso alla "piattaforma Facebook" come sviluppatore indipendente per la creazione di applicazioni destinate a interfacciarsi con il programma e a essere utilizzate dagli utenti del social network.

— L'applicazione presentava notevole interesse economico e promozionale per i titolari delle attività commerciali presenti su Facebook con una propria pagina, i quali, abbonandosi a Faround, potevano apparire tra i risultati visualizzati sulla cartina geografica virtuale. Il servizio di geolocalizzazione degli esercizi commerciali "vicini" all'utente era progettato per funzionare con Facebook e classificava i locali sulla base dei gusti dell'utente e della sua community di amici.

— A seguito di un investimento pari a circa mezzo milione di euro per lo sviluppo della piattaforma tecnica del programma e il lancio dell'app,

Business Competence ravvisava il proprio interesse economico nella futura vendita dei servizi (in abbonamento) di “maggiore visibilità” sulla mappa Faround ai titolari delle Fanpage presenti su Facebook.

— L'applicazione veniva quindi registrata, in data 25 settembre 2012, nel Facebook App Center, contenente le sole applicazioni ufficialmente collaudate e approvate da Facebook, per poi essere inserita il successivo 11 ottobre 2012 nell'*App Store* di Facebook con tutte le applicazioni compatibili con il social network, riscontrando un notevole successo.

— In data 18 dicembre 2012, tuttavia, Facebook annunciava il lancio di *Nearby*, applicazione concorrente a *Faround* e che di quest'ultima clonava, secondo la prospettazione attorea, *concept* e *format*, modificandone solo il *layout* grafico di visualizzazione.

— Al fine di acquisire la prova delle violazioni in vista della causa di merito, per concorrenza sleale e violazione del diritto d'autore, l'attrice aveva chiesto, con ricorso depositato il 22 aprile 2013, di essere autorizzata ad eseguire una descrizione sul programma preposto al funzionamento dell'applicazione *Nearby*, di titolarità della resistente Facebook, nonché sulla sua funzionalità e sui relativi algoritmi logici. Tuttavia, il procedimento di descrizione non aveva consentito di acquisire una copia del codice sorgente e il CTU, che non era potuto accedere agli elaboratori elettronici della società, si era limitato alla descrizione delle sole funzionalità del programma *Nearby*.

— L'originalità di *Faround* consisteva nell'aver creato una serie di criteri di selezione, organizzazione e presentazione dei dati studiati per funzionare con le categorie di dati ospitati sul social network Facebook. I precedenti programmi elaborati da Facebook (Facebook Places) e da terzi (Foursquare e Yelp) non avevano le stesse funzionalità di *Faround*: il primo era una sorta di cerca-persona che consentiva solo di rilevare la presenza di amici nelle vicinanze e non, piuttosto, una geolocalizzazione di esercizi commerciali vicini all'utente, mentre gli altri erano studiati sulla base di algoritmi logici — o criteri di selezione — che lavoravano sui dati inseriti dai soggetti iscritti ai rispettivi social network, e non di Facebook, ben più diffuso.

— Facebook, notato il successo ottenuto dallo sviluppatore indipendente che attraverso l'app *Faround* era riuscito ad attirare gli inserzionisti professionali, ne aveva clonato il “cuore”, realizzando la sua versione, modificandone il layout grafico di visualizzazione;

— la realizzazione, in così poco tempo, dell'applicazione *Nearby*, con le medesime funzionalità di *Faround*, era stata possibile grazie all'analisi da parte di Facebook dell'applicazione *Faround*, in modo da imitarne la sequenza dei criteri e delle istruzioni che consentivano al programma di selezionare, elaborare e presentare i dati in un certo specifico modo.

— Facebook aveva commesso atti di concorrenza sleale, ex art. 2598, n. 3 c.c., con la ripresa, pedissequa, comoda e senza eccessivi costi, dei risultati dell'attività di ricerca e sviluppo, nonché degli investimenti, condotti dai concorrenti, nonché abusando della buona fede dell'attrice, quale sviluppatore indipendente.

2. *Le difese delle convenute.* Con comparsa depositata il 12 marzo

2014, le convenute si costituivano nel giudizio di merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Deducevano ed eccepivano:

— in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di Facebook Inc., sulla base di un'espressa deroga alla giurisdizione italiana accettata da Business Competence all'atto di instaurazione del rapporto contrattuale con la stessa convenuta. La disposizione di cui all'articolo 16 della "Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità", vigente al momento dell'instaurazione del rapporto, poneva una deroga alla giurisdizione italiana in favore del giudice straniero. Sempre in via preliminare, eccepivano il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana rispetto a Facebook Ireland, sempre sulla base dell'articolo 16 della "Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità di Facebook", nonché dell'articolo 5, primo comma, sub 3) del Regolamento CE n. 44/2001. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva di Facebook Italy, di cui ne chiedeva l'estromissione, in quanto società distinta rispetto alle altre due convenute ed estranea alla gestione del servizio Facebook, incluso il prodotto del presente contenzioso.

— Nel merito, deducevano l'infruttuosità delle operazioni di cui alla descrizione, dato che il CTU si era limitato alla descrizione di alcune funzionalità dell'applicazione dell'attrice e delle funzionalità di Facebook, accedendo alle stesse attraverso uno *smartphone* dotato di connessione internet.

— Facebook non aveva riprodotto l'algoritmo di Faround e non aveva copiato le funzionalità, avendo, invece, sviluppato in modo autonomo e indipendente "*Nearby*" già prima del lancio dell'applicazione di controparte. Nearby era un'evoluzione dei servizi di geolocalizzazione sviluppati da Facebook dal 2010 in poi, in particolare di "Facebook Places", che consentiva agli utenti di condividere la propria posizione nel luogo in cui si trovavano e di "Facebook Deals" che consentiva d'individuare gli esercizi commerciali nelle vicinanze. Sempre nell'agosto 2010, Facebook aveva prima messo a disposizione degli sviluppatori i dati di localizzazione degli utenti attraverso l'infrastruttura di programmazione "Graph API", consentendo loro di sviluppare prodotti fondati sulla geo-localizzazione che utilizzassero le categorie di dati messe a disposizione da Facebook e dagli utenti.

— Nel mese di gennaio 2012, prima della registrazione dell'applicazione Faround nel Facebook App Center, gli sviluppatori Facebook provvedevano alle operazioni di testing della versione "beta" di Nearby, che nell'agosto 2012 si presentava in una versione non dissimile da quella successivamente lanciata sul mercato.

— Faround non era originale in quanto era stata preceduta da diverse applicazioni fondate sulla geolocalizzazione, quali *Yelp* (2004) e *Foursquare* (2009).

3. I procedimenti cautelari *ante causam* e in corso di causa.

3.1. *Il procedimento di descrizione.* Con ricorso *ante causam*, depositato il 22 aprile 2013 e proposto nei soli confronti di Facebook Italia, l'attrice ha chiesto di essere autorizzata ad eseguire una descrizione sul programma preposto al funzionamento dell'applicazione Nearby, di tito-

larità della resistente Facebook, nonché sulla sua funzionalità e sui relativi algoritmi logici. La descrizione, concessa *inaudita altera parte*, era eseguita tra il 10 e il 14 maggio 2013 presso le sedi di Facebook Italia, senza che fosse possibile accedere agli elaboratori elettronici della società per l'ottenimento di una copia del codice sorgente dell'applicativo da descrivere; il CTU provvedeva, quindi, alla descrizione delle sole funzionalità del programma Nearby, non avendo avuto accesso ad altri dati.

Prima dell'udienza di conferma della descrizione del 15 maggio 2013, nel termine assegnato, si costituiva in giudizio la resistente Facebook Italy S.r.l., contestando la legittimità della descrizione e negando la propria legittimazione passiva. Allegava di svolgere attività solo di supporto promozionale e commerciale, mentre le funzioni di gestione e distribuzione della funzionalità Nearby erano riconducibili alle società Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd., appartenenti al gruppo Facebook, con sedi in California e Irlanda.

Il giudice, autorizzata la chiamata nel procedimento delle due società estere con ordinanza 18 maggio 2013, sentite le parti tutte costituite all'udienza del 10 luglio e convocato il CTU a chiarimenti alla successiva udienza del 17 luglio 2013, con ordinanza 26 agosto 2013, confermava la descrizione, ne estendeva l'efficacia alle due società chiamate in causa, non autorizzando, tuttavia, la esecuzione della descrizione anche presso le sedi estere delle convenute, in quanto ritenuta misura sproporzionata e non necessaria, osservando, con ord. 31 luglio 2013 RG 29942/2013 e memoria CTU 17 luglio 2013, per quanto rileva, che:

1) *la misura della descrizione non è ammissibile per la tutela della concorrenza sleale e, quindi, non assumono alcun rilievo i fatti allegati con riguardo ad essa;*

2) *Il CTU, con sintetiche e condivisibili note, ha confermato l'impossibilità di accesso da parte di Facebook al codice sorgente dell'applicazione Faround sviluppata dalla ricorrente, concludendo che, sebbene Facebook abbia "avuto la possibilità di analizzare nel dettaglio il funzionamento dell'applicazione sia "lato utente" sia "lato interazione col mondo Facebook" prima che l'applicazione fosse resa pubblica", "non ha avuto la possibilità di risalire al codice sorgente dell'applicazione Faround attraverso il suo esame" (cfr nota trasmessa il 17 luglio 2013 e relazione).*

3) *Per la tutela del diritto d'autore sulle banche dati non vi è la necessità di verificare il codice sorgente di Facebook".*

3.2. *Il procedimento cautelare in corso di causa.* Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa depositato il 3 dicembre 2013, prima che fosse disposta nel giudizio di merito la CTU, l'attrice chiedeva inibirsi a Facebook ogni utilizzo di Nearby Places. Il giudice, con ordinanza del 15 febbraio 2014, confermata dal Collegio in sede di reclamo, pur rilevati i molteplici indizi che deponevano per l'illiceità della condotta tenuta, rigettava il ricorso per carenza del requisito del *fumus boni iuris*, per necessità di "indagini istruttorie, di natura soprattutto tecnica" (ord. 15 febbraio 2014 NRG 68360/2013).

4. *Il procedimento di merito.* Nel giudizio di merito, dopo la conces-

sione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., veniva espletata una CTU informatica volta ad accertare l'originalità e creatività del programma elaborato dall'attrice, nonché a verificare le funzionalità dei due programmi, la derivazione dell'uno dall'altro e l'esistenza di un autonomo sviluppo da parte di Facebook del software Nearby, formulando al Consulente, all'udienza del 21 ottobre 2014, il presente quesito:

“il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna e necessaria, sentite le parti ed i loro consulenti, esaminati tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti nel procedimento di merito, cautelare in corso di causa, nonché nel procedimento di descrizione, autorizzato a tentare la conciliazione, letti i verbali e la deposizione del sig Hui, previa accurata descrizione dell'app dell'attrice Faround e di quella della convenuta Nearby, nonché degli elementi fattuali utili al fine della risposta ai quesiti, e in particolare delle date di elaborazione, creazione, quali risultanti dai documenti in atti, dica:

se il programma elaborato dall'attrice sia originale e creativo;

se vi siano somiglianze, e quali siano, tra le due funzionalità Faround e Nearby;

specifichi i tempi di creazione dei due programmi;

verifichi se risulta documentalmente che la convenuta abbia sviluppato versioni precedenti di “Nearby” (definita in atti Nearby places, p. 43 cit.) con le stesse funzionalità e prima del lancio del programma “Faround”; confronti le funzionalità di Nearby con il programma “Facebook places” e “Facebook Deals”;

valuti se l'app Nearby della convenuta derivi da Faround o se sia uno sviluppo autonomamente elaborato della versione precedente Facebook places o di eventuali versioni pacificamente (o documentalmente) precedenti a Faround, tenuto conto dei tempi e dei contenuti dello sviluppo dell'applicazione della convenuta e di quella attrice”.

All'esito dell'udienza del fissata per esame della CTU, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con fissazione dell'udienza di precisazione del (*Omissis*) nella quale la causa veniva rimessa al Collegio, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

5. *L'eccezione di carenza di giurisdizione con riguardo a Facebook Inc. e a Ireland Ltd.* Le convenute straniere hanno eccepito in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice adito, richiamando la disposizione di cui all'articolo 16 della *“Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità”*, vigente al momento dell'instaurazione del rapporto, nonché l'articolo 3 della Legge 218/1995 secondo cui il criterio generale per radicare la giurisdizione italiana è rappresentato dalla domiciliazione o dalla residenza, in Italia, del convenuto o dalla presenza nel nostro Paese di un rappresentante dello stesso autorizzato ai sensi dell'articolo 77 c.p.c., presupposti nel caso di specie non sussistenti. Allo stesso modo ritenevano non applicabile il Regolamento CE 44/2001 poiché gli Stati Uniti d'America non erano firmatari della convenzione e, in subordine, non potendo trovare applicazione il criterio speciale di giurisdizione di cui all'articolo 5, primo comma, *sub* 3), dello stesso Regolamento, che stabiliva la giurisdizione del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Tale eccezione, tuttavia, deve essere rigettata per le ragioni già espresse in sede cautelare — e confermate dal Collegio in sede di reclamo — che qui si richiamano integralmente, considerato che non sono emerse nuove argomentazioni idonee a inficiarle:

— *in primis*, la deroga alla giurisdizione italiana invocata sulla base della dichiarazione dei diritti non opera in sede extracontrattuale; la detta clausola contrattuale può avere ad oggetto solo eventuali controversie che riguardano diritti che sorgono dal titolo contrattuale e non invece azioni extracontrattuali quali quelle fondate sull'art. 2598 c.c. o sul diritto di autore.

— La giurisdizione del giudice italiano sussiste quale giudice del *forum commissi delicti* in forza dei criteri stabiliti dal Regolamento 44/2001, ancora applicabile al caso di specie (il Regolamento 1215/2012, infatti, modificativo di quello del 2001, trova applicazione soltanto per le cause proposte successivamente alla data del 1 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 66).

— Benché gli Stati Uniti d'America non siano firmatari della convenzione di Bruxelles, concernente la competenza giurisdizionale, la legge n. 218/1995 ha recepito i criteri di tale convenzione per l'individuazione del diritto applicabile, i quali sono dunque destinati ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione e dei successivi regolamenti UE Bruxelles I e I *bis* (cfr. Cass. S.U. ord. 21.10.2009 n. 22239; S.U. ord. 27.2.2008 n. 5090; S.U. ord. 11.2.2003 n. 2060, S.U. 12-04-2012, n. 5765, secondo cui: “*ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato né residente in Italia, occorre applicare i criteri stabiliti dalle sezioni 2°, 3° e 4° del titolo 2 della Convenzione, anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione*”).

— L'art. 5, primo comma n. 3 reg. (CE) n. 44/2001, richiamato dalla L n. 218/1995 e applicabile *ratione temporis*, individua, in tema d'illeciti civili, il criterio del giudice del luogo in cui “*l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*”. In conformità a quanto affermato ripetutamente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'art. 5, n. 3 cit. va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione (cfr. Cass. Sez. Un., 05/07/2011, n. 14654; Cass. Sez. Un., 27/12/2011, n. 28811; Cass. Sez. Un., 5/5/2006, n. 10312).

Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quale giudice del luogo in cui si assume essere stato violato l'interesse protetto, in quanto *Nearby* di Facebook, di cui è allegata la violazione del diritto d'autore, è diffusa, distribuita e utilizzata mediante dispositivi mobili presenti sul territorio italiano.

— Sussiste altresì la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla contestazione di concorrenza sleale poiché la lesione del mercato, che rappresenta la conseguenza eziologica delle condotte sleali, e che si concretizza nello storno di clientela italiana, si è verificata in Italia, che è il luogo dell'evento dannoso e quindi *locus commissi delicti*, rilevante a

radicare la giurisdizione, secondo gli enunciati criteri previsti dalle disposizioni di diritto internazionale privato e dalle convenzioni internazionali.

6. *L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta Facebook Italia S.r.l.* L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Facebook Italia S.r.l. non è fondata perché la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, va valutata in chiave di prospettazione ed essa è carente solo nei rari casi, tra i quali non rientra certamente quello di specie, in cui l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (*ex plurimis*, Cass 2951/2016; Cass 14177/2011; Cass 6132/2008; Cass 11284/2010, secondo cui “la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio”).

Nel caso in esame, stando alla prospettazione attorea, la convenuta italiana ha concorso negli illeciti contestati, mediante la commercializzazione dei servizi Facebook sul suolo italiano.

7. *Le risultanze degli accertamenti peritali.* Preliminarmente a qualsiasi valutazione, in fatto e in diritto, sugli illeciti contestati, pare opportuno partire dagli accertamenti peritali, evidenziando che oggetto di studio da parte del CTU è stata soltanto l'interfaccia utente dei programmi in questione, ossia la parte del programma più immediatamente percepibile dagli utenti, mentre non è stato rinvenuto nei luoghi di esecuzione della descrizione il codice sorgente del programma Nearby, né esso è stato spontaneamente prodotto dalla convenuta, nonostante l'invito formulato dal giudice nel giudizio (cfr verbale di descrizione).

Va altresì ricordato che, seppure richiesta dall'attrice, il Giudice della cautela non ha autorizzato l'esecuzione della descrizione presso gli uffici esteri della convenuta per le motivazioni di cui all'ordinanza del 31 luglio 2013, che sono state sopra riportate (§ 3.1).

Ciò precisato, va chiarito che la mancata acquisizione del codice sorgente del programma della convenuta Nearby, e di conseguenza il mancato raggiungimento della prova della copiatura da parte della convenuta del codice sorgente di Faround, non è decisiva al fine dell'accertamento delle fattispecie contestate.

Nel caso di specie, per le attività di derivazione/elaborazione, non era necessario accedere al codice sorgente — e ciò anzi verosimilmente era da escludere stando alle valutazioni del CTU e, altresì, del CTP dell'attore — in quanto l'analisi dell'applicazione Faround era agevolmente idonea a capire non solo il funzionamento del programma, ma anche le modalità con cui interagiva con i dati resi disponibili dal social network Facebook, avendo Facebook predisposto una infrastruttura a disposizione degli sviluppatori. “In considerazione di ciò era immediato tracciare le chiamate alle funzioni messe a disposizione dall'API di Facebook e utilizzate.... E quindi conoscere in quale sequenza e quali dati una qualsiasi applicazione accede al database di Facebook”.

Il CTU, già in sede di descrizione, aveva invero messo in evidenza le seguenti rilevanti circostanze:

— Le applicazioni degli sviluppatori vengono validate da Facebook per la verifica della conformità delle applicazioni alle sue policy;

— La validazione di una applicazione consente a Facebook di: comprendere il funzionamento dell'applicazione navigando e delle sue funzionalità; analizzare nel dettaglio le modalità con le quali l'applicazione si interfaccia — cioè colloquia — con Facebook sfruttando le API cioè le interazioni a basso livello che Facebook mette a disposizione dei terzi sviluppatori.

— Facebook ha a disposizione la versione compilata dell'applicazione.

Venendo alle risultanze peritali in corso di causa, nel giudizio di merito è emerso che:

— l'applicazione Nearby non è uno sviluppo autonomamente elaborato della versione precedente Facebook places o di eventuali versioni anteriori rispetto a Faround (CTU pag. 50). Non vi è prova che l'applicazione Nearby rappresenti un'evoluzione delle precedenti applicazioni Places e Deals, avvenuta in tempi precedenti alla pubblicazione di Faround (CTU p. 44). Le convenute non hanno fornito nel giudizio e neppure nel procedimento incidentale di CTU, nonostante espressa richiesta, adeguata documentazione tecnica, di progetto, analisi funzionali e/o stati di avanzamento lavori (CTU pag. 49 e 50);

— le due applicazioni Faround e Nearby sono “*estremamente simili nella loro finalità ed impostazione generale*” (CTU p. 45); “*le funzionalità di Nearby sono sovrapponibili a quelle di Faround*” (CTU p. 51).

— Le differenze esistenti tra i due programmi dal punto di vista tecnico e implementativo hanno una complessità medio bassa e non sono significative e, soprattutto, non escludono la derivazione di Nearby da Faround, rilevando, a tale fine, non le differenze, ma il comportamento delle funzionalità sovrapponibili (CTU p. 62).

— L'applicazione Faround, sebbene non sia originale in termini assoluti, “reinterpreta in modo intelligente informazioni già esistenti (incrociando dati presenti nel database degli utenti di face book con la posizione geografica di chi utilizza l'applicazione in quel momento), organizzando tali informazioni in modo da fornire agli utenti servizi che ...sono fruiti in modo completamente nuovo e molto più efficace” (CTU p. 43).

8. *I programmi in esame.* Faround e Nearby sono, entrambi, applicazioni per la geolocalizzazione, che consentono d'identificare la posizione geografica di un dispositivo mobile. Esse utilizzano le informazioni contenute nel network Facebook, incrociandole con i dati della geolocalizzazione ed elaborandoli con i risultati delle ricerche. Hanno le medesime funzionalità, consistenti nel segnalare gli esercizi commerciali presenti entro una certa distanza dalla posizione dell'utente e nel mettere in evidenza i commenti degli amici di Facebook.

In particolare, entrambe presentano le seguenti funzionalità:

- forniscono il posizionamento fisico dell'utente, incrociando i dati del social network Facebook (attraverso la c.d. geo-localizzazione);

- consentono d'individuare tutti i luoghi nelle vicinanze che hanno una pagina Facebook, ad esempio ristoranti, locali, alberghi, ecc.

- forniscono informazioni relative alla distanza rispetto alla posizione dell'utente, ai commenti degli utenti di Facebook, ossia "post" (su Faround è altresì possibile individuare la presenza di offerte nei luoghi individuati, ecc.).

- Tutti i dati in questione provengono interamente e soltanto dal social network Facebook, con il quale il programma attoreo è integrato.

Il CTU, pur avendo rilevato alcune differenze tra i due social network, quali ad esempio, la veste grafica, la possibilità di visualizzare i *deal* disponibili, ha osservato che esse non sono significative e che comunque non sono tali da escludere la derivazione di Nearby da Faround, definente sostanzialmente applicazioni "sovrapponibili".

9. *I fatti accertati nel giudizio.* Chiarito il metodo con il quale sono stati condotti gli accertamenti di natura tecnica e verificate le conclusioni del CTU, si passa al merito della controversia, iniziando dalla ricostruzione dei fatti accertati nel presente giudizio e rilevanti al fine del decidere, tenendo presente, sin da ora, che il giudizio si basa necessariamente su inferenze induttive di natura probabilistica.

— Nearby di Facebook è stato lanciata in data 18 dicembre 2012, circa tre mesi dopo il lancio di Faround (settembre 2012) e poco prima dell'avvio da parte dell'attrice della campagna di vendita di abbonamenti e servizi, fino a quel momento forniti dall'attrice gratuitamente;

— La realizzazione da parte di Facebook dell'app Nearby, in così breve arco di tempo, è avvenuta dopo il collaudo da parte di Facebook del programma dell'attrice. L'attrice, quale sviluppatore, aveva l'obbligo di sottoporre a Facebook una copia funzionante e definitiva dell'app. Alla fine del mese di agosto 2012, l'attrice ha trasmesso a Facebook un prototipo definitivo e funzionante di "Faround" per consentire di provvedere al previsto collaudo (doc 17 att.);

— Il lancio di Nearby da parte di Facebook, a così breve distanza di tempo da quello di Faround, è avvenuto dopo che Nearby aveva svolto una cospicua attività di promozione e pubblicizzazione del programma;

— Il programma realizzato da Facebook, successivamente alla creazione da parte dell'attrice di Faround, ha le medesime funzionalità di quello dell'attrice. *"Le due applicazioni appaiono estremamente simili nella loro finalità ed impostazione generale. Le differenze grafiche e funzionali tra le due applicazioni da un punto di vista tecnico e di sforzo ingegneristico e di progettazione sono poco significative"* (cfr. CTU, p. 51).

— L'accesso di Facebook al prototipo dell'app permetteva non solo di analizzare il funzionamento dell'applicazione dal lato utente, ma anche *"dal lato interazione col mondo Facebook"* prima che l'applicazione fosse resa pubblica" e, quindi, di conoscere i flussi dei dati che Faround scambiava con la piattaforma Facebook e le modalità con le quali l'applicazione s'interfaceva con Facebook, sfruttando le "API" messe a disposizione degli sviluppatori (ctu nota dep nel procedimento di descrizione del 16 luglio 2013).

— Facebook si era riservata espressamente il diritto di *"analizzare le applicazioni, i contenuti e i dati di queste, per qualsiasi scopo, compreso quello commerciale (ad es. individuare i destinatari delle inserzioni ed*

indicizzare i contenuti per le ricerche)” (cfr., *sub doc.* 10 attrice e doc. 7 convenuta, la dichiarazione dei diritti e delle responsabilità, art. 9.17).

— Facebook si era riservata altresì il diritto di “*creare applicazioni che offrono funzioni simili alle applicazioni degli sviluppatori o comunque in concorrenza con queste* (art 9.19 doc. cit).

— Il programma Nearby di Facebook non costituisce una elaborazione autonoma delle versioni precedenti di Facebook o di eventuali altre versioni anteriori al programma dell’attrice (cfr. CTU pag. 50).

10. *Le difese delle convenute con particolare riguardo alla mancata acquisizione del codice sorgente e alla elaborazione autonoma del programma da parte di Facebook.* A fronte di tali univoci elementi che depongono tutti per la derivazione del programma Nearby di Facebook da quello sviluppato dall’attrice, le convenute si sono difese, nel merito, assumendo, da un lato, che l’attrice non ha fornito la prova della copia del codice sorgente e, dall’altro, l’autonomo sviluppo del programma prima del lancio di Faround dell’attrice, quale elaborazione di anteriori versioni di Facebook.

10.1. *La mancata acquisizione del codice sorgente di Nearby.* Con riguardo alla prima argomentazione, si richiamano le osservazioni sopra svolte circa la non decisività della mancata acquisizione del codice sorgente del programma delle convenute ai fini del presente giudizio sulla illiceità delle condotte di violazione del diritto d’autore e di concorrenza sleale; mancata acquisizione, peraltro, dipesa dall’assenza di condotta collaborativa nel processo di Facebook giacché, nonostante l’invito del giudice, essa non ha reso accessibile il codice sorgente, insistendo, piuttosto, nelle eccezioni in rito sulla carenza di giurisdizione (cfr. *supra* § 5).

Ed invero val la pena di ricordare che, al fine di accertare la elaborazione/derivazione di Nearby da Faround, non è necessaria la copia del codice sorgente, essendo sufficiente un’attività di analisi del programma del concorrente e che, nel caso in esame, tale attività era resa agevole dal possesso da parte di Facebook, prima del lancio di Faround, della copia del prototipo e, ancora e soprattutto, che, l’analisi permetteva facilmente di capirne il funzionamento sia dal “lato utente” che “dal lato interazione con il mondo Facebook”, essendo stato il programma sviluppato sulla piattaforma della convenuta medesima, grazie alla offerta da essa fatta agli sviluppatori indipendenti.

10.2. *Il mancato riscontro della tesi della convenuta relativa all’autonomo sviluppo di Nearby.* Con riguardo all’invocato autonomo sviluppo del programma Nearby, prima della realizzazione da parte dell’attrice di Faround, la prova non è stata fornita nel processo, dove le convenute si sono limitate a produrre degli elementi documentali del tutto inadeguati e mai integrati nel corso del giudizio, nonostante la loro lacunosità fosse già stata rilevata in sede cautelare.

Le dichiarazioni scritte (cd. *affidavit*) dell’ing. Hui, collaboratore della convenuta, nonché quelle rese all’udienza cautelare del 12 febbraio 2014, non sono supportate né da documenti aventi data certa, né da idonei documenti progettuali o di analisi o, comunque, da documenti tecnici, ma

sono semplicemente affiancate da semplici articoli di giornali di carattere generale o da immagini, neppure sufficientemente circostanziate, inidonee ad avallare le difese delle convenute circa lo sviluppo autonomo ed anteriore del loro programma. Ed invero, oltre ai menzionati articoli, dal carattere non tecnico, relativi all'applicazione di Facebook Places o ad altri articoli, dal contenuto sempre generale e comunque ininfluenza al fine che interessa, le convenute hanno prodotto delle mere immagini concernenti, a loro detta, la versione anteriore di Nearby che, tuttavia, per la loro genericità e mancanza di certa datazione, non sono idonee a provare neppure l'esistenza di una versione anteriore di Nearby e *a fortiori* il suo autonomo sviluppo da parte di Facebook (cfr. allegati prodotti tutti sub doc 5 conv., nonché la loro precisa analisi del CTU, a p. 12-16, che conclude rilevando che: le dichiarazioni dell'ing. Hui “*non trovano, dal punto di vista tecnico e oggettivamente valutabile, un riscontro all'interno dei documenti allegati all'affidavit*”: p. 15 e 41 CTU). Insomma nessuna idonea prova documentale è stata fornita nel giudizio dalla convenuta, che non ha prodotto documenti tecnici, analisi di mercato e/o funzionali, circa gli obiettivi da conseguire; documenti che, tra l'altro, è inverosimile che, in caso di sviluppo autonomo del programma, mancassero in una società di grosse dimensioni che agisce — e doveva agire — secondo criteri di efficienza e imprenditorialità.

11. Gli univoci e concordanti indizi, che depongono, con un apprezzabile grado di probabilità vicino alla certezza, secondo i canoni della causalità giuridica e della probabilità scientifica, per la elaborazione/derivazione da parte di Facebook del programma Faround dell'attrice, non sono dunque inficiati da elementi contrastanti, essendo state smentite le tesi delle convenute, che non sono riuscite a provare lo sviluppo autonomo di Nearby o della sua derivazione da precedenti versioni, anteriori rispetto a quello dell'attrice.

Risulta, invece, accertato che, pochi mesi dopo il lancio di “Faround”, e cioè in un arco di tempo talmente breve da escludere, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, un autonomo sviluppo del programma, la convenuta ha lanciato un programma con le medesime funzionalità, e ciò dopo avere collaudato Faround ed essendo in condizione di verificarne il funzionamento e le dinamiche di interazione con Facebook.

Ed invero, Facebook ha avuto un accesso “privilegiato ed anticipato” sia ad un prototipo dell'app sia ai flussi di dati che Faround scambiava con la piattaforma, analizzandone il funzionamento e potendone comprendere agevolmente i meccanismi di funzionamento sia “lato utente” sia “lato interazione col mondo Facebook” prima che la stessa applicazione fosse resa pubblica. Facebook, nel possesso del prototipo da analizzare per il previsto collaudo, sebbene non avesse il codice sorgente (giacché tale prova non è stata raggiunta), era in condizione d'individuare facilmente le logiche di funzionamento di Faround, i criteri di selezione ed organizzazione dei dati, in quanto poteva tracciare le chiamate alle funzioni messe a disposizione dall'API di Facebook. Infatti, Facebook era nella posizione privilegiata di verificare anticipatamente il funzionamento dell'applicazione, da collaudare, non solo con riguardo al lato utente, ma anche con riguardo all'interazione con la piattaforma Facebook, essendo

con essa totalmente integrata. Attraverso l'analisi dell'applicazione "Faround", la convenuta era in grado di conoscere in quale sequenza e in che modo l'applicazione, sviluppata per il social network Facebook, accedeva al database di Facebook e prelevava i dati di proprio interesse. In questo modo, era ampiamente facilitato, anche in termini di tempi, il procedimento di analisi e di comprensione del programma.

L'analisi del programma "Nearby" era consentito e finalizzato al collaudo del programma e non poteva certamente essere consentito a Facebook per uno sfruttamento volto alla realizzazione di un altro programma in concorrenza con il primo.

Nessuna clausola negoziale avrebbe potuto, senza abuso di buona fede, permettere a Facebook di sfruttare gli investimenti dello sviluppatore, per replicare o derivare un altro programma in concorrenza, attraverso l'analisi di quello sviluppato dal terzo sulla piattaforma Facebook; tema questo sul quale si tornerà, visto che le convenute hanno invocato anche la liceità della loro condotta alla luce delle clausole contenute nella dichiarazione.

12. *Le violazioni del diritto d'autore e della concorrenza sleale.* Alla luce dei fatti accertati e delle necessarie e conseguenti inferenze logiche, risulta accertata la responsabilità delle convenute, essendo stati perpetrati atti illeciti sia in violazione del diritto d'autore sulle banche dati che della concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c.

Con riguardo a entrambi i profili occorrerà ancora, nel prosieguo, soffermarsi sulle disposizioni "applicabili a sviluppatori/ gestori di applicazioni e siti Web", contenute nei moduli di adesione e invocate dalle convenute a conforto della liceità della condotta (doc. 7 convenute). Ci si riferisce all'art. 9.16, secondo cui: "*Possiamo analizzare le applicazioni, i contenuti e i dati per qualsiasi scopo, compreso quello commerciale*" e all'art. 9.19 che recita: "*Possiamo creare applicazioni che offrono funzioni e servizi simili alle applicazioni degli sviluppatori o comunque in concorrenza con queste*".

13. *La violazione del diritto autore sulla banca dati Faround.* Faround è una banca dati implementata in forma di programma per elaboratore.

Le banche dati, unitamente ai programmi per elaboratori, sono tutelate in quanto opere di carattere creativo. Le banche dati costituiscono una creazione intellettuale dell'autore, "per la scelta o la disposizione del materiale" (art. 1, comma 2 LA).

Esse sono "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo (art. 1 n. 1 dir. 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; Corte Giustizia 9/11/2004, C-444/02, Fixtures marketing Ltd/OPAP).

Tre sono le questioni rilevanti che il Collegio ritiene debbano essere vagliate:

- 1) se Faround sia un'opera dell'ingegno con carattere creativo;
- 2) se ed entro che limiti sia lecita l'attività di "analisi" del programma di un terzo;

3) se l'autonomia privata possa derogare ai limiti delineati dal legislatore.

13.1. *Il requisito della creatività del programma Faround.* Per verificare se l'opera è tutelata, è necessario accertare, anzitutto, se presenti carattere creativo e, quanto a Faround, se utilizzi una banca dati che costituisca, per scelta o disposizione del materiale, creazione intellettuale dell'autore.

Per consolidata giurisprudenza il concetto giuridico di “creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nella L. n. 633 del 1941, articolo 1, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un “atto creativo”, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore. Da ciò discende che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia” (*ex multis*, Cass. 12314/2015; Cass. 17795/15; Cass. 9854/12). In particolare, per le opere compilative è sufficiente che i dati siano stati elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore, “per la scelta o la disposizione del materiale”.

L'art. 3 della Direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche dati, dispone che: “a norma della presente direttiva, le banche di dati che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore, sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto”.

Secondo il Considerando 15, “i criteri da applicare per stabilire se una banca dati sia protetta dal diritto d'autore dovranno limitarsi al fatto che la scelta o la disposizione del contenuto della banca di dati costituisce una creazione intellettuale, propria dell'autore; che questa protezione riguarda la struttura della banca di dati” e “non dovranno essere applicati altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale, per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca di dati”.

Il criterio di originalità è dunque, soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità, effettuando scelte libere e creative ed imprime quindi il suo “tocco personale” (cfr. Corte di Giustizia, C-604/10, *Football Dataco*).

Nel merito è emerso che, seppur esistessero, alla data di lancio del programma attoreo (agosto-settembre 2012), altri applicativi di geolocalizzazione, quali “Yelp” e “Foursquare”, sviluppati da terzi, e “Facebook Places” e “Facebook Deals”, nessuno raccoglieva i dati esclusivamente da

Facebook e li organizzava in autonomia con tutte le funzionalità di Faround.

Ed infatti i programmi Yelp e Foursquare non erano integrati con Facebook e non consentivano d'interfacciarsi con i dati presenti sui profili di Facebook.

I programmi Deals e Places di Facebook erano app di geolocalizzazione elementari e più rudimentali, con meno funzioni rispetto a quella sviluppata dall'attrice, come, peraltro, confermato dalla circostanza, chiaramente evidenziata dal CTU, che Nearby non fosse “uno sviluppo autonomamente elaborato della versione precedente Facebook Places o di altre versioni precedenti a Faround” (cfr. CTU p. 50).

In definitiva nessuna anteriorità raggruppava tutte le funzionalità di Faround in un'unica app, destinata a essere utilizzata sulla piattaforma di Facebook, perché le anteriorità non avevano banche che si interfacciavano esclusivamente con Facebook e, comunque, non utilizzavano i medesimi criteri di selezione e organizzazione dei dati che avevano consentito di sviluppare tutte le funzionalità di Faround.

Il CTU, pur avendo escluso la novità assoluta del programma, ha confermato la presenza del gradiente minimo necessario per la tutela dell'opera creativa (CTU p. 43). Risulta, quindi, accertato il carattere creativo dell'opera, essendo sufficiente, per pacifica giurisprudenza, “un atto creativo, seppure minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore”, che non è escluso neppure quando sia espressione di “idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia” e, quanto alle opere compilative, essendo sufficiente che “i dati siano stati elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore, per la scelta o la disposizione del materiale”.

13.2. *La liceità dell'attività di “analisi” e di “decompilazione”*. La tutela del diritto d'autore ha per oggetto non la sola riproduzione, ma anche “l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione” dell'opera, che devono essere autorizzate in linea generale dall'autore.

Come già più volte considerato, la trasformazione o modificazione possono essere realizzate anche senza avere a disposizione il codice sorgente della prima applicazione, ma attraverso operazioni di analisi del funzionamento del programma, per comprendere e determinare idee e principi che stanno alla base. Il *reverse engineering* consente di partire dal codice compilato o risultato finale e può avere differenti livelli di profondità, contemplando anche la cd. “*black box analysis*”, ossia l'analisi del funzionamento del programma per determinarne lo scopo e i principi alla base.

Nel caso di specie, tale operazione era facilitata dal possesso della copia eseguibile per il collaudo del programma e, soprattutto, dall'interazione del programma con la piattaforma della convenuta, che consentiva facilmente, tracciando le chiamate alle funzioni messe a disposizione dalla infrastruttura di applicazione (API), un'analisi dei flussi di dati tra Faround e Facebook, comprendendosi quali dati, con quale sequenza e quale ordine, l'app “colloquiava” con Facebook.

Prescindendo per ora da valutazioni che, nel caso di specie, rendono, di per sé, illecita l'attività perpetrata, perché contraria a principi di correttezza professionale e compiuta abusando dell'affidamento generato dal "contatto sociale" instauratosi tra le parti del giudizio, sulle quali si tornerà, vanno ora verificati, in diritto, i confini di liceità dell'attività di "analisi" e di "reverse engineering".

Orbene le attività di riproduzione, adattamento, trasformazione sono consentite se "sono necessarie per l'uso del programma conformemente alla sua destinazione" (art. 64 *ter* LA). Chi ha diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza autorizzazione del titolare dei diritti, "osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di determinarne le idee ed i principi su cui è basato" solo "qualora compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire". Le clausole contrattuali pattuite in violazione di tale disposizione sono nulle (art. 64 *ter*).

Ciò che rileva, per rendere lecita l'attività di analisi, eseguita da un soggetto che non è l'autore, è la finalità della attività, che deve essere la destinazione tipica dell'opera, oggetto di tutela, nel caso di specie, il collaudo per rendere fruibile il programma agli utenti.

L'attività di analisi è altresì consentita, ma non è questa la fattispecie che rileva nel caso in esame, quando sia indispensabile ad ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi. Giova osservare, però, che anche in tale ipotesi, la liceità dell'analisi è subordinata al rispetto di determinate condizioni e, specificamente, la mancata utilizzazione delle informazioni per "*fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente*" e il mancato loro sfruttamento "*per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva*" (art. 64 *quater*), in altre parole, per finalità commerciali; previsione anche questa che, come espressamente previsto, non è derogabile da clausole contrattuali, a pena della nullità.

13.3. In conclusione, le operazioni di analisi, volte a capire i meccanismi di funzionamento dei programmi, sono consentite nei limiti in cui sono finalizzate all'uso e alla destinazione tipica dei programmi, mentre non sono mai ammesse per scopi commerciali.

I limiti così delineati dal legislatore all'attività di analisi, e così venendo al terzo quesito, non sono derogabili neppure con clausole contrattuali, pena la comminatoria della loro nullità.

13.4. Facendo applicazione dei principii esaminati al caso di specie, si osserva che:

— I due programmi hanno funzionalità equivalenti e Nearby è una elaborazione del programma Faround (cfr. CTU p. 45, secondo cui "Le due applicazioni sono estremamente simili nella loro finalità ed impostazione generale");

— La convenuta non ha elaborato autonomamente il proprio programma, ma per mezzo di attività di analisi del programma Faround, per individuarne le idee e i principii su cui è basato il programma: l'inter-

pretazione tecnica dei documenti di Facebook non ha fatto emergere che la stessa abbia sviluppato l'applicazione Nearby come evoluzione delle precedenti applicazioni Places e Deals in tempi precedenti alla pubblicazione di Faround" (CTU pag. 50) e "la documentazione agli atti non è in grado di dimostrare che l'applicazione Nearby sia uno sviluppo autonomamente elaborato della versione precedente Facebook Places o di eventuali versioni pacificamente o documentalmente precedenti a Faround".

— Le attività di riproduzione e/o elaborazione non erano necessarie ai fini dell'uso del programma in modo conforme alla sua destinazione e neppure erano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per consentire l'interoperabilità dei diversi programmi.

— Le clausole contrattuali non possono derogare ai limiti di liceità dell'attività di analisi, consentendola per finalità diverse da quelle tipiche, connesse alla destinazione del programma e cioè, nel caso di specie, per rendere fruibili, attraverso il collaudo, le nuove applicazioni agli utenti di Facebook.

— La disposizione "applicabile agli sviluppatori/ gestori di applicazioni e siti Web", invocata dalle convenute a conforto della liceità della condotta "Possiamo analizzare le applicazioni, i contenuti e i dati per qualsiasi scopo, compreso quello commerciale", è nulla e certamente non può rendere lecita un'attività di analisi per finalità diverse da quelle del collaudo del programma.

— La consegna della copia eseguibile era finalizzata a verificare l'idoneità dell'applicazione Faround a circolare nel sociale network e non a essere utilizzata per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un programma "sostanzialmente simile nella sua forma espressiva" o per altre attività in violazione del diritto d'autore.

— La disposizione secondo la quale "*possiamo creare applicazioni che offrono funzioni e servizi simili alle applicazioni degli sviluppatori o comunque in concorrenza con queste*" va interpretata in modo da salvaguardarne la validità e secondo buona fede e, quindi, presuppone l'autonomo sviluppo del programma; ipotesi questa che, come si è visto, non ricorre nel caso di specie.

14. *La concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.* La condotta tenuta dalle convenute è, altresì, illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.

La convenuta, elaborando il programma dell'attrice, si è appropriata parassitariamente degli investimenti altrui per la creazione di un'opera dotata di rilevante valore economico.

Non rileva qui la confondibilità dei beni, perché la fattispecie di concorrenza sleale che è in esame non prevede tale elemento costitutivo.

La convenuta ha realizzato, senza eccessivi costi, i risultati dell'attività di ricerca, di sviluppo, nonché degli investimenti effettuati dallo sviluppatore, che aveva ospitato sulla propria piattaforma (cd. "*free riding*"). E ciò ha fatto abusando del rapporto di fiducia ed affidamento generato dai contatti e dai rapporti instaurati con lo sviluppatore. Facebook ha, invero, invitato gli sviluppatori ad iscriversi al suo sito, fornendo loro gli strumenti per lo sviluppo di applicazioni originali, che potessero essere utilizzate dagli utenti di Facebook. A seguito di loro collaudo, le app sono registrate come applicazioni approvate da Facebook.

Facebook instaurava, quindi, con gli sviluppatori un “contatto sociale qualificato” da cui derivavano obblighi di buona fede, affidamento e correttezza, implicanti un dovere rafforzato di correttezza e di protezione degli interessi altrui in capo a Facebook.

Il diritto di analisi, come si è visto, era finalizzato al collaudo delle app ed era volto alla destinazione tipica dell'uso del programma da parte degli utenti di Facebook, mentre l'analisi finalizzata all'elaborazione, sviluppo e derivazione, con finalità commerciali/lucrative, rappresenta un'attività illecita e, nel caso in esame, anche abuso del rapporto sorto con gli sviluppatori.

Lo scopo del rapporto qualificato con gli sviluppatori indipendenti non poteva consentire alle convenute di abusare del diritto di analizzare le app, per sviluppare un'applicazione simile e destinata alla medesima utenza.

Il legislatore ha, peraltro, espressamente previsto che le eventuali clausole contrattuali pattuite in violazione delle condizioni che rendono lecita le operazioni di analisi sono nulle. E l'attività di analisi è lecita solo se è finalizzata a capire i meccanismi di funzionamento dei programmi, nel rispetto della destinazione tipica dei programmi, nel caso di specie costituita dalla verifica delle funzionalità dell'applicazione per valutarne la collaudabilità e non certo per attività di elaborazione/derivazione per finalità commerciali, che comporterebbero (e nel caso in esame comportano) un approfittamento parassitario del lavoro e degli ingenti investimenti altrui.

Il diritto di Facebook di creare applicazioni che offrano funzioni e servizi simili alle applicazioni degli sviluppatori, o comunque in concorrenza con queste, sussiste solo quando esse siano sviluppo autonomo e indipendente e non va inteso, pena la invalidità della clausola — 9.19 —, in modo da rendere lecita un'attività che, viceversa, è illecita, poiché la concorrenza è esercizio di un legittimo diritto solo quando non sia sleale.

L'analisi delle applicazioni degli sviluppatori è, quindi, consentito per scopi leciti, ma non per attività di concorrenza sleale, pena la violazione della clausola di buona fede e del dovere di protezione nei rapporti.

15. *Responsabilità solidale delle convenute.* La convenuta Facebook Italia ha contestato la titolarità passiva del rapporto, in quanto estranea all'attività di “gestione” del servizio, e ciò, stando alla sua prospettazione, sarebbe confermato dal mancato rinvenimento del codice sorgente presso la sede in Italia.

Tuttavia, deve ritenersi che Facebook Italia sia solidalmente responsabile con le altre società convenute, concorrendo, per espressa ammissione, nell'attività di commercializzazione dei servizi Facebook sul territorio dello Stato, tra i quali rientrano quelli di geolocalizzazione forniti da Nearby, incorporati nel servizio di social network prestati da Facebook, nonché concorrendo nelle attività di promozione dei servizi medesimi (cfr. comparsa risposta Facebook, p. 21 e comparsa conclusionale, p. 33, ove si afferma che: “*le attività di Facebook Italy includono l'assistenza alla vendita, la consulenza, le pubbliche relazioni e la comunicazione*”).

16. *Le misure inibitorie e correttive.*

16.1. Accertata la responsabilità delle convenute per violazione del diritto di autore sulla banca dati elettronica rappresentata dall'applicazione "Faround" dell'attore, nonché per atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. ai danni dell'attrice, va inibito alle convenute ogni ulteriore utilizzo dell'applicazione "Nearby" di Facebook: misura questa che, stante la natura dell'applicazione, assorbe ed esaurisce in sé ontologicamente la misura del ritiro dal commercio.

16.2. L'inibitoria ad ogni ulteriore utilizzo va assistita da penale di 5.000 Euro per ogni giorno di utilizzo dell'applicazione constatato successivamente al decorso di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

16.3. Tenuto conto della finalità della misura, sia preventiva che ripristinatoria, è disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per due volte e a caratteri doppi del normale, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore", nonché per almeno quindici giorni sulla (versione in italiano della) pagina iniziale del sito internet www.facebook.com: pubblicazioni da eseguirsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con facoltà per l'attrice di provvedervi a sua cura, in caso di omesso, incompleto o intempestivo adempimento da parte della convenuta, ripetendo le spese a semplice presentazione della fattura.

17. *La condanna generica al risarcimento dei danni e la rimessione della causa sul ruolo.* Accertata l'illiceità della condotta per violazione del diritto d'autore e per concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c., le convenute sono condannate in solido a risarcire i danni cagionati. Rendendosi necessario, per la quantificazione dei danni e/o degli utili percepiti aventi nesso eziologico con le condotte illecite, l'espletamento di una CTU, peraltro già richiesta dall'attrice nel giudizio, la causa è rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza (cfr. Cass 9404/2011; Cass 15686/2005).

18. *Le spese del giudizio.* Essendo emessa una sentenza non definitiva, le spese del presente giudizio vanno liquidate all'esito del giudizio di merito (Cass. n. 28467/ 2013; cass SU n 711/ 1999; cass SU 9441/2011).

P.Q.M. — Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa — A —, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da BUSINESS COMPETENCE S.R.L. nei confronti di FACEBOOK S.R.L., FACEBOOK INC. e FACEBOOK IRELAND LTD, così provvede:

1) accerta la responsabilità in solido delle convenute FACEBOOK S.R.L., FACEBOOK INC. e FACEBOOK IRELAND LTD per violazione del diritto di autore sulla banca dati elettronica rappresentata dall'applicazione "Faround" dell'attrice, nonché per atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. ai danni dell'attrice;

2) inibisce alle convenute ogni ulteriore utilizzo dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook;

3) dispone una penale di 5.000,00 Euro per ogni giorno di ulteriore utilizzo dell'applicazione suddetta, constatato successivamente al decorso di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

5) dispone la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per due volte e a caratteri doppi del normale, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore", nonché per almeno quindici giorni sulla (versione in italiano della) pagina iniziale del sito internet www.facebook.com: pubblicazioni da eseguirsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con facoltà per l'attrice di provvedervi a sua cura, in caso di omesso, incompleto o intempestivo adempimento da parte della convenuta, ripetendo le spese a semplice presentazione della fattura.

6) Condanna le convenute in solido al risarcimento dei danni da quantificarsi nel seguito del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.

7) Spese al definitivo.

(*Omissis*)

**LA VIOLAZIONE DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE
C.D. APP DA PARTE DEL
GESTORE DI UN SOCIAL
NETWORK**

La sentenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano affronta in modo inedito il tema della protezione tramite esclusiva autorale delle c.d. *App* sviluppate per il loro utilizzo sui *social network*.

L'attrice, una società di marketing *on line*, è la sviluppatrice di Faround, un'applicazione che grazie a un particolare algoritmo permette di raccogliere ed elaborare le informazioni di geolocalizzazione e le preferenze rilasciate dagli utenti iscritti al *social network* Facebook al fine di suggerire ed indicare la presenza di esercizi commerciali nelle vicinanze. In sostanza, Faround opera interfacciandosi alla piattaforma-madre, sfruttando ed organizzando una parte delle informazioni fornite dagli utenti registrati che ne utilizzano le funzionalità: per tali motivi, nel corso della fase di sviluppo, la stessa società attrice ha richiesto ed ottenuto da Facebook l'autorizzazione ad accedere alla piattaforma.

Le applicazioni come Faround vengono infatti concepite deliberatamente per interagire e funzionare con l'accesso al *social network*, grazie al supporto tecnico ed informativo e alle funzioni messe a disposizione dalla infrastruttura di applicazione (c.d. API).

Tra il settembre e l'ottobre del 2012, la *app* Faround veniva sottoposta da Facebook ad una procedura di collaudo e validazione ai fini del suo inserimento all'interno dell'App Center: in questo contesto, l'attrice sottoscriveva un contratto con cui il *social network* si riservava espressamente il diritto di analizzare le applicazioni per qualsiasi scopo, anche di carattere commerciale e ancora quella di «*creare applicazioni che offrono funzioni simili alle applicazioni degli sviluppatori o comunque in concorrenza con queste*».

Il 18 dicembre 2012, a distanza di tre mesi dal lancio promozionale di Faround sull'App Center di Facebook e poco prima che essa venisse resa accessibile agli utenti in abbonamento o comunque dietro corrispettivo, il *social network* lanciava una propria applicazione di nome Nearby, diversa nell'interfaccia grafica ma sostanzialmente identica a Faround sia nel concept che nel format.

La Corte meneghina, riunita in formazione collegiale, ha in primo luogo rigettato le eccezioni sul difetto di giurisdizione e legittimazione passiva formulate dalla convenuta, affermando — dopo un lungo iter istruttorio condotto anche in sede cautelare — la violazione del diritto d'autore sull'applicazione Faround e la contestuale condotta parassitaria di Facebook.

In primo luogo, gli accertamenti di natura tecnica non hanno condotto all'accesso ai codici sorgente della *app* concorrente a causa del diniego opposto da Facebook, residuando nella mera analisi delle sue funzionalità, effettuata attraverso l'ispezione e l'utilizzo dell'interfaccia utente. Da questo confronto, il CTU ha rilevato la sostanziale giustapponibilità delle due applicazioni in termini di funzionalità, finalità ed impostazioni generali, affermando la (seppur parziale) originalità di Faround¹, anche rispetto all'esistenza di altre *app* con funzionalità simili lanciate negli anni precedenti dalla convenuta o da terzi quali Facebook Places, Foursquare e Yelp.

Proprio in relazione a quest'ultimo profilo, il giudice di merito ha reputato non sufficienti le prove fornite da Facebook, atte a dimostrare che Nearby avrebbe rappresentato un'evoluzione dell'applicazione Facebook Places².

Posti questi assunti fondamentali i) l'identità funzionale — ma non tecnica — tra le due applicazioni; ii) la carenza probatoria sul presunto sviluppo autonomo di Nearby), l'autorità giudiziaria ha riconosciuto a Faround una protezione "a cavallo" tra l'esclusiva sulle banche dati e quella relativa ai programmi per elaboratore.

Nell'impossibilità di poter svolgere un'analisi tecnico-giuridica sui codici sorgente delle applicazioni, la Corte ha infatti elaborato il concetto di «banca dati implementata in forma di programma per elaboratore», richiamando da una parte gli artt. 3 e il considerando n. 15 della dir. 96/9/CE, posti a protezione delle modalità in cui determinate informazioni vengono scelte ed organizzate in una banca dati³ e, dall'altra, l'art. 64-ter l. n. 633/1941, che autorizza le attività di riproduzione, adatta-

¹ Cfr. il par. 7 della sentenza in epigrafe: «L'applicazione Faround, sebbene non sia originale in termini assoluti, "reinterpreta in modo intelligente informazioni già esistenti (incrociando dati presenti nel database degli utenti di face book con la posizione geografica di chi utilizza l'applicazione in quel momento), organizzando tali informazioni in modo da fornire agli utenti servizi che ... sono fruiti in modo complementare nuovo e molto più efficace"».

² Così il par. 10.2 della sentenza: «Con riguardo all'invocato autonomo sviluppo del programma Nearby, prima della realizza-

zione da parte dell'attrice di Faround, la prova non è stata fornita nel processo, dove le convenute si sono limitate a produrre degli elementi documentali del tutto inadeguati e mai integrati nel corso del giudizio, nonostante la loro lacunosità fosse già stata rilevata in sede cautelare».

³ E quindi non richiamando espressamente il c.d. diritto *sui generis* sul contenuto delle banche dati di cui agli artt. 7-11. dir. 96/9/CE: in argomento cfr. L.C. UBERTAZZI, *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni*, in *Foro it.*, 1984, V, 21; V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Le*

mento, trasformazione di un programma per elaboratore ove risultino necessarie «per l'uso del programma conformemente alla sua destinazione».

Facebook avrebbe infatti realizzato un'applicazione sostanzialmente identica a quella della convenuta accedendo nella fase di collaudo alla copia eseguibile del programma e alle informazioni relative all'interfaccia utente e alle interazioni del programma con la piattaforma-madre.

La condotta della convenuta, inoltre, è stata vagliata anche sotto il profilo dell'affidamento ingenerato nell'attrice: la sussistenza di un "contatto sociale qualificato" è confermata dalla declaratoria di nullità *ex art. 64-ter*, comma terzo, ultimo periodo l.d.a. e ancora dell'interpretazione secondo buona fede cui sono state sottoposte rispettivamente le due clausole contrattuali in cui Facebook si esonera da qualsivoglia responsabilità sia per l'attività di analisi del programma che per l'eventuale lancio di applicazioni simili⁴. In subordine, la violazione del diritto d'autore sull'applicazione Faround avrebbe altresì configurato un danno anticoncorrenziale *ex art. 2598*, terzo comma cod. civ., consistente nell'appropriazione parassitaria «degli investimenti altrui per la creazione di un'opera dotata di rilevante valore economico».

Fissate tali conclusioni, il Collegio del Tribunale di Milano ha inibito la convenuta dall'utilizzo dell'applicazione Nearby disponendo una penale

banche dati in Italia. Realtà normative e progetti di regolamentazione, Napoli, 1985; A. ZOPPINI, *Commento alla Direttiva 96/9 dell'11 marzo 1996 sulla tutela giuridica delle banche dati*, in questa Rivista, 3, 1996, pp. 490 ss.; L. CHIMIENTI, *Banche dati e diritto d'autore*, Milano, 1999; P.B. HUGENHOLTZ, *Implementing the European Database Directive*, in *Int'l Intell. Prop. L. & Pol'y*, 4, 2000, pp. 70 ss.; P. SAMMARCO, *Le banche di dati*, in AA.VV., *Il diritto della new economy*, Padova, 2002, p. 595 ss.; V. FALCE, *La disciplina comunitaria sulle banche dati. Un bilancio a dieci anni dall'adozione*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, pp. 227 ss.; EAD., *The (Over)Protection for Information in the Knowledge Economy. Is The Directive 96/9 A Faux Pas?*, in *Dir. aut.*, 2009, pp. 602 ss.

⁴ Cfr. il par. 13.4 della sentenza: «La disposizione "applicabile agli sviluppatori/ gestori di applicazioni e siti Web", invocata dalle convenute a conforto della liceità della condotta "Possiamo analizzare le applicazioni, i contenuti e i dati per qualsiasi scopo, compreso quello commerciale", è nulla e certamente non può rendere lecita un'attività di analisi per finalità diverse da quelle del collaudo del programma. (...); - La disposizione secondo la quale "possiamo creare applicazioni che offrono funzioni e servizi simili alle applicazioni degli sviluppatori o comunque in concorrenza con queste" va interpretata in modo da salvaguardarne la validità e secondo buona fede e, quindi, presuppone l'autonomo sviluppo del

programma; ipotesi questa che, come si è visto, non ricorre nel caso di specie». Peraltro, al par. 13.2 la Corte richiama anche l'art. 64-quater l.d.a. considerandolo apparentemente come una *species* del diritto di analisi di cui all'art. 64-ter, terzo comma l.d.a.: invero, il comma appena richiamato identifica — in costanza di un uso conforme alla sua destinazione del programma — una facoltà autonoma e diversa rispetto a quelle di riproduzione, traduzione, adattamento e in generale di ogni altra modificazione del *software* di cui all'art. 64-bis l.d.a. (c.d. analisi), mentre l'estrapolazione delle informazioni oggetto dell'art. 64-quater (c.d. decompilazione) è espressamente e strettamente correlata all'atto di riproduzione del codice del programma di elaboratore e alla traduzione della sua forma. Sulla riproduzione pedissequa e non autorizzata di un *software* altrui realizzata attraverso la sua decompilazione e successiva utilizzazione dei codici sorgente in violazione degli artt. 64-quater, l.d.a., 98 c.p.i. e 2598, terzo comma cod. civ. cfr. Trib. Torino, sez. IP, 16 gennaio 2009, in *AIDA*, 2011, pp. 598 ss.. Per tutti, in maniera chiara si v. P. GALLI, sub art. 64 quater l.d.a., in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Diritto d'autore*, estr. da *Comm. breve propr. int. e conc.*, 4^a ed., Padova, 2007, p. 175, per cui «molte volte però queste informazioni sono ricavabili non dalla semplice osservazione del software (pur consentita dall'art. 64-ter) ma soltanto attraverso una laboriosa attività che mira a ricostruire il codice sorgente del programma decompilato partendo dal suo eseguibile».

di 5.000 euro per ogni giorno di ulteriore messa a disposizione della predetta applicazione, ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza su alcuni quotidiani a tiratura nazionale e sulla pagina iniziale di Facebook e rimessa sul ruolo la causa per l'espletamento della CTU richiesta dall'attrice ai fini della quantificazione dei danni e/o degli utili indebitamente percepiti.

Venendo ai profili critici del ragionamento giudiziale sin qui sinteticamente ricostruito, il “salto logico” tra l'identificazione del bene immateriale protetto (la funzionalità di Faround di elaborare informazioni fornite dagli utenti, sulle quali peraltro il *social network* detiene e si attribuisce per via convenzionale una licenza non esclusiva, illimitata e trasferibile a terzi ⁵) e l'imputazione della condotta illecita alla convenuta (l'attività di analisi posta in essere in fase di *testing* ed in astratto foriera di fornire gli elementi necessari per sviluppare un programma nuovo), denota una discrasia di fondo, connessa alla “tutela mediata” dei programmi per elaboratore apprestata attraverso il ricorso alla disciplina della protezione autorale delle banche dati.

Il Tribunale di Milano in sostanza inquadra il collaudo di Faround e le verifiche svolte da Facebook come un'attività di osservazione, studio o prova del funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni suo elemento (c.d. diritto di analisi, *ex art. 64-ter*, comma terzo l.d.a.). In assenza di prove sull'accesso della convenuta ai codici sorgente ⁶ e nell'impossibilità di effettuare una loro comparazione tecnica in sede di giudizio, l'illecito sanzionato consiste nell'analisi illecita del *software* attuata attraverso l'accesso ad una banca dati protetta, che ha favorito l'osservazione esterna dei criteri di funzionamento dell'applicazione in relazione alla combinazione e alla selezione delle informazioni fornite dal *social network* e, in definitiva, ha permesso

⁵ Cfr. ad es. le condizioni d'uso di Facebook (consultate il 28/03/2017): «l'utente ci fornisce una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sotto-licenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo dei Contenuti PI pubblicati su Facebook o in connessione con Facebook (“Licenza PI”). (...) Quando l'utente usa un'applicazione, questa può richiedere l'autorizzazione per accedere a contenuti e informazioni dell'utente, nonché a contenuti e informazioni condivise da altre persone. Le applicazioni devono rispettare la privacy dell'utente. L'accordo accettato al momento dell'aggiunta dell'applicazione regola il modo in cui l'applicazione può usare, archiviare e trasferire i contenuti e le informazioni (...). I commenti o i suggerimenti degli utenti relativi a Facebook sono sempre benvenuti. Tuttavia, l'utente deve essere al corrente del fatto che potremmo usarli senza alcun obbligo di compenso nei suoi confronti (allo stesso modo in cui l'utente non è obbligato a fornirli)».

⁶ Chiara, sul punto, è la ricostruzione offerta dal giudice di merito, con riferimento non solo alla consulenza tecnica di ufficio, ma anche agli esiti della consulenza tecnica svolta dalla parte attrice: «Nel caso di specie, per le attività di derivazione/elaborazione, non era necessario accedere al codice sorgente — e ciò anzi verosimilmente era da escludere stando alle valutazioni del CTU e, altresì, del CTP dell'attore — in quanto l'analisi dell'applicazione Faround era agevolmente idonea a capire non solo il funzionamento del programma, ma anche le modalità con cui interagiva con i dati resi disponibili dal social network Facebook, avendo Facebook predisposto una infrastruttura a disposizione degli sviluppatori. “In considerazione di ciò era immediato tracciare le chiamate alle funzioni messe a disposizione dall'API di Facebook e utilizzarle.... E quindi conoscere in quale sequenza e quali dati una qualsiasi applicazione accede al database di Facebook”» (par. 7 della sentenza).

lo sviluppo da parte di Facebook di una *app* sostanzialmente identica a Faround.

Volendo ragionare in termini tecnici alla luce di quanto desumibile dalle risultanze di causa, pare dall'altra parte che oggetto della protezione delle norme appena richiamate dovrebbero essere i passaggi e i comandi tradotti nel linguaggio macchina che permettono di interagire dinamicamente con le informazioni che circolano sulla piattaforma garantendo la produzione di risultati utili e non le modalità di selezione ed organizzazione statica — seppur originale — di queste ultime ⁷, peraltro nel caso di specie al centro di un rapporto giuridico plurilaterale il quale — ove lo si voglia declinare nella prospettiva della tutela della proprietà intellettuale o della protezione dei dati personali — vede coinvolto l'utente, proprietario/interessato e i prestatori di servizi, licenziatari/titolari del trattamento. La norma che si presuppone essere stata violata opera poi con riferimento all'esercizio non conforme di una facoltà — seppur apparentemente slegata dalle facoltà di riproduzione, traduzione, adattamento e trasformazione di cui all'art. 64-*bis*, lett. a) o b) l.d.a. — riguardante l'accesso ad un programma per elaboratore e non ad una banca dati ⁸.

Nondimeno, l'effetto anticoncorrenziale parassitario connesso alla condotta della convenuta pare implicitamente richiamare l'art. 102-*bis* l.d.a.

⁷ A sostegno delle proprie tesi, i giudici di merito citano CGE, Grande sez., sent. 9 novembre 2004, causa C-444/02, *Fixtures marketing Ltd c. OPAP*, in *Racc.*, 2004, I-10549, in cui peraltro prima di discutere dell'originalità del metodo ai fini del riconoscimento della protezione autorale, si afferma chiaramente che «la qualifica di banca di dati è perciò subordinata, innanzi tutto, all'esistenza di una raccolta di «elementi indipendenti», ossia di elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo intaccato» (par. 29). La stessa direttiva 96/9/CE, ai considerando nn. 20 e 23, specifica poi che la tutela prevista può sì «applicarsi anche agli elementi necessari per il funzionamento o la consultazione di determinate banche di dati, come ad esempio il tesoro e i sistemi di indicizzazione», ma «il termine «banca di dati» non deve applicarsi ai programmi per elaboratore utilizzati per la costituzione o per il funzionamento di una banca di dati, programmi che rientrano nella tutela prevista dalla direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore». In argomento cfr. G. COLANGELO, *La proprietà delle idee*, Bologna, 2016, pp. 46-56.

⁸ A tal uopo, giova ricordare che i considerando della dir. 91/250/CEE sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore rimarcano la funzione distintiva di “in-

termediario” tra più terminali, utenti, informazioni, comandi propria dei programmi per elaboratore ed espletata attraverso le c.d. interfacce: «i programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utenti; che a tale scopo è necessaria un'interconnessione e un'interazione logica e, ove opportuno, materiale per consentire a tutti i componenti software e hardware di operare con altri software e hardware e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare; (...) le parti del programma che assicurano tale interconnessione e interazione fra gli elementi del software e dell'hardware sono generalmente denominate «interfacce»; (...) tale interconnessione e interazione funzionale è generalmente denominata «interoperabilità»; (...) tale interoperabilità può essere definita come la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate». In argomento cfr. G. ALPA, *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984; V. FRANCESCHELLI, *Computers, diritto e protezione giuridica del software*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, p. 371; R. BORRUSO, *L'algoritmo per computer e la sua brevettabilità*, in questa *Rivista*, 1987, p. 75; V. ZENO-ZENCOVICH, *Norme sulla concorrenza sleale e tutela dei programmi per elaboratore elettronico*, in L. RUSSI - V. ZENO-ZENCOVICH, *I programmi per elaboratore*, Milano, 1988, pp. 87 ss.; Id., *L'apprendista*

(e il considerando n. 42 della dir. 96/9/UE⁹), concernenti il diritto *sui generis* posto a protezione del contenuto delle informazioni della banca dati come frutto di un investimento rilevante da parte del costituente in termini qualitativi e quantitativi¹⁰: tali elementi, unitamente agli interessi economici in gioco, inducono a pensare ad una possibile prosecuzione della controversia nei successivi gradi di giudizio.

In assenza di precisi assestamenti della giurisprudenza comunitaria sul punto¹¹, un diverso ordine di dubbi sulla nozione “ibrida” di «banca dati implementata nella forma di un programma per elaboratore» suggerita dal Tribunale di Milano, parrebbe giungere dalla decisione della Corte di giustizia resa nel caso *Ryanair c. PR Aviation*¹², in cui si è affermato che la banca dati sulle informazioni di volo gestita ed implementata da un sito-madre (Ryanair) non è protetta dal diritto d'autore né dal diritto *sui generis* di cui rispettivamente agli artt. 3-6 e 7-11, dir. 96/9/CE e per tale motivo l'accesso ad essa da parte di terzi può essere oggetto di specifiche limitazioni contrattuali. Ancora, in *Innoweb c. Wegener*, la Corte ha sostenuto che l'attività di messa a disposizione su Internet di un motore di ricerca specializzato che accede simultaneamente a più banche dati gestite da siti terzi, si presenta in maniera apparentemente analoga alla creazione di un prodotto concorrente parassita, contemplato dal considerando n. 42 della direttiva 96/9/CE, senza tuttavia copiare gli elementi contenuti nella banca dati interessata poiché, «dal punto di vista delle possibilità di ricerca offerte, un siffatto motore di ricerca specializ-

stregone: il legislatore comunitario e la proposta di direttiva sui programmi per elaboratore, in questa Rivista, 1990, p. 77; Id., La direttiva comunitaria sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, *ivi*, 1992, pp. 25 ss.; Id., Il software nella dottrina e nella giurisprudenza e nel D.lgs. 518/92, Padova, 1993; G. COLANGELO, La proprietà delle idee, cit., pp. 36 ss. In giurisprudenza, cfr. ad es. Trib. Bologna, ord. 17 gennaio 2006, in *AIDA*, 2008, pp. 545 ss.

⁹ I considerando nn. 38-47, dir. 96/9/CE sono infatti chiaramente dedicati alla disciplina del c.d. diritto *sui generis*: nello specifico, il considerando n. 42 richiamato dalla sentenza afferma che «il diritto specifico di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati riguarda atti dell'utente che vanno al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all'investimento; che il diritto di vietare l'estrazione e/o il reimpiego dell'intero contenuto o di una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l'utente che, con i suoi atti, arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all'investimento».

¹⁰ In argomento, nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, sez. impresa,

sent. 8 settembre 2014, in *Foro it.*, 2015, I, 3699; Trib. Roma, sez. spec. impresa, ord. 19 settembre 2013, *ivi*, 2014, I, 3340.

¹¹ Cfr. ad es. CGE, sent. 22 dicembre 2010, causa C-393/09, *Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, in *Racc.*, 2010, I-13971, in cui si è rilevato come l'interfaccia utente grafica non gode della protezione accordata ai programmi per elaboratore ai sensi dell'art. 1, n. 2 della dir. 91/250/CEE, ma può beneficiare, in quanto opera, della tutela mediante diritto d'autore ove essa costituisca una creazione intellettuale dell'autore ai sensi dell'art. 2, lett. a), dir. 2001/29 e ancora CGE, sent. 2 maggio 2012, causa C-406/10, *SAS Institute Inc. c. World Programming Ltd.*, in *Racc. dig.*, 2012, per cui la riproduzione in un programma per elaboratore o in un manuale d'uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d'uso di un altro programma per elaboratore può costituire una violazione del diritto d'autore su quest'ultimo manuale qualora tale riproduzione costituisca l'espressione della creazione intellettuale dell'autore del manuale riprodotto.

¹² CGE, seconda sez., sent. 15 gennaio 2015, causa C-30/14, *Ryanair Ltd c. PR Aviation BV*, in *Racc. dig.*, 2015 (www.curia.europa.eu).

zato è simile ad una banca dati, senza però disporre esso stesso di dati»¹³.

Infine, volendo guardare al *case law* statunitense, un interessante contributo pare giungere dalla lunga (e ancora non conclusa) controversia insorta tra Oracle e Google¹⁴, in le già richiamate API, protocolli di regole atti a garantire l'interoperabilità tra due *software*, sono state ritenute coperte da *copyright*, autorizzandone al contempo la riproduzione e l'implementazione ai sensi della disciplina sul *fair use*. Anche in questa occasione, ad essere presa in esame è la proteggibilità e/o la libera utilizzabilità (ad esempio per fini decompilativi o di *reverse engineering*), in parte o in *toto*, di un programma per elaboratore e non la tutela riservata alla particolare ed originale organizzazione di informazioni digitali¹⁵.

GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE

¹³ CGE, quinta sez., sent. 19 dicembre 2013, causa C-202/12, *Innoweb BV c. Wegener ICT Media BV, Wegener Media-ventions BV*, in *Racc. dig.*, 2013.

¹⁴ *Oracle Am., Inc. v. Google Inc.*, 872 F.Supp. 2d 974 (N.D.Cal.2012); *Oracle Am., Inc. v. Google Inc.*, 750 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2014); *Google, Inc. v. Oracle America, Inc.*, U.S. Supreme Court No 14-410. Dopo il rigetto da parte della *Southern District Court* della California della richiesta di un nuovo trial, Oracle ha depositato istanza di appello innanzi al *Federal Circuit*, avente per oggetto la libera utilizzabilità delle API ai sensi della *fair use doctrine*. Per una ricostruzione delle vicende si v. N.A.HOLTON, *Google, Inc. v. Oracle America, Inc.: Supreme Court Declines to Review Reversal of Landmark API Copyright Decision*, in 62 *Loy. L. Rev.* 189 (2016).

¹⁵ Il *copyright* statunitense, diversamente dalla disciplina comunitaria, riconosce la protezione alle compilazioni di dati aventi carattere di originalità, ma non il

diritto *sui generis* sulle informazioni contenute nel *database* stesso, la cui tutela è sovente apprestata attraverso previsioni di carattere contrattuale, grazie alla disciplina del segreto industriale o facendo ricorso alle norme in tema di accesso abusivo a sistema informatico o ancora alla *misappropriation* o alla classica figura del *trespass to personal property*: in argomento cfr. il *leading case* *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991), commentata da A. ZOPPINI, *Diritto d'autore sulle compilazioni nella recente giurisprudenza della Suprema corte americana*, in *Foro it.*, 1992, IV, 37, ma con riferimento alle tendenze più recenti v. M. LEAFFER, *Database Protection in the United States is Alive and Well: Comments on Davison*, in 57 *Cas. W. Res. L. Rev.* 855 (2007) e nel *case law* cfr. *ProCD v. Zeidenburg*, 86 F.3d 1447 (7th Cir. 1996); *EF Cultural v. Explorica*, 274 F.3d 577 (1st Cir. 2001); *eBay, Inc. v. Bidder's Edge Inc.*, 100 F. Supp. 2d 1058 (N.D. Cal. 2000); *Pollster v. Gigmania, Ltd.* 170 F. Supp. 2d 974 (E.D. Cal. 2000).