



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

FORMAZIONE

DOCUMENTO DI RICERCA

LA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA VIOLAZIONE, DA PARTE DELL'*INTERNET SERVER PROVIDER*, DELLA DISCIPLINA SUL DIRITTO D'AUTORE *ONLINE*

Autore

Elisa De Micco

20 LUGLIO 2023



Sommario

| | |
|---|----|
| PREFAZIONE | 2 |
| 1. PREMESSA | 3 |
| 2. PANORAMA NORMATIVO IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PER LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ONLINE | 5 |
| 2.1. La disciplina comunitaria | 5 |
| 2.2. La normativa nazionale | 8 |
| 3. IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA | 11 |
| 4. QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO | 14 |
| 5. CONCLUSIONI | 18 |



Prefazione

L'avvento di Internet, nonché delle possibilità di utilizzo che tale strumento porta con sé, costituisce ormai da decenni un elemento di studio di particolare importanza per l'impatto che tale tecnologia ha avuto sulla vita quotidiana delle persone e, di conseguenza, dei risvolti che questa ha comportato nel campo delle opportunità professionali per gli iscritti al nostro albo.

L'oggetto di questa pubblicazione, in particolare, si inserisce in un quadro normativo di forte interesse per i professionisti del diritto industriale, che deriva dagli effetti dell'incontro tra istituti classici come quelli dei diritti di proprietà industriale, con un mondo relativamente nuovo come quello delle piattaforme *web* e della possibilità di utilizzare queste ultime per scopi commerciali o di intrattenimento.

Il suddetto incontro, infatti, ha sollecitato la giurisprudenza italiana ed europea nel comprendere come tutelare appieno soggetti che hanno ricevuto una lesione del proprio diritto d'autore attraverso il caricamento, sulle piattaforme online dei c.d. *Internet Service Provider*, di materiali di loro proprietà da parte di soggetti terzi, spesso di difficile o impossibile individuazione.

Si tratta di una materia di elevato tecnicismo, ove il lavoro dei giudici civili e dei tribunali delle imprese è stato fortemente interessato da temi di informatica giuridica, con necessità di adattamento particolarmente complesse, di elementi concettuali rinnovati pari passo con l'evoluzione della tecnologia in questione.

Tali lavori interpretativi della giurisprudenza si sono infine sedimentati nell'ordinamento normativo italiano, in particolare con riferimento alla disciplina del diritto d'autore, nonché il Codice della proprietà industriale.

È di tutta evidenza, dunque, come un tema così innovativo e complesso sia stato analizzato dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, al fine di aggiornare gli iscritti all'albo su tematiche generatrici di numerose opportunità di interesse professionale, grazie alla novità e capacità trasformativa del tema nel tempo.

Il presente documento viene offerto dunque con l'auspicio che possa stimolare l'interesse dei Colleghi all'argomento la comprensione di concetti funzionali all'accrescimento delle proprie capacità di elasticità professionale.

Elbano de Nuccio
Presidente CNDCEC

Giuseppe Tedesco
*Vice Presidente FNC-Ricerca con delega
all'area giuridica*



1. Premessa

Un elemento catalizzante delle trasformazioni sociali degli ultimi decenni è stato l'avvento di *Internet* e delle risorse da esso sviluppatesi, come i *social network*, i siti di *e-commerce* e in generale le piattaforme di condivisione di contenuti e di prodotti fisici o multimediali ospitate sulla rete.

Ciò ha creato la diffusione di un interessante filone di studi circa la responsabilità aquiliana associata ai soggetti che operano sul *web*, caricando contenuti o fornendo piattaforme, *blog* e applicazioni su cui tali contenuti possono essere supportati e condivisi.

Un indirizzo giurisprudenziale particolarmente innovativo in materia è stato avviato, prima nelle corti di *Common law* e la Corte di Giustizia Europea (di seguito, anche CGUE) , per poi approdare nella giurisdizione italiana, in materia di responsabilità degli *Internet Service Provider* (ISP) per i contenuti caricati sulle piattaforme da loro messe a disposizione di utenti e *creator* terzi, con un *focus* in particolare sulla violazione della disciplina europea e nazionale concernente la tutela del diritto d'autore su brani musicali, *clip* di programmi televisivi e la rivendita su siti di *e-commerce* di prodotti di seconda mano. L'ISP è il soggetto esercitante l'attività imprenditoriale di fornitura di servizi su *Internet*.

Come da definizione, rientrano in tale categoria *“diversi tipi di servizi, in ragione dei quali gli ISP sono definiti access provider (se forniscono l'accesso a Internet, secondo diverse modalità), service provider (se forniscono servizi di posta elettronica), content provider (se offrono propri contenuti), host provider (se ospitano contenuti messi in rete dagli utenti), cache provider (se memorizzano siti web in un'area di allocazione temporanea). In genere, la fruizione di questi servizi è soggetta al pagamento di un canone di abbonamento, sebbene da diverso tempo vi siano ISP che offrono, con alcune limitazioni, la possibilità di fruire dei loro servizi semplicemente tramite una registrazione gratuita¹.”*

Dal 2011 vi è stata, infatti, un'evoluzione giurisprudenziale pionieristica, per quanto concerne l'ordinamento italiano, culminata in una serie di sentenze emanate dalla Corte di Giustizia Europea, la Cassazione e il Tribunale civile di Roma (Sez. XVII specializzata in materia d'impresa), dal 2019 al 2021.

Occorre menzionare, soprattutto nel contesto della materia di seguito trattata, la distinzione tra i tre tipi fondamentali di servizi offerti dagli ISP, elencati dalla Direttiva 2000/31/CE c.d. Direttiva *E-commerce*² e determinanti per quanto concerne l'ascrivibilità di un regime di responsabilità all'ISP in questione.

Quest'ultimo può infatti effettuare operazioni di *“mere conduit”* (mero trasporto di informazioni), di *“caching”* (memorizzazione automatica e solo temporanea di dati forniti dall'utente, funzionale a

¹ Enciclopedia Online Treccani, Lessico del XXI secolo, 2012.

² Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).



rendere più rapido un successivo accesso al sito o alla piattaforma precedentemente visitata) o di “*hosting*” (memorizzazione permanente di informazioni, categoria che la giurisprudenza ha successivamente diviso in “*hosting attivo*” e “*hosting passivo*”).

Queste distinzioni risultano fondamentali nella comprensione del sempre maggiore ammontare di recente giurisprudenza in materia di responsabilità dell'ISP, in particolare per quanto concerne la violazione della disciplina a tutela del diritto d'autore *online*, che si focalizza principalmente proprio sull'*hosting provider* e sulla quantificazione del danno correlato all'accertamento della responsabilità di quest'ultimo nel caso concreto.

Si pongono così le basi definitive e normative necessarie per un'applicazione funzionale di istituti civilistici come quello della responsabilità aquiliana e della tutela della proprietà intellettuale, temi che in futuro assumeranno particolare rilevanza anche in considerazione dell'ampliamento sulle piattaforme online di mercati quali quello musicale e, in generale, attinenti a produzioni artistiche di vario genere.

Di seguito si tratterà più nello specifico delle normative comunitarie e nazionali concernenti il succitato regime di responsabilità, con un *focus* particolare sulla previamente menzionata evoluzione giurisprudenziale che ha contribuito alla definizione di questo istituto.



2. Panorama normativo in tema di responsabilità per la violazione del diritto d'autore online

2.1. La disciplina comunitaria

Un ruolo fondamentale nella ricostruzione del panorama normativo concernente la disciplina del diritto d'autore online, nonché della correlata responsabilità dell'ISP in caso della violazione di quest'ultima, è costituita da un consolidato sistema di direttive europee recepite nell'ordinamento italiano, le quali hanno contribuito a creare un quadro sempre più completo e aggiornato con l'avanzare del tempo adattandosi allo sviluppo di tali tecnologie.

Una delle prime direttive europee emanate con lo scopo di regolare organicamente il sistema di prestazione di servizi online che andava a configurarsi con l'avvento del nuovo millennio è la c.d. Direttiva *E-commerce*.

Quest'ultima è stata concepita con lo scopo di promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico, ed è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 70/2003³.

Per quanto concerne il tema trattato, rileva in particolare l'art. 14 della Direttiva⁴, che pone una base fondamentale alla disciplina della responsabilità dell'*hosting provider* per i contenuti caricati sulle reti o piattaforme da lui messe a disposizione⁵.

L'articolo in esame sottolinea la condizione per cui vi sia responsabilità per l'ISP nella sua attività di *hosting* (non quindi, generalmente, in quella di *mere conduit* o *caching*⁶) come condizione di base

³ Si tratta del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico".

⁴ Cfr. l'articolo 14 "Hosting", il quale prevede che: "1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime."

⁵ Questa disposizione, successivamente, è stata replicata con un testo parzialmente analogo all'interno dell'art. 16 del d.lgs. n. 70/2003, di recepimento della Direttiva.

⁶ Cfr. il Considerando 43 della Direttiva 2000/31/CE, in base al quale: "Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto ("*mere conduit*") e per la memorizzazione temporanea detta "*caching*" se non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa. A tal fine è, tra l'altro, necessario che egli non modifichi l'informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non alterano l'integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione".



qualora vengano caricati contenuti di natura non conforme a norme di diritto, con eccezione dei due casi, esplicitati dalla disposizione stessa; vale a dire il caso in cui l'ISP non sia al corrente dell'illiceità⁷ dell'attività o di fatti o circostanze che la rendono manifestamente illegale, o qualora non agisca immediatamente per la rimozione delle stesse o ne renda impossibile l'accesso⁸.

Da questa disposizione la giurisprudenza⁹ ha elaborato la distinzione tra *hosting provider* attivo (per il quale si configura la responsabilità, facendolo rientrare nel caso di normalità previsto dalla fattispecie astratta espressa dalla norma, c.d. "safe harbor", che esenta l'ISP dalla responsabilità) e passivo (rientrante nelle due eccezioni previste nelle lettere a e b del primo comma).

Inoltre, sempre dalla disposizione in esame, si può ricavare, ex lett. b, primo comma, che anche un ritardo nella rimozione delle informazioni o nel disabilitarne l'accesso configuri tale responsabilità: di conseguenza, si palesa una condizione di responsabilità ex 2043 c.c. e ss. non solo per la figura dell'*hosting provider* attivo, ma anche per quella di un *hosting provider* passivo che sia stato edotto della presenza di una situazione di illegittimità a lui correlabile e che scientemente abbia praticato un comportamento omissivo (estrinsecatosi, quest'ultimo, nell'immobilità o anche nel semplice ritardo nella rimozione del materiale in oggetto da parte di questi).

Particolare rilevanza al riguardo viene data ai Considerando 40 e 48 della Direttiva¹⁰, ripresi anche dalla giurisprudenza concernente tali tematiche.

Da quanto emerge dalla Direttiva, si ravvisa un onere di diligenza da parte dell'ISP, il quale, in talune circostanze, può incorrere in una responsabilità per comportamenti omissivi, qualora non eserciti eventuali controlli previsti dalla normativa dello Stato in cui essi operano: in questo caso, dunque, una posizione di neutralità da parte della piattaforma, nella circostanza in cui su di essa siano caricati materiali in violazione di leggi o regolamenti, sarebbe fonte di responsabilità per l'ISP.

⁷ Nel testo originale la Direttiva utilizza il termine "illegal".

⁸ Sulla responsabilità dell'ISP, si veda, tra gli altri, L. Albertini, *La responsabilità civile degli internet service provider per i materiali caricati dagli utenti* (con qualche considerazione sul ruolo di *gatekeepers* della comunicazione), in www.ilcaso.it, 21 settembre 2020.

⁹ Su tali elaborazioni giurisprudenziali (*ex multis*, Sent. 10 gennaio 2023 Tribunale civile di Roma Sez. XVII specializzata in materia d'impresa, causa C-324/09 CGUE "L'Oréal c. eBay", causa C-291/12 "Papasavvas c. Fileleftheros", causa C-610/15 "Stitching c. Ziggo BV") si esporrà con maggiori dettagli nel prosieguo.

¹⁰ Nel Considerando 40 si precisa che: "Le attuali o emergenti divergenze tra le normative e le giurisprudenze nazionali, nel campo della responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impediscono il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e introducendo distorsioni della concorrenza. In taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o porre fine alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l'accesso alle medesime. Tali sistemi potrebbero essere concordati tra tutte le parti interessate e andrebbero incoraggiati dagli Stati membri. È nell'interesse di tutte le parti attive nella prestazione di servizi della società dell'informazione istituire e applicare tali sistemi.

Le disposizioni dalla presente direttiva sulla responsabilità non dovrebbero impedire ai vari interessati di sviluppare e usare effettivamente sistemi tecnici di protezione e di identificazione, nonché strumenti tecnici di sorveglianza resi possibili dalla tecnologia digitale, entro i limiti fissati dalle direttive 97/46/CE e 97/66/CE."

Nel Considerando 48 si precisa inoltre che: "La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite."



Quanto sinora emerso grazie all'esame della menzionata Direttiva è stato ripreso dal Parlamento europeo nella Risoluzione 2014/2151¹¹, ove è stata sottolineata la *"necessità di coinvolgere i titolari delle piattaforme commerciali in tutte le azioni volte a garantire il rispetto dei Diritti di Proprietà Intellettuale"*.

Concludendo l'esame delle innovazioni apportate dalla Direttiva *E-commerce* e, in particolare, dell'art. 14 della stessa, si ricava la necessità di un preventivo avviso, avente natura di atto idoneo a configurare nella sfera cognitiva del soggetto destinatario una situazione di conoscenza legale, prima di avviare un eventuale procedimento contro l'ISP, che risulterebbe invece legittimo secondo il citato articolo, qualora tale avviso sia stato recapitato al destinatario.

Sempre restando nel perimetro dell'ambito normativo europeo, il sistema concernente la responsabilità dell'ISP si è arricchito grazie all'avvento, negli anni successivi, delle Direttive 2001/29/CE¹² sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e 2004/48/CE, c.d. Direttiva *Enforcement*¹³.

Per quanto attiene la Direttiva 2001/29/CE, quest'ultima si occupa in generale di disciplinare taluni aspetti del diritto d'autore a livello comunitario in un'ottica di armonizzazione tra gli Stati membri.

Nel Considerando 59, in particolare, sono ulteriormente specificati il ruolo e la responsabilità dell'*hosting provider* in materia¹⁴. Con riferimento alle fattispecie concrete generatrici della responsabilità di questi soggetti in caso di violazione della disciplina tutelante il diritto d'autore, le richiamate direttive contemplano la necessità che gli Stati membri (necessità poi recepita e resa esecutiva dall'ordinamento italiano) introducano un tipo di provvedimento ingiuntivo di natura inibitoria contro gli ISP a tutela dei soggetti titolari del diritto che si presuppone essere stato leso.

Un'ulteriore precisazione, attinente soprattutto alla sfera del calcolo dell'entità del danno subito e del conseguente risarcimento dovuto dall'ISP in caso di accertamento della responsabilità sinora esposta, viene fornita dal Considerando 26¹⁵ della Direttiva *Enforcement*, che esprime la necessità di effettuare

¹¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 su «Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea» (2014/2151(INI)).

¹² Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

¹³ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

¹⁴ Il Considerando 59 precisa che *"In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto, fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti.*

Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo 5.

Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri."

¹⁵ Il Considerando prevede che: *"Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno che l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati.*



una detrazione di talune somme nel calcolo del risarcimento al netto di tutte le voci di danno coinvolte¹⁶.

Il quadro normativo comunitario di riferimento si chiude con la più recente Direttiva n. 2019/790 c.d. "Direttiva DSM" o "Direttiva Copyright"¹⁷, che all'art. 17 sancisce che: "il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico [...] quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti".

La Direttiva *Copyright* ha avuto una portata particolarmente innovativa, soprattutto per quanto concerne il regime di responsabilità dell'intermediario per i contenuti caricati sulla propria piattaforma. L'ISP, se nella disciplina della Direttiva *E-commerce* aveva ancora margini piuttosto ampi per evitare di ricadere nel regime di responsabilità conseguente a un suo eventuale atteggiamento passivo, con la nuova Direttiva *Copyright* assume una posizione del tutto differente.

In capo all'ISP vengono dunque posti obblighi di comunicazione che ne fanno presupporre, a livello sostanziale, un regime di oneri informativi concernenti i contenuti del materiale presente o caricato sulla propria piattaforma.

La Direttiva *Copyright* è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 177/2021¹⁸, che ha modificato una serie di disposizioni normative nazionali tra cui l'art. 102-septies¹⁹ della Legge sulla protezione del diritto d'autore²⁰ (LdA), che impone agli ISP di compiere i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti in questione, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore (comma 1, lett.a).

2.2. La normativa nazionale

Sulle fondamenta di taluni istituti classici dell'ordinamento civilistico italiano, quali gli artt. 2043 c.c. ss. in tema di responsabilità civile e l'art. 2598 c.c. "Atti di concorrenza sleale", le cui maglie sono state allargate in via interpretativa per essere applicati a nuove necessità correlate a fattispecie concrete come quella della violazione della disciplina del diritto d'autore online, vanno apposti in qualità di

In alternativa, ad esempio, qualora sia difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, l'entità del risarcimento potrebbe essere calcolata sulla base di elementi quali l'ammontare dei corrispettivi o dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale (il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l'individuazione della violazione e relative ricerche)."

¹⁶ Della quantificazione del danno e del giusto metodo di calcolo finalizzato al risarcimento per le violazioni dedotte in materia si rinvia al par. 4.

¹⁷ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

¹⁸ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE".

¹⁹ Su cui *infra*, par.2.2.

²⁰ Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".



pilastri i decreti legislativi di recepimento delle Direttive previamente menzionate, in considerazione anche delle disposizioni già presenti nel nostro ordinamento e da questi ultimi modificate, oltre a quelle inserite *ex novo*.

A tali provvedimenti si aggiungono alcuni articoli della già menzionata LdA, come modificata dalle già menzionate Direttive in materia e dai relativi decreti di recepimento, la quale pone alcuni necessari elementi cui la giurisprudenza è solita far riferimento per individuare un parametro applicabile alle violazioni del diritto d'autore attraverso l'uso delle piattaforme *web*²¹.

A riguardo, degno di nota è l'art. 171 LdA, che nel suo primo comma, lett. a) e a-bis), specifica: "*Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]"

Emerge con evidenza che l'art. 171 LdA richiama la disposizione contenuta nell'art. 171-ter²² del medesimo testo normativo: si tratta di previsioni volte a disciplinare le responsabilità penali e le relative sanzioni in aggiunta alle responsabilità civili.

Entrambe le disposizioni si occupano principalmente delle conseguenze sanzionatorie correlate all'accertamento della responsabilità per violazione del diritto d'autore e, in generale, della disciplina sulla proprietà intellettuale, anche attraverso attività via *Internet*. Nella stessa prospettiva, rileva

²¹ *Ex multis*, Cfr. Sent. RTI Spa c. *Dailymotion S.A.* del 10 gennaio 2021.

²² La disposizione prevede che: "*1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

[...]

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire²² chiunque:

[...]

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1."



menzionare l'importanza degli artt. 102-sexies²³ e 102-septies²⁴ LdA, previamente accennati, che riassumono nel dettaglio il risultato dell'evoluzione normativa comunitaria e italiana in materia, partendo dalla definizione più aggiornata di ISP e disciplinandone la responsabilità sotto il profilo civile, alla luce degli aggiornamenti ex art. 17 della Direttiva *Copyright* previamente evidenziati²⁵.

In particolare, l'art. 102-sexies identifica, nei suoi primi due commi, i requisiti positivi e negativi per l'individuazione dei soggetti definibili come ISP e rientranti nella disciplina di responsabilità per violazione del diritto d'autore online. Tali soggetti, secondo l'art. 102-sexies, terzo comma, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, effettuano un atto di comunicazione al pubblico, per il quale è necessario

²³ L'art. 102-sexies LdA precisa che: "1. Ai fini del presente Titolo si intende per prestatore di servizi di condivisione di contenuti online un prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta cumulativamente i seguenti requisiti:

a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore;

b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti;

c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente.

2. Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi del presente Titolo quelli che danno accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d'autore tra più utenti.

3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico per i quali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 include gli atti compiuti dagli utenti che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera ricavi significativi.

5. Non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ai casi di cui al presente Titolo."

²⁴ L'art. 102-septies LdA precisa che: "1. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 102-sexies, sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore, salvo che dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni:

a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore;

b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;

c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalità, se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online è esente da responsabilità, sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, nonché la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d'autore.

3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta un obbligo generale di sorveglianza."

²⁵ Cfr. par. 2.1.



ottenere l'autorizzazione da parte dei titolari di tali diritti. Con particolare riguardo alla tematica delle responsabilità, viene inoltre specificato, al quinto comma del medesimo articolo, che *“non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ai casi di cui al presente Titolo”*, ossia la responsabilità oggetto di disamina nel par. 2.1 con riferimento all'art. 14 della Direttiva E-Commerce.

Alla mancanza dell'autorizzazione cui si riferisce l'art. 102-sexies, il successivo art. 102-septies ricollega un regime di responsabilità, da cui è possibile esentarsi solo qualora siano state soddisfatte dal prestatore di servizi, cumulativamente, tre condizioni: l'aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore; l'aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurarsi che non siano rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; nonché, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, aver tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti *web* le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

Il combinato disposto delle nuove disposizioni contenute negli artt. 171, 102-sexies e 102-septies fornisce dunque un quadro aggiornato e completo, finalizzato a tutelare i titolari dei diritti d'autore eventualmente lesi dal comportamento commissivo od omissivo degli ISP, innovando l'ordinamento interno in ottica di una maggiore efficacia e certezza delle garanzie a favore dei soggetti lesi.

3. Il ruolo della giurisprudenza

Come precedentemente menzionato, un ruolo fondamentale per quanto concerne l'accertamento, l'ascrivibilità soggettiva e la quantificazione del risarcimento correlati alla responsabilità civile dell'ISP in materia di violazione della disciplina del diritto d'autore, è stato svolto dalla giurisprudenza sia internazionale che italiana.

Grazie al precedente rappresentato dal caso *Napster* del luglio 2001²⁶ si è successivamente ramificato nella Corte di Giustizia Europea e a seguire nei tribunali italiani, un formante giurisprudenziale che ha comportato l'integrazione e la specificazione – nonché un importante contributo alla positivizzazione normativa di principi giurisprudenziali – di terminologie e prassi concernenti questo specifico tipo di risarcimento.

²⁶ Causa legale promossa dalla band *“Metallica”* contro la piattaforma *peer to peer Napster*, ritenuta responsabile di ripetute violazioni del *copyright* per aver reso accessibile un quantitativo pressoché illimitato di file musicali senza il pagamento dei diritti di *copyright* ad essi collegati. La piattaforma fu condannata al pagamento di 26 milioni di dollari a titolo di risarcimento per i danni dovuti allo sfruttamento non autorizzato dei *file* musicali, più altri 10 milioni per le *royalties* future.



L'ordinanza n. 39763/2021 della Corte di Cassazione (R.T.I. S.p.A.²⁷ c. *TMFT Enterprises-Break Media*), ad esempio, riassumendo anche i precedenti più importanti in materia affrontati dalla giurisprudenza nazionale e soffermandosi sull'evoluzione degli istituti, ha assunto una notevole rilevanza per quanto concerne i principi successivamente positivizzati dalla giurisprudenza e ha rappresentato un punto di approdo per l'elaborazione delle teorie sull'argomento.

Tra i punti fermi sintetizzati ed elaborati dalla Suprema Corte troviamo la fondamentale distinzione, cui si è fatto cenno nei precedenti paragrafi, tra *hosting provider* passivo, rientrante nell'esenzione della responsabilità e che gode della c.d. "*safe harbor*", e *hosting provider* attivo.

Il concetto di *hosting provider* attivo, assente nella normativa, è stato previamente espresso nella decisione R.T.I. c. *Yahoo* (Cass. n. 7708/2019) in assimilazione di quanto espresso dalla CGUE in numerose sentenze, tra cui la nota *L'Oréal c. eBay* (C-324/09). Secondo i giudici di legittimità, infatti, "*l'hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società dell'informazione il quale svolge un'attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell'illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all'art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni*²⁸". Sul regime ex art. 16 si è già esposto in merito all'art. 14 della Direttiva *E-Commerce*²⁹ che l'art. 16 recepisce integralmente.

Questa differenza tra l'*hosting provider* attivo e passivo è fondamentale in quanto, come si è esplicitato in precedenza, l'esecuzione da parte dell'ISP di tali operazioni sulle informazioni pervenute sulla propria piattaforma lo pone all'esterno rispetto all'esenzione della responsabilità ex art. 14 della Direttiva *E-commerce*, comportando in tal modo una responsabilità civile in capo all'ISP e un conseguente dovere di riparazione del danno nei confronti del soggetto leso.

Nel caso R.T.I.-*Break Media*, poi, la Corte di Cassazione ha compiuto un passo ulteriore nell'esplicitazione dei c.d. criteri o indici "d'interferenza", utili a evidenziare la differenza di attività tra l'*hosting provider* attivo e passivo. Per tali, secondo la Corte s'intendono le "*attività di filtraggio, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione d'uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati*³⁰".

²⁷ La R.T.I. S.p.A. è un'azienda di proprietà del gruppo Mediaset, la quale è stata parte attrice in più *leading cases* concernenti la materia trattata, in quanto copie dei programmi dei canali di proprietà del gruppo sono state caricate su più piattaforme in violazione dei diritti di *copyright*, tra cui le succitate *Dailymotion* e *TMFT Enterprises-Break Media*, entrambe riconosciute dalla giurisprudenza come *hosting provider* attivi. In particolare, le piattaforme in questione operavano attività ascrivibili ai c.d. criteri d'interferenza, rispettivamente attraverso l'uso di *cookies* e l'utilizzo di un vero e proprio *team* editoriale il cui compito era quello di personalizzare i contenuti del terzo che avrebbe poi usufruito del servizio.

²⁸ Cass. sent. n. 7708 del 19 marzo 2019.

²⁹ Si rinvia su tali aspetti al par. 2.1.

³⁰ Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 39763 del 13 dicembre 2021.



In quell'occasione, la piattaforma è stata ritenuta responsabile in quanto *hosting provider* attivo, poiché in sede di consulenza tecnica è emerso come vi fosse in organico un *team* editoriale che si occupava di filtrare ed indirizzare i contenuti che venivano presentati su una *homepage* parzialmente personalizzata e che potevano essere trovati mediante semplice ricerca su di una barra di ricerca apposita. I criteri d'interferenza, come sopra individuati, sono infatti finalizzati a guidare l'interprete nel sussumere, nel caso concreto, precisi comportamenti da parte del convenuto ai fini dell'emersione dell'eventuale deroga al regime di esenzione dalla responsabilità³¹.

Merito della giurisprudenza è anche l'aver effettuato un'operazione contraria rispetto a quella sinora analizzata, in quanto finalizzata alla catalogazione di comportamenti che, a prescindere dal ruolo attivo o passivo dell'ISP, lo rendono esente da responsabilità per i contenuti caricati sulla propria piattaforma. In tale filone si innesta, ad esempio, la sentenza n. 25070/2021 della Corte di Cassazione, ove si è ripreso il concetto di responsabilità per illecito commissivo a mezzo di omissione espresso nell'art. 14, primo comma, lettera b della Direttiva *E-commerce*, previamente esposto. I giudici di legittimità hanno sostenuto che, in ogni caso, può ricadere nel regime di responsabilità l'ISP che *"sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde"* e che *"l'hosting provider sia "in colpa grave per non averla riscontrata in base a criteri di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico" e che "abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere"*.

Quanto sopra espresso dalla Corte è frutto di una specifica sedimentazione avvenuta negli anni da parte della giurisprudenza, anche a seguito di mutamento di un precedente indirizzo secondo cui il soggetto attore, presumibilmente leso nella sua posizione di titolare dei diritti d'autore, doveva dimostrare la presenza dei file e video coperti da tali diritti, allegando anche la specifica indicazione degli indirizzi IP di questi ultimi, *"compendiati in singoli URL"*³².

Nella sentenza del 10 gennaio 2021 R.T.I. S.p.A. c. *Dailymotion S.A.*, previamente citata, viene chiarito come *"la responsabilità del service provider non può essere esclusa per la circostanza che gli URL, ovvero i dati identificativi con cui i singoli programmi sono caricati sul portale, siano stati indicati o*

³¹ Secondo il tribunale di Roma, 10 gennaio 2021: *"... l'Internet Service Provider [...] perde la qualità di soggetto neutro e passivo quando, in relazione a determinati contenuti audiovisivi e sulla base delle risultanze processuali, emerge che abbia operato, sui dati che carica, forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali memorizzati dagli utenti, operando in generale sotto le forme del controllo, della conoscenza e della profilazione dei dati e in maniera non automatizzata. Così, del resto, ha ritenuto la Corte di Giustizia europea [...] che è pervenuta ad affermare che l'ISP, per essere esente da responsabilità, deve limitarsi a fornire un trattamento puramente tecnico, automatico e passivo dei dati forniti dagli utenti, senza svolgere un ruolo attivo, che invece si ravvisa in qualsiasi eventuale contributo dato all'editing del materiale memorizzato. Questa è anche la posizione della Cassazione, che ritiene sia necessario verificare in concreto, caso per caso, la posizione assunta dal provider, ovvero quali attività abbia eventualmente posto in essere con riguardo ai programmi oggetto di causa."*

³² Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 10893/2011.



meno”, in quanto risulterebbe sufficiente “un’indicazione specifica dei files illeciti (video, programmi etc.) con ogni mezzo³³”.

Dinanzi al silenzio della normativa di riferimento, peraltro, tale orientamento risulterebbe compatibile con la giurisprudenza della CGUE, che non prevede espressamente la necessità di allegare tali informazioni, ciò anche in quanto gli URL sono solo indirizzi web che rappresentano la localizzazione di certi contenuti nella rete, non il contenuto stesso di questi ultimi.

Basterebbe quindi, conoscenza effettiva dell’illecito da parte del soggetto ottenuta con ogni mezzo idoneo, come esaminato nel par. 2.2.

4. Quantificazione del risarcimento

Considerando quanto esposto con riferimento alla normativa e al contributo della giurisprudenza per quanto attiene al regime della responsabilità dell’ISP per violazione della disciplina della tutela del diritto d’autore, è necessario soffermarsi sui metodi individuati per la quantificazione del danno risarcibile.

Un primo metodo, risultante da una causa avviata dalla Corte Suprema della Repubblica di Polonia in merito alla corretta interpretazione dell’art. 13 della Direttiva 2004/48/CE, concernente le differenti metodologie di composizione quantitativa del risarcimento del danno da responsabilità per la violazione delle disposizioni in tema di proprietà intellettuale, è stato enunciato dalla CGUE³⁴, la quale ha espresso come sia legittima e non osti alla disciplina prevista dal succitato art. 13 una norma nazionale che quantifichi tale risarcimento in modo forfettario, nella misura del doppio della remunerazione che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera in questione (e ciò senza dover dimostrare il danno effettivamente subito³⁵).

Più precisamente, la Corte Suprema polacca formulava il quesito chiedendo “se l’articolo 13 della direttiva 2004/48 possa essere interpretato nel senso che il titolare di diritti patrimoniali d’autore che siano stati violati può chiedere la riparazione dei danni da esso subito sulla base dei principi generali, oppure se, senza dover dimostrare il danno ed il nesso di causalità tra il fatto generatore della violazione dei suoi diritti ed il danno, possa esigere il pagamento di una somma di denaro dell’importo equivalente al doppio o, nel caso di violazione colposa, al triplo della remunerazione adeguata, dal momento che l’articolo 13 della direttiva 2004/48 prevede che a decidere in merito ad un risarcimento sia il giudice, tenendo conto delle circostanze elencate all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e che solo

³³ Sentenza 10 gennaio 2021 R.T.I. S.p.A. c. *Dailymotion S.A.* del Tribunale civile di Roma, Sez. XVII specializzata in materia d’impresa.

³⁴ Corte di Giustizia, quinta Sezione, sentenza del 25 gennaio 2015, C-367/2015.

³⁵ Su tali aspetti, G. Cassano, *Corte di Giustizia: danni punitivi per chi viola la proprietà intellettuale*, in *Diritto Mercato e Tecnologia*, Blog del 4 febbraio 2017.



in via alternativa, in alcuni casi, egli può fissare a titolo di risarcimento una somma forfettaria, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva".

A tale richiesta la CGUE ha risposto in modo affermativo ritenendo compatibile tale interpretazione con l'art. 13 della Direttiva *Enforcement*, specificando la "forfettarietà", anziché la proporzionalità, della natura del metodo di risarcimento proposto.

Sempre in tale occasione la CGUE ha aggiunto un elemento interpretativo fondamentale che estende il potere degli Stati membri nella scelta del regime non solo inerente al risarcimento, ma anche alle sanzioni in materia.

Commentando il metodo forfettario proposto dalla Repubblica di Polonia, la Corte specifica che *"il mero versamento, nell'ipotesi di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, del canone ipotetico non è idoneo a garantire un risarcimento dell'integralità del danno effettivamente subito, poiché il pagamento di tale canone, da solo, non garantirebbe il rimborso di eventuali spese legate alla ricerca e all'identificazione di possibili atti di contraffazione, menzionati al considerando 26³⁶ della direttiva 2004/48, né il risarcimento di un eventuale danno morale"*.

Con ciò, la CGUE permette in sostanza agli Stati di introdurre normative sanzionatorie ulteriori il cui scopo va oltre l'intento meramente risarcitorio, inserendosi in un'ottica di repressione preventiva e, in ultimo, ammettendo la possibilità di introdurre misure ispirate al concetto dei c.d. *punitive damages*.

L'aspetto è di un certo interesse. Con meri intenti compilativi, giova ricordare che con l'espressione "risarcimento punitivo" il ristoro attribuito al danneggiato è superiore al pregiudizio sofferto, quando questo è patrimoniale; quando il pregiudizio è di tipo non patrimoniale, il ristoro viene quantificato in misura tale da renderlo una sanzione a carico del danneggiante.

L'ordinamento ha per anni rigettato la possibilità per i *punitive damages*³⁷ di penetrare nel sistema risarcitorio nazionale perché, come è noto, nel nostro ordinamento vige il principio per cui il risarcimento assolve alla funzione di reintegrare il pregiudizio sofferto dal danneggiato, sia di tipo patrimoniale, che di tipo non patrimoniale e non assume funzione punitiva; tuttavia, a fronte di cambiamenti della sensibilità della giurisprudenza e dell'evoluzione normativa prima europea e successivamente italiana, si è registrata una parziale apertura al metodo risarcitorio in questione.

Il cambio di prospettiva è stato positivizzato in particolare proprio grazie al recepimento della Direttiva *Enforcement* nell'ordinamento italiano che, come già esposto, ha comportato una serie di modifiche alla LdA e al Codice della Proprietà Industriale (CPI), tali per cui la Corte di Cassazione stessa, con

³⁶ Si rinvia a quanto precisato al par. 2.1.

³⁷ In argomento, Corte appello Milano, Sez. spec. Impresa, 28 maggio 2019, n. 2323; per un inquadramento generale su tali tematiche, E. Del Prato, *Le basi del diritto civile*, 2021, 617 ss.; C. Carabetta, *Punitive damages e teoria della responsabilità civile*, Torino, 2020; S. Madeo, *Il danno punitivo in prospettiva diacronica e sincronica*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 18, febbraio 2023; G. Portonera, *Punitive damages, cosiddetti danni punitivi e risarcimento. Un approccio comparatistico allo statuto di responsabilità civile*, in *Europa e Diritto Privato*, fasc. 4, 2021, 707.



ordinanza n. 9978 del 16 maggio 2016, ha chiesto alle Sezioni Unite un intervento chiarificatore circa l'ammissibilità dei *punitive damages* nell'ordinamento giuridico nazionale.

Nell'ordinanza in questione, la Cassazione si è concentrata sugli artt. 158 LdA³⁸ e 125 CPI³⁹, specificando come tali disposizioni *"riconoscono al danneggiato un risarcimento corrispondente ai profitti realizzati dall'autore del fatto, connotato da una funzione preventiva e deterrente, laddove l'agente abbia lucrato un profitto di maggiore entità rispetto alla perdita subita dal danneggiato"*⁴⁰.

Gli articoli 158 LdA e 125 CPI fungono da base normativa, per la quantificazione del risarcimento sinora trattatosi, precisando rispettivamente diverse modalità di calcolo dello stesso, selezionabili in base alla situazione concreta e alle possibilità probatorie che il soggetto leso possiede nel caso specifico.

Ebbene, con la sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017, le Sezioni Unite hanno confermato l'ammissibilità del risarcimento di natura anche sanzionatoria nel panorama normativo nazionale⁴¹.

In questo modo, oltre ad avallare un orientamento già sedimentatosi nella giurisprudenza della Corte costituzionale⁴², viene ribadito che il riconoscimento di questo tipo di risarcimento non comporta *"che l'istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria"* permetta ai giudici di aumentare secondo proprio libero giudizio le condanne risarcitorie, liquidando una sanzione di consistenza maggiore rispetto a quella necessaria a ristorare il danno per le violazioni passate.

³⁸ L'art. 158 LdA precisa che: *"1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.*

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del Codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del Codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del Codice civile."

³⁹ L'art. 125 CPI precisa che: *"1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del Codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.*

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso 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 del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento."

⁴⁰ La stessa Cassazione ha precedentemente commentato tali disposizioni precisandone la *"funzione parzialmente sanzionatoria, in quanto diretta anche ad impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi"* (Cass. n. 8730/2011, Cfr. Cassano G., *Corte di Giustizia: danni punitivi per chi viola la proprietà intellettuale*, in *Diritto Mercato e Tecnologia*, cit.

⁴¹ Affermando che: *"In sintesi estrema può dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) è emersa una natura polifunzionale [...], che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva."*

La Corte chiarisce dunque una ormai consolidata polifunzionalità dell'istituto in questione, in quanto la vecchia concezione monofunzionale dello stesso avrebbe comportato in taluni casi il rischio di un ristoro non adeguato rispetto all'entità di determinate violazioni nei confronti dei soggetti lesi.

⁴² *Ex multis*, cfr. sentenza n. 303/2011, 152/2016, 238/2014.



Quanto sopra muove dalla circostanza per cui in ogni caso bisogna rispettare la riserva di legge *ex art.* 23 della Costituzione, per cui è possibile stabilire un regime sanzionatorio ulteriore rispetto a quello meramente riparatore solo ove vi sia una norma di legge ordinaria che ne stabilisca l'ammissibilità nella fattispecie concreta ad essa sussumibile^{43 44}.

Sul tema della quantificazione del risarcimento per violazioni relative alla materia di cui sopra, torna nuovamente rilevante quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 39763/2021 (R.T.I. S.p.A. e *TMFT Enterprises-Break Media*).

In questa occasione la Corte si è espressa sia sull'onere probatorio per quanto concerne il lucro cessante, positivizzando il criterio previamente analizzato per cui *"in tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante"*⁴⁵, sia sul metodo di calcolo dell'ammontare definitivo da rendere a titolo risarcitorio al soggetto danneggiato da parte del comportamento attivo od omissivo dell'ISP. La Cassazione fa un sunto dei criteri sedimentatisi nel tempo attraverso le sentenze e l'interpretazione della normativa sinora esposta, ribadendo come il calcolo del lucro cessante debba passare, come base minima per un risarcimento congruo, per il criterio del c.d. "prezzo del consenso", ossia l'equivalente della *"remunerazione che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell'autorizzazione per l'uso dell'opera in questione"*^{46 47}, c.d. "giusta royalty", secondo quanto espressamente previsto dalla normativa italiana di cui si è fatta precedentemente menzione (art. 158 LdA, secondo comma).

Nell'ambito dell'ordinanza n. 39763/2021, la Corte precisa inoltre taluni aspetti ulteriori del possibile calcolo del lucro cessante, sempre tenuto conto della natura equitativa e parzialmente discrezionale dello stesso, ponendo tuttavia tale criterio sinora esposto come base di calcolo minima sotto la quale il giudice non può scendere, ma che può essere sostituita attraverso il c.d. "criterio della retroversione degli utili" *ex art.* 158 LdA, secondo comma, che la Cassazione mette in rapporto alternativo con quello del "prezzo del consenso".

Con specifico riguardo al criterio della retroversione degli utili, già la Cassazione aveva chiarito che *"In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125, c.p.i., senza*

⁴³ Cfr., SS.UU. n. 16601/2017.

⁴⁴ Il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. nella sentenza n. 16601/2017 riporta espressamente come *"nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi."*

⁴⁵ *Ex multis*, cfr. Cass. n. 8730/2011.

⁴⁶ Corte di Giustizia, quinta Sezione, sentenza del 25 gennaio 2015, C-367/2015.

⁴⁷ Con riferimento al caso specifico del caricamento illegittimo di programmi televisivi su piattaforme *web*, la Corte di Cassazione, nell'ambito della sentenza n. 693/2019 (R.T.I. S.p.A. c. VIMEO LLC), afferma che la somma dovuta in base al criterio del prezzo del consenso corrisponde alla *"somma di denaro che l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare al titolare dei diritti per il tempo e secondo le modalità di utilizzazione dei programmi in contestazione"*.



che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo⁴⁸."

Con il corollario che il soggetto leso potrà richiedere anche gli eventuali utili eccedenti la somma ottenibile attraverso il criterio del "prezzo del consenso", ossia la "giusta *royalty*".

Quello della retroversione degli utili è un criterio alternativo rispetto a quello del prezzo del consenso e comporta una quantificazione della somma finale calcolata come indica la Suprema Corte nell'ordinanza n. 21833/2021, con un metodo per cui *"È necessario depurare il totale dei proventi riscossi, tenendo conto, da un lato, dei costi sopportati direttamente ricollegati allo sfruttamento illecito e, dall'altro, dei proventi esclusivamente dipendenti, in realtà, dall'autonomo contributo del plagiario"*.

Quest'ultimo metodo, sebbene ipoteticamente più vantaggioso per il soggetto che riceve la somma a titolo di risarcimento, sconta tuttavia delle problematiche applicative di base relative alle violazioni *online* del diritto d'autore, in quanto gli utili ottenibili attraverso tali attività sono difficilmente calcolabili poiché derivanti da più fonti (monetizzazione delle visualizzazioni, abbonamenti, pubblicità) determinati da sistemi algoritmici il cui funzionamento risulta essere di difficile reperimento e presenta profili di opacità.

Di conseguenza, il criterio del prezzo del consenso è stato posto, soprattutto nell'ambito del risarcimento per violazione della disciplina del diritto d'autore *online*, come minimale necessario⁴⁹, così da soddisfare almeno in parte le necessità dei soggetti danneggiati dai comportamenti illegittimi degli ISP.

5. Conclusioni

Negli ultimi venti anni sono stati fatti passi fondamentali per quanto concerne la ridefinizione di istituti come quello della responsabilità aquiliana rispetto alle necessità degli utenti che navigano sulle piattaforme *web*.

Le Direttive *E-commerce* ed *Enforcement* e la più recente Direttiva *Copyright* hanno creato una base di supporto fondamentale nel definire non solo le caratteristiche che deve avere un soggetto, in questo caso un *ISP*, per incorrere nei regimi di responsabilità civile e penale di cui si è trattato, ma hanno anche delineato nel dettaglio i singoli comportamenti che essi devono porre in essere per prevenire determinati illeciti.

Inoltre, dal recepimento nell'ordinamento italiano ed in particolare nella LdA e nel CPI della normativa comunitaria, nel tempo si è creata una innovativa disciplina della quantificazione del risarcimento del

⁴⁸ Cass. sentenza n. 21833 del 29 luglio 2021.

⁴⁹ *Ex multis*, Cfr. Cass., sez. I civ., ordinanza n. 39762 del 13 dicembre 2021.



danno correlato alla responsabilità degli ISP per la violazione della disciplina tutelante il diritto d'autore online.

L'importanza di tale disciplina rimediale si evince, in primo luogo, dalla specificità delle metodologie di calcolo del risarcimento del danno, diversificate e funzionali a coprire nella maniera più efficiente possibile le necessità di ristorare il danno nel caso specifico (e.g. il criterio della "royalty virtuale" o quello della retroversione degli utili).

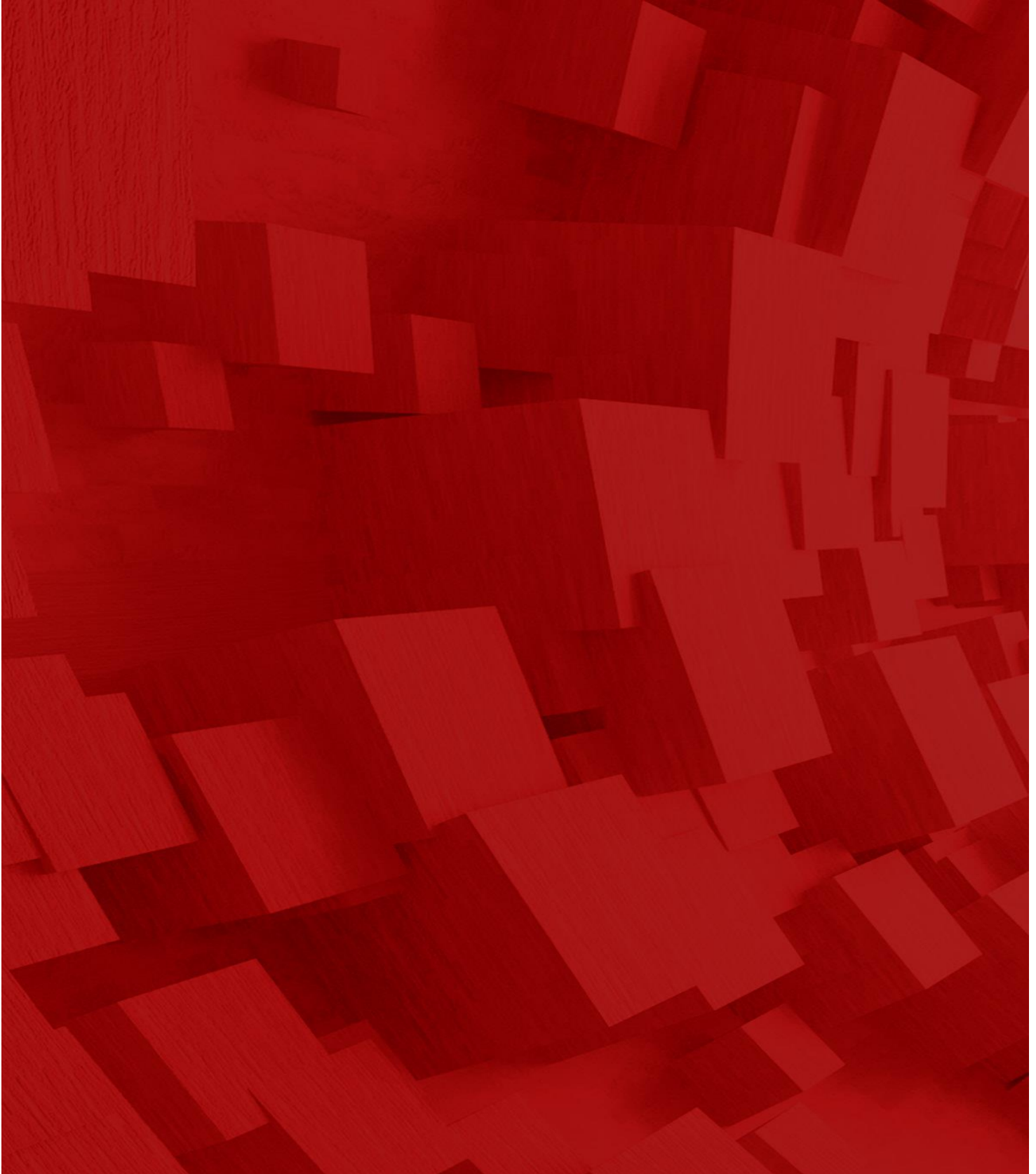
In secondo luogo, tale disciplina ha accompagnato un'evoluzione giurisprudenziale particolarmente rilevante, volta sia a definire più nello specifico le differenze tra le tipologie di ISP al fine di incasellare eventualmente i loro comportamenti nel regime di responsabilità previamente accennato, sia a consolidare una nuova concezione della responsabilità aquiliana e delle possibilità di tutela per i soggetti danneggiati che normalmente sarebbero rimasti fuori da questa tutela se mantenuta nei suoi limiti originali.

In particolare, le Sezioni Unite, dopo un'iniziale resistenza della giurisprudenza dovuta al contesto sistematico di riferimento, ha consentito l'ingresso dei c.d. *punitive damages*, noti negli ordinamenti di *common law*, i quali si aggiungono alle possibili metodologie di quantificazione del danno risarcibile (in particolare del lucro cessante) e sono espressione di una funzione dissuasiva, anziché meramente riparativa. Ciò è stato consentito perché secondo la Corte di Cassazione non si è prodotta una netta e sensibile modifica della tradizionale natura dell'istituto classico della responsabilità civile, ma se ne è semplicemente allargate le maglie per adattare l'istituto del risarcimento alle necessità sempre più variegate che strumenti particolari come quelli presenti sul *web* fanno emergere nel quotidiano.

Si è passati sostanzialmente da una concezione monofunzionale ad una polifunzionale del risarcimento del danno, al fine di assicurare un congruo ristoro adattabile alle succitate differenti necessità dei soggetti potenzialmente lesi.

Quella della responsabilità dell'ISP per la violazione del diritto d'autore attraverso l'illegittimo caricamento di contenuti coperti da *copyright* sulle proprie piattaforme è tematica innovativa ed espressiva di un dibattito di interesse internazionale, incentrato sull'adeguamento degli istituti di diritto definiti classici, per cogliere a pieno le necessità di tutela dei soggetti operanti al suo interno.

È possibile ritenere che l'evoluzione di questa disciplina, così come quelle di tutti gli istituti toccati dalle ultime evoluzioni in materia di sfruttamento commerciale delle piattaforme *web* nonché dell'intelligenza artificiale, subiranno addizionali, interessanti innovazioni e influenzeranno ulteriormente le normative speciali vigenti.



Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.
Piazza della Repubblica, 68 00185 Roma