

Corte d'Appello Milano

SENTENZA n. 1916/2018 pubbl. il 16/04/2018

(Consigliere relatore: dott.ssa Angela Scalise)

nella causa iscritta al n. r.g. 3951/2016 promossa in grado d'appello

DA

FACEBOOK ITALY S.R.L., FACEBOOK IRELAND LIMITED, FACEBOOK INC., elettivamente domiciliate in VIA DELL'ORSO, 2 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTINARI MICAEL, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti PETRIS DAVIDE, BELLEZZA MARCO, GHIDINI GUSTAVO, MENDOLA LYDIA; ORESTE POLLICINO e FEDERICA DE SANTIS

APPELLANTI

CONTRO

BUSINESS COMPETENCE S.R.L., elettivamente domiciliata in VIA DAVERIO, 6 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SPOLIDORO MARCO SAVERIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti BOSSHARD MARK e IMBORNONE MICHELE

APPELLATA

avente ad oggetto: Diritto di autore

sulle seguenti conclusioni.

Per FACEBOOK ITALY S.R.L., per FACEBOOK IRELAND LIMITED, per FACEBOOK INC.:

“Le Appellanti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, precisano le conclusioni in relazione al presente giudizio e chiedono che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia:

- in via principale, e nel merito: riformare integralmente la Sentenza Non Definitiva, nella parte in cui condanna Facebook, Inc., Facebook Ireland e Facebook Italy al risarcimento dei danni, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio, in favore di Business Competence per violazione del diritto d'autore sulla banca dati Faround, nonché per la commissione di atti di concorrenza sleale in danno di quest'ultima e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande svolte da Business Competence con la proposizione del giudizio recante R.G. 68360/2013;

- sempre per l'effetto: riformare la Sentenza Non Definitiva nella parte in cui inibisce a Facebook, Inc., Facebook Ireland e Facebook Italy l'utilizzo della funzionalità Nearby Places, nonché nella parte nella quale dispone l'applicazione di una penale pari ad EURO 5.000 per ogni giorno di ulteriore utilizzo di Nearby Places, constatato successivamente il decorso di 60 giorni dalla comunicazione della Sentenza Non Definitiva, nonché nella parte in cui ordina la pubblicazione del dispositivo della Sentenza Non Definitiva per due volte a caratteri doppi del normale sul “Corriere della Sera” e su “Il Sole 24 Ore” entro trenta giorni dalla comunicazione della Sentenza Non Definitiva nonché per almeno 15 giorni sulla versione in italiano della pagina iniziale del sito internet www.facebook.com;

- sempre per l'effetto: ordinare a Business Competence di pubblicare l'emananda decisione favorevole per le Appellanti per due volte e a caratteri doppi del normale sui quotidiani nazionali "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore", nonché per almeno 15 giorni sulla pagina iniziale del sito internet dell'Appellata www.businesscompetence.it;

- in via istruttoria, previa remissione della causa in istruttoria: nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte di Appello non dovesse ritenere sufficientemente chiara ed univoca l'assenza di originalità dell'applicazione di Business Competence denominata Faround sulla base della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dalle Appellanti, nonché delle indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio, Ing. Alfio Bongiovanni, nella Relazione Peritale depositata il 30 maggio 2015 nel giudizio recante R.G: 68360/2013, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello disponga una nuova consulenza tecnica d'ufficio che si pronunci sul relativo quesito proposto dal Giudice nel giudizio di primo grado fondando la risposta al suddetto quesito anche sulle informazioni e prove fornite dalle Appellanti (ivi inclusi gli atti, documenti e verbali di causa, le perizie di parte, la testimonianza resa dall'Ing. Hui così come la dichiarazione giurata resa dallo stesso sotto forma di affidavit e la documentazione allo stesso allegata) relative all'esistenza sul mercato, prima del lancio dell'applicazione Faround, di applicazioni simili fondate sulla geo-localizzazione (quali le applicazioni di terzi "Yelp", "Foursquare", "Loopt", "Ness", "Raved" nonché le funzionalità del Servizio Facebook "Facebook Places" e "Facebook Deals"), nonché sulla base di informazioni agevolmente reperibili da fonti pubbliche in relazione alle caratteristiche delle suddette preesistenti applicazioni;

- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del procedimento di descrizione, del cautelare in corso di causa, del relativo reclamo, nonché del giudizio di merito e del presente giudizio, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge".

Per BUSINESS COMPETENCE S.R.L.:

"Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello rigettare integralmente – per inammissibilità ovvero, in subordine, per infondatezza – l'appello avversario e conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata, con condanna delle appellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio di appello".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione FACEBOOK ITALY S.R.L., FACEBOOK IRELAND LIMITED e FACEBOOK INC. (di seguito, le società Facebook) hanno chiamato in giudizio BUSINESS COMPETENCE S.R.L. (di seguito, Business Competence) interponendo gravame avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa -A- n. 9549/2016 pubblicata il 1.08.2016.

In primo grado, Business Competence ha chiesto l'accertamento della responsabilità in solido delle società Facebook, e la condanna al risarcimento dei danni, per violazione del diritto d'autore sulla banca dati elettronica rappresentata dall'applicazione "Faround" da essa ideata, nonché per atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c.

Il Tribunale di Milano ha così deciso:

“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.”

La sentenza è stata impugnata dalle società Facebook che ne chiedono la riforma per i seguenti motivi:

1. erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la legittimazione passiva in capo a Facebook Italy;

2. erroneità della sentenza nella parte in cui è stato invertito l'onere della prova;

3. erroneità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto non sono stati considerati come provati i fatti non contestati da Business Competence;

4. erroneità della sentenza nella parte motivazionale sulle inferenze induttive che hanno condotto alla condanna delle appellanti;

5. erroneità della sentenza in quanto sono state utilizzate esclusivamente le risultanze della relazione del CTU favorevoli a Business Competence;

6. erroneità della sentenza in quanto è stato omesso di considerare le prove offerte dalle Società Facebook che dimostrano come Nearby Places sia stata sviluppata in maniera indipendente da Faround e che, pertanto, non sussiste né la violazione del diritto d'autore né la concorrenza sleale;

7. erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto Faround una banca dati;

8. erroneità della sentenza in quanto ha ritenuto Faround un'applicazione originale non tenendo conto del fatto che, al momento del lancio della stessa, esistevano già diverse applicazioni con le funzionalità di Faround;

9. erroneità della sentenza nella parte in cui suggerisce che le società Facebook avrebbero fatto reverse engineering di Faround per creare Nearby Places;

10. erroneità della sentenza nella parte in cui le appellanti sono state condannate al risarcimento del danno asseritamente patito da Business Competence;

11. erroneità della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di lite.

Business Competence, nel costituirsi, ha chiesto la integrale conferma della sentenza del Tribunale e deduce il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all'accertamento degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.

Con ordinanza del 28.12.2016 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30.01.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che Business Competence ha elaborato nel 2012, a seguito di un investimento pari a circa mezzo milione di euro, un'applicazione per telefono mobile denominata Facearound, successivamente ridenominata, su richiesta di Facebook, Faround.

Business Competence, al fine di sviluppare detta applicazione, 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 è stata registrata il 25.09.2012 nel Facebook App Center, contenente le sole applicazioni ufficialmente collaudate e approvate da Facebook e, l'11.10.2012, è stata inserita nell'App Store di Facebook, riscontrando un notevole successo.

L'applicazione Faround, attraverso un algoritmo, selezionava e organizzava i dati presenti sui profili Facebook degli utenti che ad essa accedevano 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.

In data 18.12.2012, Facebook ha annunciato il lancio di Nearby, applicazione concorrente a Faround e che di quest'ultima clonava - secondo la prospettazione di Business Competence - concept e format, modificandone solo il layout grafico di visualizzazione.

I punti contestati, sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, sono i seguenti:

1. legittimazione passiva in capo a Facebook Italy;
2. passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo all'accertamento degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.;
3. ricostruzione fattuale e onere probatorio;
4. questioni riguardanti la relazione del consulente tecnico d'ufficio;

5. valutazione di Faround quale banca dati;
6. originalità dell'applicazione Faround;
7. reverse engineering di Faround per creare Nearby Places;
8. condanna delle società Facebook al risarcimento del danno;
9. condanna delle società Facebook al pagamento delle spese di lite.

1. Con il primo motivo, le appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la legittimazione passiva in capo a Facebook Italy sostenendo che: a) spetta a parte attrice l'onere di provare che il convenuto è il soggetto appropriato contro cui indirizzare le proprie domande, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta; b) Facebook Italy non fornisce il Servizio Facebook, né svolge alcuna attività in relazione alla Piattaforma Facebook per le applicazioni, né ha mai avuto alcun ruolo nello sviluppo di Nearby Places, né ha mai ammesso di svolgere un'attività di supporto al Servizio Facebook; c) l'attuale Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità (volta a regolare i rapporti tra Facebook e i suoi utenti), e la sua versione vigente all'epoca del procedimento di descrizione, specificano che gli utenti residenti al di fuori di Stati Uniti e Canada, accettando la stessa, contrattano unicamente con Facebook Ireland, mentre Facebook Italy non è mai menzionata; d) Facebook Italy non ha mai stipulato accordi con Business Competence, né ha mai svolto attività da cui poter dedurre la prestazione del Servizio Facebook; e) alcune sentenze di merito hanno accertato l'assenza di coinvolgimento di Facebook Italy nella prestazione del Servizio Facebook.

Il motivo è infondato in ordine a tutti i profili.

Correttamente il Tribunale ha affermato che non sussiste la carenza di legittimazione passiva in capo a Facebook Italy in quanto "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")." (sentenza, pag. 15).

Questo Collegio, inoltre, rileva che nella comparsa di costituzione e nella comparsa conclusionale di primo grado le appellanti espressamente hanno affermato che "le attività di Facebook Italy includono l'assistenza alla vendita, la consulenza per il gruppo di società, le pubbliche relazioni e la comunicazione" (comparsa conclusionale di primo grado, pag. 33).

Pertanto, è evidente che l'attività di Facebook Italy ha inciso nei rapporti con Business Competence in quanto i fatti oggetto di causa concernono proprio la commercializzazione, ossia la vendita dei servizi Facebook – a cui Facebook Italy presta assistenza – e dei servizi di promozione sull'applicazione Nearby che sono incorporati nel servizio di social network prestato da Facebook.

Del tutto irrilevante è la "Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità" in quanto essa non è idonea ad escludere la responsabilità di Facebook Italy nel caso di domande inerenti la violazione dell'art.

2598 c.c. e della legge sul diritto di autore, poiché essa regola unicamente rapporti di natura contrattuale.

Infine, si rileva che le sentenze citate da parte appellante - pronunciate dai Tribunali di Cagliari, Milano e Castrovillari - concernono questioni giuridiche differenti dalla presente; infatti esse hanno escluso la responsabilità di Facebook Italy in relazione ai contenuti postati da alcuni utenti sul social network e costituenti diffamazione, mentre l'oggetto della presente causa è la violazione del diritto d'autore e la concorrenza sleale in cui sarebbero incorse le società Facebook, non per il contenuto postato da utenti del social network, ma nei rapporti intercorsi tra le stesse e Business Competence, nei quali Facebook Italy ha prestato assistenza alla vendita.

In conclusione, per i motivi suesposti risulta evidente che Facebook Italy ha concorso nei fatti di causa, attraverso la commercializzazione dei servizi Facebook sul suolo italiano.

2. In via preliminare, l'appellata deduce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in ordine all'accertamento degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. sostenendo che le appellanti non ne hanno impugnato il relativo capo.

L'eccezione è infondata.

Le appellanti hanno impugnato sia il capo della sentenza relativo alla violazione del diritto d'autore, sia quello afferente alla concorrenza sleale.

La trattazione delle appellanti sul capo riguardante la concorrenza sleale è particolarmente sintetica (nel pur corposo atto di citazione, i riferimenti sono contenuti alla pagina 53 "il Collegio fonda la propria argomentazione sulla violazione del diritto d'autore e sull'accertamento della commissione di atti di concorrenza sleale su due criteri tra i più vaghi e fluidi che si possano immaginare: il semplice decorso del tempo insieme all'*Id quod plerumque accidit*" e alla pagina 56 "la mancanza del fatto costitutivo dell'asserita violazione del diritto d'autore nonché della concorrenza sleale fa venir meno la sussistenza del presupposto per la condanna delle odierne Appellanti").

Il Collegio rileva che ciò non comporta il passaggio in giudicato del capo di cui trattasi in quanto gli illeciti accertati dal Tribunale - la violazione del diritto d'autore e la concorrenza sleale - afferiscono al medesimo fatto e ad un'unica condotta delle appellanti, e quindi sono stati oggetto di un'impugnazione unitaria da parte delle appellanti.

3. Con il secondo, terzo, quarto e sesto motivo di appello – che possono esaminarsi congiuntamente - le appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza nelle parti relative alla ricostruzione fattuale, assumendo, in particolare che il Tribunale ha invertito l'onere della prova richiedendo ad esse di provare l'infondatezza delle domande di Business Competence, ha posto in essere erronee inferenze induttive e ha ommesso di considerare le prove da loro offerte che dimostrano come Nearby Places sia stata sviluppata in maniera indipendente da Faround, sulla base di prodotti fondati sulla geolocalizzazione da esse sviluppati da tempo.

Inoltre, le appellanti affermano di avere allegato una serie di fatti che non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte di Business Competence, ossia: i) già da molto tempo prima che Faround fosse registrata sulla Piattaforma Facebook per le Applicazioni, esse avevano messo a disposizione del pubblico gli strumenti per poter accedere ai dati, anche di geolocalizzazione, degli

utenti e tali dati erano ospitati sul servizio Facebook allo scopo, tra l'altro, di consentire a terzi la creazione di applicazioni che interagissero con il Servizio Facebook; (ii) almeno a partire da 4 anni prima della registrazione di Faround sulla Piattaforma Facebook per le Applicazioni, esse erano impegnate nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni legate alla geolocalizzazione e gli sforzi profusi avevano condotto al lancio già nel 2010 di Facebook Places, un immediato predecessore di Nearby Places, come dimostrato dal gran numero di funzioni condivise; (iii) gli ingegneri dalle stesse dipendenti non hanno mai considerato Faround mentre stavano sviluppando Nearby Places; (iv) non hanno mai avuto a disposizione una versione compilata di Faround; (v) Faround è un software che si basa su una serie di dati estratti dalla banca dati di loro proprietà.

I motivi sono tutti infondati.

Va rilevato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie.

Business Competence ha offerto elementi probatori intesi a dimostrare il rapporto instaurato con Facebook ai fini dello sviluppo dell'applicazione Faround, l'accesso che Facebook aveva sui dati dell'applicazione ai fini del controllo di compatibilità (doc. 11, fascicolo appellata), le funzionalità dell'applicazione (doc. 14, fascicolo appellata) e l'esistenza di numerose e significative somiglianze tra Faround e Nearby.

Inoltre, attraverso la ctu informatica espletata nel corso del giudizio primo grado si è potuto verificare se l'applicazione Nearby derivasse da Faround o se, invece, fosse uno sviluppo autonomamente elaborato della versione precedente Facebook Places o di eventuali versioni precedenti a Faround.

Al riguardo il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che lo schema di utilizzo delle applicazioni Nearby e Faround "è per entrambe piuttosto simile:

- Partenza da una pagina principale contenente una mappa centrata sulla posizione dell'utente.
- Visualizzazione immediata di alcuni risultati sulla base di criteri automatici.
- Possibilità di eseguire delle ricerche sulla base di criteri impostati dall'utente.
- Possibilità di visualizzare il dettaglio di ogni risultato e, all'interno di questi, possibilità di acquisire maggiori informazioni (come le recensioni ed i voti di altri utenti) o di eseguire delle attività (chiamare l'esercizio commerciale, inserire recensioni, voti e "mi piace"). 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" (CTU, pag. 51).

A fronte degli elementi sopra evidenziati, le appellanti hanno prodotto, nel corso del primo grado, documenti che, a loro dire, dimostrerebbero l'autonomo sviluppo di Nearby rispetto a Faround.

Senonché, tale documentazione, afferente per lo più ad articoli di stampa e ad articoli pubblicati su blog (doc. 5, parte 5, fascicolo appellanti) - esaminata dal ctu e verificata prima dal Tribunale e ora da questo Collegio - non è di carattere tecnico né indica con un minimo di precisione elementi

idonei, anche solo in via indiziaria, a far propendere per lo sviluppo autonomo di Nearby rispetto a Faround.

Le appellanti, infatti, non hanno prodotto né un business plan, né stati di avanzamento dei lavori, né altra documentazione idonea allo scopo.

La testimonianza resa all'udienza del 12.02.2014 dall'ing. Daniel Hui (capo del gruppo di sviluppatori della applicazione Nearby Places), così come la dichiarazione giurata resa dallo stesso sotto forma di affidavit volte a dimostrare l'esistenza sul mercato, prima del lancio dell'applicazione Faround, di applicazioni simili fondate sulla geolocalizzazione, sono state valutate dal Tribunale (sentenza, pp.20-21) e sono state correttamente ritenute non supportate da alcun dato – neppure minimo – di riscontro.

Le appellanti non hanno fornito documenti tecnici nemmeno di carattere progettuale, ma soltanto articoli di giornali di carattere generale e immagini, poco significativi e non idonei a comprovare la precedente progettazione di Nearby Places, in quanto sprovvisti di dati e di qualsiasi riferimento chiaro a tale circostanza.

Quanto ai fatti che le appellanti affermano di avere provato, il Collegio rileva che o essi non sono rilevanti (cfr. punti (i) e (v) sopra riportati) – in quanto da essi non può trarsi, comunque, la prova che Nearby Places sia stata sviluppata in modo autonomo da Facebook rispetto a Faround - ovvero non sono stati effettivamente provati per i motivi sopra esposti (cfr. punti (ii), (iii) e (iv)).

Il Collegio evidenzia che, al fine di verificare lo sviluppo autonomo di Nearby, il Tribunale ha concesso, inaudita altera parte, la descrizione dell'applicazione, che è stata eseguita in data 10-14-05.2013 presso le sedi, operativa e legale, di Facebook Italy.

Tuttavia, così come correttamente rilevato dal Tribunale, il ctu ha potuto analizzare esclusivamente l'interfaccia utente dei programmi in questione (ossia la parte più immediata del programma), ma non gli è stato possibile – per il mancato consenso delle appellanti - accedere agli elaboratori elettronici di Facebook al fine di ottenere una copia del codice sorgente dell'applicazione Nearby, né essa è stata spontaneamente prodotta dalle appellanti, nonostante la richiesta del ctu e l'invito formulato dal giudice.

Il Tribunale ha ritenuto che l'elaborazione/derivazione da parte di Facebook del programma Faround dell'appellata è dimostrata da univoci e concordanti indizi e che tali plurimi indizi non sono stati inficiati da elementi contrastanti, atteso che le appellanti non sono riuscite a provare lo sviluppo autonomo di Nearby o della sua derivazione da precedenti versioni, anteriori rispetto a quello dell'attrice. In particolare ha precisato che: "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” (sentenza, pp. 21-22).

Il Tribunale, quindi, non ha invertito l’onere della prova ma ha correttamente applicato i principi in materia e, sulla base degli elementi acquisiti, ha concluso con un grado di probabilità vicino alla certezza, secondo i canoni della causalità giuridica e della probabilità scientifica, per la derivazione dell’applicazione Nearby da Faround, con argomentazioni – precise, logiche e dettagliate – pienamente condivise dal Collegio.

La Suprema Corte ha recentemente affermato che “Allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’ “id quod prelumque accidit”, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale” (Cass., sent. n. 12002 del 2017).

Pertanto, può dirsi provata la derivazione dell’algoritmo dell’applicazione Nearby da quello dell’applicazione Faround e, conseguentemente, trattandosi di una banca dati (vedi avanti sub 5), sia la violazione del diritto d’autore sia la commissione di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., atteso che si è verificata – come affermato dal Tribunale – l’appropriazione parassitaria di investimenti altrui per la creazione di un’opera dotata di rilevante valore economico.

4. Con il quinto motivo le appellanti deducono l’erroneità della sentenza in quanto sono state utilizzate esclusivamente le risultanze della relazione del ctu favorevoli a Business Competence, senza considerare gli elementi emersi a loro favore e senza motivare sulle ragioni di tale scelta.

In particolare, esse deducono che il ctu ha individuato delle differenze tra Faround e Nearby Places ma queste, tuttavia, non sono indicate in maniera specifica nella sentenza.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale – contrariamente all’assunto delle appellanti - ha espressamente preso in considerazione tutti gli elementi della consulenza tecnica d’ufficio, compresi quelli ad esse favorevoli (ad es.: “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” (sentenza, pag. 18), e ha ritenuto, sulla scorta della ctu medesima, che, pur a fronte di talune differenze marginali, “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)” (sentenza, pag. 19).

Inoltre, il Collegio rileva che il ctu ha risposto in modo esaustivo alle osservazioni rivoltegli dal ctp delle appellanti. In particolare il ctp aveva richiesto al ctu di elencare le differenze operative tra Faround e Nearby Places e il ctu ha risposto che è “Faround ad avere un comportamento diverso ed in generale ad offrire maggiori funzionalità” e che “il confronto tra i risultati estratti dalle 2 applicazioni non è fattibile, dato che la versione odierna di Nearby analizzata, non è confrontabile con quella di Faround (come detto la prima ha subito aggiornamenti nel tempo)” (pag. 59, CTU). Infine, alla osservazione del medesimo consulente secondo cui “tali differenze dovrebbero condurre il CTU a concludere che le medesime dimostrano che Nearby Places non è stata derivata da Faround”, il ctu ha replicato che “da un punto di vista semplicemente logico tale affermazione non è condivisibile: non è la differenza di funzionalità tra l’una e l’altra applicazione che può dimostrarne la derivazione, ma il comportamento delle funzionalità sovrapponibili. Inoltre, ad eccezione forse del punto 3), si tratta di differenze che dal punto di vista tecnico ed implementativo hanno una complessità medio/bassa” (pag. 60, CTU).

Pertanto, la motivazione del Tribunale, pienamente condivisa dal collegio, è esaustiva e aderente alle risultanze istruttorie e, in particolare, agli esiti della ctu informatica.

Questa è stata svolta in modo completo e tecnicamente corretto e, pertanto, il Collegio ritiene del tutto superfluo l’espletamento di una nuova consulenza tecnica.

5. Le appellanti deducono l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto Faround una banca dati assumendo che, trattasi, invece, di software; deducono, altresì, un difetto di motivazione con riferimento a tale affermazione.

Le appellanti sostengono che Faround si fonda esclusivamente su informazioni da esse fornite e raccolte dalle pagine commerciali e dai profili Facebook degli utenti. Inoltre evidenziano che i dati utilizzati da Faround sono stati raccolti da anni e ospitati sul Servizio Facebook e che Faround semplicemente estrae alcuni dati dalla loro banca dati utilizzando le API (application programming interfaces) di loro proprietà.

Il motivo è infondato in ordine a tutti i profili.

Va premesso che la legge 22.04.1941 n. 633 all’art. 1 c. 2 (come modificato dall’ art. 1 D. Lgs. 29.12.1992, n. 518 e succ.) sancisce che sono ricompresi nella sua tutela i “programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche

di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”.

Il Tribunale ha affermato che “Faround è una banca dati implementata in forma di programma per elaboratore” (sentenza, pag. 23).

Il Collegio ritiene corretta la decisione del primo giudice, alla luce della normativa vigente e delle caratteristiche tecniche di Faround.

In primo luogo, si osserva che la disciplina applicabile trae origine dal diritto comunitario e, in particolare, dalla direttiva 96/9/CE dell'11.03.1996, riguardante la tutela giuridica delle banche di dati che le definisce, ai sensi dell'art. 1 c. 1 n. 2, come “una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo”.

Con riferimento a tale disposizione, la Corte di Giustizia ha fornito, nella sentenza del 9.11.2004, causa C-444/02, delle rilevanti precisazioni che possono trovare applicazione al caso in questione. In primo luogo, la Corte di Giustizia ha statuito che la qualifica di banca di dati è subordinata all'esistenza di “una raccolta di elementi indipendenti, ossia di elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto [...] venga ad essere per questo intaccato” (Corte di Giustizia, cit., par. 29). Inoltre, essa ha affermato l'irrelevanza - ai fini della sussistenza della banca di dati - del fatto che la raccolta dei dati provenga da fonti differenti dal soggetto che costituisce tale raccolta, da elementi creati da quest'ultimo o da elementi che rientrano in entrambe queste categorie e per queste ragioni ha sancito che la disposizione, sotto forma di calendario, delle date, degli orari e dei nomi delle squadre (tali elementi risultano essere indipendenti e dotati di un valore informativo autonomo) relativa agli incontri delle varie giornate di un campionato di calcio soddisfa le condizioni attinenti alla disposizione sistematica o metodica e alla accessibilità individuale degli elementi costitutivi di tale raccolta e, pertanto, costituisce una banca di dati (Corte di Giustizia, cit., par. 28-35).

Il Collegio osserva che l'elaborazione della raccolta di dati può svilupparsi sia attraverso un processo di tipo elettronico sia attraverso altro mezzo quale, ad esempio, un piano o un indice di classificazione che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito.

L'applicazione Faround, così come accertato dalla ctu, utilizzando i dati memorizzati da Facebook e da questa messi a disposizione, elabora informazioni, sulla base della funzione di geolocalizzazione, “in modo autonomo (ricerca automatica dei luoghi nelle vicinanze), sia sulla base di specifiche scelte dell'utente (ricerca manuale)” (pag. 30, CTU). Così, “sulla mappa sono posizionati alcuni marcatori relativi ai risultati (di esercizi commerciali, ristoranti, luoghi di attrazione, ecc.) trovati: se un risultato presenta delle offerte, è di colore arancione, altrimenti è di colore verde. Il numero all'interno del marcatore rappresenta la posizione del risultato all'interno dell'elenco (vedi oltre) e dipende dal tipo di ordinamento scelto. E' disponibile in alto il pulsante “CERCA” per accedere direttamente alla pagina di ricerca (vedi oltre) o il pulsante alla sua destra che può essere utilizzato per tornare a visualizzare la mappa centrata sull'attuale posizione dell'utente” (CTU, pag. 21). Inoltre, “si possono ordinare i risultati con 4 criteri: 1) In base al numero di offerte (deal). 2) In base

al numero di recensioni degli “amici di Facebook”. 3) In base al numero di voti ottenuti. 4) In ordine alfabetico.” (CTU, pag. 21).

L’applicazione Faround, dunque, reinterpreta informazioni già esistenti attraverso l’incrocio dei dati presenti nel database degli utenti di Facebook con la funzione di geolocalizzazione, che consente di individuare la posizione geografica di chi utilizza l’applicazione, e organizza tali informazioni in modo originale.

Per queste ragioni Faround – come ritenuto dal giudice di primo grado - è una banca dati fornita di elaborazione qualificante.

6. Le appellanti deducono l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto Faround un’applicazione originale non tenendo conto del fatto che, al momento del lancio della stessa, esistevano già diverse applicazioni con le funzionalità di Faround.

Deducono che Business Competence, utilizzando API e dati da esse forniti, è entrata in un mercato nel quale esse operavano da diversi anni, attraverso applicazioni quali Facebook Places, Facebook Deals, Yelp, Fuorsquare e altre che, già anni prima che Faround fosse lanciata, utilizzavano la funzionalità di geolocalizzazione; censurano, altresì, l’omessa pronuncia del Tribunale sulla loro richiesta di remissione della causa in istruttoria al fine di chiedere che il ctu si pronunciasse sul difetto di originalità dell’applicazione Faround.

Il motivo è infondato in ordine a entrambi i profili.

Il Tribunale ha affermato 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 anche 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)”(sentenza, pag. 25).

Le argomentazioni del Tribunale sono corrette e condivise dal Collegio.

Va rilevato che, ai sensi dell'art. 1 della legge sul diritto d'autore, "sono protette (...) le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore".

I considerando 15 e 16 della Direttiva 96/9/CE prevedono rispettivamente che "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 valutazione intellettuale, propria dell'autore; che questa protezione riguarda la struttura della banca di dati" e che "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 valore estetico della banca di dati".

Pertanto, la creatività e l'originalità sussistono anche quando la banca di dati sia composta da idee e nozioni semplici, purché formulate ed organizzate in modo autonomo rispetto alle precedenti (ex multis, Cass. sentenze n. 13524 del 13.06.2014, n. 20925 del 27.10.2005 e n. 11953 del 02.12.1993).

Ciò che rileva, dunque, ai fini dell'originalità e creatività, è se i criteri di selezione, combinazione e confronto, e le modalità con cui sono disposti i dati, presentino quel quid di autonomia e di apporto personale rispetto a quanto già esistente, non essendo necessaria un'originalità di grado assoluto (cioè l'invenzione di qualcosa di assolutamente e completamente nuovo).

Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sia provato che non esistevano, prima di Faround, applicazioni che riunivano tutte le funzionalità di quest'ultima e che, pertanto, essa può essere legittimamente considerata come un "cocktail" di caratteristiche e funzionalità che costituiscono un unicum nel suo genere. Infatti, al riguardo, la CTU ha indicato che " il servizio fornito dall'applicazione Faround consiste fondamentalmente in:

- Partire dal posizionamento fisico del cliente (geo localizzazione).
- Sulla base del dato precedente individuare automaticamente (o agevolare l'utente nella ricerca) le informazioni richieste, come ad esempio un ristorante.
- L'esito della ricerca, oltre all'informazione della distanza rispetto la posizione dell'utente è corredato anche da altri dati come i "post", ovvero eventuali commenti di altri utenti di Facebook, la presenza di eventuali offerte, ecc..

A valle di queste considerazioni, si può concludere che se per un verso non si palesa un'evidente e cristallina innovazione assoluta dei dati gestiti e/o dei servizi resi dall'applicazione Faround, per un altro verso l'interpretazione 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. 44).

L'applicazione Faround, pur non avendo un grado assoluto di originalità, reinterpreta in modo intelligente informazioni già esistenti attraverso l'incrocio dei dati presenti nel database degli utenti

di Facebook con la funzione di geolocalizzazione, che consente di individuare la posizione geografica di chi utilizza l'applicazione, e organizza tali informazioni in modo originale, fornendo servizi agli utenti che, sebbene non siano nuovi in senso assoluto, grazie alle nuove tecnologie riescono a essere fruiti dagli utenti in modo completamente nuovo e efficace.

Pertanto, la caratteristica di Faround è quella di poter selezionare, incrociare e organizzare i dati presenti sulle pagine Facebook degli utenti su una mappa geografica in cui i dati sulla geolocalizzazione del dispositivo mobile dell'utente di Facebook che sta utilizzando Faround e i dati sulla geolocalizzazione provenienti dalle pagine Facebook degli esercizi commerciali che si trovano nei dintorni dell'utente forniscono l'apporto creativo e originale necessario e sufficiente ai fini della tutela accordata dalla legge sul diritto d'autore.

7. Le appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui suggerisce che esse avrebbero fatto reverse engineering di Faround per creare Nearby Places, assumendo che ciò non corrisponde al vero e, comunque, non sia stato provato.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha affermato 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" (sentenza, pag. 16-17).

Il Collegio non può che condividere quanto affermato dal Tribunale sul punto, in quanto - come rilevato nel corso del procedimento e in sede di ctu - l'attività di reverse engineering non era necessaria a Facebook per "ricostruire" lo sviluppo dell'applicazione Faround.

8. Le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui sono state condannate al risarcimento del danno asseritamente patito da Business Competence assumendo che, sul punto, vi è omessa motivazione e che la determinazione dello stesso è interamente lasciata al prosieguo del giudizio.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha statuito che “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” (sentenza, pag. 31).

Il Collegio rileva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di tutela del diritto d'autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell'esistenza del danno, restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrarne l'entità” (Cass. sentenza n. 8730 del 15.04.2011; ed anche Cass. sentenza n. 12954 del 22.06.2016).

Pertanto, essendo state accertate le condotte illecite poste in essere dalle appellanti, la violazione del diritto d’esclusiva integra di per sé la prova dell'esistenza del danno sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale, mentre resta a carico di Business Competence, nel giudizio sul quantum, l’onere di provare l’entità del medesimo.

8. Con l’ultimo motivo, le appellanti chiedono la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese evidenziando che: “Dal rigetto delle domande di Business Competence, segue necessariamente la condanna di Business Competence alla rifusione delle spese legali relative al presente giudizio, nonché di tutte le fasi del giudizio di primo grado” (atto di appello, pag. 76).

Il motivo è inammissibile poiché il Tribunale non ha pronunciato nessuna condanna al pagamento delle spese di lite.

Per i motivi suesposti l’appello va integralmente respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Trattandosi di sentenza che decide solo sull’an, le spese del presente giudizio vanno liquidate all’esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, nel contraddittorio tra le parti, così dispone:

1. rigetta l’appello proposto da FACEBOOK ITALY S.R.L., FACEBOOK IRELAND LIMITED, FACEBOOK INC., e conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 9549/2016 pubblicata il 01.08.2016;

2. Spese al definitivo.

Dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.01.2018.