

N. R.G. 68360/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA –A-

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.Marina Tavassi	Presidente
dott.Silvia Giani	Giudice Relatore
dott.Alessandra Dal Moro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **68360/2013** promossa da:

BUSINESS COMPETENCE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Saverio Spolidoro, Michele Imbornone e Mark Bosshard, in forza di procura in calce al ricorso per descrizione *ante causam*, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Spolidoro, sito in Milano, via Daverio n. 6;

ATTRICE

nei confronti di

FACEBOOK S.R.L.,

FACEBOOK INC. e

FACEBOOK IRELAND LTD,

in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Micael Montinari, Marco Bellezza, Oreste Pollicino e Antonia Verna, in forza di procure speciali alle liti allegate agli atti del procedimento di descrizione, elettivamente domiciliate in via dell'Orso 2, Milano, presso lo studio dell'avv. Micael Montinari.



CONVENUTE

OGGETTO: Diritto d'autore e concorrenza sleale.

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

- 1) accertare e dichiarare che le convenute tutte — avendo a diverso titolo e con diverse condotte scorrette ed illecite approfittato della conoscenza da esse acquisita del prodotto Faround dell'attrice ed avendo contribuito a promuovere e rendere disponibile all'utenza italiana l'applicazione/utility "Nearby" di Facebook meglio definita nella narrativa dell'atto di citazione e, comunque, avendo partecipato all'attività di diffusione in Italia del social network "Facebook" che quell'applicazione/utility incorpora — hanno posto in essere una violazione del diritto di autore sulla banca dati elettronica rappresentata dall'applicazione "Faround" dell'attore meglio descritta nella narrativa dell'atto di citazione nonché atti di concorrenza sleale ai danni dell'attrice;
- 2) inibire alle convenute ogni ulteriore utilizzo, sfruttamento, diffusione e promozione dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook meglio descritta nella narrativa dell'atto di citazione e di ogni altra eventuale applicazione/utility, comunque denominata, che presenti il medesimo algoritmo logico di selezione, elaborazione e presentazione dei dati;
- 3) ordinare alle convenute il ritiro dal commercio per il territorio italiano dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook meglio descritta nella narrativa dell'atto di citazione e di ogni altra eventuale applicazione/utility, comunque denominata, che presenti il medesimo algoritmo di selezione, elaborazione e presentazione dei dati;
- 4) disporre a carico di ciascuna convenuta una penale pari a 15.000 Euro per ogni giorno di violazione degli ordini emessi ai sensi dei due punti precedenti;
- 5) disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, ovvero del suo dispositivo o di un estratto di essa, per due volte su due primari quotidiani a tiratura nazionale (come ad esempio "Il Corriere della Sera" o "La Repubblica") e/o su due primarie riviste del settore informatico e della telefonia mobile a scelta dell'attore e a spese delle convenute, nonché — per almeno sei mesi, in posizione immediatamente percepibile e secondo modalità che



la rendano ben visibile all'apertura del sito — sulla versione in italiano della pagina iniziale del sito internet www.facebook.com;

6) condannare le convenute in solido a risarcire all'attore tutti i danni cagionati all'attore per effetto delle condotte illecite meglio indicate supra, secondo le risultanze dell'istruttoria ed anche con liquidazione equitativa;

7) condannare le convenute in solido a restituire all'attore tutto l'indebito profitto tratto dallo sfruttamento commerciale dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook meglio descritta nella narrativa dell'atto di citazione e di ogni altra eventuale applicazione/utility, comunque denominata, che presenti il medesimo algoritmo logico di selezione, elaborazione e presentazione dei dati;

In via istruttoria:

8) ordinare alle convenute l'esibizione delle scritture contabili (libri mastri, registri iva, fatture) e di ogni altro documento aziendale riguardante la commercializzazione/distribuzione/diffusione/promozione sul territorio italiano dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook, con particolare riferimento al numero di applicativi/utility "Nearby" che risultano essere stati attivati da utenti residenti sul territorio italiano;

9) disporre lo svolgimento di una Consulenza tecnica Contabile d'Ufficio al fine di determinare e/o stimare, sulla base dei documenti esibiti nonché sulla base di ogni altro eventuale documento e/o elemento fornito dalle parti o comunque acquisito dal Consulente durante lo svolgimento dell'incarico, anche eventualmente recandosi all'estero:

a) il numero di applicativi/utility/funzionalità "Nearby" che risultano essere stati scaricati e/o attivati da utenti residenti sul territorio italiano;

b) il numero di inserzionisti con sede nel territorio italiano che sono stati inseriti nelle liste di visualizzazione preferenziale di Nearby ed i corrispettivi da essi pagati alle convenute a fronte di tale inserimento;

c) il fatturato complessivamente ricavato dalle convenute per effetto della commercializzazione e/o distribuzione e/o diffusione dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook sul territorio italiano;



d) la percentuale di royalty o la somma media e/o ragionevole pagabile nel settore — dall'utente finale e/o da un operatore professionale - per ottenere una licenza d'uso su un applicativo rappresentato da una banca dati elettronica interattiva del genere di "Fa-round" e "Nearby" ovvero, in caso di operatore professionale, per essere inserito in una lista di visualizzazione preferenziale;

e) il margine di utile delle convenute sulla commercializzazione e/o distribuzione e/o diffusione dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook;

f) l'entità del pregiudizio economico subito dall'attore per effetto delle condotte illecite delle convenute;

g) l'entità del vantaggio economico tratto dalle convenute per effetto della commercializzazione e/o distribuzione e/o diffusione dell'applicazione/utility "Nearby" di Facebook sul territorio italiano;

10) qualora controparte frapponga ostacoli di qualunque genere all'esecuzione delle misure di cui ai punti 8 e 9 precedenti o non presti piena collaborazione al loro espletamento anche all'estero, disporre una nuova CTU contabile (od un supplemento di CTU contabile), che abbia per oggetto le seguenti circostanze:

a) entità degli investimenti effettivi di Business Competence per realizzare Faround e/o

b) misura del compenso che uno sviluppatore di software indipendente delle dimensioni di Business Competence potrebbe chiedere ad un cliente per lo sviluppo di una versione funzionante ed ottimizzata di una app di geolocalizzazione avanzata del tipo di Nearby/Faround

In via istruttoria per prova orale:

Si chiede l'assunzione del seguente capitolo di prova per interpellò, indicando come soggetto da ascoltare la sig.ra Sara Colnago, legale rappresentante dell'attore e domiciliata ai fini di causa presso l'attore:

i) "vero che le cifre indicate nel documento che le si mostra (cfr. doc. 3 del fascicolo dell'attore) corrispondono agli investimenti effettuati da Business Competence S. r.l. per sviluppare e promuovere l'applicazione Faround";



Si chiede l'assunzione di prova testimoniale sul seguente capitolo di prova, indicando come soggetto da ascoltare il sig. Riccardo Paglia collaboratore di Business Competence e domiciliato ai fini di causa presso l'attore;

ii) "vero che il documento che le si mostra (cfr. dc. 14 del fascicolo dell'attore) è stato da Lei redatto e descrive sommariamente le logiche, le funzionalità ed il funzionamento di Faround sviluppato da Business Competence"

In ogni caso

13) acquisire il fascicolo d'ufficio della descrizione ante causam Trib. Milano n.r.g. 29.942/13 completo di relativo verbale e della Relazione del C.T.U.;

14) con rifusione degli onorari e delle spese di lite — incluse le spese sostenute per il consulente tecnico di parte — comprensive di accessori di legge, iva e c.p.a.;

Per le convenute:

in via pregiudiziale: rilevare il proprio difetto di giurisdizione rispetto alla convenuta Facebook, Inc. e, per l'effetto, dichiarare, con riferimento a quest'ultima società, la giurisdizione del Tribunale competente negli Stati Uniti d'America;

sempre in via pregiudiziale: rilevare il proprio difetto di giurisdizione rispetto alla convenuta Facebook Ireland e, per l'effetto, dichiarare, con riferimento a quest'ultima società, la giurisdizione del Tribunale competente negli Stati Uniti d'America, ovvero, in via subordinata, del Tribunale competente nella Repubblica d'Irlanda;

in via preliminare: rilevare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Facebook Italy e, per l'effetto, estromettere tale società dal presente giudizio;

in via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto delle domande pregiudiziali e preliminari sopra articolate: rigettare le domande formulate dall'Attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;

sempre in via subordinata: rigettare in ogni caso le domande di inibitoria e di ritiro dal commercio della funzionalità "Nearby Places" e di ogni altra eventuale applicazione/utility, comunque denominata, che presenti il medesimo algoritmo logico di selezione, elaborazione e presentazione dei dati, formulate dall'Attrice, stante l'evidente sproporzione ed eccessività di tali misure;



in via istruttoria, previa remissione della causa in istruttoria:

nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudice non dovesse ritenere la dichiarazione, resa sotto forma di *affidavit*, dell'ing. Daniel Hui (ingegnere a capo del gruppo di sviluppatori della funzionalità "Nearby Places" di Facebook) nonché la documentazione alla stessa allegata, depositata nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. intentato da controparte, e confermata all'udienza di comparizione delle parti del 12 febbraio 2014 nell'ambito del medesimo procedimento (cfr. Allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta delle Convenute) come valida e piena prova delle circostanze ivi riferite, si reitera la richiesta di assunzione della prova per testimoni a mezzo dell'Ing. Hui sui capitoli di prova così come articolati nella memoria istruttoria delle Convenute ai sensi dell'art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. del 3 giugno 2014;

nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudice non dovesse ritenere sufficientemente chiara ed univoca l'indicazione fornita dal Consulente Tecnico d'Ufficio, Ing. Alfio Bongiovanni, nella Relazione Peritale depositata il 30 maggio 2015, circa il difetto di originalità dell'applicazione dell'Attrice denominata "Faround", si chiede che il Consulente Tecnico d'Ufficio torni a pronunciarsi sul relativo quesito proposto dall'On. Giudice fondando la risposta al suddetto quesito anche sulle informazioni e prove fornite dalle Convenute (ivi inclusi gli atti, documenti e verbali di causa, le perizie di parte, la testimonianza resa dall'Ing. Hui così come l'*affidavit* redatto dal medesimo e la documentazione allo stesso allegata) relative all'esistenza sul mercato, prima del lancio di "Faround", di applicazioni simili fondate sulla geo-localizzazione (quali le applicazioni di terzi "Yelp", "Foursquare", "Loopt", "Ness", "Raved" nonché le funzionalità dei servizi 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: rigettare le richieste istruttorie formulate dall'Attrice in quanto inconferenti e irrilevanti al fine della decisione della controversia;

in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché del procedimento di descrizione rubricato al N.R.G. 29942/2013 e del procedimento *ex art.*



700 c.p.c. rubricato al N.R.G. 68360/2013 instaurati dall'Attrice, oltre IVA e CAP come per legge.

MOTIVAZIONE

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

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

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

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

- L'applicazione presentava notevole interesse economico e promozionale per i titolari delle attività commerciali presenti su Facebook con una propria pagina, i quali, abbonandosi a Faround, potevano apparire tra i risultati visualizzati sulla cartina geografica virtuale. Il servizio di geolocalizzazione degli esercizi



commerciali “vicini” all’utente era progettato per funzionare con Facebook e classificava i locali sulla base dei gusti dell’utente e della sua *community* di amici.

- A seguito di un investimento pari a circa mezzo milione di euro per lo sviluppo della piattaforma tecnica del programma e il lancio dell’app, Business Competence ravvisava il proprio interesse economico nella futura vendita dei servizi (in abbonamento) di “maggiore visibilità” sulla mappa Faround ai titolari delle Fanpage presenti su Facebook.

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

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

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

- L’originalità di *Faround* consisteva nell’aver creato una serie di criteri di selezione, organizzazione e presentazione dei dati studiati per funzionare con le categorie di dati ospitati sul social network Facebook. I precedenti programmi elaborati da Facebook (*Facebook Places*) e da terzi (*Foursquare* e *Yelp*) non



avevano le stesse funzionalità di Faround: il primo era una sorta di cerca-persona che consentiva solo di rilevare la presenza di amici nelle vicinanze e non, piuttosto, una geolocalizzazione di esercizi commerciali vicini all'utente, mentre gli altri erano studiati sulla base di algoritmi logici – o criteri di selezione- che lavoravano sui dati inseriti dai soggetti iscritti ai rispettivi social network, e non di Facebook, ben più diffuso.

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

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

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

2. Le difese delle convenute. Con comparsa depositata il 12 marzo 2014, le convenute si costituivano nel giudizio di merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Deducevano ed eccepivano:

- in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di Facebook Inc., sulla base di un'espressa deroga alla giurisdizione italiana accettata da Business Competence all'atto di instaurazione del rapporto contrattuale con la stessa convenuta. La disposizione di cui all'articolo 16 della “Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità”, vigente al momento dell'instaurazione del rapporto, poneva una deroga alla giurisdizione italiana in favore del giudice straniero. Sempre in via preliminare, eccepivano il difetto di giurisdizione dell'Autorità



giudiziaria italiana rispetto a Facebook Ireland, sempre sulla base dell'articolo 16 della "Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità di Facebook", nonché dell'articolo 5, primo comma, sub 3) del Regolamento CE n. 44/2001. Eccepeva altresì il difetto di legittimazione passiva di Facebook Italy, di cui ne chiedeva l'estromissione, in quanto società distinta rispetto alle altre due convenute ed estranea alla gestione del servizio Facebook, incluso il prodotto del presente contenzioso.

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

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

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

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



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

3.1. *Il procedimento di descrizione.* Con ricorso *ante causam*, depositato il 22 aprile 2013 e proposto nei soli confronti di Facebook Italia, l'attrice ha chiesto di essere autorizzata ad eseguire una descrizione sul programma preposto al funzionamento dell'applicazione Nearby, di titolarità della resistente Facebook, nonché sulla sua funzionalità e sui relativi algoritmi logici. La descrizione, concessa *inaudita altera parte*, era eseguita tra il 10 e il 14 maggio 2013 presso le sedi di Facebook Italia, senza che fosse possibile accedere agli elaboratori elettronici della società per l'ottenimento di una copia del codice sorgente dell'applicativo da descrivere; il CTU provvedeva, quindi, alla descrizione delle sole funzionalità del programma Nearby, non avendo avuto accesso ad altri dati.

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

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

- 1) *la misura della descrizione non è ammissibile per la tutela della concorrenza sleale e, quindi, non assumono alcun rilievo i fatti allegati con riguardo ad essa;*
- 2) *Il CTU, con sintetiche e condivisibili note, ha confermato l'impossibilità di accesso da parte di Facebook al codice sorgente dell'applicazione Faround sviluppata dalla ricorrente, concludendo che, sebbene Facebook abbia "avuto la possibilità di analizzare nel dettaglio il funzionamento*



dell'applicazione sia "lato utente" sia "lato interazione col mondo Facebook" prima che l'applicazione fosse resa pubblica", "non ha avuto la possibilità di risalire al codice sorgente dell'applicazione Faround attraverso il suo esame" (cfr nota trasmessa il 17 luglio 2013 e relazione).

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

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

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

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

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

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

specifichi i tempi di creazione dei due programmi;

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



*confronti le funzionalità di Nearby con il programma “Facebook places” e “Facebook Deals” ;
valuti se l’app Nearby della convenuta derivi da Faround o se sia uno sviluppo autonomamente elaborato
della versione precedente Facebook places o di eventuali versioni pacificamente (o documentalmente)
precedenti a Faround, tenuto conto dei tempi e dei contenuti dello sviluppo dell’applicazione della
convenuta e di quella attrice”.*

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

5. L’eccezione di carenza di giurisdizione con riguardo a Facebook Inc. e a Ireland Ltd.

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

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

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



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

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

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

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

- Sussiste altresì la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla contestazione di concorrenza sleale poiché la lesione del mercato, che rappresenta la conseguenza



eziologica delle condotte sleali, e che si concretizza nello storno di clientela italiana, si è verificata in Italia, che è il luogo dell'evento dannoso e quindi *locus commissi delicti*, rilevante a radicare la giurisdizione, secondo gli enunciati criteri previsti dalle disposizioni di diritto internazionale privato e dalle convenzioni internazionali.

6. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta Facebook Italia S.r.l.

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

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

7. Le risultanze degli accertamenti peritali.

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

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



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

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

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

- Le applicazioni degli sviluppatori vengono validate da Facebook per la verifica della conformità delle applicazioni alle sue policy ;
- La validazione di una applicazione consente a Facebook di: comprendere il funzionamento dell'applicazione navigando e delle sue funzionalità; analizzare nel dettaglio le modalità con le quali l'applicazione si interfaccia –cioè colloquia-con Facebook sfruttando le API cioè le interazioni a basso livello che Facebook mette a disposizione dei terzi sviluppatori.
- Facebook ha a disposizione la versione compilata dell'applicazione.

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

- l'applicazione Nearby non è uno sviluppo autonomamente elaborato della versione precedente Facebook places o di eventuali versioni anteriori rispetto a Faround (CTU pag. 50). Non vi è prova che l'applicazione Nearby rappresenti un'evoluzione delle precedenti applicazioni Places e Deals, avvenuta in tempi precedenti alla



pubblicazione di Fararound (CTU p. 44) . Le convenute non hanno fornito nel giudizio e neppure nel procedimento incidentale di CTU, nonostante espressa richiesta, adeguata documentazione tecnica, di progetto, analisi funzionali e/o stati di avanzamento lavori (CTU pag. 49 e 50);

- le due applicazioni Faround e Nearby sono “*estremamente simili nella loro finalità ed impostazione generale*” (CTU p. 45); “*le funzionalità di Nearby sono sovrapponibili a quelle di Faround*” (CTU p. 51).
- Le differenze esistenti tra i due programmi dal punto di vista tecnico e implementativo hanno una complessità medio bassa e non sono significative e, soprattutto, non escludono la derivazione di Nearby da Faround, rilevando, a tale fine, non le differenze, ma il comportamento delle funzionalità sovrapponibili (CTU p. 62).
- L’applicazione Faround, sebbene non sia originale in termini assoluti, “reinterpreta in modo intelligente informazioni già esistenti (incrociando dati presenti nel database degli utenti di face book con la posizione geografica di chi utilizza l’applicazione in quel momento), organizzando tali informazioni in modo da fornire agli utenti servizi che ...sono fruiti in modo completamente nuovo e molto più efficace” (CTU p 43).

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

In particolare, entrambe presentano le seguenti funzionalità:

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



- ✓ consentono d'individuare tutti i luoghi nelle vicinanze che hanno una pagina Facebook, ad esempio ristoranti, locali, alberghi, ecc.
- ✓ consentono agli utenti di ordinare i risultati secondo diversi parametri e criteri di ricerca;
- ✓ forniscono informazioni relative alla distanza rispetto alla posizione dell'utente, ai commenti degli utenti di Facebook, ossia "post" (su Faround è altresì possibile individuare la presenza di offerte nei luoghi individuati, ecc.).
- ✓ Tutti i dati in questione provengono interamente e soltanto dal social network Facebook, con il quale il programma attoreo è integrato.

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

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

- Nearby di Facebook è stato lanciata in data 18 dicembre 2012, circa tre mesi dopo il lancio di Faround (settembre 2012) e poco prima dell'avvio da parte dell'attrice della campagna di vendita di abbonamenti e servizi, fino a quel momento forniti dall'attrice gratuitamente;
- La realizzazione da parte di Facebook dell'app Nearby, in così breve arco di tempo, è avvenuta dopo il collaudo da parte di Facebook del programma dell'attrice. L'attrice, quale sviluppatore, aveva l'obbligo di sottoporre a Facebook una copia funzionante e definitiva dell'app. Alla fine del mese di agosto 2012, l'attrice ha trasmesso a Facebook un prototipo definitivo e funzionante di "Faround" per consentire di provvedere al previsto collaudo (doc 17 att.);



- Il lancio di Nearby da parte di Facebook, a così breve distanza di tempo da quello di Faround, è avvenuto dopo che Nearby aveva svolto una cospicua attività di promozione e pubblicizzazione del programma;
- Il programma realizzato da Facebook, successivamente alla creazione da parte dell'attrice di Faround, ha le medesime funzionalità di quello dell'attrice. *“Le due applicazioni appaiono estremamente simili nella loro finalità ed impostazione generale. Le differenze grafiche e funzionali tra le due applicazioni da un punto di vista tecnico e di sforzo ingegneristico e di progettazione sono poco significative”* (cfr. CTU, p. 51).
- L'accesso di Facebook al prototipo dell'app permetteva non solo di analizzare il funzionamento dell'applicazione dal lato utente, ma anche *“dal lato interazione col mondo Facebook”* prima che l'applicazione fosse resa pubblica” e, quindi, di conoscere i flussi dei dati che Faround scambiava con la piattaforma Facebook e le modalità con le quali l'applicazione s'interfaceva con Facebook, sfruttando le “API” messe a disposizione degli sviluppatori (ctu nota dep nel procedimento di descrizione del 16 luglio 2013).
- Facebook si era riservata espressamente il diritto di *“analizzare le applicazioni, i contenuti e i dati di queste, per qualsiasi scopo, compreso quello commerciale (ad es. individuare i destinatari delle inserzioni ed indicizzare i contenuti per le ricerche)”* (cfr., sub doc. 10 attrice e doc. 7 convenuta, la dichiarazione dei diritti e delle responsabilità, art. 9.17).
- Facebook si era riservata altresì il diritto di *“creare applicazioni che offrono funzioni simili alle applicazioni degli sviluppatori o comunque in concorrenza con queste* (art 9.19 doc. cit).
- Il programma Nearby di Facebook non costituisce una elaborazione autonoma delle versioni precedenti di Facebook o di eventuali altre versioni anteriori al programma dell'attrice (cfr. CTU pag. 50).

10. *Le difese delle convenute con particolare riguardo alla mancata acquisizione del codice sorgente e alla elaborazione autonoma del programma da parte di Facebook. A*



fronte di tali univoci elementi che depongono tutti per la derivazione del programma Nearby di Facebook da quello sviluppato dall'attrice, le convenute si sono difese, nel merito, assumendo, da un lato, che l'attrice non ha fornito la prova della copia del codice sorgente e, dall'altro, l'autonomo sviluppo del programma prima del lancio di Faround dell'attrice, quale elaborazione di anteriori versioni di Facebook .

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

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

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

Le dichiarazioni scritte (cd. *affidavit*) dell'ing. Hui, collaboratore della convenuta, nonché quelle rese all'udienza cautelare del 12 febbraio 2014, non sono supportate né da



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

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

Risulta, invece, accertato che, pochi mesi dopo il lancio di “Faround”, e cioè in un arco di tempo talmente breve da escludere, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, un autonomo sviluppo del programma, la convenuta ha lanciato un programma con le



medesime funzionalità, e ciò dopo avere collaudato Faround ed essendo in condizione di verificarne il funzionamento e le dinamiche di interazione con Facebook.

Ed invero, Facebook ha avuto un accesso “privilegiato ed anticipato” sia ad un prototipo dell’app sia ai flussi di dati che Faround scambiava con la piattaforma, analizzandone il funzionamento e potendone comprendere agevolmente i meccanismi di funzionamento sia “lato utente” sia “lato interazione col mondo Facebook” prima che la stessa applicazione fosse resa pubblica. Facebook, nel possesso del prototipo da analizzare per il previsto collaudo, sebbene non avesse il codice sorgente (giacché tale prova non è stata raggiunta), era in condizione d’individuare facilmente le logiche di funzionamento di Faround, i criteri di selezione ed organizzazione dei dati, in quanto poteva tracciare le chiamate alle funzioni messe a disposizione dall’API di Facebook. Infatti, Facebook era nella posizione privilegiata di verificare anticipatamente il funzionamento dell’applicazione, da collaudare, non solo con riguardo al lato utente, ma anche con riguardo all’interazione con la piattaforma Facebook, essendo con essa totalmente integrata. Attraverso l’analisi dell’applicazione “Faround”, la convenuta era in grado di conoscere in quale sequenza e in che modo l’applicazione, sviluppata per il social network Facebook, accedeva al database di Facebook e prelevava i dati di proprio interesse. In questo modo, era ampiamente facilitato, anche in termini di tempi, il procedimento di analisi e di comprensione del programma.

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

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

12. *Le violazioni del diritto d’autore e della concorrenza sleale.*



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

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

13. La violazione del diritto autore sulla banca dati Faround.

Faround è una banca dati implementata in forma di programma per elaboratore.

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

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

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

- 1) se Faround sia un'opera dell'ingegno con carattere creativo;
- 2) se ed entro che limiti sia lecita l'attività di “analisi” del programma di un terzo;
- 3) se l'autonomia privata possa derogare ai limiti delineati dal legislatore.

13.1. Il requisito della creatività del programma Faround.

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



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

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

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

Il criterio di originalità è dunque, soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità,



effettuando scelte libere e creative ed imprime quindi il suo "tocco personale" (cfr. Corte di Giustizia, C-604/10, Football Dataco).

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

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

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

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

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

13.2. La liceità dell’attività di “analisi” e di “decompilazione”.



La tutela del diritto d'autore ha per oggetto non la sola riproduzione, ma anche "l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione" dell'opera, che devono essere autorizzate in linea generale dall'autore.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

- I due programmi hanno funzionalità equivalenti e Nearby è una elaborazione del programma Faround (cfr. CTU p 45, secondo cui *“Le due applicazioni sono estremamente simili nella loro finalità ed impostazione generale”*);
- La convenuta non ha elaborato autonomamente il proprio programma, ma per mezzo di attività di analisi del programma Faround, per individuarne le idee e i principii su cui è basato il programma: l'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. 50) e “la documentazione agli atti non è in grado di dimostrare che l’applicazione Nearby sia uno sviluppo autonomamente elaborato della versione precedente Facebook Places o di eventuali versioni pacificamente o documentalmente precedenti a Faround”.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

16. Le misure inibitorie e correttive.

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



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

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

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

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

PQM

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

1) accerta la responsabilità in solido delle convenute **FACEBOOK S.R.L.**, **FACEBOOK INC.** e **FACEBOOK IRELAND LTD** per violazione del diritto di autore sulla banca dati



elettronica rappresentata dall'applicazione "Faround" dell'attrice, nonché per atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n 3 c.c. ai danni dell'attrice;

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

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

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

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

7) Spese al definitivo.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 10 marzo 2016

Il Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente
dott.ssa Marina Anna Tavassi

