

TRIBUNALE MILANO

7 GIUGNO 2011

PRESIDENTE: TAVASSI

RELATORE: MARANGONI

PARTI: RETI TELEVISIVE

ITALIANE S.P.A.

(avv. ti Previti, La Rosa)

ITALIA ON LINE S.R.L.

*(avv. ti Tavella e Attolico)***Diritto d'autore**

• Prestatore di servizi della società dell'informazione
 • Diffusione di contenuti audio video immessi dagli utenti in uno spazio per la memorizzazione delle informazioni trasmesse dall'utente e la visualizzazione delle stesse da parte di terzi • Fornitore di *hosting* attivo o passivo
 • Differenza • Violazione dei diritti d'autore esistenti sui materiali diffusi
 • Condizioni • Fattispecie: Organizzazione, da parte del prestatore di servizi, della gestione dei contenuti immessi dagli utenti, con associazione ai contenuti medesimi di messaggi pubblicitari • Stretta connessione, stabilita dal prestatore di servizi, tra i contenuti immessi dagli utenti e la visualizzazione dei messaggi pubblicitari
 • Predisposizione di un servizio (« *segnala abuso* ») che consente al visitatore di segnalare al prestatore di servizi l'eventuale illiceità del materiale immesso dagli utenti, ai fini della eventuale rimozione dello stesso: fornitura di un *hosting* attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale

trasmesso dagli utenti, fornendo un prodotto audiovisivo dotato di propria autonomia
 • Diffusione di brani di filmati tratti da programmi televisivi • Violazione dei diritti d'autore sugli stessi ai sensi degli artt. 78-ter e 79 l.a. • Sussiste

Sussiste la responsabilità del prestatore di servizi, e nella specie la violazione del diritto d'autore su brani di filmati tratti da programmi televisivi, diffusi in rete tramite il servizio di hosting (con il quale il titolare di una piattaforma telematica consente la condivisione di contenuti audio/video inviati dagli utenti e la visualizzazione degli stessi da parte di terzi) ove si tratti di hosting attivo, ovvero quando il prestatore di servizi predisponga una organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti, anche in stretta connessione con la visualizzazione dei messaggi pubblicitari, ed abbia altresì un potere di controllo sui contenuti stessi (anche se su segnalazione) e di eventuale loro rimozione, ponendo così in essere attività che vanno ben oltre la mera fornitura all'utente di uno spazio di memorizzazione di contenuti e di un software di comunicazione che ne consenta la visualizzazione a terzi (quale si verifica nell'hosting passivo).

FATTO E DIRITTO. — 1. Reti Televisive Italiane s.p.a. — concessionaria per l'esercizio di alcune note emittenti televisive nazionali — ha dedotto la propria qualità di titolare dei diritti di sfruttamento eco-

* La decisione ripropone il tema del contenuto (e dei limiti) della responsabilità dell'*host provider* delineando una distinzione tra *hosting* attivo e passivo a seconda della natura e delle modalità di prestazione del

servizio agli utenti. Sul punto, si vedano i precedenti Trib. Roma 16 dicembre 2009 e Trib. Roma 11 febbraio 2010, con nota di LUCA GUIDOBALDI, in questa *Rivista*, 2010, 268 ss. In generale, sulla illiceità diffusione

nomico di una serie di trasmissioni televisive, sia derivanti da specifici contratti di produzione per alcuni di essi che in quanto diretta produttrice per altri, ivi compresi i diritti connessi ai titoli dei programmi stessi.

Ha contestato alla società convenuta Italia On Line s.r.l., in quanto titolare di una piattaforma telematica (il cd. *Portale IOL*) che consente la condivisione di contenuti audio/video inviati dagli utenti, l'illecita presenza su detta piattaforma di filmati di proprietà di essa attrice, ammontanti nel complesso a circa un migliaio alla data del 12 gennaio 2009.

In particolare, nella sezione *Video* del *Portale IOL* sarebbe possibile eseguire una ricerca di frammenti video del materiale di pertinenza dell'attrice inserendo il titolo di una delle trasmissioni in questione; inoltre detti filmati risulterebbero associati a molteplici messaggi pubblicitari (*link sponsorizzati*) tramite l'utilizzazione dei titoli dei programmi stessi quali *key-words*.

Ciò comporterebbe — secondo l'attrice — diverse violazioni alla normativa in tema di diritto d'autore per ciò che riguarda sia i diritti connessi del produttore di audiovisivi che quelli relativi alla tutela delle emissioni televisive (artt. 78-ter e 79 l.a.), ma anche in relazione al diritto morale ad essa spettante sulle opere in questione — sulla base dei contratti di produzione ed in ragione della sua qualità di produttore — per ciò che riguarda in particolare il diritto di opporsi a deformazioni dell'opera.

A ciò si aggiungono i diritti spettanti alla stessa attrice sui segni distintivi integrati dai titoli dei programmi in questione (art. 20 C.P.I.).

I comportamenti di parte convenuta risulterebbero inoltre riconducibili agli illeciti penali previsti dall'art. 171 l.a.

In sostanza, R.T.I. s.p.a. ha contestato alla convenuta la mancata predisposizione di un procedimento di verifica preventiva sui contenuti inviati dagli utenti al fine di evitare di concorrere nelle violazioni innanzi menzionate, scaricando sui singoli utenti tale responsabilità, mentre tale verifica risulterebbe possibile in relazione alla presenza su detti filmati dei segni distintivi di essa attrice.

Peraltro tra la controllante della convenuta (Wind Telecomunicazioni s.p.a.) ed R.T.I. s.p.a. era intercorso in passato un contratto di licenza non esclusiva per lo sfruttamento di contenuti video via *web*, contratto scaduto nel dicembre 2008 e non più rinnovato.

Italia On Line s.r.l. era stata peraltro diffidata dall'attrice a rimuovere detti filmati, senza che alcuna iniziativa fosse stata a tale proposito adottata dalla stessa, sicché essa — che svolgerebbe, secondo parte attrice un'attività non di mero *hosting* bensì quella più ampia di *content provider* — sarebbe stata dolosamente inadempiente agli obblighi di diligenza su di essa incombenti pur avendo avuto contezza del contenuto illecito di materiali inviati da utenti.

Detto comportamento, secondo parte attrice, sarebbe nel suo complesso altresì riconducibile all'illecito concorrenziale di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2558 c.c., posto che R.T.I. s.p.a. diffonde i medesimi contenuti anche *on-line* su diversi siti *web* ad essa facenti capo.

in Internet di opere protette si veda Cass. 23 dicembre 2009 n. 49437, con nota di F. MERLA, in questa *Rivista*, 2010, 437. Per una analisi comparata si vedano Trib. Commer-

ciale di Madrid 20 settembre 2010, con nota di P. SAMMARCO, in questa *Rivista*, 2011, 271 e Trib. Creteil 14 dicembre 2010, con nota di V. RAGGI, in questa *Rivista*, 2011, 279.

La convenuta Italia On Line S.r.l. ha contestato le pretese di parte attrice, sostenendo in sostanza di rivestire unicamente un funzione gestoria dell'infrastruttura sulla quale gli utenti inviano i loro materiali video, operando cioè quale mero *internet service provider senza* alcun obbligo di controllo preventivo su tali contenuti e richiamando i principi in tal senso stabiliti dal D.Lgs. 70/03.

Pur avendo Italia On Line s.r.l. predisposto un servizio di segnalazione per eventuali abusi da parte degli utenti, R.T.I. s.p.a. ha invece proceduto ad inviare una diffida del tutto generica in base alla quale sarebbe stato impossibile identificare gli specifici filmati contestati in ragione dell'enorme numero di video inviati quotidianamente dagli utenti.

Ha peraltro contestato preliminarmente la stessa legittimazione attiva di R.T.I. s.p.a. che non avrebbe dato effettiva prova della titolarità dei diritti patrimoniali d'autore sulle trasmissioni da essa menzionate — posto che per un verso essa avrebbe dovuto versare in atti tutti i contratti con i quali i singoli autori dei contributi menzionati avrebbero ad essa ceduto tali diritti mentre la documentazione prodotta non risulterebbe nemmeno idonea a testimoniare il suo ruolo di produttrice di parte dei programmi indicati — né risultando il diritto morale suscettibile di cessione dall'autore a terzi.

Ha contestato altresì la stessa sussistenza dei presupposti per la tutelabilità dei filmati in questione dal diritto d'autore, risultando essi per un verso carenti di creatività ed originalità e — quanto ai diritti del produttore audiovisivo e dell'emittente televisiva — sarebbero inesistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per poter fondatamente richiamare gli artt. 78-ter e 79 l.a., mentre la tutela di cui all'art. 100 l.a. proteggerebbe il titolo dell'opera solo nel caso in cui esso fosse utilizzato per contraddistinguere un'opera diversa, circostanza estranea alla fattispecie in esame.

Ha richiamato altresì l'applicabilità in via generale all'attività informativa dei principi del diritto di cronaca e di critica nonché la sussistenza dei presupposti per la libera utilizzabilità dei contenuti in questione ai sensi degli artt. 65 e ss. l.a.

2. La questione della titolarità dei diritti sui programmi televisivi in capo alla parte attrice è stata oggetto di rilevante produzione documentale e di ampia discussione.

In via generale — quanto alle riserve in rito sull'ammissibilità della produzione svolte dalla convenuta — va ricordato che il termine perentorio per la produzione di documenti risulta quello fissato per il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., fatta salva la possibilità di ulteriori depositi di documenti anche nella successiva memoria nei limiti in cui essi possano integrare prova contraria, sicché nessun ostacolo può impedire alle parti il deposito di documenti in momenti antecedenti a tali termini. Quanto alla prova della titolarità dei diritti dedotti dalla parte attrice sui programmi in questione — che, si rammenta, attengono principalmente ai diritti di utilizzazione economica connessi alla qualità di produttore di ciascun programma nonché a quelli sulle emissioni televisive (artt. 78-ter e 79 l.a.) — va rilevato in primo luogo che il riferimento in alcuni dei contratti prodotti alla cessione dei diritti di utilizzazione economica degli stessi deve necessariamente essere riferito all'intero complesso di tali diritti senza eccezione alcuna — non essendo specificamente prevista dalle parti l'esclusione di una o più delle singole facoltà di utilizzazione economica dell'opera attribuite al produttore dall'art. 78-ter l.a. — per la durata stabilita dal comma 2 dell'art. 78-ter l.a.

Va altresì rilevato che la tutela apprestata dall'art. 78-ter l.a. in favore del produttore di videogrammi deve essere ricondotta alla natura imprenditoriale dell'attività nell'ambito della quale la realizzazione del videogramma si inserisce, analogamente cioè alla tutela apprestata in favore del produttore di fonogrammi, che appare fondata nel suo elemento costitutivo sull'esercizio di un'attività organizzativo-imprenditoriale volta a realizzare la fissazione di una determinata sequenza di suoni su di un supporto materiale. Sul risultato di tali fissazioni si esercita in maniera analoga il diritto del produttore dei videogrammi (art. 78-ter l.a.) rispetto a quello del produttore di fonogrammi (art. 72 l.a.), quanto all'esercizio delle facoltà di sfruttamento economico delle fissazioni stesse, anche a prescindere dalla presenza o meno nei videogrammi stessi di un contenuto effettivamente creativo, peraltro nel caso di specie ipotesi non pertinente attesa la natura dei programmi televisivi in questione che implicano prestazioni artistiche di vario tipo (testi, recitazione, ecc.).

Da ciò consegue l'irrelevanza della prova richiesta dalla convenuta anche dell'effettiva cessione da parte di tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione dei singoli programmi dei diritti di utilizzazione economica connessi alle loro specifiche prestazioni, risultando quale elemento costitutivo dei diritti del produttore dei videogrammi ex art. 78-ter l.a. la sola fissazione su di un supporto materiale delle immagini e dei suoni che compongono il videogramma stesso.

Quanto alle ulteriori contestazioni sollevate dalla convenuta specificamente su alcuni dei contratti versati in atti dall'attrice, appare possibile rilevare — senza necessità di eseguire riferimenti specifici all'uno o all'altro specifico programma televisivo — che parte di essi testimoniano l'acquisto dei diritti di sfruttamento da parte del produttore originario, altri invece denotano — sia pure indirettamente, ma in maniera sufficiente rispetto alla natura delle contestazioni sollevate dalla convenuta — la qualità dell'attrice quale diretta produttrice di alcuni dei programmi, trattandosi in alcuni casi di contratti stipulati con soggetti terzi per la sola produzione esecutiva di alcuni programmi o di contratti stipulati dalla stessa R.T.I. s.p.a. con singoli autori o conduttori e dunque proprio *nell'ambito* della sua attività di produttore.

R.T.I. s.p.a. ha dedotto anche la titolarità per i medesimi programmi televisivi dei diritti riconosciuti dall'art. 79 l.a. in favore dei soggetti che esercitano l'attività di emissione radiofonica, in quanto essa riveste la qualità di concessionaria per l'esercizio delle emittenti televisive *Canale 5, Italia 1 e Retequattro*.

Tali diritti — che attengono, in particolare, alla riproduzione diretta ed indiretta, temporanea e permanente; totale e parziale delle emissioni nonché la ritrasmissione delle stesse — sorgono *ab origine* in capo al soggetto che esercita l'attività organizzativa ed imprenditoriale volta alla distribuzione presso il pubblico di programmi radiofonici o televisivi al momento e per effetto della prima distribuzione al pubblico dei programmi stessi.

Se parte convenuta non ha contestato il fatto che effettivamente i programmi indicati dall'attrice siano stati oggetto di diffusione al pubblico mediante le emittenti televisive *Canale 5, Italia 1 e Retequattro* facenti capo all'attrice, la conferma della titolarità in capo ad R.T.I. s.p.a. dei diritti di cui all'art. 79 l.a. consegue al fatto che essa è direttamente intervenuta nella fase produttiva dei programmi stessi — acquisendone i diritti

o provvedendo alla produzione diretta di alcuni di essi — e che dunque essa effettivamente esercita l'attività imprenditoriale che costituisce il presupposto della titolarità dei diritti richiamati, procedendo alla trasmissione degli stessi tramite le emittenti di cui ha il controllo (così come previsto dalla stesso art. 2, lett. c, Convenzione di Strasburgo 5 maggio 1989 richiamato dalla convenuta).

3. Italia On Line s.r.l. ha inoltre contestato il fatto che l'attrice non abbia provveduto al deposito in atti dei filmati oggetto di causa, facendo discendere da tale circostanza un difetto assoluto di prova che di per sé dovrebbe condurre al rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice.

Deve essere a tale proposito rilevato che R.T.I. s.p.a. tra i documenti depositati insieme al suo atto di citazione ha prodotto una corposa relazione tecnica di parte in cui è stata analizzata la presenza di contenuti di proprietà di parte attrice resi disponibili sul *Portale IOL* alla data del 12 febbraio 2009 (in particolare su *server* facenti capo a *www.video.Libero.it*), indagine eseguita tra il dicembre 2008 ed il gennaio 2009 (v. doc. 45 fase. attr.).

Tale indagine è stata rappresentata in elenchi riassuntivi mediante l'indicazione per ciascun filmato individuato come non proveniente da soggetto autorizzato (che risulta essere unicamente *www.mediaset.it*) del suo titolo (come presente sul *Portale IDL*), del suo specifico *URL* (che indica l'indirizzo *internet* ove è disponibile il filmato contestato), il programma di R.T.I. s.p.a. riprodotto nel filmato, il corrispondente *ID* (identificativo assegnato da Libero.it), il nome dell'utente che ha fornito il filmato, il numero di visualizzazioni di tale filmato da parte degli altri utenti, la data in cui il filmato è stato immesso in *Libero.it* (v. *Intelligence Report*, in doc. 45 cit.).

Inoltre in tre volumi e in un *cd-rom* risultano riprodotte e stampate le singole schermate di ciascuna pagina *web* che si riferisce ad ognuno dei filmati individuati.

Ritiene il Collegio che, a fronte di tali specifici elementi forniti sin dal primo atto introduttivo della causa dall'attrice, le contestazioni svolte dalla convenuta relative alla prova del fatto che sul *Portale IOL* fossero effettivamente presenti i contenuti segnalati e che essi corrispondessero alla riproduzione di parti significative di programmi sui quali insistevano diritti dell'attrice devono ritenersi del tutto generiche e prive della necessaria specificità, tanto da doverle ritenere del tutto irrilevanti.

Deve invero rammentarsi che l'art. 167 C.P.C. impone che la parte convenuta debba prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento delle sue domande nella sua comparsa di costituzione e che anche anteriormente alla modifica dell'art. 115 c.p.c. per effetto dell'art. 45 l. 69/09 — non applicabile *ratione temporis* alla presente causa (art. 58 l. 69/09) — la giurisprudenza aveva ritenuto come non rilevante la contestazione priva della necessaria concretezza e specificità, intendendosi come tale sia una contestazione che opponga al fatto dedotto dall'attore un fatto diverso o logicamente incompatibile sia quella difesa dotata di concretezza in quanto fondata su riferimenti puntuali (v. Cass. 761/02; Cass. 8933/09; Cass. 13079/08; Cass. 85/03).

In tale contesto, la valutazione in concreto della serietà della contestazione deve certamente tenere nel debito conto la stessa effettiva possibilità per il convenuto di richiamare ed esporre, una difesa in modo dettagliato e specifico, laddove ad esempio egli non abbia la disponibilità del fatto

stesso o conoscenza diretta di esso in quanto tali circostanze non possono rientrare nella sfera di attività o di diretta percezione della parte stessa.

Nel caso di specie non vi è dubbio che parte attrice abbia offerto chiara e specifica indicazione dei filmati oggetto di contestazione, menzionando tra l'altro l'esatto indirizzo telematico corrispondente a ciascuno di essi nonché di quale specifica trasmissione di R.T.I. s.p.a. ognuno di essi costituiva illecita riproduzione di contenuti.

Altrettanto indubbio è che Italia On Line s.r.l., proprio sulla base di tale specifiche indicazioni, sin dall'inizio della causa era in perfette condizioni di valutare ciascun filmato e di procedere dunque ad evidenziare contestazioni specifiche sull'effettivo contenuto di essi, posto che detti filmati erano conservati proprio sui *server* nella sua piena ed assoluta disponibilità e che pertanto — anche in base al principio di vicinanza della prova, particolarmente rilevante ed evidente nel caso di specie — su di essa incombeva un onere di specificazione delle contestazioni particolarmente stringente.

Di fatto Italia On Line s.r.l. si è invece limitata a rilevare la mancata esibizione in giudizio di tutti i filmati, rilievo in sé del tutto incolore ed inidoneo ad integrare effettiva e concreta contestazione sia in relazione all'effettiva presenza di tali filmati sul *Portale IOL* — peraltro mai esplicitamente negata — che riguardo al contenuto di essi a fronte della chiara e circostanziata allegazione dei fatti svolta da parte attrice a tale proposito mediante la produzione in atti di una consulenza di parte che ha proceduto all'individuazione ed elencazione del materiale ritenuto indebitamente visionabile sul *Portale IOL*.

Né la lettura della consulenza tecnica depositata dalla convenuta (doc. 1 fasc. conv.) permette di rilevare elementi degni di effettivo rilievo al fine di poter ritenere integrata una valida ed efficace contestazione delle risultanze tecniche dedotte dall'attrice, posto che dalla lettura di essa si evince che — al di là di una critica astratta della metodologia seguita dal tecnico di R.T.I. s.p.a. — nessun accertamento risulta essere stato eseguito sugli *URL* singolarmente segnalati dall'attrice e che individuavano con esattezza i filmati contestati.

La negativa valutazione circa l'integrazione di contestazioni del tutto apparenti rispetto ai fatti indicati dall'attrice a sostegno delle proprie tesi comporta inevitabilmente un'ulteriore conseguenza negativa quanto all'esame di un ulteriore profilo delle difese svolte da Italia On Line s.r.l., che ha dedotto la (possibile) ricorrenza nei materiali contestati delle ipotesi di eccezioni di libera riproducibilità previste dagli artt. 65 e ss. l.a.

Non vi è dubbio, infatti, che la sussistenza di una delle ipotesi che potrebbe in astratto rendere non censurabile la riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore deve essere provata dalla parte che eccepisce la legittimità di tale utilizzazione dinanzi al titolare dei diritti su detto materiale, secondo i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova ed in particolare *ex art. 2697, comma secondo, c.c.*

In base a tali principi sarebbe stato dunque onere di parte convenuta fornire gli elementi necessari al fine di dare prova dell'esistenza dei presupposti del diritto di cronaca e di critica che in astratto potrebbero costituire idonea esimente da responsabilità nei confronti della titolare dei diritti, in primo luogo proprio producendo in atti il filmato in questione la cui visione avrebbe potuto consentire la piena valutazione della sussistenza di tali presupposti, rimasti affermati in via di principio e generale ma non verificati in punto di fatto né riferiti in particolare ad alcuno specifico filmato tra quelli segnalati dall'attrice.

4. Se dunque possono ritenersi ammessi sia la tutelabilità di detti programmi televisivi ai sensi degli artt. 78-ter e 79 l.a. e la titolarità dei diritti di R.T.I. s.p.a. sugli stessi, che infine la presenza di essi sul *Portale IOL* in spezzoni comunque tali — in relazione al minutaggio calcolato nella consulenza tecnica di parte attrice — da integrare una riproduzione parziale ma significativa del loro contenuto, deve ora essere affrontato quello che appare il vero punto centrale della controversia e cioè l'esistenza o meno di una responsabilità della convenuta Italia On Line s.r.l. in relazione alla diffusione di contenuti audiovideo immessi dagli utenti che integrano violazione dei diritti dell'attrice su detti materiali.

Le disposizioni di legge attinenti alla fattispecie sono ben note alle parti, risultando in particolare specificamente rilevante nella specie l'art. 16 D.Lgs. 70/03, che dispone la non responsabilità del prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio per le informazioni così memorizzate a condizione che il prestatore del servizio non sia effettivamente a conoscenza dell'illiceità dell'informazione o di fatti e circostanze che rendano manifesta detta illiceità e che, non appena a conoscenza di tali fatti e su comunicazione delle autorità competenti, agisca per rimuovere dette informazioni.

Rilevante rispetto al caso di specie appare altresì la norma generale di cui all'art. 17 D.Lgs. 70/03, che esclude in via generale che il prestatore del servizio sia assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate e trasmesse, o ad alcun obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Esso è comunque tenuto ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio ed a fornire a tale autorità, ove richiesto, tutte le informazioni in suo possesso al fine di consentirne l'identificazione.

Nell'ultimo comma di tale disposizione si afferma la civile responsabilità del prestatore del servizio qualora non sia intervenuto prontamente per impedire l'accesso a contenuti ove ciò sia stato richiesto dalle competenti autorità, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente.

Nel circoscrivere l'esame della fattispecie all'ipotesi dell'art. 16 D.Lgs. 70/03 — in cui cioè il prestatore di servizi fornisca al destinatario del servizio uno spazio di memoria sui propri *server* nel quale immettere e memorizzare contenuti (*hosting*) — va richiamato il tenore della Direttiva 2000/31/CE, di cui il D.Lgs. 70/03 costituisce recepimento nell'ordinamento interno, che nel suo *considerando* 42) afferma che le deroghe alla responsabilità ivi stabilite « *riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate* ».

L'evoluzione della rete informatica mondiale sembra però aver frequentemente superato nei fatti tale figura di prestatore del servizio, che

all'epoca in cui detta direttiva veniva elaborata delineava tale soggetto come del tutto estraneo rispetto alle informazioni memorizzate sia a livello di gestione dei contenuti che di regolamentazione contrattuale con i destinatari del servizio.

In effetti la situazione attuale rende evidente che le modalità di prestazione di tale servizio — ormai del tutto comuni ai soggetti che svolgono attività analoghe — si sono distaccate dalla figura individuata nella normativa comunitaria, mentre i servizi offerti si estendono ben al di là della predisposizione del solo processo tecnico che consente di attivare e fornire « *accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione* », finendo nell'individuare (se non un vero e proprio *content provider*, soggetto cioè che immette contenuti propri o di terzi nella rete e che dunque risponde di essi secondo le regole comuni di responsabilità) una diversa figura di prestatore di servizi non completamente passivo e neutro rispetto all'organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. *hosting* attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti.

Se evidentemente l'associazione ai contenuti immessi dagli utenti — in se stessi privi di rilievo commerciale per gli utenti stessi — di messaggi pubblicitari i cui proventi concorrono a finanziare l'attività del prestatore di servizi risulta in sé influente rispetto alla natura del servizio stesso ed alla posizione del prestatore stesso rispetto ai contenuti forniti dagli utenti, tuttavia le modalità di organizzazione di tali servizi pubblicitari non possono considerarsi irrilevanti al fine di verificare se l'attività del prestatore del servizio ecceda l'ambito del mero servizio di *hosting* (passivo).

Nel caso di specie appare del tutto evidente la stretta connessione stabilita dal prestatore di servizi tra i contenuti immessi dagli utenti e la visualizzazione dei messaggi promozionali, posto che agli inserzionisti viene proposto un servizio che consente di visualizzare i messaggi pubblicitari in relazione agli specifici contenuti propri dei video immessi dagli utenti tramite l'utilizzazione di parole-chiave comuni (v. docc. 18 e 23 fase. attr.).

Anche la regolamentazione contrattuale proposta da Italia On Line s.r.l. agli utenti che intendono usufruire del servizio *Video* per immettere propri contenuti sul *Portale IOL* fornisce ulteriori elementi che inducono a differenziare la posizione di tale prestatore di servizi da quello puramente addetto alla fornitura di uno spazio per la memorizzazione delle informazioni trasmesse dall'utente ed alla visualizzazione delle stesse da parte di terzi.

Invero, oltre al diritto « *di esporre link personalizzati contestuali al contenuto del sito creato* » riservato al prestatore del servizio, per ciò che riguarda specificamente il settore *Foto e Video* l'utente che accede al servizio si impegna a concedere ad Italia On Line s.r.l. « *il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire tali video o fotografie e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all'eventuale revoca da parte degli aventi diritto* » nonché a tenere indenne e manlevare la stessa Italia On Line s.r.l. da ogni richiesta

di risarcimento del danno diretto od indiretto conseguente all'utilizzazione del servizio da parte dell'utente stesso.

Italia On Line s.r.l. si riserva altresì il diritto nei confronti dell'utente di provvedere all'immediata rimozione di video o foto trasmessi dall'utente che risultassero in violazione di soggetti vantanti diritti sui contenuti trasmessi (v. in doc. 17 fasc. attr. le condizioni d'uso dei servizi di *social network* forniti tramite il *Portale IOL*).

A tale proposito va altresì rilevato — come segnalato dalla stessa convenuta — che Italia On Line s.r.l. ha predisposto un servizio (« *segnala abuso* »), visibile come *link* sotto ogni video pubblicato in rete, che consente al visitatore di segnalare al prestatore del servizio l'eventuale illiceità del contenuto immesso dall'utente e consente alla redazione di verificare la segnalazione stessa e di provvedere alla eventuale rimozione del materiale stesso.

Anche la predisposizione di tale servizio da parte della convenuta pare confermare che essa, assumendosi direttamente un autonomo onere di controllo — sia pure successivo all'immissione dei contenuti — sulla liceità del materiale pubblicato, si ponga su di un piano diverso da quello del semplice fornitore di *hosting*, che sarebbe tenuto alla rimozione del contenuto solo dietro ordine dell'autorità in base all'art. 16 D.Lgs. 70/03.

Va altresì segnalato che Italia On Line s.r.l. — oltre a predisporre un motore di ricerca che consente di individuare i contenuti ricercati — presenta come servizio aggiuntivo anche i cd. « *video correlati* », consistente nella visualizzazione — non ricercata dal visitatore, ma ad esso offerta in via automatica — di altri video che risultano appunto correlati a quello specificamente prescelto dall'utente, quale ulteriore e specifica attività di indicizzazione dei contenuti video che di fatto determina una selezione dei contenuti e ne amplifica ulteriormente le possibilità di diffusione e di visibilità.

Peraltro appare infine opportuno rilevare in punto di fatto — sia ad ulteriore conferma della non riconducibilità del servizio costituito dalla menzionata *Sezione Video* alla delimitata nozione di *hosting* contemplata dalla normativa comunitaria, sia dell'intervento attivo di Italia On Line s.r.l. non solo nella complessiva organizzazione e strutturazione di tale servizio ma anche per ciò che riguarda i contenuti stessi in esso presenti — che parte attrice ha specificamente indicato nella sua relazione tecnica di parte la presenza di un numero non irrilevante di filmati tratti dai programmi televisivi da essa trasmessi che risultano immessi nella *Sezione Video* del *Portale IOL* dalla stessa redazione di *Liberio.it* (v. all. 1 all'*Intelligence Report*, in doc. 45 fasc. attr.).

Tutti gli elementi innanzi menzionati contribuiscono in effetti nel loro complesso ad individuare il prestatore di servizi Italia On Line s.r.l. quale soggetto che fornisce (quantomeno) un *hosting* attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti — evidentemente costituito in un *data-base* all'interno del quale si svolgono ricerche mediante appositi *softwares* — e ne arricchisce e completa la fruizione, tanto da poter ritenere l'attività del prestatore del servizio — ancorché eseguita mediante l'ausilio di *softwares* — come rivolta alla gestione complessiva dei contenuti originari che risultano selezionati, arricchiti, organizzati mediante la prestazione di servizi ulteriori in vista di uno sfruttamento commerciale che pare travalicare la mera remunerazione del servizio offerto, tanto da offrire al visitatore un prodotto che per la sua

complessità ed organicità ha come sola base di partenza i contenuti trasmessi dagli utenti e fornisce invece ai visitatori un vero e proprio prodotto audiovisivo dotato di una sua specifica individualità ed autonomia.

Se, dunque, a parere del Collegio tale particolare figura di prestatore di servizi si pone ben al di là della mera fornitura all'utente di uno spazio di memorizzazione di contenuti e di un *software* di comunicazione che ne consenta la visualizzazione a terzi, deve — altresì concludersi per l'inapplicabilità alla convenuta della disciplina prevista dall'art. 16 D.Lgs. 70/03 — che la stessa Direttiva 2000/31/CE configurava tra le « *deroghe* » e « *limitazioni* » alle ordinarie forme di responsabilità (v. *considerando* da 42 a 46 della cit. Direttiva; v. anche Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2010, nei proc. riuniti C-236/08 e C-238/08) — in favore di una valutazione della condotta di Italia On Line s.r.l. secondo le comuni regole di responsabilità civile.

A tale proposito deve peraltro confermarsi, a parere del Collegio, l'impossibilità anche per il prestatore di servizi che fornisca *hosting* attivo di poter procedere ad una verifica preventiva del materiale immesso quotidianamente dagli utenti, non potendosi ritenere tale verifica quale comportamento effettivamente esigibile per la (attuale) complessità tecnica che un controllo del genere richiederebbe anche in relazione ai possibili conflitti di forme di controllo automatico — che sembrano le sole apparentemente attuabili a fronte della mole di materiale da esaminare — con forme di libera manifestazione del pensiero o di utilizzazione di contenuti protetti dal diritto d'autore per i quali possa fondatamente richiamarsi una delle ipotesi di utilizzazione libera.

Ciò posto, deve tuttavia essere attribuito opportuno rilievo alla ricezione di atto di diffida o comunque di informazione proveniente dal titolare dei diritti sui contenuti diffusi quanto alla possibile insorgenza della responsabilità anche di tale particolare figura di prestatore di servizi.

Premesso che anche per i soggetti rientranti nel campo delle esenzioni di responsabilità stabilite in particolare dall'art. 16 ed in generale dall'art. 17 D.Lgs. 70/03 l'informazione sulla presenza di diritti di terzi determina comunque l'insorgenza di obblighi di attivazione per il prestatore dei servizi, ancor prima della ricezione da parte dell'autorità giudiziaria od amministrativa dell'ordine di rimozione del contenuto illecito — quale l'obbligo di informazione dell'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 17, tenuto conto in particolare della possibile integrazione anche di fattispecie di rilievo penale (per ciò che riguarda il diritto d'autore rilevano gli artt. 171 e ss. l.a.) — deve ritenersi che nel caso di specie la sostanziale inattività della parte convenuta rispetto alla segnalazione della presenza di numerosi contenuti audiovisivi in violazione dei diritti d'autore eseguita da R.T.I. s.p.a. con la diffida del 3 marzo 2009 (doc. 26 fasc. attr.) sia comportamento idoneo a determinare un positivo riscontro circa la colposa responsabilità di Italia On Line s.r.l. — quantomeno a partire dalla data di ricezione di detta diffida e per i programmi ivi indicati — per l'indebita riproduzione dei contenuti nella *Sezione Video del Portale IOL* ad essa facente capo, ancorché autonomamente immessi da utenti e limitatamente ad essi, posto che — come si è detto — una sia pur minoritaria parte di tali contenuti sarebbero stati invece immessi direttamente dalla convenuta, che dunque non può che risponderne direttamente sin dal momento della loro immissione in rete.

Deve escludersi che — come sostenuto dalla difesa di Italia On Line s.r.l. — detta diffida fosse inidonea a determinare l'effettiva attivazione della convenuta in quanto in essa non erano indicati specificamente i singoli contenuti ritenuti illeciti.

Invero la diffida in questione indicava i singoli programmi televisivi dai quali erano tratti i video contestati (in particolare le trasmissioni *Amici*, *Buona la prima*, *Il Grande Fratello*, *I Cesaroni*, *Le Iene*, *Striscia la notizia*, *Zelig*, *I Liceali*, *Colorado Cafè*, *I Simpson*, *Buona Domenica*, *Mai Dire Gol*, *Mai Dire Grande Fratello*, *Mai Dire Lunedì*), trasmissioni peraltro di notevole successo e rispetto alle quali un superficiale e rapidissimo controllo avrebbe dimostrato quantomeno la fondata titolarità dei diritti di R.T.I. s.p.a. ai sensi dell'art. 79 l.a., essendo state dette trasmissioni tutte trasmesse solo da emittenti facenti capo all'attrice.

Se la documentazione in atti non dimostra che a detta diffida sia stato fornito alcun effettivo riscontro — anche eventualmente interlocutorio, al fine di chiarire aspetti che potevano apparire non esaustivi quanto alla spettanza dei diritti — va peraltro rilevato che la mancata specifica individuazione dei filmati contestati non risultava elemento atto ad impedire alla convenuta ogni (dovuta) attività di verifica e controllo, tenuto conto che essa avrebbe potuto agevolmente essere svolta proprio utilizzando gli stessi strumenti informatici posti a disposizione dei visitatori della *Sezione Video per la ricerca di contenuti* tramite le parole-chiave riproducenti i titoli delle menzionate trasmissioni.

I risultati sarebbero stati verosimilmente gli stessi di quelli proposti dall'attrice con la sua consulenza tecnica — che non ha comportato l'esame analitico di tutto il materiale video custodito nei *server* della convenuta, ma il semplice utilizzo del motore di ricerca da essa *fornito a tutti gli utenti* (v. doc. 45 fast. attr.) — e pertanto nessuna impossibilità tecnica o di fatto avrebbe impedito alla convenuta di mantenere un comportamento rispettoso dei diritti spettanti all'attrice, anche per la tutela dei quali peraltro la stessa Italia On Line s.r.l. aveva predisposto un apposito servizio « *segnala abuso* », come innanzi riferito, che segnalava un impegno — non rispettato — alla verifica della legittimità dei contenuti immessi autonomamente dagli utenti ove vi fosse stata una segnalazione in tal senso.

5. Ritiene il Collegio che l'ambito di effettiva rilevanza del comportamento di parte convenuta debba essere delimitato alla sussistenza delle violazioni ai diritti di R.T.I. s.p.a. sui contenuti diffusi indebitamente in relazione alla normativa in tema di diritto d'autore, con specifico riferimento alle violazioni dei diritti ad essa spettanti in relazione agli artt. 78-ter e 79 l.a., già innanzi menzionati.

Non ritiene, invero, fondata il Collegio l'allegazione relativa alla titolarità anche del diritto morale d'autore in capo all'attrice relativamente ai programmi televisivi in questione. In tale prospettiva tale tutela pare doversi riservare da un lato all'autore del *format* del programma stesso — ove esso sia effettivamente individuabile come tale, possedendo i requisiti che ne consentono la tutela (Cass. 3817/10) — e dall'altra ai singoli soggetti partecipanti a vario titolo al programma in relazione ai loro rispettivi contributi.

Quanto alla dedotta violazione dei diritti dell'attrice sui marchi da essa registrati — con particolare riferimento all'utilizzazione da parte degli

inserzionisti quali parole-chiave utili alla visualizzazione coordinata con i programmi di parte attrice — deve rilevarsi che al di là del rilievo assegnato alle modalità di visualizzazione dei messaggi pubblicitari indicate agli inserzionisti rilevanti ai fini della verifica della complessiva natura dei servizi prestati dalla convenuta nell'ambito della *Sezione Video del Portale IOL*, in effetti non può rinvenirsi un uso di detti marchi specificamente riconducibile ad essa convenuta (v. in proposito le valutazioni espresse in fattispecie analoga da Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2010, nei proc. riuniti C-236/08 e C-238/08, punti da 55 a 57).

Né pare altresì sussistente un autonomo spazio per la configurazione dell'ipotesi di concorrenza sleale dedotta da parte attrice, risultando essa del tutto assorbita dalla violazione alla normativa di diritto d'autore innanzi accertata e non risultando ulteriori e specifici profili estranei a dette violazioni che possano essere apprezzati ed evidenziati nella prospettiva dell'illecito concorrenziale.

Devono dunque essere adottati i provvedimenti richiesti in relazione alle previsioni di cui all'art. 156 l.a. in relazione all'ulteriore diffusione di contenuti relativi alle trasmissioni televisive menzionate nella diffida trasmessa da R.T.I. s.p.a. in data 3 marzo 2009.

Quanto alla determinazione della misura del risarcimento del danno la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore corso in relazione ai mezzi istruttori richiesti dalle parti.

La liquidazione delle spese del giudizio deve essere rinviata alla sentenza che provvederà all'integrale decisione su tutte le residue domande delle parti.

P.Q.M. — Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:

1) in parziale accoglimento delle domande svolte da R.T.I. s.p.a. nei confronti di ITALIA ON LINE s.r.l. con atto di citazione notificato in data 1.4.2009, accertato che la diffusione da parte della convenuta sulla *Sezione Video del Portale IOL* di brani di filmati tratti dai programmi televisivi rispettivamente denominati *Amici*, *Buona la prima*, *Il Grande Fratello*, *I Cesaroni*, *Le Iene*, *Striscia la notizia*, *Zelig*, *I Liceali*, *Colorado Cafè*, *I Simpson*, *Buona Domenica*, *Mai Dire Gol*, *Mai Dire Grande Fratello*, *Mai Dire Lunedì* — così come indicati specificamente nei docc. 45 e 69 di parte attrice — costituisce violazione dei diritti di parte attrice di cui agli artt. 78-ter e 79 l.a., ne inibisce alla convenuta l'ulteriore diffusione, fissando a titolo di penale per ogni violazione di tale inibitoria la somma di € 250,00 per ogni audiovideo non rimosso o disabilitato e per ogni giorno di indebita permanenza nella *Sezione Video del Portale IOL*;

2) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza in relazione alla determinazione del risarcimento del danno.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2011.