



SENTENZA 7680/2011
6096/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale
ed intellettuale

nella seguente composizione:

dott.ssa Marina Tavassi	pres.
dott. Claudio Marangoni	giud. rel.
dott. Pierluigi Perrotti	giud.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 27079 del ruolo
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009
vertente

TRA

RETI TELEVISIVE ITALIANE s.p.a., in persona del
legale rapp.te *pro tempore*;
eletto dom.ta in Milano, via Cesare Battisti 1,
presso lo Studio Previti - Associazione
Professionale, assistita e difesa dai procuratori
avv.ti Stefano PREVITI del Foro di Roma e
Alessandro LA ROSA del Foro di Milano;

- attrice.-

E

ITALIA ON LINE s.r.l., in persona del legale
rapp.te *pro tempore*;
elett. dom.ta in Milano, piazzale Luigi Cadorna 4,
presso lo studio dei procuratori avv.ti Massimo
TAVELLA e Lorenzo ATTOLICO;

- convenuta -

OGGETTO: violazione del diritto d'autore.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.7.2010 i procuratori delle parti così
concludevano:

per l'attrice: " Nel merito:

1. Respinte le domande ed eccezioni tutte, in rito
e nel merito, di Italia On Line s.r.l. ("IOL"), in
quanto infondate, per le ragioni di cui in
narrativa, accertare e dichiarare, in via
incidentale, che il comportamento di controparte,
viola i diritti d'autore, patrimoniali e non, i
diritti connessi, nonché i diritti industriali di
privativa di RTI, (ex artt. 12-20, 78 ter-79 L.d.a.
e 20 Cod. P.I., unitamente, i "diritti esclusivi"
di RTI), integra l'illecito civile ex art. 2043
c.c. nonché gli illeciti di cui agli articoli 171,


comma 1, lett. a), a-bis), f), 171-ter, comma 1, lett. a), b) c), 171-ter, comma 2, lett. a), a-bis), c) L.d.a., art. 127, comma 1, Cod. P.I. e l'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598, comma 1, nn. 1 e 3 c.c.;

2. conseguentemente vietare alla convenuta - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da essa controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale IOL" e dei relativi proventi - il proseguimento di ogni forma di violazione, perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo, dei "diritti esclusivi" di RTI, inibendone ogni uso e sfruttamento commerciale;

3. stante il combinato disposto degli articoli 158, 169 e 170 L.d.a. e 124 Cod. P.I. ordinare alla convenuta - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da essa controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale IOL" e dei relativi proventi - la rimozione dai propri server e la conseguente disabilitazione dell'accesso di tutti i files


audiovisivi riproducenti le emissioni televisive di RTI, dovendosi intendere per tali non solo i "Programmi RTI" ed i "Nuovi Programmi RTI" (come indicati dal "Campione" e dal "Nuovo Campione") ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul "Portale IOL" per come verranno accertate in corso di causa ed il cui uso/diffusione costituisce violazione dei "diritti esclusivi" di RTI;

4. stante il combinato disposto degli articoli 156 e 162 L.d.a. dell'art. 131 Cod. P.I., vietare alla convenuta - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da essa controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale IOL" e dei relativi proventi - il proseguimento della violazione dei "diritti esclusivi" di RTI perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo quale, a titolo esemplificativo, attraverso i servizi di caricamento sui propri server, di mantenimento sugli stessi e di messa a disposizione del pubblico dei collegamenti telematici (links) e dei files audiovisivi aventi a doggetto e/o comunque riferibili a tutte le emissioni televisive di RTI,



dovendosi intendere per tali non solo i "Programmi RTI" ed i "Nuovi Programmi RTI" (come indicati dal "Campione" e dal "Nuovo Campione") ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul "Portale IOL" per come verranno accertate in corso di causa ed il cui uso/diffusione costituisce violazione dei "diritti esclusivi" di RTI;

5. condannare la convenuta - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da essa controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale IOL" e dei relativi proventi (anche in base a quanto stabilito dall'articolo 14 D. Lgs. n. 70/2003) - al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da RTI derivanti dalla violazione dei "diritti esclusivi" sulle emissioni televisive di RTI, dovendosi intendere per tali non solo i "Programmi RTI" ed i "Nuovi Programmi RTI" (come indicati dal "Campione" e dal "Nuovo Campione") ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul "Portale IOL" per come verranno accertate in corso di causa che si quantificano (i) nella somma di euro 100.000.000 (centomilioni/00); (ii) e nella



ulteriore somma di euro 100.000.000 (centomilioni/00) da corrisponderci annualmente - quale prezzo del consenso di RTI - dalla data di instaurazione del presente giudizio e, per ogni anno di durata del processo, sino alla sua definizione con sentenza passata in giudicato; (iii) o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche a seguito di valutazione equitativa (ex art. 158 L.d.a. e 125 Cod. P.I.);

6. stante il combinato disposto degli articoli 156 e 163 L.d.a. e dell'articolo 131 Cod. P.I., fissare una somma - in misura non inferiore ad euro 1.000,00 - dovuta da controparte, direttamente o indirettamente, per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza;

7. condannare la convenuta - direttamente o/e per mezzo di soggetti da essa controllati e/o collegati con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale IOL" e dei relativi proventi - al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi da RTI nella misura che risulterà accertata in corso di

causa o verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa (che sin d'ora si sollecita);

8. ordinare che, ai sensi degli articoli 166 L.d.a. e 126 Cod. P.I., l'emananda sentenza venga pubblicata in tutto o in parte (il c.d. "PQM") ma ripetutamente (almeno su tre edizioni consecutive), in lingua italiana ed inglese, con carattere grassetto "Times New Roman n. 14", nelle edizioni cartacee e nelle edizioni on-line, ad esclusive spese della convenuta (autorizzando però l'attrice a curarne la pubblicazione), sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici: "MF", "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera". "Il Giornale" nonché nella pagina principale (homepage) del "Portale IOL".

In via istruttoria:


A. con riferimento a quanto argomentato e dedotto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

1. sulla consulenza tecnica d'ufficio: questa difesa chiede preliminarmente che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio che sia volta ad accertare e/o valutare i fatti di causa ed abbia ad oggetto le seguenti attività:

1.1 premesso che RTI ha già dato ampia dimostrazione documentale degli illeciti commessi

dalla convenuta (cfr. docc. 45 e 69) e considerato altresì che la stessa convenuta no ha mai contestato la paternità dei files audiovisivi allegati alla perizia prodotta sub doc. 45 di parte attrice, si chiede che il nominando perito d'ufficio quantifichi, elencandoli, (i) i files audiovisivi - già indicati da questa difesa sub allegati al doc. 45 ed al doc. 69 - presenti sul "Portale IOL" alla data della esperenda CTU indicando, per ogni file video, la durata ed il numero di visualizzazioni (come in via esemplificativa evidenziato sub doc. 70) nonché (ii) i files audiovisivi - già indicati da questa difesa sub allegati al doc. 45 ed al doc. 69 - non più visibili attraverso l'accesso al "Portale IOL";

1.2 posto che, come documentalmente provato da questa difesa, i files video riproducenti emissioni RTI presenti sul "Portale IOL" aumentano quotidianamente in modo esponenziale, si chiede che il nominando perito d'ufficio quantifichi, elencandoli, i files audiovisivi riproducenti emissioni RTI, visibili - direttamente e/o indirettamente (ad esempio attraverso il collegamento ad altre web pages/indirizzi internet indicati in calce ad ogni files video della pagina



web riprodotte i risultati di ricerca, come in via esemplificativa evidenziato sub doc. ult. cit.) - attraverso l'accesso ai siti sopra indicati, indicando, per ogni file video RTI, la durata ed il numero di visualizzazioni;

si chiede in particolare che alle operazioni abbiano per oggetto: (i) tutti i files video riprodotte emissioni RTI riferibili ai "Programmi RTI" (cfr. ns doc. 45) ed ai "Nuovi Programmi RTI" (cfr. ns doc. 69) - ancora visibili e/o non più visibili perché già rimossi sul/dal "Portale IOL" - all'epoca della instaurazione del presente procedimento (27 marzo/1 aprile 2009); (ii) tutti i files video riprodotte tutte le emissioni RTI (per come verranno espressamente indicate da questa difesa nei tempi/modi/termini disposto dall'Autorità giudiziaria) visibili sul "Portale IOL" a far data dall'inizio delle operazioni di rilevamento e per almeno i quattro mesi successivi;

1.3 considerato che la convenuta nega di avere la possibilità di conoscere/verificare ex ante - e cioè prima ancora che venga notificato l'eventuale reclamo di intervenuta violazione del copyright da parte del legittimo titolare - la illiceità dei video diffusi dal "Portale IOL", si chiede che il



nominato perito d'ufficio raccolga/trascriva/certifichi i contenuti di tutti i "commenti" riportati in calce ai singoli video riproducenti emissioni RTI (individuati sulla base di quanto richiesto sub precedente punto 1.2) al fine e con lo scopo di verificare se detti "commenti" consentono di rilevare che i video "commentati" riproducono emissioni di RTI;

1.4 si chiede che il nominando perito d'ufficio accerti: (i) l'esistenza sul "Portale IOL" di misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater L.d.a. volte ad impedire il downloading dei video riproducenti emissioni RTI (ii) qualora esistenti, se le dette misure tecnologiche siano eludibili;

1.5 rilevato che il modello di business ideato/adottato dalla controparte si basa sugli introiti derivanti dai servizi pubblicitari da essa erogati (vd. più nel dettaglio infra § 2), sorge la necessità di tracciare gli esatti confini dell'attività da essa (illecitamente) svolta in stretta connessione con le violazioni oggetto del presente giudizio;

su tali premesse si chiede che il nominando perito d'ufficio, assunte sul punto tutte le necessarie informazioni direttamente dalla controparte:



(i) al fine di dimostrare la sussistenza della capacità della convenuta di conoscere preventivamente i collegamenti esistenti tra gli annunci pubblicitari degli inserzionisti con le emissioni di RTI illecitamente diffuse dalla stessa convenuta, descriva il meccanismo/tecnica/tecnologia di collegamento (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, le tecniche di "text-matching" come esemplificativamente descritte nei nostri doc. 20 e 23) dei detti annunci pubblicitari con le emissioni oggetto di contestazione ideato dai programmi pubblicitari messi a punto da "IOL"; (ii) quantifichi, sulla base delle evidenze documentali acquisite a seguito dell'esecuzione degli ordini esibitori di cui ai successivi punti 2.2 e 2.3, le somme complessivamente incassate (con evidenza dei risultati per ciascun anno) dalla convenuta (o da società da essa controllate e/o collegate) quali introiti pubblicitari derivanti da qualunque servizio pubblicitario (cfr. a mero titolo esemplificativo sub docc. 20-23) erogato negli anni 2006-2009 ed in qualunque modo collegato alla visualizzazione delle emissioni RTI (intendendosi per tali i "Programmi RTI" di cui al doc. 45, i




"Nuovi Programmi RTI" di cui al doc. 69 e tutte e
emissioni RTI accertate dal nominando CTU;

2. sulla discovery (richieste
informative/esibitorie):

parte attrice chiede a questo Ill.mo Tribunale di:

1.2 ordinare alla convenuta, in persona del suo
legale rappresentante - anche ex artt. 156 bis e
156 ter L.d.a. - di fornire ogni informazione
necessaria ed ogni elemento utile per
l'identificazione (nome/denominazione-ragione
sociale/indirizzo telematico/sede legale) di tutti
i soggetti - siano essi società
controllate/collegate ex art. 1359 c.c. o con cui
esistono rapporti/accordi imprenditoriali -
coinvolti nella fornitura/gestione/erogazione di
servizi/annunci pubblicitari - di qualunque
genere/contenuto e realizzati in qualunque
modo/forma editoriale (a titolo esemplificativo:
annunci di testo; annunci e-mail; annunci video;
annunci illustrati; annunci in streaming) -
pubblicati sul "Portale IOL" la cui visualizzazione
è collegata - anche indirettamente e in qualsiasi
modo/forma (a mero titolo esemplificativo ma non
esaustivo: risultati di ricerca per parole chiave;
posizionamento; targeting), - alla visualizzazione



di files video riproducenti le emissioni RTI (per come documentate dai nostri docc. 45 e 69 nonché dalla espletanda CTU) e/o ai "Marchi RTI" e/o ai "Segni RTI";


2.2 ordinare alla convenuta, in persona del suo legale rappresentante - anche ex artt. 156 bis e 156 ter L.d.a. - di fornire:

(i) l'archivio/banca dati delle inserzioni pubblicitarie (unitamente al relativo "schema informatico/elettronico") in possesso della convenuta (direttamente e/o indirettamente) contenente specifica e dettagliata indicazione del nome/denominazione-ragione sociale di tutti gli inserzionisti che hanno richiesto qualunque tipo di annuncio pubblicitario offerto dalla convenuta sul "Portale IOL" (a mero titolo esemplificativo: annunci di testo; annunci e-mail; annunci video; annunci illustrati; annunci in streaming) la cui visualizzazione è collegata/conduce - anche indirettamente e con qualsiasi programma pubblicitario (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: risultati di ricerca per parole chiave; posizionamento; targeting) - alla visualizzazione di files video riproducenti le emissioni RTI (identificate sulla base di quanto indicato al

precedente punto 1.5) e/o i "Marchi RTI" e/o i "Segni RTI";

(ii) l'archivio/banca dati dei files audiovisivi, ed i relativi "schemi informatic/elettronici", per la esatta identificazione di tutti i files audio video riproducenti emissioni RTI (siano essi visibili e/o non più visibili) a far data dal gennaio 2007 a sino alla data di esecuzione dell'ordine esibitorio;

----- 2.3 ordinare alla convenuta (in persona del suo legale rappresentante) - anche ex art. 156 bis e 156 ter L.d.a. - di fornire le informazioni necessarie per la identificazione dei rapporti bancari/finanziari su cui confluiscono tutti i pagamenti (anticipati e posticipati) effettuati in qualsiasi forma/modo dagli inserzionisti che si avvalgono di qualsiasi programma di pubblicità on-line offerto (direttamente o indirettamente) da "IOL", i cui annunci pubblicitari sono in qualunque modo collegati alla visualizzazione di files video riproducenti: (i) ogni emissione RTI e/o i "Marchi RTI" e/o i "Segni RTI" e (ii) le emissioni RTI identificate dalla base di quanto indicato al precedente punto 1.5;




2.4 conseguentemente emettere ordine di esibizione - ex artt. 210 c.p.c., 156 bis L.d.a., art. 121, comma 2 bis, Cod. P.I. - a carico di "IOL" (in persona del suo legale rappresentante) - e/o dei soggetti dalle stesse indicati in ottemperanza all'ordine informativo di cui al precedente punto 2.1 - avente ad oggetto:

(i) tutta la documentazione afferente ogni tipo di accordo pubblicitario - avente validità nel periodo compreso negli anni 2006-2009 - per la pubblicazione di qualunque tipologia di annuncio pubblicitario offerto (direttamente o indirettamente) da "IOL", in qualunque modo collegato alla visualizzazione di files video riproducenti le emissioni RTI (identificate sulla base di quanto indicato al precedente punto 1.5) e/o ai "Marchi RTI" e/o ai "Segni RTI";

(ii) della documentazione bancaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli estratti conto(contabili riepilogative afferenti ai rapporti bancari di cui al precedente punto 2.3) e commerciale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i libri e le scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c., i bilanci di esercizio, le fatture emesse, le

rendicontazioni, i registri Iva, le registrazioni contabili e ogni altro documento da cui evincere i ricavi e gli utili realizzati) - afferente gli anni di esercizio 2006-2009 - detenuta da "IOL" ed afferente la fornitura/gestione/erogazione di servizi/annunci pubblicitari - di qualunque genere/contenuto e realizzati in qualunque modo/forma editoriale - pubblicati sul "Portale IOL" la cui visualizzazione è collegata - in qualsiasi modo/forma - alle emissioni RTI (per come documentate dai nostri docc. 45 e 69n e dalla espletanda CTU) e/o ai "Marchi RTI" e/o ai "Segni RTI";

2.5.ordinare alla convenuta (in persona del suo legale rappresentante) - anche ex artt. 156 bis e 156 ter L.d.a. nonché ex art. 121 bis Cod. P.I. - di fornire precise informazioni sul prezzo/costo di ogni forma di servizio pubblicitario erogato agli inserzionisti che si avvalgono di qualsiasi programma di pubblicità on-line offerto (direttamente o indirettamente) da "IOL" (per come identificati a seguito dell'esecuzione dell'ordine di cui ai precedenti punti 2.2 punto (i) e 2.4 punto (i)) i cui annunci pubblicitari sono in qualunque modo collegati alla visualizzazione di



files video riproducenti le emissioni RTI (identificate sulla base di quanto indicato al precedente punto 1.5) e/o ai "Marchi RTI" e/o ai "Segni RTI";

B. (sempre in via istruttoria) con riferimento a quanto dedotto ai punti nn. 7 e 8 della memoria ex at. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.:

B.1 sulla prova per testi di IOL: si chiede che venga integralmente respinta la richiesta di ammissione della prova orale articolata da IOL nella propria memoria avversaria (capitoli nn. 1-5) in quanto vertente su circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere oltre che da provarsi per via documentale e/o per mezzo di perizia tecnica per le ragioni tutte indicate nella relazione tecnica del dott. Flora datata 16.11.2009 (anch'essa facente parte integrante e sostanziale delle difese attoree, cfr. doc. 74);

B.2 indicazioni di prova contraria: stante quanto contestato da IOL al punto 4.7 della "memoria avversaria" si chiede ammettersi prova orale sulle seguenti circostanze:

B.2.1 "vero che il programma televisivo intitolato "Matrix", trasmesso dalla emittente "Canale 5" a far data dal settembre 2005 e tuttora facente parte

del palinsesto televisivo del canale menzionato, costituisce una produzione interna della stessa RTI e pertanto non esiste alcun contratto di produzione televisiva del detto programma con soggetti terzi"; B.2.2 "vero che i giornalisti che collaborano per la realizzazione del programma televisivo intitolato "Matrix" sono legati ad RTI o da rapporti di subordinazione e/o contratti di collaborazione ove è comunque espressamente prevista la cessione ad RTI di ogni diritto d'autore sui testi e di ogni diritto di sfruttamento relativo alle idee/schemi organizzativi del programma nonché di ogni diritto sui segni/nomi/simboli del medesimo programma".

Si indica come teste l'avv. Valeria Ghigna, elettivamente domiciliata in Cologno Monzese (MI), Viale Europa n. 46.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

per la convenuta: "1. In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per i motivi indicati in narrativa.

2. In ogni caso, nel merito, rigettare in toto le domande attoree in quanto infondate.

In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa."

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 economico 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 12.1.2009.

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 del 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, sicchè 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. 2598 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.

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.Lgsvo 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, sicchè 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'irrilevanza 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 5.5.1989 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 12.2.2009 (in particolare su server facenti capo a *www.video.Libero.it*), indagine eseguita tra il dicembre 2008 ed il gennaio 2009 (v. doc. 45 fasc. 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 IOL*), 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 audiovisivo 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.Lgsvo 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.Lgsvo 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.Lgsvo 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.Lgsvo 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 ininfluente 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 fasc. 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.Lgsvo 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 - ancorchè 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.Lgsvo 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 23.3.2010, 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.Lgsvo 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 3.3.2009 (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, ancorchè 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 fasc. 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



23.3.2010, 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 3.3.2009.

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:

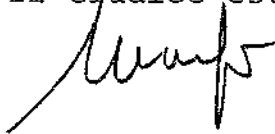
1) in parziale accoglimento delle domande svolte da R.T.I. s.p.a. nei confronti di ITALIA ON LINE s.r.l. con atto di citazione notificato in data 1.4.2009, accertato che la diffusione da parte della convenuta sulla *Sezione Video del Portale IOL* di brani di filmati tratti dai programmi televisivi rispettivamente 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*;



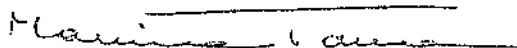
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza in relazione alla determinazione del risarcimento del danno.

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

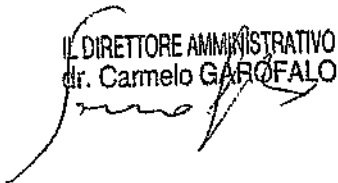
Il Giudice est.



Il Presidente



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
DESCRIZIONE OGGI

7 GEN. 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO

