

SENTENZA N° 10893/2011

REPERTORIO N° 8748/2011



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.ssa Paola Gandolfi	giud.
dott. Claudio Marangoni	giud. rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 79619 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*;

elett. dom.ta in Milano, via Cesare Battisti 1, presso lo Studio Previti - Associazione Professionale, rappresentata e difesa dai procuratori avv. Stefano PREVITI del Foro di Roma e avv. Alessandro LA ROSA del Foro di Milano;

attrice

E

YAHOO! ITALIA s.r.l., in persona del legale rapp.te
pro tempore;

elett. dom.ta in Milano, via F.lli Gabba 4, presso
lo studio dei procuratori avv.ti Marco CONSONNI e
Francesco SPREAFICO che la rappresentano e
difendono;

- convenuta -

YAHOO! Inc, in persona del legale rapp.te *pro
tempore*;

elett. dom.ta in Milano, via Marco de Marchi 7,
presso lo studio dei procuratori avv.ti Matteo
ORSINGHER e Fabrizio SANNA che la rappresentano e
difendono;

- convenuta -

OGGETTO: diritto d'autore

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.2.2011 i procuratori delle parti così
concludevano:

per l'attrice: "Nel merito:

1. accertare e dichiarare, in via incidentale, che
il comportamento delle convenute, viola i diritti
d'autore, patrimoniali e non, i diritti connessi,

nonché i diritti di privativa industriale 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 gli illeciti concorrenziali di cui all'art. 2598, nn. 1-3 c.c.;

2. conseguentemente vietare alle convenute - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da esse controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale Yahoo" 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 alle convenute - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da esse controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla

"gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale Yahoo" e dei relativi proventi - la rimozione dai propri server e la conseguente disabilitazione dell'accesso di tutti i files audiovisivi riproducenti tutte le emissioni televisive di RTI, dovendosi intendere per tali non solo quelle indicate nei nostri documenti 47, 67 e 67 bis ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul "Portale Yahoo" per come verranno ulteriormente 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 163 L.d.a. e dell'articolo 131 Cod. P.I., vietare alle convenute - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da esse controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale Yahoo" 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 ad oggetto e/o comunque riferibili a tutte le emissioni televisive di RTI, dovendosi quindi intendere per tali non solo le emissioni per come indicate nei nostri documenti 47, 67 e 67 *bis* ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul "Portale Yahoo" per come verranno ulteriormente accertate in corso di causa ed il cui uso/diffusione costituisce violazione dei "diritti esclusivi" d RTI;

5. condannare le convenute - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da esse controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/*link* pubblicitari sul "Portale Yahoo" 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 quelle indicate nei nostri documenti 47, 67 e 67 *bis* ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul "Portale

Yahoo" per come verranno ulteriormente accertate in corso di causa che si quantificano (i) nella somma di euro 100.000.000 (ii) oltre ad ulteriori euro 50.000.000 da corrispondersi 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 (ax artt. 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 le convenute - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da esse controllati e/o collegati e/o con cui --comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale Yahoo" 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 cd. "PQM") ma ripetutamente (almeno su tre edizioni consecutive) in lingua italiana ed in lingua inglese, con carattere grassetto "*Times New Roman n. 14*" nelle edizioni cartacee e nelle edizioni *on line* su iniziativa di RTI ma ad esclusive spese della controparte sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici: "*MF*", "*Il Sole 24 Ore*", "*Il Corriere della Sera*", "*Il Giornale*", "*New York Times*", "*Los Angeles Times*" nonché nella pagina principale (*homepage*) del "Portale Yahoo";

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 una consulenza tecnica d'ufficio che - anche sulla base dei documenti già prodotti - sia

volta ad accertare e quantificare il "volume/quantità" di emissioni audiovisive relative ai programmi di cui RTI ha la titolarità dei diritti presenti sul portale di "Yahoo" o sui siti di società ad esse collegate e/o riconducibili nel periodo di riferimento oggetto del presente giudizio, nonché le modalità tecniche di erogazione dei servizi offerti ed il modello di *business* adottato dalle convenute.

In particolare l'espletanda CTU dovrà avere ad oggetto le seguenti attività:

1.1 premesso che RTI ha già dato ampia dimostrazione documentale degli illeciti commessi da "Yahoo" (cfr. docc. 47, 67-67 bis), si chiede che il nominando eprito d'ufficio quantifichi, elencandoli, i *files* audiovisivi di RTI - già indicati da questa difesa sub docc. 47, 67-67 bis - ancora presenti su "Yahoo" e/o non più visibili indicando la durata ed il numero di visualizzazioni di ciascun *file* audiovisivo;

1.2 posto che, come documentalmente provato da questa difesa, sul portale "Yahoo" sono quotidianamente diffuse, in modalità *downloading*, emissioni televisive di RTI attraverso la sezione "Video" del medesimo portale, si chiede che il

nominando perito d'ufficio quantificchi, elencandoli, i *files* audiovisivi riproducenti emissioni di RTI visibili direttamente e/o indirettamente sul portale "Yahoo" (inclusi i cc.dd. "video correlati" indicati dalla stessa redazione del portale "Yahoo" a margine di ogni video), ad esempio attraverso il collegamento ad altri "link" telematici pubblicati dallo stesso portale "Yahoo" (con esclusione dei soli indirizzi *web* di titolarità della stessa RTI), come in via esemplificativa evidenziato sub docc. 47, 67-67 *bis* presenti sul portale "Yahoo" attraverso i quali vengono diffuse le emissioni di RTI indicando, per ogni *file* audiovisivo, la durata di ciascuna emissione ed il numero di visualizzazioni complessive delle dette emissioni.

Si chiede in particolare che tali operazioni abbiano ad oggetto:

(i) tutti i *files* audiovisivi riproducenti emissioni di RTI afferenti i "Programmi RTI" per come indicati negli atti di causa e nei documenti allegati sub docc. 47, 67-67 *bis*, siano essi ancora visibili o non più visibili perché già rimossi dal portale "Yahoo";

(ii) tutti i *files* audiovisivi riproducenti emissioni di RTI (individuate alla luce di quanto indicato da questa difesa nel documento che si deposita con il presente atto, contenente il palinsesto integrale delle reti televisive Canale 5, Italia 1 e Rete 4 di RTI, doc. 84) visibili sul portale "Yahoo" a far data dall'inizio delle operazioni peritali (del nominando CTU) e per almeno i quattro mesi successivi;

(iii) tutte le fissazioni delle emissioni televisive di RTI [per come espressamente indicate da questa difesa sub precedenti punti (i) e (ii)], visibili: (A) nella sezione "video correlati" e/o "playlist" della sezione "Video" del portale "Yahoo"; (B) nella sezione "tutti i risultati" della sezione video del portale "Yahoo"; (C) nonché attraverso la ricerca per "parole chiave" (anche per come preimpostate dalla redazione di "Yahoo") e visualizzabili alla voce "impostazioni" e "affina ricerca" della sezione "Video" del portale "Yahoo" (si veda a titolo esemplificativo il doc. 85);

1.3 considerato che "Yahoo" 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 delle emissioni diffuse dal portale "Yahoo", si chiede che il nominando perito d'ufficio raccolga/trascriva/certifichi i contenuti di tutti i "commenti" riportati in calce (cfr. docc. 47, 67-67 bis) ai files audiovisivi riproducenti emissioni di RTI;

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

1.5 rilevato che il modello di *business* ideato/adottato da "Yahoo" si basa (anche) sugli introiti derivanti dai servizi pubblicitari erogati (vd. più nel dettaglio *infra* § 2), sorge la necessità di tacciare gli esatti confini dell'attività d'impresa (illecitamente) svolta dalle convenute in stretta connessione con le violazioni dei diritti di RTI 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) descriva i meccanismi/tecniche/tecnologie di collegamento degli annunci pubblicitari pubblicati sul portale di "Yahoo" (indipendentemente dalla tipologia dei servizi promo-pubblicitari forniti, denominati "Programmi" dalle "Condizioni generali per i servizi pubblicitari" pubblicate alla pagina web <http://it.b2b.yahoo.net/condizioni-di-utilizzo> (cfr. doc. 94, punto 1) contestualmente alla riproduzione/diffusione delle emissioni televisive di RTI oggetto di contestazione;

(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) da "Yahoo" (o da società da esse controllate e/o collegate) quali introiti pubblicitari derivanti da qualunque servizio pubblicitario erogato nel periodo compreso tra il primo gennaio 2009 ed il 31.12.2010 ed in qualunque modo collegato alla visualizzazione delle emissioni televisive di RTI (intendendosi per tali non solo i "Programmi RTI" indicati in tutti i

precedenti scritti difensivi e nei docc. 47, 67-67 bis e 83, ma anche tutte le emissioni di RTI accertate come esistenti sul portale di "Yahoo" dal nominando CTU nel periodo compreso tra il primo gennaio 2009 ed il 31.12.2010 anche sulla base dei programmi indicati nel nostro documento 84).

A tal fine si chiede che il nominando CTU venga espressamente autorizzato a richiedere a "Yahoo" ogni informazione necessaria afferente:

- i processi di gestione ed erogazione delle pubblicità in qualunque modo collegate/visualizzabili unitamente alla diffusione di emissioni audiovisive ed in particolare alle emissioni audiovisive di RTI;
- l'elenco degli aggregatori/intermediari italiani per la raccolta pubblicitaria;
- il ruolo dei concessionari pubblicitari e/o dei soggetti deputati alla raccolta pubblicitaria (incluso il portale "Doubleclick", cfr. docc. 75, 76);
- i criteri di monetizzazione dei servizi pubblicitari;
- il funzionamento del programma AdSense (fornito da Google) in relazione al portale di "Yahoo" (cfr. doc. 74);

- le modalità tecniche di erogazione di tutti i servizi offerti da "Yahoo" (soprattutto di natura pubblicitaria e/o di vendita di servizi agli utenti) ed in particolare la macro-architettura della rete di "Yahoo";
- le dimensioni del mercato italiano di "Yahoo" (intendendosi, sempre sia "Yahoo IT" che Yahoo US") per gli anni 2009 e 2010 e le stime per gli anni 2011 e 2012;
- l'elenco dei principali *partners* commerciali di "Yahoo" ed, in particolare, dei *partners* operanti in Italia e/o nel mercato italiano.

2. Sulla *discovery* (richieste informative/esibitorie).

Parte attrice chiede a questo Ill.mo Tribunale di
2.1 ordinare a "Yahoo", in persona del loro legale rappresentante (di Yahoo It e di Yahoo US) - anche ex art. 156 *bis* e 156 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. 2359 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 - pubblicati sul portale di "Yahoo" la cui visualizzazione è collegata - anche indirettamente e in qualsiasi modo/forma - alla visualizzazione di *files* audiovisivi riproducenti le emissioni di RTI (per come documentate dai nostri docc. 47, 67-67 *bis* nonché dalla espletanda CTU) e/o i "Marchi RTI" e/o i "Segni RTI";

2.2 ordinare a "Yahoo", in persona del loro 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 delle convenute (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 (direttamente e/o indirettamente) dalle convenute sul portale "Yahoo" e la cui visualizzazione è collegata/conduce - anche indirettamente - alla visualizzazione di *files* audiovisivi e/o qualunque immagine (fissa o in movimento) riprodotte le emissioni di RTI

[identificate sulla base di quanto indicato al precedente punto 1.5-(ii)] e/o i "Marchi RTI" e/o i "Segni RTI";

(ii) l'archivio/banca dati delle convenute afferenti tutte le fissazioni/riproduzioni delle emissioni audiovisive provenienti da indirizzi IP italiani, ed i relativi "schemi informatici/elettronici", per l'esatta identificazione e quantificazione di tutti i files audiovisivi riproducenti emissioni di RTI (siano essi visibili e/o non più visibili) diffusi dal portale di "Yahoo" a far data dal primo gennaio 2009 e sino alla data di esecuzione dell'ordine esibitorio;

2.3 ordinare alle convenute (in persona del loro legale rappresentante) - anche ex artt. 156 *bis* e 156 *ter* L.d.a. - di fornire le informazioni necessarie:

(A) 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 "Yahoo", i cui annunci pubblicitari sono in

qualunque modo collegati alla visualizzazione di *files* audiovisivi riproducenti: (i) qualsiasi emissione di RTI e/o i "Marchi RTI" e/o i "Segni RTI" o, in subordine, (ii) le emissioni di RTI identificate per come indicato al precedente punto 1.5 punto (ii);

(B) afferenti i criteri di monetizzazione della raccolta pubblicitaria;

(C) afferenti le voci di ricavo e di costo della raccolta pubblicitaria in qualunque modo correlata ai *files* audiovisivi afferenti le emissioni di RTI;

2.4 ordinare alle convenute (in persona del loro legale rappresentante) - anche ex artt. 156 bis e 156 ter L.d.a. - di fornire ogni informazione necessaria:

(A) per comprendere il ruolo dei concessionari pubblicitari e/o dei soggetti deputati alla raccolta pubblicitaria (tra cui Yahoo! Europe Limited e Doubleclick Inc., cfr. doc. 75);

(B) afferente il funzionamento del programma AdSense di Google in relazione al portale "Yahoo" (cfr. doc. 74);

2.5 conseguentemente emettere ordine di esibizione - anche ex artt. 210 c.p.c., 156-bis L.d.a., art. 121, comma 2-bis, Cod.P.I. - a carico di "Yahoo"

(in persona del loro 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 2009-2010 (e quelli già stipulati/stipulandi per gli anni 2011 e 2012) - per la pubblicazione di qualunque tipologia di annuncio pubblicitario offerto (direttamente o indirettamente) da "Yahoo", in qualunque modo collegato alla visualizzazione di *files* audiovisivi riproducenti le emissioni RTI [identificate sulla base di quanto indicato al precedente punto 1.5 punto (ii)] e/o i "Marchi RTI" e/o i "Segni RTI";
- (ii) tutta la documentazione (anche in copia conforme all'originale) afferente i contratti con i *partners* commerciali;
- (iii) la documentazione bancaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli estratti conto/contabili afferenti ai rapporti bancari di cui al precedente punto 2.3 lett A) e commerciale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i libri e le scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c., i bilanci d'esercizio (anche

infrannuali), le fatture emesse, le rendicontazioni, i registri IVA, le registrazioni contabili e ogni altro documento da cui evincere i ricavi e gli utili realizzati dalla raccolta pubblicitaria) - afferente gli anni di esercizio 2009-2010 - detenuta da "Yahoo" ed afferente la fornitura/gestione/erogazione di servizi/annunci pubblicitari - di qualunque genere/contenuto e realizzati in qualunque modo/forma editoriale - pubblicati sul portale "Yahoo" la cui visualizzazione è collegata - in qualsiasi modo/forma - alle emissioni di RTI (per come [identificate sulla base di quanto indicato al precedente punto 1.5 punto (ii)] e/o ai "Marchi RTI" e/o ai "Segni RTI";

B. (sempre in via istruttoria) con riferimento a quanto dedotto ai punti nn. 5 e 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c..

B.1 sulle istanze istruttorie di Yahoo US.

Quanto alle istanze istruttorie di Yahoo US si chiede che le stesse non vengano accolte posto che la prova testimoniale richiesta da controparte ~~verte~~ su circostanze non contestate e/o comunque ininfluenti ai fini del decidere:

B.2 indicazioni di prova contraria.

Rilevato che Yahoo IT contesta l'efficacia probatoria delle riproduzioni delle pagine web allegate da questa difesa ai propri scritti difensivi (sub docc. 47, 67, 67 bis, 83), RTI (ribadita tutte le richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice) chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:

6.1 vero il contenuto del doc. 47 che si mostra al teste;

6.2 vero il contenuto del doc. 67 che si mostra al teste;

6.3 vero il contenuto del doc. 67 bis che si mostra al teste;

6.4 vero il contenuto del doc. 83 che si mostra al teste;

6.5 vero il contenuto del doc. 83 che si mostra al teste;

6.6 vero che l'intera sequenza delle operazioni descritta nei docc. 47, 67, 67 bis, 83 e 86 è stata percorsa personalmente dal teste;

6.7 vero che il teste ha registrato l'intera sequenza delle operazioni ora dette su master;

6.8 vero che i DVD allegati ai documenti 67 bis, 83 ed il DVD sub doc. 86 riproducono fedelmente quanto

descritto, rispettivamente, negli allegati n. 2 dei docc. 67 *bis* e 83 e nell'allegato n. 1 del doc. 86 e quanto precedentemente registrato sul master di cui al precedente capitolo 6.7.

Si indica come teste su tutti i capitoli di prova il sig. Matteo Flora presso The Fool s.r.l., C.so magenta 43, Milano.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

per la convenuta Yahoo! Italia s.r.l.: "- In via pregiudiziale

Ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, riferire alla Corte di Giustizia la decisione pregiudiziale in merito alla congruità della nostra norma nazionale - con speciale riferimento agli artt. da 14 a 17 del DLgs 70/2003 - alle norme e ai precetti comunitari di cui alla direttiva sul commercio elettronico nella misura in cui consenta di ritenere illecita l'attività dell'*hosting provider* in relazione ai contenuti dei destinatari del servizio che violano diritti autoriali di terzi, imponga all'*hosting provider* di attivarsi nella ricerca dei contenuti abusivi, liberando il terzo danneggiato da ogni onere di fattiva cooperazione e imponga all'*hosting provider* di agire a "semplice

richiesta" in assenza di una precedente indicazione dell'autorità ed in assenza di un accordo - anche privatistico - col terzo danneggiato.

- Nel merito ed in via istruttoria

Rigettare tutte le domande proposte dall'attrice Reti Televisive Italiane (RTI) S.p.A. perché infondate in fatto e in diritto.

- In ogni caso

Condannare Reti Televisive Italiane (RTI) S.p.A. a rimborsare a Yahoo! Italia ogni e qualsiasi costo onere e spesa incontrato sia con riferimento ad un eventuale ordine del giudice o di altra autorità che imponga l'adozione di misure, anche tecnologiche, volte a prevenire addirittura l'upload sui server di Yahoo! e/o la diffusione sul portale Yahoo! Video dei frammenti dei Programmi RTI sia con riferimento ai casi in cui l'ordine sia relativo alla sola rimozione di contenuti già presenti.

Condannare controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni liquidandoli d'ufficio in misura congrua al valore della controversia e allo sforzo difensivo profuso dalla scrivente società.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."

per la convenuta Yahoo! Inc.: "In via preliminare

1. Accertare e dichiarare la nullità della domanda come formulata dall'attrice, per carenza assoluta del requisito ex art. 163 co. 3 n. 4 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 co. 4 con i conseguenti provvedimenti di cui all'art. 164 co. 5 c.p.c.;

2. in subordine, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Yahoo! Inc., e per l'effetto chiudere il processo in rito adottando la pronuncia di difetto del contraddittorio;

Nel merito

3. rigettare tutte le domande di Reti Televisive Italiane S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto;

In via istruttoria

4. ammettere ove occorra i capitoli di prova dedotti da Yahoo! Inc. nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati. Dato che alcuni di questi testi sono cittadini statunitensi, Yahoo! Inc. insta affinché essi siano eventualmente escussi negli Stati Uniti dalle rispettive autorità giudiziarie nazionali, e in particolare nei modi e nelle forme previste

dall'art 204 c.p.c. e della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970;

5. respingere tutte le istanze istruttorie formulate da Reti Televisive Italiane S.p.A., per i motivi indicati da Yahoo! Inc. nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 3.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese ex art. 14 TP, IVA e CPA."

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 alle società convenute Yahoo! Italia s.r.l. e Yahoo! Inc., in quanto titolari di una piattaforma telematica (il cd. *Portale Yahoo*) 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 ad oltre 200 alla data del 24.4.2009.

In particolare, nella sezione *Video* del *Portale Yahoo!* sarebbe possibile eseguire una ricerca di frammenti video del materiale di pertinenza dell'attrice inserendo il titolo di una delle trasmissioni in questione mentre 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.

La convenuta Yahoo! Italia 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 Yahoo! Italia s.r.l. ha contestato le pretese di parte attrice, sostenendo in sostanza di rivestire unicamente una 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.

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 essa avrebbe dovuto versare in atti tutti i contratti relativi ai programmi televisivi in questione, debitamente sottoscritti da tutte le parti.

Ha contestato altresì la rilevanza della perizia tecnica prodotta dall'attrice attinente alla ~~presenza dei brani dei programmi~~ ivi segnalati, affermando di avere comunque provveduto

all'eliminazione di detti contenuti sulla base di tale perizia.

Dopo aver delineato l'effettivo contenuto dei servizi proposti agli utenti per ciò che atteneva specificamente al servizio *Yahoo! Video* - che prevedeva anche una modalità di segnalazione di eventuali abusi da parte degli utenti - rilevava che R.T.I. s.p.a. aveva invece proceduto nel marzo 2009 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, conosciuti effettivamente solo dopo la visione della perizia allegata agli atti di causa sulla base della quale erano stati eliminati i brani contestati.

Ha contestato altresì la stessa sussistenza di prova circa i presupposti per la tutelabilità dei filmati in questione dal diritto d'autore, in relazione ad ipotesi di utilizzazione libera di brani consentita da finalità di critica e di discussione.

Si è costituita nel giudizio *Yahoo! Inc.* con memoria autonoma, deducendo la propria estraneità ai servizi prestati da *Yahoo! Italia s.r.l.*,

deputata a svolgere tutte le attività relative e connesse alla gestione della piattaforma italiana del gruppo, limitandosi essa di fatto alla mera fornitura dello spazio fisico per l'archiviazione dei dati di Yahoo! Italia s.r.l. sui propri server senza alcuna possibilità di controllo sui dati stessi.

Deduceva peraltro di non aver nemmeno ricevuto alcuna diffida da parte dell'attrice in relazione ai fatti di causa e richiama la normativa statunitense quanto alla responsabilità dell'*internet service provider* che fornisce un mero servizio di *storage* rispetto a contenuti immessi da terzi, peraltro analoga a quella stabilita dal D.Lgsvo 70/03 ove esso si ritenesse in qualche modo ad essa applicabile.

2. Quanto alla questione della titolarità dei diritti sui programmi televisivi per cui è causa in capo alla società attrice - 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 in atti alla cessione

dei diritti di utilizzazione economica degli stessi deve necessariamente ^{fondersi} 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 specificamente 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.

Da ciò consegue che l'elemento costitutivo dei diritti del produttore dei videogrammi ex art. 78 ter L.A. è integrato dalla sola fissazione su di un supporto materiale delle immagini e dei suoni che compongono il videogramma stesso.

Quanto alle ulteriori contestazioni sollevate dalla convenuta in relazione ad alcuni dei contratti versati in atti dall'attrice, appare possibile rilevare - senza necessità di eseguire riferimento 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 qualità 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 dall'art. 2, lett. c, Convenzione di Strasburgo 5.5.1989).

3. Yahoo! Italia s.r.l. ha 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 alcune relazioni tecniche di parte in cui è stata analizzata la presenza di contenuti di proprietà di parte attrice ~~si disponibili sul Portale Yahoo~~ - facente capo al dominio *it.video.yahoo.com* alla data del 16.4.2009 (doc. 47 fasc. R.T.I.), del 12.3.2010

(doc. 67 fasc. R.T.I.), del 16.6.2010 (doc. 67 bis fasc. R.T.I.) e del 15.7.2010 (doc. 83 fasc. R.T.I.).

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 YAHOO!*), 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 Yahoo! Italia s.r.l.), la durata del filmato stesso.

Inoltre 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 YAHOO!* 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 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 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 nonchè di quale specifica trasmissione di R.T.I. s.p.a. ognuno di essi costituiva illecita riproduzione di contenuti.

Altrettanto indubbio è che le parti convenute, proprio sulla base di tale specifiche indicazioni, sin dall'inizio della causa erano 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 loro 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 esse incombeva un onere di specificazione delle contestazioni particolarmente stringente.

Di fatto Yahoo! Italia 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 Yahoo!* - peraltro mai 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 più consulenze di parte che hanno proceduto all'individuazione ed elencazione del materiale ritenuto indebitamente visionabile sul *Portale Yahoo!*.

Né di fatto alcun concreto rilievo può essere riconosciuto all'eccezione fondata sulla (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 debba essere provata dalla parte che eccepisce la legittimità di tale
zzazione 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 Yahoo!* 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 delle parti convenute 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.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 a 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) affermava 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 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 passiva e neutra 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).

Anche la regolamentazione contrattuale proposta da Yahoo! Italia s.r.l. agli utenti che intendono usufruire del servizio *Yahoo! Video* per immettere propri contenuti sul *Portale Yahoo!* fornisce 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 concesso dall'utente a Yahoo! Italia s.r.l. sui propri contenuti video immessi di "creare algoritmi degli stessi, modificarli o tradurli in appropriati format multimediali, standard o media in modo da renderli integrabili in Yahoo! Video", la stessa società si riserva il diritto di "utilizzare, distribuire, riprodurre, modificare, remixare, adattare, estrarre, preparare opere derivate, riprodurre in pubblico e visualizzare pubblicamente i Contenuti Video su Yahoo! Video... nonché su siti di terze parti" ed inoltre di "usare i Contenuti Video per attività pubblicitarie, o per promozioni commerciali, incluso, senza limitazione alcuna, il diritto di visualizzare, rappresentare, riprodurre e distribuire i Contenuti Video su ogni formato media e attraverso qualsiasi canale media" (v. art. 4 delle Condizioni integrative per l'utilizzo del servizio Yahoo! Video, in doc. 18 fasc. R.T.I.).

Va altresì rilevato che la stessa regolamentazione contrattuale prevede un diritto di manleva in favore di Yahoo! Italia s.r.l. nei confronti dell'utente per qualsiasi danno derivante dalla pubblicazione dei contenuti video immessi dall'utente stesso (art. 6 delle Condizioni

integrative... cit.) nonché il diritto nei confronti dell'utente di provvedere all'immediata rimozione dei Contenuti Video immessi o di rifiutarne l'inclusione nella lista dei video disponibili ove la società - a sua esclusiva discrezione - rilevasse violazioni dei diritti di Yahoo! o di terzi (art. 7 delle *Condizioni integrative... cit.*).

A tale proposito va altresì rilevato - come segnalato dalla stessa convenuta - che Yahoo! Italia s.r.l. ha predisposto un servizio, 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 (v. doc. 23 fasc. R.T.I.).

Anche la predisposizione di tale servizio da parte della convenuta Yahoo! Italia s.r.l. 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 Yahoo! Italia s.r.l. oltre a predisporre un motore di ricerca che consente di individuare i contenuti ricercati tramite parole-chiave - 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.

Tutti gli elementi innanzi menzionati contribuiscono in effetti nel loro complesso ad individuare il prestatore di servizi Yahoo! Italia s.r.l. quale soggetto che fornisce (quantomeno) un *hosting* attivo, in quanto organizza e seleziona il materiale trasmesso dagli utenti riservandosi anche così certamente esorbitando da qualsiasi posizione di pretesa neutralità - il diritto di "riprodurre, modificare, remixare, adattare,

estrarre, preparare opere derivate" da contenuti video immessi 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 ed eventualmente elaborati in vista di uno sfruttamento commerciale che pare travalicare la mera remunerazione del servizio offerto, tanto da offrire al visitatore un servizio 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 più complessivo 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 Yahoo! Italia 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 ~~tuttavia~~ attribuito in tale contesto opportuno rilievo alla ricezione di atto di diffida o comunque di informazioni 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 l'insorgenza di obblighi 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 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 17.3.2009 (doc. 28 fasc. R.T.I.) sia comportamento idoneo a determinare un positivo riscontro circa la colposa responsabilità di Yahoo! Italia s.r.l. - quantomeno a partire dalla data di ricezione di detta diffida e per i programmi ivi indicati nonché dalle successive segnalazioni eseguite in corso di causa mediante il deposito di ulteriori perizie tecniche - quanto all'indebita riproduzione dei contenuti in *Yahoo! Video* ad essa facente capo, ancorchè autonomamente immessi da utenti e limitatamente ad essi.

Deve escludersi che - come sostenuto dalla difesa di Yahoo! Italia 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*, *Il Grande Fratello*, *Le Iene*, *Striscia la notizia*, *Zelig*), 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 e fattuale riscontro quanto alla immediata rimozione dei contenuti in questione - al di là dello scambio di comunicazioni tra le parti documentato da Yahoo! Italia s.r.l. - 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 di *Yahoo! 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 le sue consulenze tecniche - che non hanno comportato l'esame analitico di tutto il materiale video

custodito nei server delle convenute, ma il semplice utilizzo del motore di ricerca da essa fornito a tutti gli utenti (v. docc. 47, 67, 67 bis, 83 fasc. R.T.I.) - 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 Yahoo! Italia s.r.l. aveva autonomamente predisposto un apposito servizio di segnalazione abusi, come innanzi riferito, che segnalava un impegno - non rispettato - alla verifica della legittimità dei contenuti immessi autonomamente dagli utenti.

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 ritien 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 deve rilevarsi che in effetti non può rinvenirsi un uso di detti marchi specificamente riconducibile ad essa convenuta (v. in proposito le valutazioni espresse 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 a certata e non risultando ulteriori e specifici profili estranei a dette violazioni che possano essere apprezzati ed

evidenziati nella prospettiva dell'illecito concorrenziale.

6. Ritiene il Collegio che dall'esame degli atti di causa debba ritenersi la sola responsabilità di Yahoo! Italia s.r.l. negli illeciti innanzi dedotti.

In effetti il ruolo svolto da Yahoo! Inc. nella vicenda non pare in sé esorbitare dalla mera fornitura del servizio di *storage* dei dati propri di Yahoo! Italia s.r.l. sui propri server, senza alcun ulteriore intervento su detto materiale.

Ciò si desume dal complesso della regolamentazione contrattuale dei servizi innanzi esaminati riconducibili alla sola Yahoo! Italia s.r.l. mentre deve rilevarsi che l'attrice non ha mai rivolto alcuna diffida nei confronti della stessa Yahoo! Inc.

A tale convenuta appare dunque applicabile lo speciale regime di esenzione proprio degli artt. 16 e 17 D.Lgsvo 70/03 e dunque va dichiarato il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti da parte dell'attrice.

Quantò alle spese del giudizio tra detta convenuta e parte attrice, la particolarità della controversia ed i variegati esiti della

giurisprudenza ne giustifica l'integrale compensazione tra di esse.

7. Devono dunque essere adottati nei confronti della sola Yahoo! Italia s.r.l. 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 17.3.2009.

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 tra le parti rimaste in causa deve essere rinviata alla sentenza che provvederà all'integrale decisione su tutte le residue domande.

P.Q.M.

il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra l'attrice R.T.I. s.p.a. e la convenuta YAHOO! ITALIA s.r.l. e definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra la stessa attrice e la convenuta YAHOO! Inc.:

1) in parziale accoglimento delle domande svolte da R.T.I. s.p.a. nei confronti di YAHOO! ITALIA s.r.l. con atto di citazione notificato in data 3.11.2009, accertato che la diffusione da parte della convenuta su *Yahoo! Video del Portale Yahoo!* di brani di filmati tratti dai programmi televisivi rispettivamente denominati *Amici, Il Grande Fratello, Le Iene, Striscia la notizia, Zelig* - così come indicati specificamente nei docc. 47, 67 67 bis, 83 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 ulteriore indebita permanenza in *Yahoo! Video del Portale Yahoo!*;

2) respinge tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta YAHOO! Inc., dichiarando le relative spese processuali interamente compensate tra dette parti;

3) 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 19 maggio 2011.

Il Giudice est.

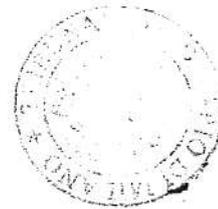
Il Presidente

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI

9 SET 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr. Carmelo GAROFALO



BITTO AMISCO
TELEF. 100
IL 9/8/2011
DA GAROFALO