

TRIBUNALE ROMA

22 MARZO 2011

G.D.: MUSCOLO

PARTI: PFA FILMS S.R.L.

GOOGLE ITALY S.R.L.

MICROSOFT S.R.L.

YAHOO ITALIA S.R.L.

Provider • Assenza obbligo sorveglianza • Conoscenza contenuto illecito di siti che indicizza • Consapevolezza illecito • Obbligo di attivazione per la disabilitazione • Mancata attivazione • Responsabilità • Concorso nell'attività illecita

Il gestore di un motore di ricerca, nelle attività di selezione e posizionamento delle informazioni richieste dall'utente non svolge un ruolo attivo e, non esercitando un controllo preventivo sui contenuti informativi presenti nei siti web a cui accede, non ha conoscenza di tali dati; tuttavia, una volta che è venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati dai cosiddetti URLs

(Uniform Resource Locator) è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione ed il collegamento e da quel momento sorge legittima la pretesa del titolare del diritto di proprietà intellettuale di disabilitazione del link per l'accesso ai medesimi contenuti informativi.

La mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso lo rende responsabile in concorso di una contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, non essendo il suo agire, nella consapevolezza dell'illecito, coperto dalla esenzione di responsabilità e, quindi, destinatario, quale intermediario i cui servizi sono utilizzati per la violazione, delle misure di inibitoria preventiva prevista dalla legge sul diritto d'autore.

RITENUTO. — Sul procedimento: che la Pf. Fi. s.r.L., (d'ora in poi Pf. o parte ricorrente), nella qualità di licenziataria esclusiva dei diritti di sfruttamento economico sul film del regista iraniano

* La presente ordinanza contribuisce ad interpretare il principio presente nella normativa sul commercio elettronico relativo all'assenza di un preciso obbligo di sorveglianza a carico dell'intermediario e le condizioni in base alle quali quest'ultimo ha l'obbligo giuridico di attivarsi per far cessare l'attività illecita. Il provider, come è noto, può essere ritenuto responsabile per attività illecite solamente se la diffusione non autorizzata di contenuti sia ad esso riconducibile, o, nel caso in cui partecipi all'attività, selezionando o veicolando il contenuto protetto. Tuttavia, nel caso in cui l'intermediario sia venuto a conoscenza dell'attività illecita e non si sia prontamente attivato per rimuoverla viene ritenuto responsabile, in solido con l'autore materiale della condotta. Pertanto, il principio generale di presunzione di irresponsabilità dell'intermediario cessa di avere efficacia nel momento in cui questo ha conoscenza dell'attività illecita realizzata per mezzo del suo servizio.

E una volta verificatasi la conoscenza dell'attività illecita da parte dell'intermediario, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 70/2003, «l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse» (art. 14, comma 3, attività di semplice trasporto), (art. 15, comma 2, attività di memorizzazione temporanea), (art. 16, comma 3, attività di memorizzazione di informazioni).

Attraverso queste disposizioni normative, viene dunque stemperato dallo stesso legislatore il principio dell'assenza di un obbligo di sorveglianza per il provider, che invece, secondo questa più attenta lettura offerta dal Tribunale di Roma, viene coinvolto nella prevenzione e nell'interruzione dell'attività illecita. Ciò non vuol dire che, attraverso questa prospettiva, venga disatteso il principio dell'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza per gli inter-

As. Fa., agisce in via cautelare contro la Go. It. s.r.l., la Mi. s.r.l. e la Ya. It. s.r.l. (d'ora in poi rispettivamente Go., Mc. e Ya., o parti resistenti), domandando, previo accertamento della contraffazione dei medesimi e della conseguente concorrenza sleale, la rimozione dai propri *servers* dell'accesso ai *files* audiovisivi del film non autorizzati e la inibitoria della prosecuzione delle violazioni, oltre alle misure accessorie del pagamento di sanzioni pecuniarie per euro 1.000,00 per ogni minuto e 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento e della pubblicazione;

— che le domande cautelari sono proposte in via anticipatoria di domande di merito di accertamento degli illeciti, rimozione come sopra, inibitoria della loro prosecuzione e condanna al risarcimento del danno causato, oltre alle misure accessorie sopradescritte;

— che tutte le parti resistenti si costituiscono ed eccepiscono, in via preliminare, la Go. e la Mc. il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo i gestori dei motori di ricerca oggetto delle domande, e la Ya. la limitazione della propria legittimazione alla gestione del motore di ricerca « Ya. Lt. Se. », la Mc. e la Ya. il difetto di legittimazione attiva

mediari, ma a costoro viene chiesta una necessaria cooperazione con (in questo caso) il titolare dei diritti di proprietà intellettuale che si assumono essere stati lesi con l'esercizio dell'attività dell'intermediario e ciò proprio al fine di interrompere le attività illecite che vengono realizzate durante la prestazione dei servizi. E questa condotta virtuosa, tra l'altro, è richiesta espressamente dal legislatore comunitario, laddove nel 48° considerando della direttiva 2000/31/CE, prevede che gli stati membri possano chiedere ai prestatori di servizi « di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro come previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite ».

Allora il punto centrale della questione è individuare quali siano gli elementi discriminanti per ritenere quando e al verificarsi di quali condizioni sia possibile presumere la conoscenza dell'illecito, così da imporre all'intermediario l'obbligo di pronta attivazione. Nel caso di specie, come rilevato dal giudice, il ricorrente, prima di attivare il ricorso d'urgenza, ha inviato all'intermediario una diffida lamentando la violazione dei suoi diritti di autore, rimasta inevasa. Dunque la procedura di *notice* contenente l'indicazione della violazione delle norme sul diritto d'autore, secondo il Tribunale, deve prevedere, come azione conseguente per l'intermediario, la rimozione dei contenuti se si tratta di attività di *hosting*, o se si tratta di *caching*, la disabilitazione al collegamento verso altri siti *web*.

La pronuncia in esame si pone in un percorso di uniforme continuità con le decisioni giurisprudenziali che, ai sensi del diritto interno, hanno affrontato il tema della responsabilità dell'intermediario per fatti illeciti compiuti da terzi utilizzando i servizi informatici offerti dal primo: *RTI S.p.A. v. RCS Quotidiani S.p.A.*, deciso dal Trib. di Milano, ord. 2 marzo 2009, in questa *Rivista*, 2009, 521; Corte di Cassazione penale, 29 settembre 2009, in *Foro it.*, 2010, II, 136 con nota di S. DI PAOLA, sulla connessione e l'accesso a siti *web*; *RTI S.p.A. v. Youtube LLC, Google Inc., Google UK Ltd*, deciso dal Trib. Roma, ord. 16 dicembre 2009, confermata dal Collegio in data 11 febbraio 2010, in questa *Rivista*, 2010, 275, con nota di L. GUIDOBALDI; *Pirate Bay*, in cui la Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza del 23 dicembre 2009, in questa *Rivista*, 2010, 437, con nota di F. MERLA, ha affrontato il tema dell'attività di *peer to peer* in violazione delle norme sul diritto d'autore; *Fapav*, deciso dal Trib. di Roma con ordinanza del 15 aprile 2010, in *Foro it.*, 2010, I, 1598, con nota di A. PALMIERI; *Sky Italia S.r.l. v. Tv Gratis*, deciso dal Tribunale di Milano con sentenza del 20 marzo 2010, in questa *Rivista*, 2010, 908, con nota di P. SAMMARCO, relativo all'attività di *linking* verso siti Internet che consentivano la fruizione video delle partite di calcio; il noto caso *Google v. Vivi Down*, del Trib. Milano (sez. penale), sentenza del 12 aprile 2010, in questa *Rivista*, 2010, 474.

P.S.

della Pf., non essendo questa la titolare dei diritti di autore sul film, Ya. la mancanza di rapporto concorrenziale tra sé e la Pd., Go. e Mc. il difetto di interesse ad agire in via cautelare di Pf. e di pericolo;

— che tutte le parti resistenti costituite eccepiscono il proprio esonero da responsabilità quali intermediari di servizi della società dell'informazione e chiedono la reiezione delle domande cautelari anche per misure accessorie;

— Sulle questioni preliminari di legittimazione rispetto alle domande di contraffazione: — che la eccezione di difetto di legittimazione ad agire della Pf. opposta dalle parti resistenti Ya. e Mc. è infondata, avendo la parte ricorrente agito nella qualità di, e documentato con la copia del contratto in atti, la propria qualità di licenziatario esclusivo, per l'Italia e altri territori, da parte della terza Dr. dei diritti di sfruttamento economico del film, ivi inclusi i diritti video;

— che per giurisprudenza costante delle sezioni specializzate per la proprietà industriale italiane il licenziatario esclusivo è legittimato ad agire a tutela dei diritti licenziati, essendo portatore di un « autonomo interesse » (vedi tra tante Trib. Milano 25 marzo 2004 e Trib. Roma 12 maggio 1995);

— che la eccezione di difetto di legittimazione della parte resistente Go. rispetto a tutte le domande cautelari proposte, perché la medesima « non ha alcun ruolo relativo al servizio di *Web Search* fornito e gestito esclusivamente da Go. Inc. » è fondata, a una valutazione sommaria delle difese e della documentazione in atti;

— che infatti Go. ha versato in atti di copia del proprio statuto, che alla clausola 4 porta l'oggetto sociale di « attività di vendita e promozione di pubblicità *on line* e di prodotti e servizi di *direct marketing* », e il « *Marketing and Service Agreement* (d'ora in poi *Agreement*) tra sé (*Service Provider*) e Go. Inc. (*Company*), con sede in US, da cui risulta, alla clausola 2.1 che il *Service provider* « *shall provide services as directed by Company. Such Services shall include the Marketing and demonstration of Company's Web Services listed in Appendix A attached hereto* » (fornirà i servizi secondo le indicazioni della Società. Tali servizi includono la messa in commercio e la dimostrazione dei servizi Web della Società elencati nella appendice A allegata »);

— che la predetta appendice elenca tra l'altro « *Go. Search Appliance; Go. Sponsored links Program; Custom Web Search*, e quindi risulta una gestione dei servizi di *Web Search* da parte di Go. It., mediante il motore di ricerca Go.it, ma, a fronte della specifica difesa della parte resistente, secondo cui il controllo su detta attività è eseguito unicamente da Go. Inc. negli US, la parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione;

— che tale ricostruzione dei fatti tecnici ha precedenti recenti (ordinanza del Tribunale di Milano 27 settembre 2010, in cui l'accertamento del difetto di legittimazione di quest'ultima, è giustificato in fatto dall'essere « comprovato che Go. *Web Search* è interamente gestito dalla società statunitense Go. Inc. » *euro Digital e go. It.* e Trib. Milano 21 settembre 2010, che ribadisce che « le attività sopramenzionate sono gestite unicamente da Go. Inc., avente la propria sede legale negli USA; vedi inoltre per la mancata legittimazione, per analoghe ragioni, di Go.UK *High Court of Justice*, 16 luglio 2009 *Metropolitan International vs Go. UK Imt e altri*);

— che anche la eccezione di difetto di legittimazione di Mc. è fondata e deve essere accolta, giacché Mc. ha documentato, con la visura in atti il proprio oggetto sociale di promozione e vendita di contratti informatici e di assistenza, che esclude la gestione di servizi informatici quali motori di ricerca;

— che la appartenenza delle due società all'omonimo gruppo internazionale non assume alcuna rilevanza ai fini del decidere, essendo costante la giurisprudenza di legittimità sulla diversa soggettività giuridica delle società del gruppo (Cass. 21 gennaio 1999 n. 521);

— Sulla questione preliminare di difetto di legittimazione rispetto alle domande di concorrenza sleale; che la eccezione di difetto di legittimazione per assenza di rapporto concorrenziale tra le parti opposta da parte resistente Ya. è fondata e deve essere accolta, e costituendo la sussistenza delle condizioni della azione questione rilevabile d'ufficio, deve essere esaminata anche in relazione a parte resistente Go.;

— che nel caso di specie non si pone questione della natura di imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2082 c.c. delle due società concorrenti, ma deve essere risolta invece la diversa questione della sussistenza o no tra le parti di un rapporto concorrenziale, elemento costitutivo della fattispecie di concorrenza sleale azionata, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito (vedi tra tante Cass. 20 maggio 1997 n. 4458);

— che la giurisprudenza sulla definizione del rapporto concorrenziale si è evoluta negli anni, spostando la connotazione del rapporto dalla affinità dei beni e dei servizi offerti al mercato alla comunanza di clientela, e, proprio per effetto di ciò, ne ha esteso la denotazione a classi di fattispecie dapprima escluse, con un progressivo avvicinamento agli orientamenti della giurisprudenza in materia *antitrust*, e alla definizione del mercato rilevante come mercato omogeneo, così riconducendo a unità il regime delle imprese in concorrenza, nei due diversi profili dell'illecito modale per concorrenza sleale e dell'abuso del diritto alla libera competizione economica;

— che la comunanza di clientela è stata identificata nell'insieme delle medesime domande che il mercato esprime nella attualità dei fatti o in potenza rispetto a un determinato bisogno o bisogni analoghi, laddove la potenzialità deve accertarsi in base alla prevedibilità degli sbocchi di mercato delle attività, e ciò sia per la offerta di medesimi beni o servizi, sia per la offerta di beni o servizi affini o succedanei (vedi Cass. 14 febbraio 2000, che definisce la clientela comune come «insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti, che quel bisogno sono idonei a soddisfare» vedi Cass. 14 febbraio 2000, definisce la clientela comune come «insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono a tutti i prodotti, che quel bisogno sono idonei a soddisfare» e successive conformi; Trib. Roma, ord. 7 giugno 1996 e successive conformi);

— che la Pd., da quanto è dato trarsi dalla denominazione e da quanto affermato è società di distribuzione cinematografica, attiva quindi sul relativo mercato e non società attiva sul mercato dei servizi informatici, come le due parti resistenti, noti *providers* di servizi informatici, e quindi l'offerta di Pf. da un lato e Go. e Ya. dall'altro non sono destinate a soddisfare le medesime o analoghe domande di mercato e tra loro non sussiste alcun rapporto concorrenziale e le due società resistenti difettano di legit-

timazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto la concorrenza sleale;

— Sulla questione preliminare di sussistenza dell'interesse ad agire in via cautelare e del pericolo: che la questione, ancorché sollevata dalle parti resistenti Go. e Mc., di cui è stato accertato il difetto di legittimazione nel procedimento, deve essere esaminata d'ufficio;

— che questo tribunale, pur prendendo atto delle perduranti oscillazioni della giurisprudenza di merito, italiana ed europea, circa la rilevanza della durata della tolleranza della contraffazione al fine della sussistenza del pericolo nel ritardo, condizione di interesse ad agire in via cautelare, ritiene che nelle fattispecie di contraffazione di diritti di proprietà intellettuale tale circostanza non sia di per sé rilevante, in ragione della natura di illecito di pericolo, in cui assume rilevanza anche il danno potenziale, che il titolare del diritto non è nella possibilità di quantificare dalla prima violazione oppure quantifica in misura appunto tollerabile, che cessa di divenire tale con la diffusione dell'illecito e la modificazione delle condizioni di mercato (vedi comunque quali precedenti che negano la rilevanza del tempo trascorso Trib. Firenze, 13 febbraio 2006, Trib. Firenze, 14 dicembre 2006 e per l'affermazione del principio per cui assumono rilevanza il mutamento della intensità del fenomeno illecito e l'aumento progressivo del giro di affari del contraffattore Trib. Milano, 8 ottobre 2007 e Trib. Venezia, 30 gennaio 2006);

— che non assumono altresì rilevanza nella fattispecie di misure cautelari speciali in esame, i fatti in contestazione tra le parti quali indici di imminenza e irreparabilità del danno, perché, proprio in ragione della potenzialità e diffusività del pregiudizio nell'illecito di contraffazione, a differenza che per la misura innominata dell'art. 700 c.p.c. — rispetto a cui nel caso in esame è ritenuto il difetto di legittimazione ad agire — l'accertamento di tali requisiti non è prescritto dagli artt. 131 s.s. del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale - CPI) e non ricorre nella giurisprudenza maggioritaria di merito, da un lato sussistendo una presunzione legislativa di non congrua risarcibilità del danno da lesione di un diritto di proprietà intellettuale e dall'altro escludendo la stessa potenzialità di detto danno la prescrizione della sua attualità o imminenza;

— che dunque nel caso di specie, a prescindere dal tempo, trascorso dalla scoperta del collegamento con i siti di *peer to peer* e la diffida e il presente ricorso, la lamentata lesione del diritto di autore sull'opera cinematografica ha in sé una potenzialità lesiva, una diffusività interplanetaria del pregiudizio, stante il mezzo — *Internet* — adoperato, e una sua contestualizzazione soprattutto nei primi anni dalla uscita sul mercato del film e dai premi a questo attribuiti, da giustificare la sussistenza dell'interesse ad agire in via cautelare;

— Sul merito del caso e sulla sussistenza del *fumus boni iuris*: che, nel merito, la questione posta dal caso in esame è quella della imputabilità alla parte resistente Ya., unica legittimata nel procedimento, nella sua qualità di *provider* gestore del servizio di *Web Search*, della responsabilità per *contributory infringement* per la attività di gestione dei motori di ricerca nella misura in cui questi effettuano, attraverso specifici *links*, il collegamento a siti «pirata», che permettono la visione in *streaming* o il *downloading* e *peer to peer* del film «Ab. El.» senza autorizzazione da parte della Pf., titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera e quindi in lesione del diritto patrimoniale di autore;

— che non vi è contestazione tra le parti circa la illiceità degli atti di pirateria digitale in sé, in quanto in violazione dei diritti di proprietà intellettuale (sulla illiceità del fenomeno vedi tra tante Trib. Roma, 17 marzo 2008, e precedenti e successive conformi), ma la contestazione verte piuttosto sulla esenzione o no da responsabilità del gestore del motore di ricerca quale intermediario;

— che la questione si distingue in due sottoquestioni, di cui l'una reagisce sull'altra, di cui la prima è questione di fatto, e consisté nell'accertamento del funzionamento del motore di ricerca da un lato e del ruolo del suo gestore dall'altro;

— che la seconda questione invece è questione di diritto, e consta da un lato della interpretazione degli artt. da 14 a 17 del D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, e dall'altro della soluzione del conflitto apparente tra le predette norme e quelle degli artt. 156 ss. della L. 22 aprile 1941 Legge sul diritto di autore, come sostituiti dalla D.Lgs. 16 marzo 2006, di attuazione della direttiva 48/2004/CE C.d. direttiva *enforcement*, al fine della identificazione delle regole del caso in esame;

— che circa il funzionamento del sistema di *Web Search*, da quanto è dato evincere a una sommaria valutazione dai fatti tecnici prospettati dalle parti, su richiesta dell'utente di *Internet*, che inserisce alcune parole chiave (*meta tags*), il motore ricerca gli fornisce i risultati della ricerca — reperiti nella massa di informazioni presenti nel sistema in base ad algoritmi matematici e ordinati in base a formule statistico-matematiche — in forma di *links* con siti web, c.d. siti sorgente;

— che dunque se da un lato il gestore del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni in generale non svolge un ruolo attivo e quindi non ha conoscenza dei, e non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il *link*, dall'altro però, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati dai c.d. URLs (*Uniform Resource Locator*), è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione e il collegamento, non essendo invece materia del contendere, in difetto peraltro della partecipazione al giudizio del *webmaster*, la eliminazione dei contenuti dei siti pirata;

— che la possibilità di rimozione dei collegamenti è comprovata dalla stessa risposta di Mc. alla diffida di Pf., con cui la società si dichiara « disponibile alla rimozione di tali indicizzazioni », richiedendo all'uopo la comunicazione degli URLs (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente);

— che nella citata direttiva sulla società della informazione il legislatore definisce il servizio della società della informazione come l'insieme dei servizi prestati a distanza mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

— che gli artt. da 14 a 17 della direttiva sulla società dell'informazione regolano la responsabilità del *provider*, rispettivamente agli artt. 14, 15 e 16 dell'*access provider*, che esercita una attività di mero trasporto delle informazioni (c.d. *mere conduit*), del *caching providing*, che esercita attività di memorizzazione temporanea delle medesime e dell'*hosting provider*, che esercita attività di memorizzazione di informazioni;

— che l'art. 17 sancisce per detti destinatari nella prestazione dei servizi della società dell'informazione sopradescritti l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, e su questo presupposto le disposizioni che precedono prevedono un generale esonero da responsabilità per la illiceità delle informazioni, con determinate deroghe, che attengono principalmente nell'art. 14 allo svolgimento di un ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni, nell'art. 15 al mancato rispetto delle informazioni medesime e nell'art. 16 alla effettiva conoscenza della loro illiceità o all'esercizio di una « autorità o controllo » sul destinatario del servizio, mentre l'Italia, a differenza di altri Paesi Europei (Spagna e Portogallo), non ha ritenuto di adottare norme specifiche per i motori di ricerca e i c.d. *hyperlinks*;

— che per il combinato disposto in particolare degli artt. 15 e), 16 b) e 17 commi 2 e 3 i prestatori di servizi sono invece destinatari del duplice obbligo di informazione della autorità giudiziaria e amministrativa sulla illiceità delle informazioni e di adempimento degli ordini di rimozione e disabilitazione delle due predette autorità (sulla portata di detti obblighi vedi Trib. Roma 14 aprile 2010 *Favap e Telecom*, in una fattispecie relativa ad *access provider*);

— che nel sottosistema speciale di norme sulla società delle informazioni, la norma di esonero da responsabilità, speciale e derogatoria rispetto al principio generale di responsabilità della impresa per le proprie attività, ha la propria *ratio* nella generale presunzione di inesigibilità di un controllo del gestore sulle informazioni presenti in rete, per gli eccessivi costi che questo porrebbe a carico dell'impresa e che questa passerebbe al consumatore (vedi la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo, pag. 13), nonché nella scelta legislativa di allocazione dei costi che derivano da detti illeciti non al *provider* ma alle vittime dei medesimi;

— che tale scelta deriva da un bilanciamento legislativo di interessi, tra l'interesse alla libera circolazione delle informazioni (la c.d. libertà di Internet), anche quale profilo della libertà di manifestazione del pensiero, protetta da tutte le Costituzioni europee, che si presume ostacolata da un obbligo generale di sorveglianza dell'impresa sulle informazioni stesse, e gli interessi protetti dalle singole norme che sanzionano illeciti;

— che pertanto una interpretazione conservativa e orientata costituzionalmente di dette disposizioni non può estendere l'ambito dell'esonero dall'obbligo di vigilanza oltre l'ambito di non esigibilità di una vigilanza generale, fermo restando l'obbligo di controllo su specifiche informazioni individuate, e l'esonero da responsabilità oltre il limite della mancata conoscenza della impresa della illiceità delle informazioni;

— che in tal senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea nella sentenza della Grande sezione 23 marzo 2010, in sede di interpretazione pregiudiziale dell'art. 14 della direttiva sulla società dell'informazione in una fattispecie di rimessione della *Cour de Cassation* in tre controversie tra la Luis Vuitton Mallettier SA ed altri e Go. France per la responsabilità di quest'ultima nella gestione del motore di ricerca Aw. (CGE C236/08 e C23 8/08 *Luis Vuitton Mallettier vs Go. France*);

— che infatti la Corte ha enunciato il principio secondo cui « l'art. 14... deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la co-

noscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato..., salvo che essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività... egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi » (sottolineatura dell'estensore);

— che gli artt. 14, 15 e 16 sopracitati portano tutti un ultimo comma che prevede che « la autorità giudiziaria... può esigere, anche in via di urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività... impedisca o ponga fine alle violazioni commesse »;

— che possono rinvenirsi nella giurisprudenza italiana ed europea precedenti favorevoli alla interpretazione sopraproposta (vedi Trib. Roma, 16 dicembre 2009, che, in una fattispecie relativa all'*hosting provider*, ancora la responsabilità alla « conoscenza della esistenza di materiale sospetto » e, in termini, *Court d'Appel de Paris* - 19 marzo 2009, *SARL Publison System vs SARL Go. France e SAS Ya. France*, che in una fattispecie relativa alla gestione dei motori di ricerca, ha fondato la esclusione di responsabilità dei gestori sul fatto che i medesimi avevano attivato una procedura di allerta per i terzi al fine di identificare le informazioni illecite e di esercitare quindi una vigilanza mirata: « *retrouver l'auteur des commentaires et agir a son encontre* » e che il terzo non se ne era valso, affermando espressamente che « *l'exploitant du moteur de recherche n'échappe pas a toute responsabilité et... celle ci peut etre engagée tant pour les fautes, imprudences ou negligences qu'il commet dans l'exercice de son activité* »);

— che anche la sentenza della High Court of Justice sopracitata, in fattispecie non del tutto in termini, in quanto di responsabilità di Go. Inc. per concorso in diffamazione a mezzo del *search engine*, vi è invero un *distinguo* tra il caso in esame, in cui la responsabilità è stata esclusa, e quello dei precedenti citati in cui l'intermediario era a conoscenza dell'illecito (casi *Godfrey v demon Internet Itd e Bunt v Tilley*, par. 35 s.s.; lo stesso principio dell'esonero da responsabilità a condizione che non sia stata accertata la « conoscenza attuale » è affermato nella sentenza del *Judgado de lo Mercantil di Madrid Palomo v Go. Inc.* del 13 maggio 2009 citato dalla Corte inglese);

— che soltanto la giurisprudenza statunitense, così interpretando il *Copyright Act*, richiede, per la responsabilità del *provider* e la presenza di un *direct infringement*, e cioè di una contraffazione diretta, la intenzionalità della medesima (*US District Court for the Eastern District of Pennsylvania*, 10 marzo 2006, *Parker v Go.*);

— che, con riferimento in particolare alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'art. 156 lda, attuando la direttiva *enforcement*, prevede una inibitoria a difesa di tali diritti per impedire « la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore di una violazione che dell'intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione »;

— che la interpretazione soprarichiamata delle disposizioni citate della direttiva sulla società dell'informazione, che lasciano uno spazio alla regola di responsabilità dei *providers* intermediari, fa superare l'apparente conflitto tra le norme di tale direttiva e quelle della direttiva *enforcement* e tra le relative norme di implementazione italiane, garantendo anche la tutela di diritti che, quali diritti di proprietà, per gli artt. 17 e 47 della

Carta di Nizza hanno rango di diritti fondamentali (CGE, sentenza 12 settembre 2006, C. 479/2004 caso *Lasedisken*), da difendersi con un ricorso effettivo;

— che nel caso in esame Ya. può essere definita come intermediario della società dell'informazione, e precisamente come *caching provider* che ha la gestione diretta dell'omonimo motore di ricerca, con cui procede alla indicizzazione dei siti e, mediante il c.d. *crawling*, alla formazione di copie *cache* dei loro contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni;

— che non è specificamente contestato dalla parte resistente che, nell'esercizio di tale attività, alla digitazione delle parole chiave « Ab. El. » parte del consumatore navigatore il *Web search* fornisca una serie di *links* con siti che trasmettono in tutto o in parte il *film*, senza avere la titolarità dei relativi diritti di sfruttamento economico, nella titolarità di Pf., e quindi in contraffazione del diritto di autore sull'opera cinematografica, tutti siti quindi pirata, a eccezione di quello ufficiale del *film*;

— che tale circostanza è stata portata a conoscenza di Ya. da una diffida di Pf. (doc 2 del fascicolo di parte ricorrente), e da quel momento l'intermediario è stato posto a conoscenza della illiceità dei contenuti di quei siti e in condizione di esercitare un controllo successivo, a cui è speculare la pretesa legittima del titolare del diritto di proprietà intellettuale di disabilitazione del *link* per l'accesso ai medesimi, non essendo rilevante in questo contenzioso la rimozione del loro contenuto;

— che in tale stato di fatto, la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso lo rende responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, non essendo il suo agire, nella consapevolezza dell'illecito, coperto dalla esenzione di responsabilità, e quindi destinatario, quale intermediario i cui servizi sono utilizzati per la violazione, delle misure di inibitoria preventiva previste dalla legge sul diritto di autore;

— Conclusioni: che per tutte le ragioni sopraesposte dunque, la domanda cautelare di inibitoria della continuazione o della ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film « Ab. El. », mediante il collegamento a mezzo del motore di ricerca ai siti che lo riproducono, diversi da quello ufficiale del film, può essere accolta nei confronti di Ya., gestore del motore omonimo, e deve essere respinta nei confronti di Go. e Mc., che non gestiscono i relativi motori di ricerca;

— che non appare invece opportuno in questo caso disporre le due misure accessorie richieste, quanto a quella di fissazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento, perché le modalità di attuazione della ordinanza mediante la disattivazione dei *links* possono richiedere uri tempo tecnico non preventivamente in questa sede, e quanto a quella di pubblicazione perché non necessaria né per la informazione al consumatore-navigatore, a cui l'accesso al sito è comunque inibito dalla mancanza di collegamento, né per la prevenzione della ripetizione dell'illecito da parte di altri concorrenti, e cioè delle società di gestione degli altri motori di ricerca, soggetti di un mercato poco affollato in cui le informazioni circolano rapidamente, né per la reintegrazione del patrimonio della società lesa, che la diffusione della informazione in sé non garantisce dallo sviamento di clientela;

— che alla soccombenza nei confronti delle parti resistenti Go. e Mc. segue la condanna della parte ricorrente al pagamento a esse delle spese

di procedimento, liquidate per Mc. come da nota in euro 760,50 per spese, 2.054,00 per diritti e 4.030,00 per onorari, e per Go., in difetto di nota in euro 500,00 per spese, 2.000,00 per diritti e 3.000,00 per onorari; alla novità e difficoltà del caso e alle oscillazioni della giurisprudenza europea sulle questioni poste dal medesimo segue la compensazione integrale delle spese di procedimento tra la parte ricorrente e la parte resistente Ya.;

tutto ciò ritenuto:

1) Inibisce a Ya. It. s.r.l. la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico della Pf. Fi. s.r.l. sul film « Ab. El. » mediante il collegamento a mezzo dell'omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l'opera diversi dal sito ufficiale del film;

2) respinge tutte le altre domande della parte ricorrente;

3) condanna la parte ricorrente a pagare alle parti resistenti Go. It. s.r.l. e Mi. s.r.l. le spese di lite come in motivazione e compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte resistente Ya. It. s.r.l.;

4) manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.

