



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. nona
Specializzata in materia d'impresa

Così composto:

dr. Tommaso Marvasi
dr. Marzia Cruciani
dr. Fausto Basile

Presidente relatore
giudice
giudice

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.24716 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 vertente

TRA

R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a.

elett.te dom.ta in Roma via Cicerone n.60, presso lo Studio Previti - Associazione professionale - rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Previti, Alessandro La Rosa e Rossana Mininno giusta procura a margine della citazione

ATTRICE

E

TMFT Enterprises, LLC - Break Media

elett.te dom.te in Roma, via delle Quattro Fontane 161, presso lo studio dell'avv. Gianluca Massimei che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti prof. Francesco Denozza, Paolo Lazzarino e Luca Toffoletti del foro di Milano, in virtù di procura speciale alle liti

CONVENUTA

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite concludevano come in atti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 2.3.2012 R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a., società del gruppo Mediaset (da cui è posseduta al 100%) concessionaria per l'esercizio delle emittenti televisive "Canale 5", "Italia 1" e "Retequattro" e titolare esclusiva dei relativi marchi italiani e comunitari nonché in forza di specifici contratti di produzione televisiva ovvero in quanto produttrice diretta titolare esclusiva di tutti i diritti di sfruttamento economico sulle trasmissioni "Le stelle del Mediterraneo", "Buona Domenica", "Viva la Donna", "Matrix", "Sabato Vip", "Veline", "Paperissima" "Ciao

Darwin", "Corrida", "Studio Aperto", "Maurizio Costanzo show", "Le Iene", "il bagaglino", "Scherzi a parte" e "Zelig" premesso che in data 14.7.2011 avendo rilevato la presenza non autorizzata sul Portale Break - di titolarità della convenuta - di sequenze e frammenti dei programmi R.T.I. trasmessi in modalità "streaming" sul sito www.break.com aveva inviato una diffida stragiudiziale intimando l'immediata cessazione dell'attività illecita che tuttavia non era cessata ha convenuto in giudizio Break Media per sentire:

1. Accertare e dichiarare che la convenuta consentendo la diffusione dei programmi RTI poneva in essere una condotta lesiva dei diritti esclusivi d'autore, dei diritti connessi, nonché dei diritti di proprietà industriale di RTI costituente illecito civile ex art. 2043 c.c. e illecito concorrenziale di cui all'art. 2598, comma 1, n. 3 c.c.;
2. vietare alla convenuta- direttamente o anche per mezzo di soggetti da esse controllati e/o collegati - il proseguimento di ogni forma di violazione dei diritti esclusivi di R.T.I.;
3. ordinare ai sensi del combinato disposto degli artt. 156, 163 e 169 L.633/1941 alla convenuta la rimozione dai propri server e la conseguente disabilitazione dell'eventuale accesso a tutti i siti internet della break Media indicizzati e riproducenti contenuti audiovisivi tratti dai Programmi RTI;
5. condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da R.T.I. derivanti dalla violazione dei diritti esclusivi sulle emissioni televisive afferenti i Programmi RTI come quantificati nella perizia o nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa anche in seguito a valutazione equitativa (ex artt. 158 L.d.A. e 125 Cod. P.I.) con rivalutazione e interessi;
6. stante il combinato disposto degli articoli 156 e 163 L.d.a. e dell'art. 131 Cod. P.I. , fissare una somma - in misura non inferiore ad euro 10.000,00 - 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;
8. ordinare ai sensi degli articoli 166 L.d.a. che l'emananda sentenza venga pubblicata in tutto o in parte e ripetutamente (almeno su tre edizioni consecutive), nelle edizioni cartacee e nelle edizioni on-line, a cura RTI e ad esclusive spese della convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici: "MF", "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "Il giornale" nonché nella pagina principale (home page) del Portale Break;
9. con vittoria di spese e compensi oltre CNPA ed IVA , oltre rimborso forfetario spese legali (attualmente nella misura del 12,50%) sull'importo dei diritti e degli onorari.

Si costituiva in giudizio la convenuta e chiedeva il rigetto delle domande eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione rispetto alle domande di inibitoria e rimozione dei video e, nel merito, l'infondatezza in quanto non sussisteva a suo carico alcun obbligo di sorveglianza preventiva sui dati trasmessi.

Espletata CTU per accertare il numero complessivo dei brani audiovisivi di RTI pubblicati sul portale Breakmedia, le modalità tecniche di erogazione dei servizi pubblicitari, il modello di business adottato e l'eventuale danno causato, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione.

Giurisdizione e competenza.

La convenuta ha in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano (Tribunale di Roma) essendo società avente sede ed operante negli Stati Uniti, ove si trovano i server di sua proprietà sui quali sono caricati i contenuti contestati per cui non vi sarebbe alcuno spazio per l'identificazione in Italia di un luogo fisico ove eseguire le misure richiesta da RTI.

Rileva il Tribunale che trattandosi di violazione di diritti connessi ex art. 79 Lda ai fini della giurisdizione occorre far riferimento al giudice del luogo dove l'evento dannoso è avvenuto e si sono verificati gli effetti pregiudizievoli per il titolare dei diritti lesi ex



art.5.3 secondo il principio del *locus commissi delicti*, in quanto deve darsi rilievo non al luogo del materiale "caricamento" sul data center-server della resistente che, ammesso che avvenga effettivamente negli Stati Uniti, sul che è lecito dubitare, è comunque soltanto potenzialmente generatore di danno perché l'evento causa del danno lamentato è la diffusione dei filmati nell'area di mercato ove la danneggiata esercita la sua attività di produttrice e/o titolare di diritti di sfruttamento di programmi televisivi destinati al pubblico italiano e quindi l'illecito - evento generatore di danno - si verifica nel momento in cui le trasmissioni vengono visionate dall'utente italiano di programmi televisivi, di cui RTI è titolare dei diritti di sfruttamento. In tal senso è ormai consolidata la giurisprudenza di questo Tribunale (vedi Ordinanza 11.3.2009) e quella comunitaria che ha anche ampliato il significato e l'ambito del *locus commissi delicti* riferendolo non soltanto al luogo del fatto generatore del danno ma anche a quello in cui il danno si è concretato; questo anche nel rispetto dell'obiettivo di una buona amministrazione della giustizia, sicuramente non rispettato ove un qualsiasi danno subito da un detentore di diritti in un qualsiasi paese dovesse sempre agire negli Stati Uniti per ottenere la tutela. Nella specie il luogo dove si è verificato l'evento dannoso, la diffusione cioè dei filmati di titolarità di RTI, coincide peraltro con quello in cui il danno si è concretato con l'impoverimento patrimoniale del soggetto leso e cioè in Italia e, per quanto concerne la competenza territoriale, a Roma dove ha la sede R.T.I. ed è il luogo in cui ha subito gli effetti pregiudizievoli della condotta della convenuta.

Legittimazione attiva.

R.T.I. lamenta lo sfruttamento illecito da parte della convenuta dei suoi diritti sui programmi televisivi di cui è produttrice e/o titolare dei diritti di sfruttamento economico ed ha articolato la domanda chiedendo l'inibitoria al proseguimento della condotta illecita, la rimozione dai server dei *files* audiovisivi tratti dai programmi di sua proprietà la condanna al risarcimento del danno, la fissazione di una penale per ogni violazione successiva e la pubblicazione del provvedimento su quotidiani e periodici.

La legittimazione attiva dell'attrice deriva dunque dalla titolarità, in qualità di produttrice o di titolare dei diritti di sfruttamento economico dei programmi elencati in citazione - con riferimento alla perizia di parte allegata - ed individuabili nella documentazione prodotta in causa contrattuale e commerciale, identificati peraltro dal C.T.U. ing. Gattola nella perizia espletata e la domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 156 Ld.a., 163 primo comma, 78 ter e 79, in qualità di produttrice diretta o indiretta a tutela dei suoi diritti di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta dei programmi e la messa disposizione del pubblico nonché di titolare dei marchi e segni R.T.I. "Canale cinque" "Italia Uno", "Retequattro", "Mediaset Premium".

La convenuta, proprietaria e amministratrice del sito internet di video-sharing "break.com" peraltro non contesta la titolarità in capo all'attrice dei programmi ma afferma di non aver alcun obbligo di sorveglianza e ricerca attiva dei contenuti caricati dagli utenti, essendo questi obblighi esclusi dalla normativa vigente e, in particolare, dal dlgs 70/2003 attuativo della direttiva 2000/31 CEE, ma semplicemente l'obbligo di attivarsi per rimuovere qualsiasi video lesivo di diritti di proprietà intellettuale di terzi non appena riceve un'adeguata segnalazione, che non poteva essere integrata dalle due lettere di diffida RTI del tutto generiche, riferendosi alla rimozione di tutti i programmi televisivi del suo palinsesto.

Normativa di riferimento.

La tutela invocata da R.T.I. riguarda dunque i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore ed in particolare, considerata la duplice veste della società di "produttore" dei programmi televisivi e di "operatore" che svolge "l'attività di emissione televisiva, rispettivamente l'art. 78 ter e l'art. 79 Lda, detentore quindi del diritto esclusivo di

autorizzare “la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni” oltre alla distribuzione, al noleggio ed al prestito, nonché alla vendita ed alla “messa a disposizione del pubblico” (art.78 ter); diritto che non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico); come operatore RTI che esercita l’attività di emissione radiofonica o televisiva ha poi il potere esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni su filo o via etere, di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, nonché la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico (art.79 Lda).

Ne consegue, quindi, che RTI ha l’esclusivo diritto, in relazione ai programmi citati, di autorizzare la riproduzione integrale o in frammenti secondo le modalità stabilite e la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto e che la riproduzione effettuata dalla convenuta lede direttamente tali diritti esclusivi.

In base all’art. 156 Lda pertanto RTI ha agito a tutela del suo diritto di utilizzazione economica dei programmi per impedire la continuazione o la ripetizione della violazione nei confronti dell’autore della violazione o dell’intermediario per ottenere l’inibitoria e, ai sensi dell’art. 158 Lda per ottenere il risarcimento del danno e la rimozione dello stato di fatto.

L’attrice agisce anche con riferimento alle privative industriali sui marchi e sui segni RTI ai sensi degli artt.1,2,15 e 20 C.p.i. trattandosi di marchi e segni registrati sui quali possiede dunque i diritti di uso esclusivo e sfruttamento chiedendo il risarcimento del danno per l’uso non autorizzato effettuato dalla convenuta riportando tali segni i filmati abusivamente riprodotti.

RTI adduce infine, sotto altro profilo, la sussistenza nelle violazioni lamentate dell’illecito concorrenziale agendo sostanzialmente la convenuta, pur con una diversa tecnologia nella diffusione dei programmi, nello stesso settore dell’informazione e della messa a disposizione del pubblico dei programmi con il consistente rischio per l’attrice di perdere in modo irreversibile consistenti quote di mercato acquisite con ingente investimento economico.

Responsabilità del provider

Accertata attraverso la consulenza tecnica d’ufficio la messa a disposizione del pubblico dei *files* audiovisivi RTI a fini commerciali da parte di Break media attraverso il suo sito senza autorizzazione occorre affrontare il tema della responsabilità del provider in tale attività.

La convenuta declina ogni responsabilità riferendosi alla propria qualifica di “social network” che ha come obiettivo e caratteristica la condivisione di contenuti di interesse ricreativo umoristico, satirico e sportivo, che si limita ad offrire uno spazio virtuale che permette a ciascun utente di ricercare e visionare un vasto archivio di contenuti audiovisivi pubblicati da terzi e agli utenti registrati di pubblicare e condividere con gli altri utenti video e filmati e di “postare” i propri pensieri o opinioni e commenti sui video; si tratterebbe quindi dell’offerta di uno spazio virtuale, la piattaforma di hosting, per la quale svolgerebbe un’attività puramente tecnica non intervenendo sui contenuti, né collaborando alla loro realizzazione e/o gestione. Nonostante i contenuti siano forniti esclusivamente dagli utenti, tuttavia offre ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, al fine di segnalare eventuali violazioni, particolari strumenti che consentono con la collaborazione del soggetto leso di intervenire e rimuovere la violazione. Rientrerebbe quindi la figura nel c.d. “hosting provider” previsto dall’art. 16 Dlgs n.70/2003 consistente nella memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio e la circostanza che ne tragga guadagni derivanti da introiti pubblicitari non inficia tale



qualifica trattandosi della normale remunerazione per la fornitura gratuita di un servizio agli utenti. Ai sensi dell'articolo 16 citato pertanto non sarebbe responsabile delle informazioni memorizzate a condizione che non sia a conoscenza dell'illiceità e appena a conoscenza su comunicazione delle autorità competenti rimuova l'informazione disabilitando l'accesso; il successivo art. 17 esclude poi un obbligo di generale di sorveglianza nella di ricerca dei fatti.

La tesi di parte convenuta oltre che anacronistica ed insostenibile a fronte della nota importanza e consistenza della sua attività, rientrando per sua stessa ammissione tra gli undici più famosi portali di contenuti digitali del mondo (21 milioni di visitatori nel novembre 2012) è assolutamente smentita dagli accertamenti peritali svolti in corso di causa nei quali la "semplice piattaforma" risulta in realtà una moderna "impresa globale" rientrante tra i c.d. "aggregatori" che organizza con diverse modalità e mette a disposizione degli utenti contenuti audiovisivi provenienti da diverse fonti. La piattaforma di video.break Media come riferisce la stessa convenuta "offre gratuitamente contenuti video, in parte creati da Break Media stessa, in parte caricati dagli utenti, ad un target di utenti prevalentemente di sesso maschile e di nazionalità statunitense (43,2 % del totale) e basa il proprio business sulla vendita di pubblicità sul portale"; si tratta di video "unpublished" (caricati dagli utenti che non generano ricavi pubblicitari) e video "published" creati e selezionati dal personale della società disponibili nelle sezioni più frequentate del sito utilizzati per la vendita di spazi pubblicitari, mentre ai primi vengono abbinati solo messaggi autopromozionali. Come ha rilevato il C.T.U. nella risposta al quesito n.4 relativo al modello di business adottato Break media prevede l'offerta gratuita di contenuti a fronte di una intensa raccolta di pubblicità in grado di generare ricavi anche significativi ove si consideri che la raccolta pubblicitaria online riguarda tutte le inserzioni diffuse su internet ed è caratterizzata da una particolare idoneità ad individuare specifici target di utenti, di tracciare e segmentare il consumatore, di misurare l'efficacia delle inserzioni; è evidente quindi che il mercato dell'ascolto ed il mercato pubblicitario sono correlati ed essendo la pubblicità la fonte principale e quasi esclusiva di ricavo i contenuti rivestono un ruolo determinante per il successo pubblicitario e di conseguenza economico.

Non una semplice piattaforma di condivisione dunque, ma un portale che consente una facile e svariata scelta con una semplice consultazione di migliaia di filmati e/o frammenti di filmati in massima parte opera di terzi non casualmente immessi dagli utenti ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie (musica, film, intrattenimento etc.) con intervento diretto anche nei contenuti con diversi modi di utilizzazione e la possibilità di scegliere, all'interno del programma, la parte che interessa collegandola anche ad altri video "correlati". Il tutto regolamentato meticolosamente da una serie di regole di utilizzo del sito i c.d. "termini di servizio" che stabiliscono tra l'altro che gli utenti non possono caricare contenuti lesivi del diritto d'autore con la precisa esposizione delle modalità di denuncia di eventuali materiali lesivi di proprietà intellettuale per consentirne la immediata rimozione.

E' evidente pertanto che un sistema così avanzato ed in continua evoluzione è del tutto incompatibile con la figura del semplice hosting ostinatamente sostenuta dalla convenuta e rappresenta invece un sofisticato content-provider che, come affermato dalla stessa Break-media è uno dei principali creatori e distributori di contenuti di intrattenimento digitale, seleziona direttamente i video, collocandoli nella *home page* della categoria, dispone di un *editorial team* che seleziona i video caricati e sfrutta commercialmente i video caricati a fini pubblicitari, organizza i contenuti ottimizzandone lo sfruttamento attraverso complesse modalità tecniche di erogazione di servizi offerti con avanzati meccanismi tecnici di collegamento degli annunci



pubblicitari con i *files* video, sviluppando innovativi criteri di valutazione comportamentale degli utenti per rispondere in modo sempre più esauriente alle richieste acquisendone una penetrante fidelizzazione, e sostanzialmente mantenendoli nel “sistema” aumentando così sempre più lo sfruttamento della pubblicità.

Accertato che l'attività svolta dalla convenuta non possa ricondursi nell'ambito del mero hosting (definito “hosting passivo” dalla giurisprudenza) che si limita ad attivare il processo tecnico che consente l'accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione, trattandosi invece di una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento pubblicitario dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri arrivando a fornire all'utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità dotato di una sua precisa e specifica autonomia, è evidente l'inapplicabilità in relazione a questa attività dell'art. 16 invocato con la correlativa esenzione da responsabilità ed invece la conseguente responsabilità in base alle norme comuni. Ciò in armonia con la giurisprudenza ormai consolidata italiana e comunitaria che ha delineato il ruolo attivo dell'ISP, sottratto dal beneficio della irresponsabilità prevista dall'art.15 della Direttiva CE 31/2000 per i fatti illeciti commessi dai destinatari dei servizi per la mera fornitura dei servizi di accesso, configurabile nel caso in cui presti una consistente assistenza nell'ottimizzare la presentazione di offerte o contenuti digitali e nel promuovere offerte o contenuti digitali (decisioni Corte di Giustizia UE 23.3.2010 caso Google c. Louis Vuitton e 12.7.2011 caso L'Oreal c e Bay) e, quindi, abbia dato un pur minimo contributo all'editing del materiale sulla rete lesivo di interessi tutelati.

L'orientamento giurisprudenziale citato è egualmente uniforme nel ritenere comunque che anche l'hosting c.d. “attivo” non può essere soggetto ad un obbligo generale di sorveglianza e di procedere ad un controllo preventivo del materiale immesso in rete dagli utenti, in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile compressione del diritto di informazione e della libertà di espressione e comprometterebbe il necessario equilibrio che deve esserci tra la tutela del diritto d'autore ed appunto la libertà d'impresa nel campo della comunicazione. Ed infatti la Corte di Giustizia UE del 24.11.2011 – caso Scarlet c. SABAM – ha ritenuto inammissibile l'imposizione in capo all'ISP di sistemi di filtraggio dei contenuti digitali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale che riguardino tutte le comunicazioni elettroniche che transitano sui suoi servizi, di tutta la sua clientela, a titolo preventivo e a sue spese esclusive e senza limiti di tempo e, quindi, una sorta di obbligo generale di sorveglianza, in quanto causerebbe una grave violazione della libertà d'impresa perché l'obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso costoso e permanente, dovendosi garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d'autore e quelli della libertà d'impresa appannaggio degli ISP in forza dell'art. 16 della carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Egualmente tuttavia non può escludersi una sua responsabilità, ogni qual volta venga messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi, del contenuto illecito delle trasmissioni, della quale deve pertanto rispondere se non si attiva per rimuovere gli stessi e prosegua invece nel fornire gli strumenti per la prosecuzione della condotta illecita. In tal senso ha statuito la Corte di Giustizia nella decisione 23.3.2010 già citata che anche riferendosi al semplice prestatore di un servizio dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio (e non quindi dell'hosting “attivo” della fattispecie in esame) ha escluso l'esenzione da responsabilità prevista dall'art.14 della direttiva 2000/31 quando il prestatore “dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro



modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detto destinatari abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi" (punto 109) sancendo quindi che la conoscenza, comunque acquisita e non solo dalle autorità competenti o da esplicita diffida ma in qualsiasi modo, della illiceità dei dati, fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria dell'ISP.

Nella fattispecie in esame, parte attrice individua il *dies a quo* in cui insorge la responsabilità del provider nel ricevimento delle due diffide inviate il 14 luglio 2011 ed il 28.9.2011 (doc.6 e 7 fascicolo di parte attrice) da RTI che conteneva appunto l'indicazione delle violazioni riscontrate per la trasmissione di programmi dei quali era titolare dei diritti ove deve dunque individuarsi l'inizio del comportamento sanzionabile e colposo protrattosi oltremodo nel tempo, anche perché indipendentemente dalle diffide la convenuta poteva facilmente ed autonomamente prendere conoscenza delle violazioni sia per la notorietà dei programmi in questione e delle emittenti televisive che, in particolare, per la presenza su tutti i brani televisivi in contestazione dei marchi distintivi di RTI (i loghi retequattro, canale 5 e italia uno).

Parte convenuta adduce, invece, l'irrilevanza delle due diffide inviate da RTI in quanto non sufficientemente specifiche nell'indicare i contenuti illeciti per determinare l'insorgenza dell'obbligo della rimozione che andrebbe invece individuato soltanto con la relazione tecnica versata in atti il 27.11.2012 nella quale per la prima volta venivano indicati i relativi URL (Uniform Resource Locator) e cita in proposito l'ordinanza del Tribunale di Torino del 5.5.2015 e la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in riforma della sentenza n.10893/11 del Tribunale (caso Yahoo) ha affermato la necessità di una diffida non generica ma specificamente dettagliata "contenente cioè gli indirizzi specifici compendati in singoli URL".

Ritiene in proposito il Tribunale, confermando l'orientamento dell'ordinanza 14.2.2014 emessa nella causa R.G. n.54218/08 (caso RTI – GOOGLE) che tale tesi, prescindendo dalla fattispecie in discussione nella quale i contendenti sono portali e motori di ricerca sofisticati e di dimensioni mondiali e reti televisive di grande importanza, sia insostenibile perché, oltre a rendere difficile e quasi impossibile per i soggetti titolari di diritto d'autore leso che non dispongono di grandi mezzi tecnici delle dimensioni precisate ottenere la tutela, sono in contrasto con tutte le direttive europee e le sentenze della Corte di giustizia che, pur affermando l'insussistenza di un obbligo generale di sorveglianza, mai hanno considerato la necessità della specifica e tecnica indicazione degli URL. Ciò sia perché gli URL non sono i contenuti ma la loro "localizzazione" luoghi ove vengono caricati i video e non i *files* illeciti, sia perché pur affermando l'insussistenza di un obbligo generale di sorveglianza hanno sempre comunque correttamente applicato la normativa a tutela del diritto d'autore e indicato nella "conoscenza effettiva" dell'illecito il momento dell'insorgenza della responsabilità. Richiedere addirittura la necessità di fornire gli URL significa dunque disapplicare la normativa e la consolidata giurisprudenza europea sul diritto d'autore e vanificarne la tutela, proprio in contrasto con le direttive europee che peraltro vengono in tali decisioni citate come riferimento, dimenticando che si tratta di direttive informate e derivate dal c.d. "enforcement" la Direttiva 2000/31/CE (vedi 2004/48/CE) che sicuramente non sta ad indicare un indebolimento della tutela ma l'esatto contrario, essendo appunto indirizzata nel suo obiettivo a garantire un alto livello di protezione dei diritti d'autore al fine di far cessare le violazioni e di prevenirle (punti 35 e 37).

Come dunque indicato da questo Tribunale nell'ordinanza RTI - GOOGLE in armonia con la giurisprudenza europea della Corte di Giustizia il riferimento deve essere soltanto "l'effettiva conoscenza" dei contenuti illeciti per la quale non può in alcun modo

ritenersi indispensabile l'indicazione degli URL essendo sufficiente un'indicazione specifica dei *files* illeciti (video, programmi etc) tramite diffida o altro mezzo.

Nella fattispecie in esame sicuramente le diffide indicate erano valide per i programmi citati "grande fratello" (diffide 14.7.2001 e 31.8.2011) e "striscia la notizia" e "zelig" (diffida 28.9.2011) mentre per l'individuazione degli altri programmi genericamente indicati per l'appartenenza alla titolarità di RTI può risalirsi alla citazione 2.3.2012, dovendo appunto la diffida contenere l'indicazione precisa dei programmi, non potendo imporsi al provider la ricerca di "tutti i programmi" di RTI in modo generico.

A fronte della evidenza dei fatti riferiti del tutto inconsistente ed insostenibile è la inesistenza della "effettiva conoscenza" addotta dalla convenuta sulla presunta applicazione e la mancanza del doppio requisito della conoscenza dell'illiceità e del provvedimento dell'autorità competente ai sensi dell'art. 16 Dlgs n.70/2003: a parte la già indicata inapplicabilità della norma all'hosting attivo si è già detto che, anche per quello passivo la giurisprudenza è ormai consolidata a livello nazionale ed europeo nell'indicare la "effettiva conoscenza" in quella in qualunque modo anche autonomamente acquisita anche in assenza di diffida (vedi decisioni CGE citate) e comunque sulla ricezione di una diffida o comunque di un'informazione proveniente dal titolare dei diritti sui contenuti diffusi quale momento dell'insorgenza della responsabilità (vedi Trib. Milano 29.1.2011 RTI – Italia on line) che appunto nella specie può con assoluta certezza essere individuato nella diffida per i programmi indicati specificatamente e nella citazione per gli altri; senza contare che nel caso in esame trattasi di programmi noti e di successo facilmente individuabili anche in relazione alla titolarità dei diritti chiaramente riconducibili all'attrice, in quanto trasmesse da emittenti ad essa facenti capo e inconfondibilmente riconoscibili per la presenza su tutti del logo delle emittenti stesse (Canale Cinque, ReteQuattro, Italia Uno); indicazione sufficiente ed idonea a sollecitare la necessaria attività di verifica e controllo peraltro attraverso gli stessi strumenti informatici utilizzati dagli utenti per la ricerca delle trasmissioni attraverso le parole chiave e comunque attraverso quel sistema che la stessa Break Media mette a disposizione di coloro che vogliono segnalare la presenza di video illecitamente trasmessi.

Accertata pertanto la violazione da parte del portale della convenuta attraverso la diffusione illecita dei video oggetto di causa deve accogliersi la domanda di inibitoria al proseguimento della condotta lesiva fissandosi una somma per ogni eventuale violazione successivamente constatata e per ogni giorno di permanenza che appare adeguato indicare in € 1.000,00,

Risarcimento del danno

In ordine alla richiesta di risarcimento del danno, deve rilevarsi che RTI lo individua nell'importo dei diritti che avrebbero dovuto esserle riconosciuti qualora Breakmedia avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso esclusivo degli stessi, cioè nel c.d. "prezzo del consenso", sostanzialmente la somma di denaro che l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare per il tempo e secondo le modalità di utilizzazione dei filmati.

E' stata in proposito espletata una C.T.U. che, completa ed esauriente e che si condivide integralmente, ha accertato il numero complessivo dei video abusivamente trasmessi, la durata degli stessi, il tempo di permanenza complessiva sul portale, il valore delle royalties che avrebbero dovuto essere riconosciute, nonché le modalità tecniche di erogazione dei servizi pubblicitari, che consentono anche di verificare l'effettiva utilizzazione dei video a fini pubblicitari integranti la violazione denunciata.

Il C.T.U. in particolare, premesso che le uniche informazioni disponibili sui video sono quelle in atti, essendo stati gli stessi rimossi, ha individuato n.48 video di proprietà dei RTI con una durata varia da 22 secondi ad oltre 8 minuti per la durata complessiva di 77



minuti e 25 secondi, precisamente indicati alle pagg. 18 e 19 della relazione. Da notare che, soltanto nelle note tecniche del 23.5.2014 e non nella comparsa di risposta e nelle memorie la convenuta ha tardivamente contestato la titolarità dei video in questione in capo all'attrice: tale contestazione è inammissibile, oltre che infondata e smentita dalla documentazione versata in atti dall'attrice e dall'accertamento del consulente d'ufficio, risultando peraltro tutti i brani contraddistinti dai marchi identificativi di RTI per cui il dato dei 48 video deve ritenersi accertato, ivi compresi i due video (riferiti a Valentino Rossi e Fellini per i quali non è indicato il programma) che sono sufficientemente individuati e riconducibili alla proprietà RTI.

Non vi è contestazione invece sulla durata dei video come evidenziata dal CTU pari a 77 minuti e 25 secondi, mentre per quel che riguarda la permanenza fino alla rimozione, per quanto si è detto in ordine all'insorgenza della responsabilità del provider, il dato certo preso dal C.T.U. come base dell'accertamento - essendo stati rimossi i video all'epoca dell'assegnazione dell'incarico - è l'elenco dei programmi indicati nella citazione contenente l'allegato peritale che individua con certezza i video oggetto della violazione, per cui può essere individuata nel marzo 2012 essendo la rimozione avvenuta nel marzo aprile 2013 può considerarsi la permanenza sicura per almeno un anno.

Passando alla quantificazione del danno che, nella specie, va individuato nel c.d. "prezzo del consenso" desumibile dalla formulazione dell'art. 125 comma 2 C.P.I. e cioè nel corrispettivo che l'autore della lesione avrebbe dovuto pagare per l'utilizzazione dei diritti abusivamente sfruttati a fini commerciali, il consulente ha utilizzato gli elementi desumibili da alcuni contratti depositati da RTI stipulati dall'attrice con la RAI, con RCS e con un portale, sicuramente adeguati ed indicativi in quanto aventi ad oggetto la licenza di contenuti RTI, la cessione del controllo editoriale e la fruizione *on line* dei diritti; in tali accordi (vedi doc. 28,29 e 30 parte attrice) i corrispettivi sono stabiliti in minuti o frazione di minuti rispettivamente in 1070, 626 e 732,5 euro, tenuto conto che mentre il primo corrispettivo riguarda un accordo commerciale gli altri due sono stati concordati in sede transattiva, nella quale, come è noto, vengono in considerazione altri fattori.

Non è invece attendibile in proposito la contestazione di parte convenuta in ordine al fatto che trattasi di contratti riguardanti soggetti non assimilabili a BM ed operanti sul territorio italiano ove il mercato della convenuta sarebbe pari appena all'1% del traffico complessivo del sito e quindi non gli avrebbero garantito cospicui ricavi pubblicitari; deve osservarsi al contrario che, trattandosi del prezzo del consenso come corrispettivo che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per avere la facoltà di utilizzare il diritto violato, la determinazione deve avvenire in riferimento al modello di business adottato dal titolare del diritto per stabilire quanto sarebbe stato disposto ad accettare per concederne l'uso; anche perché il valore è influenzato dal c.d. "controllo editoriale" e quindi dalla capacità del titolare di regolare l'utilizzazione e le modalità di sfruttamento dell'opera per consentire una completa ed adeguata fruizione dei diritti ceduti. Adduce inoltre Break che il valore andrebbe rapportato e ridimensionato rispetto al contratto RAI tenendo conto sia del minor *appeal* delle trasmissioni all'epoca della violazione che alla differenza tra il colosso televisivo e la piattaforma di video sharing che avrebbe all'epoca indotto le parti ad una determinazione del compenso rapportato agli introiti pubblicitari.

Ritiene invece il Tribunale corretta ed attendibile la valutazione del C.T.U. che ha preso in considerazione sia l'epoca delle violazioni in relazione all'attività delle parti sia le desumibili modalità di utilizzazione dei contenuti "pregiati" che, estratti da televisioni commerciali si rivolgevano in particolare ad un pubblico giovane e interessato

all'intrattenimento in una fase di grande sviluppo del mercato *on line* tenendo anche in considerazione il fatto che la stessa Break media, dichiarando di pagare 400 dollari per la proprietà di un video di tre minuti nel 2008 riconosceva il valore "a minuto" per l'acquisizione dei contenuti "pregiati" e giungendo alla conclusione che rendere disponibili porzioni di library video per la fruizione su internet dovrebbe prevedere un compenso "fisso" (corrispettivo una tantum) ed uno variabile in rapporto al successo pubblicitario. Il compenso fisso andrebbe determinato sulle variabili del controllo editoriale, limiti di utilizzo, restrizioni, qualità dei contenuti, criteri di raccolta pubblicitaria e, rapportato alla fattispecie in esame, può determinarsi con riferimento agli accordi versati in atti dall'attrice particolarmente adattabili alla questione in esame in quanto, pur nella diversità e particolarità delle condizioni nelle quali sono stati conclusi (alcuni convenzionalmente altri in transazione) giungono alla determinazione del valore di mercato dello sfruttamento dei contenuti che il C.T.U., effettuando la media tra i diversi valori (575, 626, 650 e 1070 euro) determina in 730,25 euro al minuto.

In conseguenza il CTU tenuto conto della mancanza di elementi per la determinazione del compenso variabile, in via prudenziale e quindi maggiormente attendibile, ha preso in considerazione solo il compenso fisso e arrotondando alla frazione di minuto superiore (vedi CTU pag.39/40) considerando durata dei filmati e corrispettivo si giunge quale prezzo del consenso alla somma complessiva di €.72.294,75 basata sulla durata annuale del contratto, come annuale è stata la violazione accertata con sicurezza.

Tenuto conto di tale prezzo del consenso, della valutazione estremamente prudenziale, sia in termini di visualizzazioni essendo state considerate soltanto quelle accertate dal consulente (e quindi una parte del tutto) che di permanenza delle stesse sulla piattaforma che è stata sicuramente superiore all'anno considerato, nonché del modello di business adottato dalla Break (come emerge dalla risposta al quesito n.4) basato quasi esclusivamente sulla vendita pubblicitaria principale fonte di ricavo con un'adeguata selezione dei video di maggior *appeal* - come possono catalogarsi quelli di cui è causa per la qualità e notorietà della produzione e titolarità - e la capacità di indirizzarli nelle sezioni più rilevanti ed attrattive per raggiungere efficientemente specifici target di utenti il danno può equitativamente essere determinato nella somma complessiva ad oggi di €.100.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione trattandosi di debito di valore.

Rientrano poi sempre nel danno emergente le spese sostenute per l'accertamento delle violazioni tramite tecnici esperti che, indicati da parte attrice nel documento n.61 appaiono possono liquidarsi nella misura di €.15.000,00.

Non ritiene invece il Tribunale che la fattispecie integri l'addotta ipotesi di concorrenza sleale parassitaria ex art.2598 n.3 c.c. e di violazione dei marchi di parte attrice, esauendosi la condotta illecita della convenuta nella violazione del diritto d'autore e non assumendo rilievo, quale uso del marchio, la semplice circostanza che i programmi riportassero il logo dei canali di titolarità di R.T.I. e non essendo riconducibile la condotta illecita nell'ipotesi di concorrenza sleale addotta. Egualmente non sussistente è la violazione di un diritto morale d'autore, riservato dalla legge all'autore del format dei programmi ed ai singoli partecipanti e quindi non accoglibile la relativa richiesta di risarcimento.

Deve invece accogliersi, date le modalità dell'illecito e la tipologia del danno subito, la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza su due edizioni consecutive nelle edizioni cartacee e on-line, a cura di RTI e a spese della convenuta, de "il Sole 24 ore", "Il Corriere della sera" e nella Home page del Portale Break".

Le spese di C.T.U. già liquidate devono porsi a carico definitivo di parte convenuta che deve essere condannata anche alla rifusione delle spese legali liquidate in €.600,00 per esborsi ed €. 20.000,00 per compensi oltre accessori di legge.

P Q M

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n.24716/2012 così dispone:

- 1) In accoglimento delle domande formulate da R.T.I. accertato che Break Media consentendo la diffusione dei Programmi RTI come indicati in citazione ha violato i diritti d'autore di parte attrice di cui agli artt. 78 ter e 79 LDA inibisce alla convenuta l'ulteriore diffusione fissando a titolo di penale per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata ed ogni giorno di permanenza la somma di €.1000,00;
- 2) condanna Break Media al risarcimento dei danni liquidati in complessivi €.115.000,00 oltre interessi dalla decisione;
- 3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di CTU già liquidate e delle spese legali liquidate in €.600,00 per esborsi ed €.20.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
- 4) ordina ai sensi dell'art.166 L.633/41 che il dispositivo della presente sentenza sia pubblicato nelle edizioni cartacee e on line per due volte consecutive a cura di RTI ed a spese della convenuta sui quotidiani "il Sole 24 Ore" e "il Corriere della Sera" nonché nella Home page del portale Break della convenuta

Così deciso in Roma il 15.3.2016

Il Presidente rel.
Dr. Tommaso Marvasi

Depositato in Cancelleria
Roma, 17/4/2016



IL CANCELLIERE CI
Rita Codi