

**TRIBUNALE DI ROMA**

**5 maggio 2016**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

**IX Sezione civile**

Il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, IX sezione civile, nelle persone dei seguenti giudici:

- dott. Tommaso Marvasi, Presidente;
- dott. Marzia Cruciani, Giudice;
- dott. Paolo Catalozzi, Giudice relatore ed estensore;

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 24707 del ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie – per l'anno 2012 vertente

tra

...omissis....

La Reti Televisive Italiane s.p.a. ha allegato che: a) la società, facente parte del gruppo Mediaset e concessionaria per l'esercizio di emittenti televisive, era titolare, tra gli altri, dei marchi - italiani e comunitari - "Canale 5", "Italia 1" e "Retequattro", registrati anche con riferimento alle classi di servizi nn. 35 e 38, e dei diritti di sfruttamento economico sulle trasmissioni e fiction, nonché sui relativi titoli/loghi/segni, intitolate: "Amici", "Buona domenica", "Centovetrine", "C'è posta per te", "Domenica cinque", "Forum", "If", "Il capo dei Capi", "La Sai l'ultima", "Le Iene", "Mai Dire", "Mai Dire Grande Fratello", "Mattino S", "Pomeriggio 5", "Sipario", "Striscia la Notizia", "Tira e molla", "Verissimo" e "Zelig"; b) era, inoltre, titolare del sito internet [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) su cui venivano pubblicizzati tutti i programmi delle emittenti televisive di cui era concessionaria e sul quale era possibile rivedere i filmati delle trasmissioni televisive già andate in onda; c) avendo notato la presenza di contenuti audio/video relativi a tali trasmissioni sul portale [Kevego.it](http://Kevego.it), aveva

inviato alla Pulsevision s.a., titolare del dominio kevego.it, e alla Kevego s.a.s., titolare del server, due diffide, rispettivamente, in data 14 luglio e 28 settembre 2011, con le quali chi deva la rimozione dal sito/server di materiale audiovisivo relativo ai suoi programmi, ricevendo, quale risposta, una nota del successivo 3 ottobre, con la quale le si comunicava la rimozione di due video dal titolo "Valentino Rossi a Zelig" e "Incidenti diversi"; d) dalla relazione effettuata dalla The Fool, società appositamente incaricata, era emerso che 198 canali/trasmissioni contenenti i menzionati programmi di sua titolarità erano ospitati sulla piattaforma Kewego e fruibili direttamente tramite portale, per una durata di 61.970 secondi; e) siffatta circostanza evidenziava la violazione dei suoi diritti quale produttore di opere audiovisive e di sequenze di immagini. (art. 78 ter, l.n. 633/41) ed esercente l'attività di emissione televisiva (art. 79, l.n. 633/41) e titolare dei diritti sui marchi vantati, oltre ad integrare gli estremi della concorrenza sleale per inosservanza dei principi della correttezza professionale.

Ha chiesto, dunque, a questa Sezione di inibire alla Pulsevision s.a. e alle Kewego s.a.s. il proseguimento della condotta censurata e di ordinare alle stesse la rimozione di tutti i filmati audiovisivi indicati nella menzionata relazione svolta dalla società The Fool, nonché di ogni altro e diverso filmato audio-visivo tratto da programmi trasmessi dalle emittenti televisive di cui era concessionaria, nonché la disabilitazione dell'accesso a tutti i siti internet, da esse indicizzati e riproducenti contenuti audio-visivi tratti dai predetti programmi, diversi dal sito Internet <http://www.mediaset.it/> e suoi sottodomini.

Ha, altresì, chiesto la condanna delle società convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi, da liquidarsi in somma non inferiore ad euro 1.507.936,00, con fissazione di una penale per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e pubblicazione della sentenza;

1.1. Si è costituita in giudizio la Kit Digital France (già Pulsevision s.a., già Kewego s.a.s.) chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti per lite temeraria.

1.2. In occasione della precisazione delle conclusioni, la parte ha eccepito l'inammissibilità, per tardività, delle domande attoree relativamente alle opere audiovisive indicate nel doc. 18, prodotto in giudizio in allegato alle memoria depositata ai sensi dell'art 183, sesto comma, n. 2, c.p.c..

2. Quanto allegato dall'attrice in ordine alla titolarità dei diritti di cui agli artt. 78-ter e 79, l.n. 633/41, in ordine alle opere audiovisive prodotte e alle emissioni televisive effettuate, non è stato oggetto di contestazione da parte della convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nelle quali la parte si è limitata a invocare l'esclusione della propria responsabilità ai sensi degli artt. 16 e 17, d.lgs. n. 70/03, in

relazione alla sua natura di *hosting provider* passivo e alla assenza di una puntuale diffida da parte del titolare dei diritti, nonché, quanto al prospettato illecito concorrenziale, la mancanza di un rapporto di concorrenzialità tra le parti e, quanto alla lamentata violazione dei diritti derivanti dalla registrazione dei marchi, l'insussistenza della stessa.

Alla luce dell'art. 115 c.p.c., la riferita allegazione della parte non necessita di prova e può essere posta dal Collegio a fondamento della sua decisione.

2.1. In sede di comparsa conclusionale la convenuta ha eccepito la mancata prova della titolarità dei diritti d'autore vantati dall'attrice, sostenendo l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare la qualità dell'attrice di produttore e di emittente delle opere audiovisive in oggetto.

Sul punto, si osserva che la contestazione appare tardiva, attesa la funzione della comparsa conclusionale che è solo quella di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, non potendo, dunque, contenere allegazioni che comportino un ampliamento del "*thema decidendum*".

2.2. In ogni caso, può osservarsi che, quanto ai diritti di cui all'art. 79, l.n. 633/41, la documentazione prodotta in giudizio evidenzia la presenza del logo di uno dei segni distintivi delle reti televisive dell'attrice sui fermo-immagine estratti da ciascuna delle trasmissioni in esame (doc. 10, 12 e 18).

Da ciò può agevolmente desumersi la riconducibilità all'esercizio dell'attività televisiva dell'attrice delle trasmissioni, indicate nell'atto di citazione, cui si riferiscono le sequenze che si assumono essere state "caricate" sulla piattaforma della convenuta.

3. Del pari non è oggetto di contestazione e, anzi, risulta implicitamente ammesso dalla convenuta, oltre che desumibile dalla documentazione prodotta, che sulla piattaforma di quest'ultima sono stati "caricati" contenuti audiovisivi relativi a tali trasmissioni da parte di alcuni utenti dello stesso e resi liberamente accessibili attraverso l'accesso a tutti gli utenti e che tale attività non è stata autorizzata dall'attrice.

4. Orbene, in tema di responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni, l'art. 16, d.lgs. n. 70/03, stabilisce che "nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, qualora: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso (comma 1).

Il successivo art. 17 rende evidente il motivo dell'esclusione della responsabilità, consistente nell'insussistenza in capo al prestatore di servizi di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che memorizza - così come di quelle che trasmette -, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Coerentemente con tale principio, la normativa, da un lato, sancisce l'esclusione della responsabilità se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore (art. 16, comma 2), dall'altro, considera civilmente responsabile il prestatore di servizi, anche nel caso in cui non eserciti alcuna autorità o controllo sull'attività del destinatario e sul contenuto delle informazioni che questo fornisce, qualora, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente (art. 17, comma 3).

La direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, di cui il richiamato d.lgs. n. 70/03 costituisce fedele attuazione, chiarisce, nel considerando 42, che *"le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva 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"*.

La Corte di Giustizia ha precisato che, affinché il prestatore di un servizio su internet possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della direttiva 2000/31, trasfuso nell'art. 16 del d.lgs. n.70/03, è necessario che egli sia un «prestatore intermediario», ossia un prestatore del servizio che si limiti ad una fornitura neutra di quest'ultimo, mediante un trattamento puramente tecnico, automatico e passivo dei dati forniti dai suoi clienti, senza svolgere un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali dati (cfr. Corte Giust., 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oreal e a.; Corte Giust., 23 marzo 2010, causa C- 236/08, Google France e Google).

A tal fine, la semplice offerta di un servizio di posizionamento a pagamento, ossia di un servizio avente ad oggetto la trasmissione di informazioni del destinatario di detto servizio, vale a dire l'inserzionista, su una rete di comunicazione accessibile agli utenti di Internet e la memorizzazione sul proprio *server* di taluni dati, quali le parole chiave selezionate dall'inserzionista, il *link* pubblicitario e il messaggio commerciale che lo accompagna, nonché l'indirizzo del sito

dell'inserzionista, non può avere come effetto di privare il prestatore di servizio delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31, essendo decisivo, invece, il ruolo svolto dal prestatore del servizio nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il *link* pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave (così, Corte Giust., 23 marzo 2010, Google France e Google).

A tal fine, la semplice offerta di un servizio di posizionamento a pagamento, ossia di un servizio avente ad oggetto la trasmissione di informazioni del destinatario di detto servizio, vale a dire l'inserzionista, su una rete di comunicazione accessibile agli utenti di Internet e la memorizzazione sul proprio *server* di taluni dati, quali le parole chiave selezionate dall'inserzionista, il *link* pubblicitario e il messaggio commerciale che lo accompagna, nonché l'indirizzo del sito dell'inserzionista, non può avere come effetto di privare il prestatore di servizio delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31, essendo decisivo, invece, il ruolo svolto dal prestatore del servizio nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il *link* pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave (così, Corte Giust., 23 marzo 2010, Google France e Google).

La Corte di Giustizia ha, poi, specificato che l'imposizione al prestatore intermedio di servizi - come il fornitore di accesso ad internet - di un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti, a titolo preventivo, a spese esclusive del prestatore, e senza limiti nel tempo, idoneo ad identificare i *file* elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive, lo obbligherebbe a procedere ad una sorveglianza generalizzata della quasi totalità dei dati relativi a ciascuno degli utenti dei suoi servizi, vietata dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 (così Corte Giust, 16 febbraio 2012, causa C-360/10, SABAM; Corte Giust., 24 novembre 2011, causa C-70/10, Scarlet Extended).

Ha, inoltre, aggiunto che, sebbene la tutela del diritto di proprietà intellettuale di cui godono i titolari di diritti d'autore sia sancita dall'art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la stessa non è garantita in modo assoluto, ma va bilanciata con quella di altri diritti fondamentali, quali la libertà d'impresa, appannaggio di operatori come i fornitori di accesso a internet, in forza dell'art. 16 della Carta, e il diritto degli utenti di ricevere o i comunicare informazioni, tutelato dall'art. 11 della Carta (cfr., oltre alla succitata Corte Giust, 24 novembre 2011, Scarlet Extended, Corte Giust., 27 marzo 2014, causa C-314/12, Telekabel).

5. Ciò posto, la consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato che la convenuta, oltre ad ospitare sulla piattaforma dalla stessa gestita i contenuti multimediali immessi dagli utenti, ha provveduto alla predisposizione di servizi aggiuntivi di visualizzazione e indicizzazione degli stessi, in funzione,

rispettivamente, del numero delle selezioni e della parola chiave, del titolo e della categoria di appartenenza, e di pubblicità associata ai contenuti immessi, secondo forme personalizzate basate sulla rilevazione delle attività sui *browser* degli utenti.

6. Secondo un primo orientamento, 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 una diversa figura di prestatore di servizi non completamente passivo e neutro rispetto all'organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. *hosting* attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti (cfr. Trib. Milano, ord., 25 maggio 2013; Trib. Milano, 7 giugno 2011, RTI c. Italia on line).

Da ciò consegue l'inapplicabilità al *provider* della disciplina prevista dall'art. 16 d.lgs. n. 70/2003 in favore di una valutazione della sua condotta secondo le comuni regole di responsabilità civile.

6.1. Altro orientamento, invece, ritiene che nei casi in cui, quale quello in esame, il prestatore di servizi non interviene in alcun modo sul contenuto caricato dagli utenti e si limita a sfruttarne commercialmente la presenza sul sito, deve applicarsi l'esonero di responsabilità del provider, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 70/03, salvo che questi sia stato informato dell'illiceità del contenuto dei video caricati e non li abbia, ciononostante, rimossi dal portale (cfr. App. Milano, 7 gennaio 2015, Yahoo c. RTI; nonché, sia pure in ambito penale, Cass., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 5107).

6.2. Questo Collegio evidenzia che, nel caso in esame, la riferita questione controversa non assume rilevanza decisiva al fine della decisione, in quanto in ogni caso entrambe le soluzioni prospettate giungono alla medesima conclusione della necessità, ai fini dell'affermazione della responsabilità del *provider*, di dimostrare che questi fosse a conoscenza o potesse essere a conoscenza dell'illiceità commessa dall'utente mediante l'immissione del materiale in violazione dei diritti di sfruttamento economico detenuti da terzi.

La valutazione della condotta esigibile dal provider deve tener conto dell'impossibilità per quest'ultimo di poter procedere ad una verifica preventiva del materiale immesso quotidianamente dagli utenti, avuto riguardo alla complessità tecnica che un controllo del genere richiederebbe e al divieto, previsto dall'art. 15 della direttiva 2000/31/CE, di un obbligo generale di sorveglianza a carico dei *provider* sulle informazioni che trasmettono o memorizzano e di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

7. Ciò posto, dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che l'attrice, in data 14 luglio 2011, ha inviato alla convenuta una nota con cui si diffida quest'ultima dal consentire la diffusione non

autorizzata di contenuti audiovisivi riproducenti programmi delle emittenti telefoniche dalla stessa esercitate, citando, quale esempio, il programma "Camera Cafè" (doc. 12).

Il successivo 28 settembre ha inviato altra diffida, dal contenuto sostanzialmente identico, indicando, quale esempio dei programmi diffusi sulla piattaforma, "Zelig" e "Paperissima" (doc. 13).

A tale ultima diffida la convenuta ha risposto il successivo 5 ottobre comunicando di aver provveduto alla rimozione di due filmati relativi ai due programmi menzionati nella seconda nota.

7.1. In ordine alla rilevanza di tali due diffide, ritiene questo Collegio che le stesse sono idonee a consentire al destinatario di individuare con sufficiente puntualità i singoli contenuti multimediali che sarebbero stati illecitamente immessi sulla piattaforma della convenuta, avuto riguardo alla notorietà dei programmi in questione e alla agevole attività di reperimento di tali contenuti richiesta al provider a seguito della diffida.

7.2. Altra e ancor più specifica diffida, comprendente anche gli url dei *files* illecitamente immessi sul portale della convenuta, è contenuta nella relazione allegata all'atto di citazione, notificato il 12 aprile 2012 (doc. 10).

8. La consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato - circostanza non oggetto di contestazione - che filmati delle trasmissioni menzionati nelle diffide sono stati effettivamente immessi nel portale della convenuta e che quest'ultima, a seguito delle richiamate diffide ricevute, ha provveduto alla rimozione degli stessi a distanza di alcuni mesi e, precisamente, in data 19,20 e 21 settembre 2012.

Si tratta di un ritardo non giustificabile con l'esigenza di acquisire informazioni dagli utenti che ha provveduto all'inserimento dei filmati in ordine alla liceità dell'utilizzo degli stessi e di provvedere materialmente alla rimozione dei filmati medesimi, costituendo attività che necessitano di un breve lasso temporale per il loro svolgimento.

9. L'attrice ha provveduto ad un'ulteriore diffida giudiziale, contenuta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e nell'allegata relazione (doc. 18), con la quale si segnala la presenza sul portale della convenuta di filmati relativi ad altri e diversi programmi televisivi prodotti e trasmessi dall'attrice.

Siffatta ulteriore diffida, tuttavia, non assume rilievo ai fini del giudizio in esame, essendo oggetto di un'allegazione di fatti nuovi intervenuta in epoca successiva allo spirare del termine per la definizione del *thema decidendum* e, dunque, non esaminabile in questa sede.

10. Alla luce delle suesposte considerazioni, deve concludersi per l'accertamento della responsabilità della convenuta per aver concorso nella violazione dei diritti di sfruttamento economico vantati dall'attrice, relativamente ai filmati di cui ai programmi menzionati nelle diffide del 14 luglio e 28 settembre 2011, nonché nell'atto di citazione, operata dagli utenti del portale,

11. La rimozione dal portale di tali filmati effettuata dalla convenuta determina il venir meno dell'interesse dell'attrice alle pronunce di carattere inibitorio e di quelle dirette all'eliminazione della contraffazione dei diritti di autore vantati.

12. Va, invece, accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attrice, in relazione al danno subito per la intempestiva eliminazione delle cause dell'illecito a seguito delle diffide ricevute.

13. In merito alla quantificazione di tale danno, ritiene questo Collegio che sia necessario acquisire ulteriori e più puntuali elementi di valutazione, atteso che le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sul punto non appaiono immuni da censure sotto il profilo della coerenza logica, per cui, con separata ordinanza, vengono dettate gli ulteriori provvedimenti in ordine all'ulteriore corso del giudizio

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, IX sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della \*\*\* in ordine alle domande di inibitoria e di condanna alla rimozione di filmati audio- visivi e alla disabilitazione dell'accesso a siti internet;
- b) accoglie la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla \*\*\*.;
- c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separato provvedimento.

Roma, 20 aprile 2016

Il Giudice Relatore

Dott. Catalozzi

\*\*\*\*\*