N. R.G. 3821/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

N. 29/2015 Sen.
N. 38/2015 Rep.
N. _____ F.N.

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Giuseppe Patrone — Presidente

dr. Alberto Massimo Vigorelli — Consigliere

dr. Francesca Fiecconi — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3821/2011** promossa in grado d'appello

da

YAHOO!I.! ITALIA SRL (C.F. 13122290151), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] con elezione di domicilio in [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted]

APPELLANTE

CONTRO

RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA (C.F. 03976881007), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] con elezione di domicilio in [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted]

YAHOO!I.! INC. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. [redacted] con elezione di domicilio in [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted]

APPELLATI ed APPELLANTI INCIDENTALI

avente ad oggetto: Diritto di autore

sulle conclusioni di cui ai fogli di seguito allegati:

IN FATTO

1. Con atto di citazione del 13.2.2012 YAHOO! ITALIA srl (YAHOO!I.) proponeva impugnazione avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Milano n. 10893/2011 il 19 maggio 2011, attraverso la quale è stato accertato che la diffusione da parte di YAHOO!I., sul sito di sua pertinenza del Portale Video, di brani, di filmati tratti dai programmi televisivi, segnatamente denominati "Amici, Il Grande Fratello, Le Iene, Striscia la Notizia, Zelig", costituisce violazione dei diritti di parte attrice RETI TELEVISIVE ITALIANE spa (RTI) di cui agli artt. 78 ter e 79 L.A., inibendone l'ulteriore diffusione. YAHOO! US impugnava la decisione nella parte in cui il Tribunale, nonostante non la avesse ritenuta responsabile della violazione commessa da YAHOO!I., per la gestione del motore di ricerca YAHOO!SEARCH dopo la cessazione del servizio YAHOO! VIDEO ITALIA intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, aveva ciononostante compensato le spese di lite. RTI a sua volta proponeva appello incidentale per le domande non accolte
2. La sentenza impugnata, accogliendo parte delle domande svolte nei confronti di YAHOO!I., ha sostanzialmente ritenuto che:
   i) fossero rilevanti le produzioni versate in atti circa la sussistenza di diritti d'autore correlati all'attore, quale produttore ed emittente di programmi televisivi, nonostante la convenuta YAHOO!I. avesse eccepito che fosse mancata la prova dei contratti di produzione in capo all'attrice;
   ii) le varie consulenze di parte prodotte nel corso del giudizio da parte di RTI (doc. 47, 67, 67bis e 83) fossero sufficienti a provare le violazioni commesse. La convenuta YAHOO!I. aveva invece contestato tale circostanza riferendo che la CT di parte attrice, in atti allegata, avrebbe riprodotto in maniera frammentata spezzoni delle riproduzioni pubblicate nel sito internet di sua competenza;
   iii) fosse a carico di YAHOO!I. l'onere di provare che i frammenti erano stati immessi in rete dagli utenti per finalità di critica o discussione. La convenuta YAHOO!I., invece, aveva dedotto di avere prontamente eccepito che i contenuti dei video trasmessi, costituti da spezzoni dei programmi, rientrassero nelle ipotesi di libera riproducibilità previste dagli artt. 65 LA e che l' onere della prova fosse a carico dell'attrice deducente l'avvenuta violazione dei propri diritti d'autore e di sfruttamento commerciale dei programmi televisivi in questione;

iv) YAHOO!I. non potesse godere del regime di esenzione da responsabilità dell'intermediario previsto dalla direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico e dalla correlata normativa nazionale di recepimento in quanto YAHOO!I., in qualità di Fornitore di Accesso a Internet (FAI), avrebbe in realtà prestato un servizio di *hosting provider* "attivo", mentre il regime di limitazione di responsabilità sarebbe appannaggio dell'intermediario che fornisce un servizio di *hosting provider* "passivo". La convenuta YAHOO!I., in merito, aveva invece sostenuto di appartenere a tutti gli effetti a quest'ultima categoria di servizio e che il Tribunale non potesse creare una diversa categoria di "*hosting provider*", non rientrante in quella ritenuta esente da responsabilità sulla base dell' art. 16 del d.lgs. 70/2003, in quanto non prevista nella direttiva europea 2000/31/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia in vari precedenti citati.

3. Per il Tribunale, a negare la natura di *hosting provider* passivo di YAHOO!I., sono concorsi tre principali fattori:
   i) la previsione del diritto di manleva a favore di YAHOO!I. nei confronti degli utenti per i danni che sarebbero derivati a causa degli illeciti commessi dagli utenti nel caricamento dei dati da pubblicare sul sito;
   ii) la presenza di un servizio di segnalazione degli abusi che denoterebbe che YAHOO!I. avesse assunto l'onere di controllo sulla liceità del materiale pubblicato, ponendosi su un piano diverso da quello del semplice fornitore di un servizio di *hosting* passivo;
   iii) la presenza all'interno del sito di funzionalità interne, quali un motore di ricerca e un bottone per la segnalazione di video correlati, con la conseguenza che sarebbe stata offerta una funzione d'indicizzazione automatica con selezione dei contenuti e amplificazione della loro diffusione e visibilità;
   iv) la regolamentazione contrattuale del rapporto coi clienti e la previsione - nelle condizioni generali di servizio - di una licenza conferita dagli utenti stessi alla YAHOO!I. per la diffusione dei contenuti che comporterebbe che l'attività del prestatore del servizio sarebbe, di fatto, rivolta alla gestione complessiva dei contenuti originari che costituirebbero solamente la base di partenza per la creazione di un vero e proprio prodotto audiovisivo dotato di una sua specifica individualità e creatività.

4. Da qui il Tribunale ha tratto il convincimento che l'attività nei fatti svolta da YAHOO!I. corrispondesse a quella propria di un *hosting provider* "attivo", che non si limitasse a fornire all'utente uno spazio neutro di memorizzazione dei contenuti e un *software* di comunicazione che ne consentisse la visualizzazione a terzi, essendo dotato di dispositivi idonei a manipolare e a trattare i dati e contenuti inseriti, con la conseguenza che ad esso non potesse applicarsi la disciplina limitativa di responsabilità dell'*hosting provider* " passivo" prevista nell' art. 16 d.lgs. 70/2003 (di cui all' art. 14 direttiva 2000/31 CE).
5. Quanto ai doveri di controllo gravanti su un "*provider*" che in ogni caso gestisce filmati caricati da terzi, il Tribunale ha purtuttavia ritenuto che YAHOO!I. non fosse tenuto a effettuare una verifica preventiva circa la liceità dei contenuti immessi in rete dagli utenti, riconoscendo che a tale verifica osterebbe non solo l'immensa mole di dati caricati dagli utenti, ma anche l'impossibilità di effettuare forme di controllo automatico sulla utilizzazione libera di contenuti altrui. Ciononostante, allorquando l'intermediario ricevesse una comunicazione da parte del titolare dei diritti sulla illecita presenza in rete di contenuti, si attiverebbe un regime di sua responsabilità diretta "*quanto meno a partire dalla data di ricezione di detta diffida e per i programmi ivi indicati, nonché delle ulteriori segnalazioni eseguite in corso di causa mediante deposito di ulteriori perizie tecniche*". YAHOO!I., nel caso concreto, non avrebbe pertanto adempiuto ai suoi oneri nel momento in cui ha ricevuto la segnalazione da parte di RTI e, pertanto, sarebbe responsabile dei danni provocati per la lesione dei diritti di autore riferiti ai programmi non prontamente rimossi.
6. L'appello di YAHOO!I. si fonda sulle seguenti allegazioni in fatto e in diritto, facenti tutte parte delle difese svolte in primo grado:
    i) I comportamenti lesivi dei diritti d'autore non sarebbero stati provati da RTI e, in ogni caso, non potrebbero essere ricondotti al momento in cui YAHOO!I. ha ricevuto la diffida. In particolare, YAHOO!I. deduce che, dopo la diffida inviata da RTI nel marzo 2009, avrebbe rimosso i nove contenuti specificati nell'elenco presente nella diffida e avrebbe al contempo chiesto a RTI la precisa indicazione degli URL dei video contestati, in modo da potere provvedere alla rimozione dei *file* dai propri *server*, mentre RTI avrebbe omesso di farlo, agendo in giudizio sei mesi dopo e producendo le proprie consulenze in cui si indicava un elenco di 218 *link* di vario tipo pubblicati illecitamente sul sito di YAHOO!I..
    ii) Solo allora YAHOO!I. avrebbe potuto disabilitare i collegamenti anche con

riferimento agli ulteriori contenuti contestati e RTI si sarebbe rifiutata, nel prosieguo, di considerare qualsiasi *modus operandi* diverso da quello assunto con la precedente diffida, violando l' art. 116 c.p.c. che impone alle parti di tenere un comportamento processuale di buona fede, che avrebbe consigliato, ad esempio, a RTI di attivare la procedura di segnalazione e gestione degli abusi messa a disposizione degli utenti sul sito telematico di YAHOO!I..

iii) Il giudice avrebbe quindi disatteso la richiesta di YAHOO!I., svolta con la seconda memoria di cui all' art. 183 c.c., che venissero indicati da RTI più specificamente i tempi, le modalità e l'oggetto di un'eventuale rimozione dei frammenti video in contestazione perché violatori del diritto d'autore (v. p. 58 conclusionale).

7. Il giudice di primo grado, in sintesi, avrebbe valutato la condotta tenuta da YAHOO!I. facendo esclusivo riferimento alla sola diffida non ottemperata nel marzo 2009, senza tener conto della rimozione dei nove contenuti ivi indicati e degli ulteriori 218 video avvenuta non appena, nel corso del giudizio, vi è stata l'indicazione degli specifici URL da parte di RTI (v. doc. 47 di parte attrice).

8. Sotto il profilo giuridico, l'appellante YAHOO!I. deduce che non sia stata rispettata la normativa dell'Unione europea, da considerarsi come primario parametro di riferimento nella valutazione degli oneri imposti all'*hosting provider* (cui pacificamente appartiene il sito gestito da YAHOO!I.), come si profila nell'interpretazione offerta in numerose pronunce della Corte di Giustizia e delle più alte Corti europee e internazionali (tra le quali rilevano le sentenze della Corte di Giustizia rese nei procedimenti C-236/08 e C-238/2008 tra Google e Louis Vuitton del 12 luglio 2011, nei procedimenti C-324/2009, nel caso L'Oreal c. eBay in riferimento all'art. 14 della direttiva 2000/31/CE, nel procedimento C-70/10 Scarlet Extended c. Sabam e nel procedimento C-360/10 tra Sabam e Netlog e in parallele decisioni assunte in vari procedimenti svoltisi a Parigi, NewYork , Regno Unito e Spagna in atti prodotte). L'interpretazione più accreditata a livello europeo, difatti, non ammetterebbe la figura di un *hosting provider* di natura ibrida, come invece ricostruita dal giudice di prime cure, in quanto responsabile in via preventiva dei contenuti inseriti nel suo sito da terzi e, soprattutto, di un *hosting provider* garante della liceità dei prodotti immessi nella rete informatica attraverso il caricamento di contenuti da parte di terzi. Tale concezione sarebbe del tutto estranea all'impianto della normativa di settore, regolata nelle sue linee essenziali nella direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico, sino ad oggi mai mutata nel suo impianto

concettuale nonostante l'avanzare della tecnologia informatica. Sicché l'interpretazione data dal Tribunale creerebbe, in definitiva, nuove figure di soggetti e nuove categorie giuridiche con gravi effetti per l'intero settore di riferimento, ove l'esigenza di proteggere il diritto d'autore correlato ai dati caricati da terzi nel sito gestito da un *hosting provider* passivo si deve bilanciare con le incomprimibili libertà d'informazione e di espressione che costituiscono il motore e la forza propulsiva della rete di comunicazione via *internet*.

9. La controversia, dopo l'usuale scambio delle memorie conclusive, è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e il 10 luglio 2014 ed è stata portata all'esame del collegio giudicante come sopra composto.

IN DIRITTO

Sul primo motivo di appello

10. Nell' atto di appello YAHOO!I, unitamente a Y.US, deduce che, nel corso del giudizio di merito, YAHOO!I. ha effettivamente cancellato 218 frammenti elencati nel doc. 47 avversario, ottemperando alla richiesta svolta da RTI *ante causam* solo allorché, a giudizio instaurato, è stato chiarito quali fossero gli URL (codici d' identificazione telematica) dei programmi. In merito, YAHOO!I. deduce di avere potuto ottemperare all'obbligo di cancellazione dei dati solo allorquando il titolare dei diritti ha indicato gli URL di riferimento e, quindi, di non avere assunto alcun comportamento neghittoso o dilatorio nell'ottemperare alla richiesta di RTI, per il quale sarebbe stato ingiustamente condannato a compensare i danni subiti da RTI, da liquidarsi in un separato giudizio attualmente in corso nella fase di primo grado. YAHOO!I. deduce anche che, nel corso della controversia, RTI abbia tardivamente modificato l'iniziale domanda, avendo chiesto al Tribunale che fosse disposta la cancellazione di altre produzioni a sé riferibili senza indicarne la tipologia. Inoltre, le valutazioni svolte dal giudice sui prodotti messi in circolazione sarebbero tutte soggettive e prive di adeguata motivazione, basandosi su documentazione interpolata dal Consulente Tecnico di parte attorea, la cui perizia è stata prodotta nel corso del giudizio di primo grado dalla parte attrice, e sulla quale il giudice ha svolto le sue valutazioni, nonostante fosse stata contestata ai sensi dell' art. 2712 c.c.. Secondo l'assunto dell'appellante, il Tribunale avrebbe ritenuto che gli articoli 167 e 115 c.p.c. impongono un onere di contestazione specifica che non vi sarebbe stato, in qualche modo obliterando il disconoscimento effettuato ai densi dell'art. 2712 c.c. per il quale è invece sufficiente il semplice rilievo, proveniente dalla parte contro cui una riproduzione meccanica è fatta valere, della difformità tra essa e i fatti o le cose

documentate, limitandosi ad accertare come provati i diritti vantati da RTI.

11. Pertanto la prima questione da affrontare è di ordine processuale, in ordine sia alla prova dei diritti di sfruttamento dei programmi televisivi riferibili a RTI, sia all'assolvimento dell'onere probatorio mediante la produzione del doc. 47, che contiene una serie di riproduzioni cartacee e informatiche delle pagine *web* su cui sarebbero stati visibili i video che sfrutterebbero illecitamente i 218 frammenti di Programmi contestati dalla controparte, non avendo RTI fornito alcuna prova della conformità di dette riproduzioni alle pagine *web* originali.

Opinione della Corte

12. L'assunto processuale di parte appellante risulta infondato poiché, nel primo grado di giudizio, RTI ha fornito ampia prova documentale dei diritti di sfruttamento delle opere di cui è titolare e dei video abusivamente pubblicati, per opera di terzi, sul portale YAHOO!I., producendo le schermate di ciascuna pagina *web* riferibile ai video in contestazione (doc. 47, 67, 67 bis, 83 e 86 fasc. primo grado). Inoltre l'illustrazione tecnica dei comportamenti oggetto di doglianza indicata nella consulenza di parte attiene a fatti rilevati oggettivamente e non ricostruiti *a posteriori*, trattandosi di immagini video reperite sulla rete telematica *Internet* accessibile a tutti, ovvero di immagini in movimento di apprezzabile durata che, sostanzialmente, ripropongono parzialmente l'utilizzazione originaria. La contestazione operata da YAHOO!I. è stata, pertanto, correttamente ritenuta come generica, non essendo orientata a colpire nello specifico il contenuto oggettivamente reperibile nei video caricati sulla rete telematica, essendo questi del tutto corrispondenti a quelli reperiti nella piattaforma informatica pubblicamente usufruibile.

13. La censura appare pertanto infondata, poiché YAHOO!I., in proposito, avrebbe dovuto specificamente contestare i fatti di violazione dei diritti d'autore specificamente allegati dall'attore RTI, non limitandosi a una contestazione generica in ordine alla pretesa esistenza dei presupposti del diritto di cronaca e di critica per il caricamento dei video nel rispetto di precisi limiti di tempo che, in astratto, potrebbero costituire idonea esimente da responsabilità, sulla base di quanto disposto dall'art. 2697, comma 2, c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova.

Sul secondo motivo d'impugnazione

14. Sotto il profilo giuridico YAHOO!I. deduce che il giudice abbia errato nel considerare che, attualmente, i servizi di *hosting provider* nati come *passivi* (definiti nelle direttive europee come Fornitore di Accesso a Internet, con acronimo FAI), e non solo quelli

inerenti a YAHOO!I., sarebbero mutati nel tempo in servizi di tipo attivo. L'appellante, difatti, sottolinea che se anche i servizi da questi offerti fossero in ipotesi una versione più raffinata di quelli presenti sulle piattaforme informatiche dieci anni fa, essi sono nei fatti identici a quelli nei loro contenuti essenziali, e che, pertanto, non si sarebbe verificata la mutazione genetica in *hosting provider attivo* individuata dal giudice di prime cure, sulla scia di alcune pronunce giurisprudenziali, di matrice nazionale, prese a supporto. A questo proposito, YAHOO!I. chiede che il giudizio venga sospeso e che venga disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in ordine alle questioni inerenti alla normativa applicabile a un *hosting provider* con le caratteristiche sopra descritte e qualificate dal giudice come rientranti in quelle di un *hosting provider* "attivo", come tale pienamente responsabile dei contenuti immessi sul suo sito da terzi.

15. In linea di diritto, RTI ritiene che il rinvio pregiudiziale non sia necessario ai fini della decisione, attinente a questioni già decise dalla Corte di Giustizia, che sarebbero del tutto in linea con quanto deciso dal giudice in termini di responsabilità dell'*hosting provider*.

Opinione della Corte

16. In merito alla questione inerente al regime di responsabilità del prestatore di servizi di "ospitalità" di dati *(hosting)* che procura ai propri clienti un servizio di accesso a un sito, senza proporre altri servizi di elaborazione dei dati, la Corte rileva quanto segue.
17. Come emerge dagli atti di causa, YAHOO!I., al tempo della controversia insorta con RTI, titolare di diritti di riproduzione di vari programmi televisivi, erogava attraverso i suoi siti un servizio di pubblica fruizione di video, mediante il quale i singoli utenti potevano caricare, sulle piattaforme messe a disposizione dal gestore, contenuti video da condividere con altri utenti di *Internet*, i quali, dunque, senza alcuna preventiva registrazione, potevano accedere e visionare gratuitamente i video, potendo altresì procedere a un commento degli stessi attraverso l'inserzione di un messaggio a mezzo di appositi spazi. E' inoltre incontestato che il servizio allora fornito da YAHOO!I. oggi sia cessato.
18. Detta attività, in ogni caso, deve essere inquadrata e sussunta nelle previsioni di cui al d.lgs. 70/2003 (artt. 16 e 17), a sua volta attuativo della direttiva 2000/31/CE sulla vendita telematica, in cui, in sostanza, si sancisce un regime di esenzione da responsabilità dell' *hosting provider* per le informazioni fornite da un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del

fatto che l'attività o l'informazione è illecita; b) 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; c) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso (art 16).

19. In tale normativa soprattutto si sancisce il principio in base al quale il prestatore del servizio telematico di attività di memorizzazione delle informazioni non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (art. 17). Purtuttavia, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare, senza indugio, l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzione di vigilanza qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Inoltre, il prestatore è ritenuto come civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia 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 abbia provveduto ad informarne l'autorità competente (art. 17, terzo comma) .

20. Le disposizioni della normativa nazionale sono una fedele trasposizione dei principi affermati dal legislatore europeo con la direttiva 2000/31/CE, ovvero agli artt. 12-15 della direttiva sul commercio elettronico. In particolare rilevano le seguenti norme dell'Unione Europea:

- *Articolo 14: "Hosting":*

"1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) *non sia effettivamente al corrente 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'illegalità dell'attività o dell'informazione;

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

-Articolo 15: Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati".

Assumono rilievo anche i "considerando" che fungono da preambolo della direttiva sul commercio elettronico:

"Cons. 42) 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.

Cons. 43) Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto ("mere conduit") e per la memorizzazione temporanea detta "caching" se non è in alcun modo coinvolto nell'informazione trasmessa. A tal fine è, tra l'altro, necessario che egli non modifichi l'informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni

di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non alterano l'integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione.

Cons. 44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto ("mere conduit") e di "caching" e non può pertanto beneficare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.

Cons. 45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima.

Cons. 46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Cons. 47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.

Cons.48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite."

21. Da tale quadro normativo nazionale e dell'Unione europea si evince pertanto che l'*hosting provider* non ha alcun obbligo di preventivo vaglio dell'effettiva titolarità dei diritti d'autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video sullo spazio di memoria messo a disposizione e che l'unica ipotesi di responsabilità ipotizzabile concerne i casi in cui l'*hosting provider* si sia reso partecipe del caricamento dei dati o

sia stato informato dell'illiceità del contenuto dei video caricati e non li abbia, ciononostante, rimossi dal portale. La legislazione dell'Unione europea attualmente in vigore, innanzitutto, al pari del legislatore nazionale, esclude che vi sia un obbligo generale di vigilanza preventiva del soggetto economico che eroga il servizio di *hosting provider*, atteso che esso si pone in posizione di neutralità rispetto ai suoi fruitori e ai contenuti da questi caricati, in un'ottica di massimo rispetto del principio della libertà di espressione e di informazione nella rete Internet. Tale obbligo sorge, sempre nel rispetto del principio di libertà d'informazione, solo in seguito a un controllo successivo della liceità dei dati caricati da terzi ad attivazione precipua del soggetto titolare dei diritti d'autore o dell'autorità garante, e quindi in funzione special-preventiva di rimozione dei contenuti illeciti segnalati.

22. L'opzione avallata dal legislatore nazionale, su indicazione della direttiva europea 2000/31 sul commercio elettronico, è dunque conforme alla natura di mezzo di comunicazione della piattaforma telematica in questione. Ove infatti si volesse imporre un sistema di controllo e di filtraggio preventivo nei servizi di *hosting provider*, ne verrebbe pregiudicato il ruolo di Internet quale libero spazio di comunicazione e d'informazione per terzi fruitori che si basa essenzialmente sull'adozione di sistemi automatici di caricamento, non preventivamente filtrabili o controllabili, proprio a tutela del principio di libertà di espressione e di circolazione dei servizi che la direttiva europea sul commercio telematico intende tutelare nel campo della trasmissione di dati e di informazioni via *Internet*, da considerarsi come il più aperto spazio, senza frontiere interne, per i servizi della società dell'informazione sino ad oggi concepito (v. artt. 1 e 3 della direttiva sul commercio elettronico).

23. Nel caso d'interferenza con altri valori, quale quello attinente alla protezione del diritto d'autore, il punto di equilibrio è dato nell'obbligo di controllo specifico e di rimozione che si impone all'*hosting provider*, allorquando viene reso edotto del contenuto illecito di specifici caricamenti effettuati da terzi fruitori del servizio, sì da fargli perdere la posizione di iniziale neutralità rispetto ai contenuti caricati nello spazio da esso gestito, ma aperto al pubblico. La tutela approntata in questo caso implica pertanto solo un peculiare obbligo di *facere* – inteso come obbligo di specifica sorveglianza e vigilanza - da parte del titolare del diritto d'autore violato, che appare come l'unica forma di controllo che consente di mantenere il *favor* europeo alla diffusione dei servizi d'informazione che il legislatore europeo e nazionale hanno inteso attuare al massimo livello. Quanto sopra detto implica un conseguente obbligo di rimozione da parte del

gestore del servizio non appena avuta notizia dell'infrazione da parte del titolare del diritto o dell'autorità di vigilanza, ma mai un obbligo general-preventivo di sorveglianza sui contenuti pubblicati sul suo sito.

24. Questa Corte, alla luce di quanto sopra rilevato, ritiene pertanto che già il testo della legge applicabile al caso concreto sia idoneo a far assumere che le attuali tecnologie avanzate, in mancanza di altri elementi in grado di fare intravedere una vera e propria manipolazione dei dati immessi da parte *dell'hosting provider*, non siano da sole in grado di determinare il mutamento della natura del servizio di *hosting provider* di tipo passivo (secondo la classificazione utilizzata dalla giurisprudenza nazionale richiamata dalla sentenza appellata), in servizio di *hosting provider* di tipo attivo, in ragione della mera presenza i) di sofisticate tecniche di intercettazione del contenuto dei *file* caricati, attraverso un motore di ricerca, e ii) delle più svariate modalità di gestione del sito e iii) del particolare interesse del gestore a conseguire vantaggi economici.
25. Proprio questi fattori, da questa Corte ritenuti come non sufficienti a mutare la natura del Fornitore di Accesso in Internet in Servizio di elaborazione dei dati in Internet Provider (ISP), nella sentenza impugnata rileverebbero invece quali "indici di sicura attività" che farebbero venir meno il privilegio dell'esonero dalla responsabilità affermato negli artt. 16 e 17 del d.lgs. 70/2003 e nelle norme riscontrabili nella direttiva europea 2000/31/CE (nei considerando 42,43,44,45,46, 47 e 48), mettendo in questione la presunzione di neutralità del gestore e la sua stessa natura di FAI. Una valutazione più approfondita della direttiva europea 2000/31/ CE, di cui la legge nazionale dimostra di essere fedele esecutrice, induce ad affermare in realtà il contrario di quanto affermato dal giudice di primo grado, dovendo essa essere letta alla luce delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia nei procedimenti C- 236/08 e C- 238/2008 (caso Google c. Louis Vuitton), C-324/09 / (caso L'Oreal c. Ebay), C-70 (caso Scarlet Extended c. Sabam), C- 360/10 (caso Sabam c. Netlog) , C-314/12 (UPC Telekabel Wien Gmbh c. Constantin Film Verleigh gmbh e WegaFilmproduktionsgesellschaft bmbh), cui questa Corte succintamente si riporta .
26. Innanzitutto, alla stregua delle sentenze sopra richiamate, la pronuncia in esame risulta senza dubbio imprecisa nella parte in cui sancisce che il Considerando 42) della direttiva europea non si applica perché nel caso in questione manca il servizio di memorizzazione temporanea detta "*caching*" o il semplice trasporto di dati detto "*mere conduit*", dimenticando che valgono gli altri Considerando sopra indicati che, parimenti, indicano i termini e motivi dell'esonero da responsabilità dell' *hosting provider* (v.

anche conclusioni Avv. Gen. nel caso L'Oreal C-324/09, p. 141 e 142). Giova in proposito osservare che, in realtà, è nel Considerando 44) della direttiva 2000/31/CE che si sancisce un'eccezione al regime di esonero dalla responsabilità del *provider* che svolge servizi di "mere conduit" (mero trasporto) di contenuti o di "caching" (memorizzazione temporanea) solo nel caso in cui il prestatore del servizio "*che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti, non si limiti alle attività di semplice trasporto e di temporanea memorizzazione*", e dunque nell'ipotesi, del tutto remota, in cui il gestore del sito non circoscriva la sua attività al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad informazioni messe a disposizione da terzi, ma cooperi col fruitore nel commettere un atto illecito; mentre nel Considerando n. 42) si sancisce che le deroghe alla responsabilità stabilita nella 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. Tale limitazione di responsabilità, pertanto, non risulta riferibile al fornitore di accesso a internet che offra un servizio di *hosting*, la quale è diversa da quello di "mere conduit" o "caching".

27. La menzione della sussistenza di un diverso regime di responsabilità civile dell'*hosting provider* che svolge attività di memorizzazione e catalogazione dei dati ricevuti, fatta dal giudice di prime cure tramite il mero richiamo a un Considerando non riguardante il suo *status*, oltretutto con riferimento a un preambolo della legge esplicativo della *ratio* della disciplina adottata in sede europea, non è certamente congruente con quanto disposto più specificamente dalla direttiva sul commercio elettronico in merito al servizio di *hosting provider*, poiché, anche in relazione a quest'ultimo soggetto, il regime di esonero dalla responsabilità, espressamente previsto nell' art. 14 della direttiva, non viene certamente intaccato dalla presenza di indici di attività meccanica e non manipolativa nel trattamento dei dati immessi, come è stato meglio specificato nel caso C-324/09, L'Oreal c. eBay, deciso dalla Corte di Giustizia, da cui si evince che il sito telematico "eBay", ritenuto dalla Corte di Giustizia non in grado di mutarne la natura di *hosting provider* (FAI), pur avendo caratteristiche ancora più evolute di quelle descritte dal giudice di prime cure nel caso in questione.

28. L'eccezione al principio di non responsabilità dell'*hosting provider* prevede, dunque, come anche per gli altri *provider* ancor più passivi sopra menzionati, che sia nei fatti profilabile solo e propriamente un'attività deliberatamente finalizzata a collaborare con il terzo fruitore del servizio al fine di commettere atti illeciti. Tale finalità, però, è stata espressamente esclusa in casi simili a quelli oggi in esame dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, unico organo deputato, nelle materie di competenza dell' Unione Europea, a dare un'interpretazione conforme del diritto europeo da applicare nei singoli Stati membri. Nelle sentenze pronunciate il 24.11.2011 e il 16.2.2012 nei procedimenti C-70/10 (Scarlet e altri c. Sabam) e C-360/10 (Netlog c. Sabam), la Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui osta al diritto dell'Unione Europea l'imputazione all'*hosting provider* di un obbligo di filtro indistinto e preventivo, limitando la sussistenza della responsabilità dell'*hosting provider* per violazione dei diritti proprietà intellettuale a mezzo della rete *Internet* al caso in cui esso non abbia adempiuto a un obbligo specifico e *a posteriori* di sorveglianza, attivato su segnalazione dei singoli illeciti mediante diffida. Quindi, non è certamente conforme all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia individuare per l'*hosting provider* "evoluto" un regime di piena responsabilità per i dati immessi da terzi e non di limitazione della responsabilità, prevista nell'art.16 d.lgs. 70 del 2003 (e, negli stessi termini, dall'art. 14 della direttiva 2000/31/CE), e al contempo ribadire - in maniera contraddittoria con quanto in premessa affermato - la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza e di prevenzione in capo al medesimo, come affermato dal giudice di prime cure.

29. Nella sentenza della Corte di Giustizia del 27 marzo 2014, nel caso C-314/12 UPC Telekabel Wien Gmbh c. Constantin Film Verleigh gmbh e WegaFilmproduktionsgesellschaft bmbh, si è inoltre cercato di delineare il rapporto sussistente tra il privilegio di sostanziale esonero dalla responsabilità accordato nella direttiva 2000/31 all'*hosting provider* e la tutela del diritto d'autore tratteggiata nella direttiva 2001/29 in tema di armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché l'interferenza di tale direttiva con alcuni diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione, quali la libertà d'impresa e di comunicazione. In merito, occorre premettere che, nel caso in esame, rileva anche quanto indicato nella direttiva 2001/29, intesa ad armonizzare taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi, soprattutto nei considerando 9 e 59 , ove si sono esplicitati i seguenti principi:

"a) *è fatto obbligo per gli Stati membri di assicurare che i titolari dei diritti d'autore possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui*

servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi (art. 8 dir. 2001/29);

b) ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale (cons. 9 dir. 2001/29).

c) la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà (cons. 9 dir. 2001/29).

d) nell' ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite e, in molti casi, siffatti intermediari sono i più idonei a por fine a dette attività illecite (cons. 59 dir. 2001/29).

e) fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela disposizione, i titolari di diritti d'autore dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti (cons. 59 dir. 2001/29)".

30. E ancora, rileva menzionare il Considerando 2) della direttiva 2004/48/CE in materia di proprietà intellettuale, in cui si determinano gli esatti confini della tutela assegnata al diritto d'autore: "*la tutela della proprietà intellettuale dovrebbe consentire all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Dovrebbe inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, essa non dovrebbe essere di ostacolo alla libertà d'espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet*".

31. Il presupposto della responsabilità "*a posteriori*" dell'*hosting provider* (sopra meglio descritta) non è dunque da intendersi nel senso che l'intermediario che trasmetta l'informazione illecita sia tenuto alla rimozione dell'opera sulla base della presunzione di una sua compartecipazione all'illecito (che, se realmente dimostrata, darebbe luogo a una sua piena responsabilità), ma perché è "*il soggetto più idoneo a porre fine a tali violazioni*" a tutela dei diritti soggettivi altrui. In pari tempo, ai fini dell'affermazione di un suo obbligo di rimozione dell'illecito da parte dell'*hosting provider*, non rileva neanche che il titolare del diritto d'autore dimostri che la messa a disposizione del pubblico dell'opera su *Internet* sia avvenuta senza il suo accordo o sia stata effettivamente utilizzata da terzi (v. pp. 27, 30 e 31 della sentenza della Corte di Giustizia del 27 marzo 2014, nel procedimento UPC Telekabel, C-314/12, citato). Solo entro questi ristretti e rigorosi limiti, pertanto, il legislatore europeo ha inteso garantire

un alto livello di protezione dei diritti d'autore nella specifica ipotesi in cui i materiali circolino in siti *Internet* accessibili a tutti e ospitati nella loro forma originale da operatori economici. Pertanto si evidenzia che la Corte di Giustizia, quale organo deputato a fornire ai giudici europei il parametro per un'interpretazione corretta e uniforme del diritto dell'Unione europea, ha già chiaramente e adeguatamente specificato che la protezione del diritto d'autore deve essere accordata in modo da garantire un giusto equilibrio tra altri diritti fondamentali eventualmente in contrasto, quali la libertà d'impresa e la libertà d'informazione e di espressione degli utenti di *Internet*, protetti e garantiti dagli artt. 16 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (p. 46 della sentenza del 27 marzo 2014, emessa con riferimento al procedimento UPC Telekabel , C-314/12, citata).

32. In particolare, la Corte di Giustizia ha rilevato come l'adozione di un'ingiunzione a protezione del diritto d'autore, adottata sulla base dell'art. 8, par. 3, della direttiva 2001/29, in ogni caso costituisca un limite alla libertà d'impresa, facendo pesare in capo al suo destinatario un obbligo che limita l'utilizzo delle risorse messe a sua disposizione, in quanto lo obbliga ad adottare misure che possono rappresentare un costo notevole per lo stesso, avere un impatto considerevole sull'organizzazione delle sue attività o richiedere soluzioni tecniche difficili e complesse (p. 50 sentenza UPC Telekabel, C-314/12). Pertanto, si può tranquillamente sostenere che nell'ordinamento europeo si sia già operata una netta scelta di *favor* per lo spazio di libera circolazione del commercio e del libero pensiero in *Internet*, atteso che la Corte di Giustizia ha chiarito che, "*da un lato, un'ingiunzione quale quella di cui si discute lascia al suo destinatario l'onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che quest'ultimo può scegliere di adottare misure che più si adattino alle risorse e alle capacità di cui dispone, e che siano compatibili con gli altri obblighi e sfide cui deve far fronte nell'esercizio della propria attività economica. Dall'altro lato, tale ingiunzione consente al suo destinatario di sottrarsi alla propria responsabilità, qualora dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevoli. Orbene tale possibilità di esenzione dalla responsabilità ha, ovviamente, la conseguenza che il destinatario di tale ingiunzione non sarà tenuto a fare sacrifici insostenibili, circostanza che appare in particolare giustificata alla luce del fatto che quest'ultimo non è l'autore della violazione del diritto fondamentale della proprietà intellettuale che ha dato luogo alla pronuncia della suddetta ingiunzione*" (v. pp. 52 e 53 della sentenza del 27 marzo 2014, procedimento UPC Telekabel , C-314/12, citato).

33. Una volta appurato che la Corte di Giustizia ha già dato sufficienti indicazioni sul senso e sulla portata del regime di "responsabilità *a posteriori*" dell'operatore economico "FAI" vigente a livello europeo, occorre anche sottolineare che, in termini di oneri gravanti sull'intermediario economico avente le caratteristiche di *hosting provider*, la stessa Corte si è spinta a rilevare che, quando il destinatario di un'ingiunzione sceglie quali misure adottare al fine di conformarsi alla medesima, egli è anche tenuto a garantire precipuamente il diritto fondamentale della libertà d'informazione e di espressione degli utenti di *Internet*. Ribadisce difatti la Corte di Giustizia, a più riprese, che "a *tale proposito le misure adottate dal fornitore di accesso ad Internet devono essere rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a porre fine alla violazione arrecata da parte di un terzo al diritto d'autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti di Internet e di coloro che ricorrono ai servizi di tale fornitore al fine di accedere lecitamente ad informazioni. Nel caso contrario, l'ingerenza di detto fornitore di accesso nella libertà di informazione di tali utenti sarebbe ingiustificata alla luce dell'obiettivo perseguito*" (vedi punti 55 e 56 della sentenza del 27 marzo 2014, emessa con riferimento al procedimento UPC Telekabel, C-314/12). Conseguentemente, la regola generale che si ricava in una materia in cui il diritto d'autore, considerato quale valore fondamentale nell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali, si può contrapporre ad altri valori fondamentali, quali quelli attinenti alla libertà d'impresa (art. 16) e alla libertà di espressione e d'informazione (art. 11), è nel senso di risolvere il conflitto tra i tre valori fondamentali in gioco dando prevalenza agli ultimi due. Difatti si sostiene che "*non è da escludere che l'esecuzione di un'ingiunzione (...) non conduca alla cessazione completa della violazione arrecata al diritto di proprietà intellettuale, avendo il destinatario dell'ingiunzione la possibilità di sottrarsi alla propria responsabilità, e dunque di non adottare talune misure eventualmente realizzabili, qualora non possano essere considerate ragionevoli*" (p . 59 della sentenza UPC Telekabel sopra citata), vale a dire quando esse impongano inutili o insostenibili sacrifici alle altre due libertà fondamentali.

34. Del resto, è verosimile che non esista alcuna tecnica infallibile che consenta di porre completamente fine alle violazioni del diritto di proprietà intellettuale, o che tale effetto non sia praticamente realizzabile in via definitiva, con la conseguenza che potrebbe accadere che alcune misure adottate, all'occorrenza, siano nei fatti aggirate dai terzi fruitori in un modo o nell'altro (vedi. p. 60 della decisione UPC Telekabel del 27 marzo 2014 della Corte di Giustizia).

35. Che il punto di equilibrio tra i valori in opposizione si debba trovare, pertanto, nel *principio di ragionevolezza* nell'imporre sacrifici economici all'*hosting provider* e nel garantire, al contempo, massima espansione alla libertà de espressione e d'informazione ai fruitori della rete *Internet*, da considerarsi come un valore di grado superiore, lo si ricava espressamente anche al punto 61 della decisione in esame, ove si specifica che "*dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali non deriva che il diritto di proprietà intellettuale sia intangibile e che, pertanto la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (vedi, in tal senso, sentenza Scarlet Extended* della CG, *sopra citata, p. 43)*". Sicché, le misure di tipo inibitorio disposte a protezione del diritto d'autore, da un lato, non potrebbero configurarsi come misure general-preventive in grado di privare inutilmente gli utenti di *Internet* della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili mentre, dall'altro, dovrebbero avere l'effetto di impedire, o almeno di rendere difficilmente realizzabile, la consultazione di materiali protetti individuati come non autorizzati e, al contempo, di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario dell'ingiunzione dal consultare materiali illeciti messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale (esattamente in questi termini si esprime il p. 63 della decisione del 27 marzo 2014, emessa con riferimento al procedimento C-314/12, UPC Telekabel).
36. Da tutto quanto sopra deriva che l'attività di *hosting provider* che fornisce ai suoi utenti un servizio di accesso a *Internet*, anche se avesse in ipotesi una serie di funzionalità collegate e fornisse informazioni di carattere generale ai suoi utenti, nel caso in cui si mantenesse comunque entro i limiti sopra descritti, non sarebbe solo per questo in grado di mutare il particolare regime di esonero dalla responsabilità, come indicato dalla Corte di Giustizia anche nel caso C- 324/09 con riguardo ai servizi resi da eBay (che appaiono essere di gran lunga più sofisticati di quelli di semplice proiezione di video, essendo uno spazio di televendita), in quanto ciò che conta è che l'attività esercitata dal *provider* corrisponda al tipo descritto dalle norme in materia.
37. Quest'orientamento interpretativo è stato di recente seguito dalla Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 3 febbraio 2014 (ud. 17 dicembre 2013), n. 5107 , Presidente Mannino, Relatore Andronio, che, confermando la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riformato la sentenza di condanna emessa in primo grado, con riferimento al servizio di "Google Video", ha escluso che si potesse ravvisare la responsabilità penale del gestore del servizio per il solo fatto di avere fornito ospitalità ai video caricati dagli utenti, in violazione del diritto di *privacy*, in mancanza dell'offerta della prova di alcun

suo contributo specifico nella determinazione del contenuto dei video. Nello stesso senso si pongono numerose sentenze di tribunali nazionali ed europei che hanno riconosciuto per altri siti similari, quali *Youtube*, il regime di sostanziale esenzione da responsabilità, non superabile con istituti generali quali il concorso colposo nell'altrui condotta antigiuridica, ovvero la violazione di obblighi di vigilanza inerenti all'attività professionale, ect. (v. Trib. Milano 16 luglio 2008, in Dir. Internet 2008, p.133, sentenza del Tribunale di Grande Istanza di Parigi del 22 settembre 2009, Corte d'app. di Parigi del 6 maggio 2009 e Corte di cassazione francese 17 febbraio 2011, decisione del 29 maggio 2012 del tribunale di Parigi, sentenza della Corte d'appello di Madrid del 14 gennaio 2014, la sentenza della Corte d'appello di Düsseldorf del 21 .12.2011, tutte citate dalla difesa di YAHOO!I.).

38. In conclusione, deve ritenersi che, ragionando sulla base delle argomentazioni contenute nelle decisioni delle Corti europee, tutte nel senso sopra riferito, la nozione di *hosting provider attivo* risulti oggi sicuramente fuorviante e sicuramente da evitare concettualmente in quanto mal si addice ai servizi di "ospitalità in rete" in cui il prestatore non interviene in alcun modo sul contenuto caricato dagli utenti, limitandosi semmai a sfruttarne commercialmente la presenza sul sito, ove il contenuto viene mostrato così come è caricato dall'utente senza alcuna ulteriore elaborazione da parte del prestatore.

39. Sotto il profilo attinente al regime di responsabilità dell'*hosting provider*, quindi, a questa Corte non appare necessario inviare alla Corte di Giustizia, mediante lo strumento del richiesto rinvio pregiudiziale *ex* art. 267 TFUE i quesiti indicati dall'appellante in relazione alla questione interpretativa della norma comunitaria, essendosi quest'ultima Corte ancor più chiaramente e puntualmente espressa in merito nel marzo 2014 nel caso Telekabel, C- 314/12. In pari modo, non si può tener conto di diverse interpretazioni rinvenibili nel territorio nazionale, trattandosi di una materia di diritto dell'Unione Europea rientrante nella esclusiva competenza della sua Corte (v. decisione nel caso C-324/09, l'Oreal c. eBay, p. 108). La sentenza del Tribunale qui in esame, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui, non conformandosi ai principi in materia riscontrabili nelle direttive europee e nelle decisioni della Corte di Giustizia, ha dato conto di un diverso regime di "piena responsabilità" per il prestatore di servizio YAHOO!I. in ragione di alcuni aspetti tecnici per certi versi meno evoluti di altri ancora più sofisticati, già considerati dalla stessa Corte di Giustizia come non rilevanti (quali quelli del prestatore *eBay*, noto fornitore di servizi di televendita, v. decisione nel caso C-324/09,

l'Oreal c. eBay). In particolare, si ritiene che i riscontrati servizi pubblicitari gestiti dal Fornitore di Accesso a Internet (FAI), i diritti di utilizzo e di riadattamento dei contenuti caricati a sé riservati, il diritto di manleva nei confronti dell'utente stabilito nelle condizioni integrative dell'accesso alla rete, nonché il potere di rimozione dei contenuti caricati e la facoltà di segnalazione degli illeciti da parte dell'utente, considerati nel loro insieme, non sono indici rivelatori di un'attività d'interferenza sui contenuti pubblicati nel sito, come tali in grado di mutare il regime di "responsabilità *a posteriori*" dell'*hosting provider* delineato nella direttiva esaminata e nelle pronunce della Corte di Giustizia, in quanto non essenzialmente in grado di alterare l'integrità dell'informazione contenuta nella trasmissione.

40. Da tutto quanto sopra consegue l'erroneità della sentenza in esame, in punto di diritto, nella parte in cui è stata affermata l'inapplicabilità, a YAHOO!I., della disciplina prevista dall'art. 16 d.lgs. 70 del 2003, in favore di una valutazione della condotta di YAHOO!I. "*secondo le comuni regole di responsabilità civile*" (v. pag. 48 della sentenza impugnata).

Sul terzo motivo di appello

41. La sentenza impugnata, pur riconoscendo il regime comune di responsabilità civile in capo al prestatore di servizi in esame (YAHOO!I.) ha confermato l'impossibilità, anche per il fornitore di servizi che fornisca *hosting* attivo, di potere procedere a una verifica preventiva del materiale immesso quotidianamente dagli utenti, "*non potendosi ritenere tale verifica quale comportamento effettivamente esigibile per l'attuale complessità tecnica che un controllo del genere richiederebbe anche in relazione ai possibili conflitti di forme di controllo automatico con forme di libera manifestazione del pensiero o di utilizzazione di contenuti protetti dal diritto d'autore*" (p. 48 della sentenza). Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, ha accordato tutela alle trasmissioni menzionate nella diffida trasmessa da RTI spa in data 17.3.2009, come specificamente indicate nei documenti 47, 67, 67 bis, 83 prodotti in corso di causa da parte attrice RTI, fissando la penale di € 250,00 per ogni audio-video non rimosso o disabilitato e per ogni giorno di indebita permanenza nel sito gestito da YAHOO!I.. In merito, il Tribunale ha dato quindi rilievo al tempo della ricezione dell'atto di diffida, o comunque delle informazioni provenienti dal titolare dei diritti sui contenuti diffusi, quanto alla insorgenza della sua responsabilità per omessa rimozione, come sancito nelle norme della direttiva europea con riguardo al regime di ristretta responsabilità *a posteriori* del prestatore di *hosting provider*, indicata nell'art. 14 della direttiva 2000/31/CE. In

particolare il giudice di prime cure ha stabilito che l'informazione sulla presenza di diritti di terzi determina l'insorgenza di obblighi per il prestatore dei servizi, ancor prima della ricezione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa dell'ordine di rimozione del contenuto illecito, sulla scia dell'art. 14.3 della direttiva sul commercio elettronico che "*lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca, nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime*".

42. La diffida, nel caso di specie, conteneva l'indicazione dei titoli delle trasmissioni televisive illecitamente pubblicate (*Amici, Il Grande Fratello, Le Iene, Striscia la notizia, Zelig*) che, a parere del Tribunale, avrebbero potuto essere rimosse in seguito a un superficiale e rapidissimo controllo, atteso che la mancata individuazione dei filmati contestati non risultava elemento idoneo ad impedire alla convenuta YAHOO!I. l'attività di verifica e controllo ai fini della doverosa rimozione dei medesimi dal suo sito. Quindi la pronuncia impugnata ha stabilito che la sostanziale inattività della parte convenuta rispetto alla segnalazione della presenza di numerosi contenuti audiovisivi in violazione dei diritti d'autore, trasmessa da RTI il 17.3.2009, fosse un comportamento idoneo a determinare un positivo riscontro circa la colposa responsabilità di YAHOO!I. per avere mantenuto sul suo sito contenuti illeciti in violazione della normativa d'autore, in ciò escludendo la contemporanea violazione di altre norme poste a protezione dei marchi o l'ipotesi di concorrenza sleale, posto che le condotte riscontrate non erano direttamente attribuibili a ulteriori utilizzi illeciti di detti diritti da parte di YAHOO!I..

43. RTI, nel chiedere la conferma del provvedimento emesso dal giudice, in via incidentale insiste per l'estensione dell'inibitoria e della condanna al risarcimento con riferimento ad altre informazioni illecite sopraggiunte e riscontrate in corso di causa, relative ad altri programmi di spettanza di RTI e per le altre richieste di condanna al risarcimento non accolte anche nei confronti di YAHOO!US..

44. YAHOO!I., invece, deduce che il considerando 46) della direttiva sul commercio elettronico prevede che il *provider* debba agire alla rimozione quando gli viene detto dall'autorità, e non in seguito a diffida privata. Inoltre, deduce l'inammissibilità della estensione del *thema decidendum*, sia nella fase di primo grado che in quella d'appello. L'appellante YAHOO!I. difatti deduce che, in realtà, la diffida inviata nel marzo 2009, non fosse idonea a individuare i contenuti illeciti di cui RTI aveva chiesto la rimozione e

che una migliore specificazione sia stata fornita solo a giudizio instaurato, del tutto tardivamente, allorché in tale sede è stata prodotta la consulenza di parte che indicava gli URL riferiti alle opere illecitamente caricate. Solo in quel momento YAHOO!I. sarebbe stata in grado di rimuovere i contenuti illeciti, come in realtà ha fatto dal marzo 2011. Secondo l'appellante, dunque, l'obbligo di intervenire e di far cessare l'altrui attività illecita deriverebbe solo da un ordine giudiziale e non da mere diffide di parte, sulla base di quanto disposto dall'art. 16 d.lgs. 70/2003 che condizionerebbe detto obbligo a un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa (come di recente indicato da Trib. Firenze, 25 /5/2012 , in dir. Inf. 2012, p. 1210, secondo cui non sarebbe sufficiente una diffida, essendo un atto di parte). Inoltre, la diffida ricevuta sarebbe idonea solo a individuare gli URL del programma il "Grande Fratello", e non gli altri menzionati. Dopo l'instaurazione del giudizio YAHOO!I. deduce che con la produzione dei 218 frammenti video e dei relativi URL, essa si sia attivata per rimuovere tutti i programmi indicati, ricevendo in tutta risposta l'accusa di star trafugando le prove della presunta violazione.

45. Nel merito, RTI ritiene che l'atteggiamento difensivo di YAHOO!I., di tipo attendista, costituisca invece un pretesto per ritardare i tempi di rimozione dei programmi di RTI inseriti illecitamente da terzi sul sito telematico di sua competenza, dai quali YAHOO!I. trae illeciti e parassitari profitti di sfruttamento commerciale e indubbi vantaggi in termini di pubblicità. RTI assume che i programmi di RTI sarebbero stati facilmente reperibili con il motore di ricerca in uso dell'*hosting provider attivo* sin dal primo atto di diffida, valido a determinare un penetrante obbligo d'intervento del *provider* e che, pertanto, sarebbe inutile gravare RTI di ulteriori oneri probatori, essendo la legittima titolare dei diritti di sfruttamento commerciale dei programmi televisivi da lei prodotti e illecitamente caricati sulla rete telematica gestita da YAHOO!I..

Opinione della Corte

46. Rileva la Corte che i rimedi sopra citati, di autotutela mediante diffida, e di eterotutela mediante ottenimento di un ordine di rimozione giurisdizionale o amministrativo, si pongono quali strumenti equivalenti e alternativi per chi si senta leso nei propri diritti, e il Tribunale, su questo punto, non ha fatto che confermare una linea interpretativa accolta dalla giurisprudenza di settore. Dirimente appare la stessa direttiva 2000/31 laddove, riguardo alla specifica responsabilità dell'*hosting provider*, nell'articolo 14 precisa che "*gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un*

destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: "a) *non sia effettivamente al corrente 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'illegalità dell'attività o dell'informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso*". La norma in questione "*lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime*". Nella direttiva europea sul commercio elettronico, pertanto, non sono riscontrabili valide ragioni per dare valore preminente all'una o all'altra via di tutela (autotutela ed eterotutela), entrambe tese a porgere al titolare del diritto efficaci strumenti di reazione alla lesione del proprio diritto.

47. In proposito, è utile richiamare che, nell'ambito della disciplina sul commercio elettronico, assumono rilievo i considerando n. 9,42,43,45,46,47 e 48 della direttiva 2000/31 che, pur delineando (come sopra visto) un regime di sostanziale esenzione dalla responsabilità dello *hosting provider*, lasciano impregiudicata la possibilità di ottenere azioni inibitorie di fatti illeciti con l'emissione di ordinanze inibitorie da parte di organi giurisdizionali o di autorità amministrative degli Stati membri (considerando 45). La direttiva sul commercio elettronico, poi, impone anche all'*hosting provider* l'obbligo di agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia stato informato o si renda conto delle attività illecite (considerando 46). Assume, altresì, rilievo il considerando 47), che indica che gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale, che la disposizione *de qua* non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e che, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni. Di non minore rilievo appare anche il considerando 48), che stabilisce la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è *ragionevole* attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.

48. Pertanto, il principio generale che circola in tale settore riservato allo Spazio Economico

Europeo (SEE) è nel senso che la tutela deve essere approntata sempre *ex post,* e mai in via generale e preventiva, proprio perché non si possono imporre obblighi di sorveglianza generale ai fornitori di servizi di accesso a *Internet* (FAI). Difatti, come indicato dalla stessa Corte di Giustizia (v. caso C-314/12, UPC Telekabel sopra citato) il potenziale contrasto fra la direttiva 2000/31/CE, sopra citata nelle sue linee essenziali, e la direttiva 2004/48/CE, attuata col d.lgs. 140/2006, è stato risolto dal legislatore comunitario in favore della prima. L'art. 2.3 lettera a) della direttiva 2004/48/CE, invero, fa salve le disposizioni degli artt. da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE. In tale modo, il contemperamento tra l'esigenza di garantire una libera comunicazione e informazione, e di tutelare insopprimibili diritti altrui (quale il diritto d'autore), avviene allorché si costruisce una figura di *hosting provider* che deve rimanere tutt'altro che inerte o passivo non appena ricevuta la notizia dell'illecito commesso dai fruitori del suo servizio, al fine di consentire la pronta rimozione delle informazioni illecite confluite nel sito o per impedire l'accesso ad esse, in quanto tenuto a quella diligenza che è ragionevole attendersi per individuare e prevenire le attività illecite specificamente denunciate. Da quanto sopra, si deduce pertanto che il divieto imposto agli Stati membri di imporre un obbligo di sorveglianza preventivo e generale non riguarda gli obblighi di sorveglianza di tipo special-preventivo, relativi a casi di violazione dei diritti specifici, ove il generale regime di limitazione della responsabilità non esclude la possibilità per i singoli di intentare azioni inibitorie a tutela dei propri singoli diritti.

49. Alla luce di quanto sopra si può dunque affermare che la responsabilità *a posteriori* dell'*hosting provider* sorge per non avere ottemperato a una richiesta (diffida) di rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titolare dei diritti, ovvero per non avere ottemperato a un ordine d'autorità (*injunction*), sia essa giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare del diritto per ottenere il medesimo effetto. Pertanto, il Considerando 42) della direttiva sul commercio elettronico, che prevede l'obbligo di rimozione immediata apparentemente solo per i servizi che hanno un "*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*" non appare dirimente per potere affermare che da detto obbligo di rimozione immediata sarebbero esclusi gli *hosting provider*, stante il tenore letterale del successivo art. 14 della direttiva, riferito agli specifici obblighi dell'*hosting provider*. Anche siffatta attività telematica, come sopra visto, è considerata di ordine meramente

tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione (FAI) "*non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate*" come nel caso del servizio di *mere conduit* e di *caching* (v. Considerando 44 e 46).

50. In ragione di tali caratteristiche del servizio telematico dell'*hosting provider*, in ogni caso, è quindi necessaria una specifica richiesta di parte per potere attivare il suo dovere di controllo e di rimozione *a posteriori* .

51. Individuato come in pratica opera il regime di "responsabilità *a posteriori*", che espone il *gestore* rimasto inerte a una responsabilità piena per mancata attivazione del potere di rimozione dell'atto illecito, occorre considerare le ulteriori censure in diritto svolte dall'appellante in merito al momento in cui il Tribunale ha individuato l'insorgenza di detto dovere di attivazione e di rimozione dei contenuti illeciti in riferimento alla *denuntiatio* effettuata. L'appellante, da un lato deduce che l'*hosting provider* dovrebbe attivarsi solo mediante ordine giudiziale, e non per il tramite di un'iniziativa di parte mediante diffida, mentre dall'altro, deduce che l'ordine giudiziale non può spingersi a imporgli un controllo su tutti i contenuti sui quali RTI vanta generalmente un diritto d'autore o ad esso connesso.

52. In merito, solo il secondo argomento difensivo di parte appellante merita sostanziale accoglimento, atteso che questa Corte ritiene che la diffida si offre come primario e comune mezzo di reazione per potere attivare il dovere di rimozione del FAI. Purtuttavia, questa Corte ritiene che, nel caso specifico, la diffida non fosse stata sufficientemente specifica nell'indicare i contenuti illeciti per determinare l'insorgenza di un obbligo di rimozione immediata dei programmi di RTI, mentre la successiva azione giudiziale, di contro, non fosse idonea a determinare l'autonoma insorgenza di tale obbligo di pronta rimozione, bensì ad attivare i poteri di *injunction* del giudice necessari alla rimozione degli atti illeciti denunciati. Con questo si vuole dire che, una volta scelta la via giudiziale, l'accertamento del Tribunale non avrebbe potuto spingersi a imporre all'*hosting provider* ordini generali o, peggio ancora, obblighi di sorveglianza generale vietati dalla stessa direttiva.

53. Sul punto occorre soffermarsi ancora di più, vista la rilevanza della questione in termini di principi generali.

54. Dovendosi stabilire su chi incombesse l'onere di provare l'illecito, questa Corte ritiene che non ci si possa discostare dai comuni principi in tema di fatto illecito anche in questo campo. L'articolo 6 della direttiva 2004/48/CE, riguardo all'onere probatorio di

chi vanta diritti d'autore indica che "*gli Stati membri debbano assicurare che, a richiesta della parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate*". "*Gli Stati membri, a tal fine, possono disporre che l'autorità giudiziaria competente consideri come elementi di prova ragionevoli un numero sostanziale di copie di un'opera o di qualsiasi altro oggetto protetto o un ragionevole campione*". Pertanto, già da questa norma di rilevanza europea si evince il principio in base al quale il presunto titolare del diritto ha, sotto il profilo dell'onere probatorio, una doppia tutela sia giudiziale, potendo attivare i poteri d'ufficio del giudice, sia in termini di possibilità di produrre elementi di prova a campione o per estratto. Il che conferma che l'onere della prova e di allegazione del fatto illecito, proprio perché agevolata, incombe comunque sul titolare del diritto, non dando spunto a facili argomenti difensivi in capo al Fornitore di Accesso a Internet (FAI).

55. In proposito, si rileva che le prove del materiale illecito si trovavano nella piena disponibilità di RTI sin dall'atto di diffida, essendo stato pubblicato in un sito telematico accessibile a tutti e che, pertanto, nel caso specifico sia ragionevole ritenere che l'onere di individuazione dei caricamenti di dati illeciti gravasse primariamente su RTI, titolare dei diritti di sfruttamento del diritto d'autore, sulla base della presunzione di titolarità indicata nell'art.6 della direttiva 2004/48/CE, non potendosi ragionevolmente pretendere che una piattaforma tecnologica fondata su una procedura del tutto automatizzata, idonea a gestire milioni di *file*, fosse in ipotesi tenuta a ricercare ed estrapolare i contenuti genericamente indicati da chi asseriva essere titolare del diritto di rimozione, come ha invece ritenuto il giudice di prime cure.
56. Stando così le cose in termini di ripartizione degli oneri di prova, occorre quindi verificare se, una volta individuato l'illecito da parte del titolare del diritto d'autore, al fine di attivare l'obbligo di rimozione successivo, *a posteriori*, del FAI, sia sufficiente l'invio di una diffida generica contenente il solo titolo del prodotto teletrasmesso, ovvero se, al contrario, debba essere individuato con esattezza l'URL o il *link* relativi al contenuto ritenuto illecito.
57. Nel caso specifico è pacifico che la diffida stragiudiziale non contenesse l'indicazione esatta degli URL o dei *link* dei video contenuti nel sito di YAHOO!I.. La Corte, in

portata in giudizio, attraverso un motore di ricerca gestito da GOOGLE denominato "YAHOO! SEARCH". E' infatti dedotto che il servizio di Video–SEARCH di YAHOO!US, continua a far apparire immagini di programmi di RTI caricati da altri gestori e RTI imputa anche detto comportamento a YAHOO! Italia srl;

iv) conseguentemente la domanda giudiziale di RTI è coltivata nel senso di ottenere l'ordine giudiziale di vietare (*injunction*) - "*direttamente o indirettamente -, anche per mezzo di soggetti/società da esse controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla gestione degli insert/link pubblicitari sul Portale YAHOO!I. e dei relativi proventi - il proseguimento di ogni forma di violazione, perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo, dei diritti esclusivi di RTI, inibendone ogni uso e sfruttamento commerciale*" ai sensi degli artt. 158,169 e 170 LDA e 124 CPI, dovendosi intendere per tali "*non solo le emissioni RTI presenti sul Portale YAHOO!I. per come verranno ulteriormente accertate in corso di causa ed il cui uso /diffusione costituisce violazione dei "diritti esclusivi" di RTI*".

61. Orbene, nella presente fattispecie, la generale pretesa attorea di ottenere un'ingiunzione che costringa il Fornitore di Accesso a *Internet* YAHOO!I. a predisporre, a sue spese, un sistema di filtraggio pone il quesito se le direttive 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, lette nel loro insieme ed interpretate alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti fondamentali coinvolti implica, debbano essere intese nel senso che ostano a un'ingiunzione giudiziale, rivolta ad un FAI, di predisporre un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive, senza limiti nel tempo, in quanto tale idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di *file* contenenti un'opera cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di *file* il cui scambio pregiudichi il diritto d'autore vantato.

62. Occorre quindi chiedersi se affermare la responsabilità del FAI per non aver predisposto un tale sistema di filtraggio dopo la diffida ricevuta nei termini di cui sopra presupponga un suo obbligo di sorveglianza, nell'interesse di tale titolare e a sue spese, su tutte le comunicazioni elettroniche realizzate sulla rete del FAI coinvolto. Tale sorveglianza si prospetta come illimitata nel tempo e riferita a qualsiasi futura violazione, postulando

che si debbano tutelare non solo le opere via via enumerate come presenti sul sito nel corso del giudizio di primo e secondo grado, bensì anche opere future, che non sono state ancora immesse, ma che possono essere captate con un idoneo sistema di filtraggio dei dati immessi dai terzi sul sito. In sostanza, occorre domandarsi se un'ingiunzione di questo genere sia in grado di interferire in maniera intollerabile sulla libertà d'impresa del Fornitore di Accesso a Internet, obbligandolo a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a suo carico nell'interesse del denunciante.

63. Ebbene, la risposta al suddetto quesito è già stata data dalla Corte di Giustizia nel caso C- 360/10 del 16 febbraio 2012, Belgische c. Netlog, nel senso che la predisposizione di un sistema di filtraggio del suddetto tipo "*risulterebbe peraltro contrario alle condizioni stabilite dall'art. 3, n. 1, della direttiva 2004/48, il quale richiede che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse o costose* (v. anche ,in questi stessi termini, sentenza del 24 nov. 2011, Scarlet c. Sabam, p. 47, C-.70/10, Corte di Giustizia). Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia si evince anche che le modalità delle ingiunzioni che gli Stati membri devono prevedere ai sensi di detti artt. 8, n. 3, e 11, terzo paragrafo, in termini di condizioni che devono essere soddisfatte e di procedura da seguire, devono essere stabilite dal diritto nazionale nel rispetto dei principi di responsabilità indicati dalla Corte di Giustizia (v., *mutatis mutandis*, sentenza L'Oréal e a., cit., punto 135).

64. Tutto quanto sopra premesso, preme a questa Corte osservare che l'ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso non rispetterebbe l'esigenza di garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari dei diritti d'autore e quella della libertà d'impresa, appannaggio di operatori come i FAI, indicato dalla Corte di Giustizia come parametro per ogni giudice europeo. Oltretutto, gli effetti di detta ingiunzione non si limiterebbero al FAI coinvolto, poiché il sistema di filtraggio controverso sarebbe idoneo a ledere anche i diritti fondamentali dei potenziali clienti di tale operatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, tutelati dagli artt. 8 e 11 della Carta. Da un lato, infatti, è pacifico che l'ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe un'analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l'identificazione degli indirizzi IP degli utenti all'origine dell'invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono di identificare in modo preciso i suddetti utenti. Dall'altro, detta

ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà d'informazione e di espressione dei fruitori della rete, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.

65. Infatti, la Corte di Giustizia, in diverse occasioni, ha già sottolineato che "*è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall'applicazione di eccezioni di legge al diritto di autore che variano da uno Stato membro all'altro*" e che "*in certi Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea gratuitamente da parte dei relativi autori*". Pertanto, in un caso del tutto simile a quello qui in analisi, la Corte di Giustizia è giunta ad affermare che, "*adottando l'ingiunzione che costringe il FAI a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l'obbligo di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall'altro, la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni*" (v. sentenza Scarlet c. Sabam del 2011, p. 53, sopra citata).

66. Tutto quanto sopra considerato, questa Corte ritiene che, da una parte, l'atto di diffida, data la sua intrinseca inidoneità a individuare gli esatti contenuti illeciti caricati sul sito del FAI, non poteva essere ottemperato mediante la predisposizione di un sistema di filtraggio, richiedendosi in tal modo al FAI uno sforzo di generale ricerca e individuazione dei *link* non esigibile alla stregua delle precise indicazioni date dalla direttiva sul commercio elettronico, e che, dall'altra, il sistema di filtraggio preteso ai fini dell'affermazione della successiva responsabilità del FAI per il caricamento di ulteriori dati afferenti a RTI presupporrebbe un comportamento inesigibile e non demandabile al FAI dalla normativa di settore dell'Unione Europea, così come già ben delineata dalla Corte di Giustizia. Conseguentemente, atteso che la parte convenuta YAHOO!I., in questa sede processuale, ha prontamente soddisfatto l'interesse della controparte a vedere rimossi 142 contenuti illeciti, solo genericamente indicati nella diffida, non appena sono stati esattamente individuati da RTI nel documento prodotto nell'atto di citazione, e il giudice, conseguentemente, si è astenuto dall'esercitare i suoi poteri cautelari e d'imperio riguardo a tali contenuti, questa Corte ritiene che al Fornitore di Accesso a Internet (FAI) non potesse essere richiesto di più di ciò che abbia già spontaneamente fatto in corso di causa.

67. Nei fatti, il FAI ha dimostrato di avere spontaneamente ottemperato alla richiesta di rimozione non appena è stato messo in grado di provvedere da parte del titolare dei

diritto che lo ha comunque citato in giudizio per sentire affermata la sua piena responsabilità in proposito.

68. L'ingiunzione giudiziale richiesta, pertanto, non avrebbe potuto prendere in considerazione i suddetti comportamenti, non costituenti inadempimento perché riferiti a richieste non specificate dall'avente diritto nell'atto di diffida, né tanto meno ricomprendervi comportamenti illeciti altrui verificatesi in corso di causa (e tanto meno futuri) ad insaputa del FAI, poiché la controversia instaurata fa riferimento all'inadempimento alla diffida secondo il principio di responsabilità *a posteriori* del FAI e, per le ragioni sopra esposte, non avrebbe potuto fare riferimento al concetto di piena responsabilità per mancata vigilanza dell'*hosting provider attivo*, affermata dal Tribunale in senso generale e secondo i principi comuni. Difatti, un'estensione in tal senso del contraddittorio avrebbe potuto legittimamente operarsi, sino alla fase della produzione della prima memoria di replica, che consente la modifica o l'integrazione delle domande giudiziale, solo nel caso in cui avesse trovato un qualche fondamento in fatto e in diritto la teoria della responsabilità del FAI secondo i comuni principi di responsabilità erroneamente affermata dal Tribunale.

69. Sotto il profilo processuale, pertanto, deve affermarsi l'inammissibilità dell'estensione della domanda di inibitoria per i fatti illeciti successivamente individuati in corso di causa dal titolare del diritto d'autore, la mera presenza dei quali sul sito del FAI certamente non denota una volontarietà della condotta di YAHOO!I. valida a mutarne il regime di ristretta responsabilità affermato dal legislatore europeo ma, semmai, una sua impossibilità e incapacità ad attuare un controllo preventivo delle condotte altrui, del tutto tollerata dal legislatore europeo. E' altrettanto logico che un'estensione in tal senso della domanda giudiziale non avrebbe potuto valere come ulteriore "diffida" diretta precipuamente alla parte per ottenere la rimozione degli ulteriori contenuti illeciti nel frattempo comparsi sul sito, poiché la richiesta di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti è stata rivolta direttamente al giudice sul presupposto di una responsabilità del Fornitore di Accesso a Internet del tutto diversa da quella concepita dal legislatore europeo. Ciononostante, la parte convenuta ha voluto aderire spontaneamente alla richiesta della parte svolta in via giudiziale, dimostrando così di avere bene inteso i contorni e i limiti della sua limitata responsabilità che, in ogni caso, comporta anche il dovere di far sì che vengano tempestivamente eliminate tutte le situazioni illecite denunciate dal titolare del diritto d'autore.

70. In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve dare atto che, da una parte, in

considerazione della domanda giudiziale come inizialmente formulata, YAHOO!I. ha dimostrato di essersi spontaneamente attenuto, in qualità di Fornitore di Accesso a Internet comunque dotato di propri strumenti d'intervento, alle regole di comportamento al medesimo richieste dalla legge, nel senso di avere provveduto alla rimozione dei dati caricati da terzi utenti non appena sufficientemente informato della presenza di *specifici* contenuti illeciti. Mentre, dall'altra parte, la domanda di accertamento della responsabilità del FAI da mancato controllo generale sui programmi teletrasmessi riferibili a RTI, instaurata nei suoi confronti , appare infondata e, come tale, non avrebbe potuto provocare l'intervento giudiziale in termini di affermazione di una sua responsabilità negli ampi termini indicati dal Tribunale, dovendosi escludere che il Fornitore di Accesso a *Internet*, anche se dotato di tecnologie evolute di filtraggio dei dati immessi, che tuttavia non interferiscono sui contenuti caricati da terzi, abbia un obbligo generale di provvedere alla rimozione di tutte le opere afferenti al titolare di un diritto, atteso che la domanda giudiziale instaurata da RTI presuppone l'accertamento di una piena responsabilità da omesso controllo general-preventivo in termini del tutto contrari a quelli definiti dalla direttiva sul commercio elettronico.

71. Ogni ulteriore e subordinata domanda di RTI, svolta in via incidentale, è da considerarsi assorbita dai precedenti rilievi, atteso che anche le ulteriori domande d'inibitoria e di risarcimento presuppongono l'affermazione di uno spettro di responsabilità del FAI non corrispondente a quello indicato dalla legge comunitaria (e italiana di recepimento). I fatti illeciti allegati, dimostratisi del tutto insussistenti, non possono acquisire rilevanza, o differente colore, sotto l'ulteriore profilo extracontrattuale della concorrenza sleale, essendo un illecito che presuppone come condotta una consapevolezza e una partecipazione nell'altrui condotta illecita che in questo caso il FAI non ha avuto, non essendo stato neanche dedotto un siffatto comportamento di malizioso utilizzo dei dati a proprio uso e consumo.
72. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere integralmente riformata, in pieno accoglimento dell'impugnazione. Ogni altra questione rimane assorbita dalle considerazioni sopra svolte.

Sulle spese di lite

73. Gravano sull'appellata RTI, in ragione dell'esito dell'appello, le spese del primo grado che vengono per tale ragione poste a carico suo carico e liquidate in € 70.000,00

in favore di YAHOO!I. e in € 40.000 in favore di YAHOO! US , anch'essa risultata vittoriosa.

74. Allo stesso modo, le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 82.000,00 e in € 52.000,00 a favore di YAHOO!I e YAHOO!US a titolo di compensi defensionali - sulla scorta dei parametri indicati dal DM 55/2014 e tenuto conto della complessità della controversia in questo grado d'appello -, sono poste a carico della parte RTI soccombente.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

I. in riforma della sentenza n. 10893/2011 del Tribunale di Milano, respinge le domande di RETI TELEVISIVE ITALIANE s.p.a. nei confronti di YAHOO! ITALIA s.r.l. e YAHOO!INC.

II. condanna RETI TELEVISIVE ITALIANE s.p.a. a rifondere in favore di YAHOO! ITALIA s.r.l. e YAHOO!INC le spese processuali del primo grado e del presente grado, che liquida rispettivamente in complessivi € 70.000,00 e € 82.000,00 in favore di YAHOO! ITALIA s.r.l. e in complessivi € 40.000 e € 52.000,00 in favore di YAHOO!INC, oltre agli accessori fiscali e previdenziali spettanti per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 10 luglio 2014.

Il Consigliere est.

Francesca Fiecconi

Il Presidente

Giuseppe Patrone

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE
Oggi 07 GEN. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Concetta SERIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Concetta SERIO