



SENTENZA N. 1089

SENTENZA N. 8748/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale
ed intellettuale

nella seguente composizione:

dott.ssa Marina Tavassi	pres.
dott.ssa Paola Gandolfi	giud.
dott. Claudio Marangoni	giud. rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 79619 del ruolo
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009
vertente

TRA

RETI TELEVISIVE ITALIANE s.p.a., in persona del
legale rapp.te *pro tempore*;

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

attrice

E

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

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

- convenuta -

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

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

- convenuta -

OGGETTO: diritto d'autore

CONCLUSIONI

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

per l'attrice: "Nel merito:

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

nonché i diritti di privativa industriale di RTI (ex artt. 12-20, 78 *ter*-79 L.d.a.e 20 Cod. P.I., unitamente i "diritti esclusivi" di RTI), integra l'illecito civile ex art. 2043 c.c. nonché gli illeciti di cui agli articoli 171, comma 1, lett. a), a-bis), f), 171-*ter*, comma 1, lett. a), b), c), 171-*ter*, comma 2, lett. a), a-bis), c) L.d.a., art. 127, comma 1, Cod. P.I. e gli illeciti concorrenziali di cui all'art. 2598, nn. 1-3 c.c.;

2. conseguentemente vietare alle convenute - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da esse controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale Yahoo" e dei relativi proventi - il proseguimento di ogni forma di violazione, perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo, dei "diritti esclusivi" di RTI, inibendone ogni uso e sfruttamento commerciale;

3. stante il combinato disposto degli articoli 158, 169 e 170 L.d.a. e 124 Cod.P.I. ordinare alle convenute - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da esse controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla

"gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale Yahoo" e dei relativi proventi - la rimozione dai propri server e la conseguente disabilitazione dell'accesso di tutti i files audiovisivi riproducenti tutte le emissioni televisive di RTI, dovendosi intendere per tali non solo quelle indicate nei nostri documenti 47, 67 e 67 bis ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul "Portale Yahoo" per come verranno ulteriormente accertate in corso di causa ed il cui uso/diffusione costituisce violazione dei "diritti esclusivi" di RTI;

4. stante il combinato disposto degli articoli 156 e 163 L.d.a. e dell'articolo 131 Cod. P.I., vietare alle convenute - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da esse controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale Yahoo" e dei relativi proventi - il proseguimento della violazione dei "diritti esclusivi" di RTI perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo quale, a titolo esemplificativo, attraverso i servizi di caricamento sui propri server, di mantenimento

sugli stessi e di messa a disposizione del pubblico dei collegamenti telematici (*links*) e dei *files* audiovisivi aventi ad oggetto e/o comunque riferibili a tutte le emissioni televisive di RTI, dovendosi quindi intendere per tali non solo le emissioni per come indicate nei nostri documenti 47, 67 e 67 *bis* ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul "Portale Yahoo" per come verranno ulteriormente accertate in corso di causa ed il cui uso/diffusione costituisce violazione dei "diritti esclusivi" d RTI;

5. condannare le convenute - direttamente o indirettamente, anche per mezzo di soggetti/società da esse controllati e/o collegati e/o con cui comunque esistono rapporti/accordi imprenditoriali finalizzati alla "gestione" degli inserti/link pubblicitari sul "Portale Yahoo" e dei relativi proventi (anche in base a quanto stabilito dall'articolo 14 D. Lgs. n. 70/2003) - al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da RTI derivanti dalla violazione dei "diritti esclusivi" sulle emissioni televisive di RTI, dovendosi intendere per tali non solo quelle indicate nei nostri documenti 47, 67 e 67 *bis* ma anche tutte le emissioni RTI presenti sul "Portale

Yahoo" per come verranno ulteriormente accertate in corso di causa che si quantificano (i) nella somma di euro 100.000.000 (ii) oltre ad ulteriori euro 50.000.000 da corrispondersi annualmente - quale prezzo del consenso di RTI - dalla data di instaurazione del presente giudizio e, per ogni anno di durata del processo, sino alla sua definizione con sentenza passata in giudicato; (iii) o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche a seguito di valutazione equitativa (ax artt. 158 L.d.a. e 125 Cod.P.I.);

6. stante il combinato disposto degli articoli 156 e 163 L.d.a. e dell'articolo 131 Cod. P.I., fissare una somma - in misura non inferiore ad euro 1.000,00 - dovuta da controparte, direttamente o indirettamente, per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza;

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

proventi - al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi da RTI nella misura che risulterà accertata in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa (che sin d'ora si sollecita);

8. ordinare che, ai sensi degli articoli 166 L.d.a. e 126 Cod.P.I., l'emananda sentenza venga pubblicata in tutto o in parte (il cd. "PQM") ma ripetutamente (almeno su tre edizioni consecutive) in lingua italiana ed in lingua inglese, con carattere grassetto "Times New Roman n. 14" nelle edizioni cartacee e nelle edizioni *on line* su iniziativa di RTI ma ad esclusive spese della controparte sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici: "MF", "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "Il Giornale", "New York Times", "Los Angeles Times" nonché nella pagina principale (*homepage*) del "Portale Yahoo";
in via istruttoria:

A. con riferimento a quanto argomentato e dedotto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.:

1. sulla consulenza tecnica d'ufficio.

Questa difesa chiede preliminarmente che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio che - anche sulla base dei documenti già prodotti - sia

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

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

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

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

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

Si chiede in particolare che tali operazioni abbiano ad oggetto:

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

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

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

1.3 considerato che "Yahoo" nega di avere la possibilità di conoscere/verificare *ex ante* - e cioè prima ancora che venga notificato l'eventuale reclamo di intervenuta violazione del *copyright* da

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

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

1.5 rilevato che il modello di *business* ideato/adottato da "Yahoo" si basa (anche) sugli introiti derivanti dai servizi pubblicitari erogati (vd. più nel dettaglio *infra* § 2), sorge la necessità di tacciare gli esatti confini dell'attività d'impresa (illecitamente) svolta dalle convenute in stretta connessione con le violazioni dei diritti di RTI oggetto del presente giudizio.

Su tali premesse si chiede che il nominando perito d'ufficio, assunte sul punto tutte le necessarie informazioni direttamente dalla controparte:

- (i) descriva i meccanismi/tecniche/tecnologie di collegamento degli annunci pubblicitari pubblicati sul portale di "Yahoo" (indipendentemente dalla tipologia dei servizi promo-pubblicitari forniti, denominati "Programmi" dalle "Condizioni generali per i servizi pubblicitari" pubblicate alla pagina web <http://it.b2b.yahoo.net/condizioni-di-utilizzo> (cfr. doc. 94, punto 1) contestualmente alla riproduzione/diffusione delle emissioni televisive di RTI oggetto di contestazione;
- (ii) quantifichi, sulla base delle evidenze documentali acquisite a seguito dell'esecuzione degli ordini esibitori di cui ai successivi punti 2.2 e 2.3, le somme complessivamente incassate (con evidenza dei risultati per ciascun anno) da "Yahoo" (o da società da esse controllate e/o collegate) quali introiti pubblicitari derivanti da qualunque servizio pubblicitario erogato nel periodo compreso tra il primo gennaio 2009 ed il 31.12.2010 ed in qualunque modo collegato alla visualizzazione delle emissioni televisive di RTI (intendendosi per tali non solo i "Programmi RTI" indicati in tutti i

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

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

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

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

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

Parte attrice chiede a questo Ill.mo Tribunale di
2.1 ordinare a "Yahoo", in persona del loro legale rappresentante (di Yahoo It e di Yahoo US) - anche ex att. 156 *bis* e 156 L.d.a. - di fornire ogni informazione necessaria ed ogni elemento utile per l'identificazione (nome/denominazione-ragione sociale/indirizzo telematico/sede legale) di tutti i soggetti - siano essi società controllate/collegate ex art. 2359 c.c. o con cui esistono rapporti/accordi imprenditoriali - coinvolti nella fornitura/gestione/erogazione di

servizi/annunci pubblicitari - di qualunque genere/contenuto e realizzati in qualunque modo/forma editoriale - pubblicati sul portale di "Yahoo" la cui visualizzazione è collegata - anche indirettamente e in qualsiasi modo/forma - alla visualizzazione di files audiovisivi riproducenti le emissioni di RTI (per come documentate dai nostri docc. 47, 67-67 bis nonché dalla espletanda CTU) e/o i "Marchi RTI" e/o i "Segni RTI";

2.2 ordinare a "Yahoo", in persona del loro legale rappresentante - anche ex artt. 156 bis e 156 ter L.d.a. - di fornire:

(i) l'archivio/banca dati delle inserzioni pubblicitarie (unitamente al relativo "schema informatico/elettronico") in possesso delle convenute (direttamente e/o indirettamente) contenente specifica e dettagliata indicazione del nome/denominazione-ragione sociale di tutti gli inserzionisti che hanno richiesto qualunque tipo di annuncio pubblicitario offerto (direttamente e/o indirettamente) dalle convenute sul portale "Yahoo" e la cui visualizzazione è collegata/conduce - anche indirettamente - alla visualizzazione di files audiovisivi e/o qualunque immagine (fissa o in movimento) riprodotte le emissioni di RTI

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

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

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

(A) per la identificazione dei rapporti bancari/finanziari su cui confluiscono tutti i pagamenti (anticipati e posticipati) effettuati in qualsiasi forma/modo dagli inserzionisti che si avvalgono di qualsiasi programma di pubblicità *on line* offerto (direttamente o indirettamente) da "Yahoo", i cui annunci pubblicitari sono in

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

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

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

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

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

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

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

(in persona del loro legale rappresentante) e/o dei soggetti dalle stesse indicati in ottemperanza all'ordine informativo di cui al precedente punto 2.1 - avente ad oggetto:

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

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

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

B.1 sulle istanze istruttorie di Yahoo US.

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

B.2 indicazioni di prova contraria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

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

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

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

- Nel merito ed in via istruttoria

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

- In ogni caso

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

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

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

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

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

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

Nel merito

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

In via istruttoria

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

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

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

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

FATTO E DIRITTO

1. Reti Televisive Italiane s.p.a. - concessionaria per l'esercizio di alcune note emittenti televisive nazionali - ha dedotto la propria qualità di titolare dei diritti di sfruttamento economico di una serie di trasmissioni televisive, sia derivanti da specifici contratti di produzione per alcuni di essi che in quanto diretta produttrice per altri, ivi compresi i diritti connessi ai titoli dei programmi stessi.

Ha contestato alle società convenute Yahoo! Italia s.r.l. e Yahoo! Inc., in quanto titolari di una piattaforma telematica (il cd. *Portale Yahoo*) che - consente la condivisione di contenuti audio/video inviati dagli utenti, l'illecita presenza su detta piattaforma di filmati di proprietà di essa

attrice, ammontanti nel complesso ad oltre 200 alla data del 24.4.2009.

In particolare, nella sezione *Video* del *Portale Yahoo!* sarebbe possibile eseguire una ricerca di frammenti video del materiale di pertinenza dell'attrice inserendo il titolo di una delle trasmissioni in questione mentre detti filmati risulterebbero associati a molteplici messaggi pubblicitari (*link sponsorizzati*) tramite l'utilizzazione dei titoli dei programmi stessi quali *key-words*.

Ciò comporterebbe - secondo l'attrice - diverse violazioni alla normativa in tema di diritto d'autore per ciò che riguarda sia i diritti connessi del produttore di audiovisivi che quelli relativi alla tutela delle emissioni televisive (artt. 78 *ter* e 79 L.A.), ma anche in relazione al diritto morale ad essa spettante sulle opere in questione - sulla base dei contratti di produzione ed in ragione della sua qualità di produttore - per ciò che riguarda in particolare il diritto di opporsi a deformazioni dell'opera.

A ciò si aggiungono i diritti spettanti alla stessa attrice sui segni distintivi integrati dai titoli dei programmi in questione (art. 20 C.P.I.).

I comportamenti di parte convenuta risulterebbero inoltre riconducibili agli illeciti penali previsti dall'art. 171 L.A.

In sostanza, R.T.I. s.p.a. ha contestato alla convenuta la mancata predisposizione di un procedimento di verifica preventiva sui contenuti inviati dagli utenti al fine di evitare di concorrere nelle violazioni innanzi menzionate, scaricando sui singoli utenti tale responsabilità, mentre tale verifica risulterebbe possibile in relazione alla presenza su detti filmati dei segni distintivi di essa attrice.

La convenuta Yahoo! Italia s.r.l. era stata peraltro diffidata dall'attrice a rimuovere detti filmati, senza che alcuna iniziativa fosse stata a tale proposito adottata dalla stessa, sicchè essa - che svolgerebbe, secondo parte attrice un'attività non di mero *hosting* bensì quella più ampia di *content provider* - sarebbe stata dolosamente inadempiente agli obblighi di diligenza su di essa incombenti pur avendo avuto contezza del contenuto illecito di materiali inviati da utenti.

Detto comportamento, secondo parte attrice, sarebbe nel suo complesso altresì riconducibile all'illecito concorrenziale di cui ai nn. 1 e 3

dell'art. 2598 c.c., posto che R.T.I. s.p.a. diffonde i medesimi contenuti anche *on-line* su diversi siti web ad essa facenti capo.

La convenuta Yahoo! Italia s.r.l. ha contestato le pretese di parte attrice, sostenendo in sostanza di rivestire unicamente una funzione gestoria dell'infrastruttura sulla quale gli utenti inviano i loro materiali video, operando cioè quale mero *internet service provider* senza alcun obbligo di controllo preventivo su tali contenuti e richiamando i principi in tal senso stabiliti dal D.Lgsvo 70/03.

Ha peraltro contestato preliminarmente la stessa legittimazione attiva di R.T.I. s.p.a. che non avrebbe dato effettiva prova della titolarità dei diritti patrimoniali d'autore sulle trasmissioni da essa menzionate, posto che essa avrebbe dovuto versare in atti tutti i contratti relativi ai programmi televisivi in questione, debitamente sottoscritti da tutte le parti.

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

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

Dopo aver delineato l'effettivo contenuto dei servizi proposti agli utenti per ciò che atteneva specificamente al servizio *Yahoo! Video* - che prevedeva anche una modalità di segnalazione di eventuali abusi da parte degli utenti - rilevava che R.T.I. s.p.a. aveva invece proceduto nel marzo 2009 ad inviare una diffida del tutto generica in base alla quale sarebbe stato impossibile identificare gli specifici filmati contestati in ragione dell'enorme numero di video inviati quotidianamente dagli utenti, conosciuti effettivamente solo dopo la visione della perizia allegata agli atti di causa sulla base della quale erano stati eliminati i brani contestati.

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

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

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

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

2. Quanto alla questione della titolarità dei diritti sui programmi televisivi per cui è causa in capo alla società attrice - che, si rammenta, attengono principalmente ai diritti di utilizzazione economica connessi alla qualità di produttore di ciascun programma nonché a quelli sulle emissioni televisive (artt. 78 *ter* e 79 L.A.) - va rilevato in primo luogo che il riferimento in alcuni dei contratti prodotti in atti alla cessione

dei diritti di utilizzazione economica degli stessi
deve necessariamente ^{in toto} riferito all'intero complesso
di tali diritti senza eccezione alcuna - non
essendo specificamente prevista dalle parti
l'esclusione di una o più delle singole facoltà di
utilizzazione economica dell'opera specificamente
attribuite al produttore dall'art. 78 ter L.A. -
per la durata stabilita dal comma 2 dell'art. 78
ter L.A.

Va altresì rilevato che la tutela apprestata
dall'art. 78 ter L.A. in favore del produttore di
videogrammi deve essere ricondotta alla natura
imprenditoriale dell'attività nell'ambito della
quale la realizzazione del videogramma si
inserisce, analogamente cioè alla tutela apprestata
in favore del produttore di fonogrammi, che appare
fondata nel suo elemento costitutivo sull'esercizio
di un'attività organizzativo-imprenditoriale volta
a realizzare la fissazione di una determinata
sequenza di suoni su di un supporto materiale.

Sul risultato di tali fissazioni si esercita in
maniera analoga il diritto del produttore dei
~~videogrammi~~ (art. 78 ter L.A.) rispetto a quello
del produttore di fonogrammi (art. 72 L.A.), quanto
all'esercizio delle facoltà di sfruttamento

economico delle fissazioni stesse, anche a prescindere dalla presenza o meno nei videogrammi stessi di un contenuto effettivamente creativo.

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

Quanto alle ulteriori contestazioni sollevate dalla convenuta in relazione ad alcuni dei contratti versati in atti dall'attrice, appare possibile rilevare - senza necessità di eseguire riferimento specifici all'uno o all'altro specifico programma televisivo - che parte di essi testimoniano l'acquisto dei diritti di sfruttamento da parte del produttore originario, altri invece denotano - sia pure indirettamente, ma in maniera sufficiente rispetto alla qualità delle contestazioni sollevate dalla convenuta - la qualità dell'attrice quale diretta produttrice di alcuni dei programmi, trattandosi in alcuni casi di contratti stipulati con soggetti terzi per la sola produzione esecutiva di alcuni programmi o di contratti stipulati dalla stessa R.T.I. s.p.a. con singoli autori o

conduttori e dunque proprio nell'ambito della sua attività di produttore.

R.T.I. s.p.a. ha dedotto anche la titolarità per i medesimi programmi televisivi dei diritti riconosciuti dall'art. 79 L.A. in favore dei soggetti che esercitano l'attività di emissione radiofonica, in quanto essa riveste la qualità di concessionaria per l'esercizio delle emittenti televisive *Canale 5*, *Italia 1* e *Retequattro*.

Tali diritti - che attengono, in particolare, alla riproduzione diretta ed indiretta, temporanea e permanente, totale e parziale delle emissioni nonché la ritrasmissione delle stesse - sorgono *ab origine* in capo al soggetto che esercita l'attività organizzativa ed imprenditoriale volta alla distribuzione presso il pubblico di programmi radiofonici o televisivi al momento e per effetto della prima distribuzione al pubblico dei programmi stessi.

Se parte convenuta non ha contestato il fatto che effettivamente i programmi indicati dall'attrice siano stati oggetto di diffusione al pubblico mediante le emittenti televisive *Canale 5*, *Italia 1* e *Retequattro* facenti capo all'attrice, la conferma della titolarità in capo ad R.T.I. s.p.a. dei

diritti di cui all'art. 79 L.A. consegue al fatto che essa è direttamente intervenuta nella fase produttiva dei programmi stessi - acquisendone i diritti o provvedendo alla produzione diretta di alcuni di essi - e che dunque essa effettivamente esercita l'attività imprenditoriale che costituisce il presupposto della titolarità dei diritti richiamati, procedendo alla trasmissione degli stessi tramite le emittenti di cui ha il controllo (così come previsto dall'art. 2, lett. c, Convenzione di Strasburgo 5.5.1989).

3. Yahoo! Italia s.r.l. ha contestato il fatto che l'attrice non abbia provveduto al deposito in atti dei filmati oggetto di causa, facendo discendere da tale circostanza un difetto assoluto di prova che di per sé dovrebbe condurre al rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice.

Deve essere a tale proposito rilevato che R.T.I. s.p.a. tra i documenti depositati insieme al suo atto di citazione ha prodotto alcune relazioni tecniche di parte in cui è stata analizzata la presenza di contenuti di proprietà di parte attrice ~~si disponibili sul Portale Yahoo~~ - facente capo al dominio *it.video.yahoo.com* alla data del 16.4.2009 (doc. 47 fasc. R.T.I.), del 12.3.2010

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

Tale indagine è stata rappresentata in elenchi riassuntivi mediante l'indicazione per ciascun filmato individuato come non proveniente da soggetto autorizzato (che risulta essere unicamente *www.mediaset.it*) del suo titolo (come presente sul *Portale YAHOO!*), del suo specifico *URL* (che indica l'indirizzo *internet* ove è disponibile il filmato contestato), il programma di R.T.I. s.p.a. riprodotto nel filmato, il corrispondente *ID* (identificativo assegnato da Yahoo! Italia s.r.l.), la durata del filmato stesso.

Inoltre risultano riprodotte e stampate le singole schermate di ciascuna pagina *web* che si riferisce ad ognuno dei filmati individuati.

Ritiene il Collegio che, a fronte di tali specifici elementi forniti sin dal primo atto introduttivo della causa dall'attrice, le contestazioni svolte dalla convenuta relative alla prova del fatto che sul *Portale YAHOO!* fossero effettivamente presenti ~~...i contenuti segnalati~~ e che essi corrispondessero alla riproduzione di parti significative di programmi sui quali insistevano diritti

dell'attrice devono ritenersi del tutto generiche e prive della necessaria specificità, tanto da doverle ritenere del tutto irrilevanti.

Deve invero rammentarsi che l'art. 167 c.p.c. impone che la parte convenuta debba prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento delle sue domande nella sua comparsa di costituzione e che anche anteriormente alla modifica dell'art. 115 c.p.c. per effetto dell'art. 45 L. 69/09 la giurisprudenza aveva ritenuto come non rilevante la contestazione priva della necessaria concretezza e specificità, intendendosi come tale sia una contestazione che opponga al fatto dedotto dall'attore un fatto diverso o logicamente incompatibile sia quella difesa dotata di concretezza in quanto fondata su riferimenti puntuali (v. Cass. 761/02; Cass. 8933/09; Cass 13079/08; Cass. 85/03)

In tale contesto, la valutazione in concreto della serietà della contestazione deve certamente tenere nel debito conto la stessa effettiva possibilità per il convenuto di richiamare ed esporre una difesa in modo dettagliato e specifico, laddove ad esempio egli non abbia la disponibilità del fatto stesso o conoscenza diretta di esso in quanto tali

circostanze non possono rientrare nella sfera di attività della parte stessa.

Nel caso di specie non vi è dubbio che parte attrice abbia offerto chiara e specifica indicazione dei filmati oggetto di contestazione, menzionando tra l'altro l'esatto indirizzo telematico corrispondente a ciascuno di essi nonché di quale specifica trasmissione di R.T.I. s.p.a. ognuno di essi costituiva illecita riproduzione di contenuti.

Altrettanto indubbio è che le parti convenute, proprio sulla base di tale specifiche indicazioni, sin dall'inizio della causa erano in perfette condizioni di valutare ciascun filmato e di procedere dunque ad evidenziare contestazioni specifiche sull'effettivo contenuto di essi, posto che detti filmati erano conservati proprio sui server nella loro piena ed assoluta disponibilità e che pertanto - anche in base al principio di vicinanza della prova, particolarmente rilevante ed evidente nel caso di specie - su di esse incombeva un onere di specificazione delle contestazioni particolarmente stringente.

Di fatto Yahoo! Italia s.r.l. si è invece limitata a rilevare la mancata esibizione in giudizio di

tutti i filmati, rilievo in sé del tutto incolore ed inidoneo ad integrare effettiva e concreta contestazione sia in relazione all'effettiva presenza di tali filmati sul *Portale Yahoo!* - peraltro mai negata - che riguardo al contenuto di essi a fronte della chiara e circostanziata allegazione dei fatti svolta da parte attrice a tale proposito mediante la produzione in atti di più consulenze di parte che hanno proceduto all'individuazione ed elencazione del materiale ritenuto indebitamente visionabile sul *Portale Yahoo!*.

Né di fatto alcun concreto rilievo può essere riconosciuto all'eccezione fondata sulla (possibile) ricorrenza nei materiali contestati delle ipotesi di eccezioni di libera riproducibilità previste dagli artt. 65 e ss. L.A.

Non vi è dubbio, infatti, che la sussistenza di una delle ipotesi che potrebbe in astratto rendere non censurabile la riproduzione di contenuti protetti dal diritto d'autore debba essere provata dalla parte che eccepisce la legittimità di tale

zzazione dinanzi al titolare dei diritti su detto materiale, secondo i normali criteri di

ripartizione dell'onere della prova ed in particolare ex art. 2697, comma secondo, c.c.

In base a tali principi sarebbe stato dunque onere di parte convenuta fornire gli elementi necessari al fine di dare prova dell'esistenza dei presupposti del diritto di cronaca e di critica che in astratto potrebbero costituire idonea esimente da responsabilità nei confronti della titolare dei diritti, in primo luogo proprio producendo in atti il filmato in questione la cui visione avrebbe potuto consentire la piena valutazione della sussistenza di tali presupposti, rimasti affermati in via di principio e generale ma non verificati in punto di fatto né riferiti in particolare ad alcuno specifico filmato tra quelli segnalati dall'attrice.

4. Se dunque possono ritenersi ammessi sia la tutelabilità di detti programmi televisivi ai sensi degli artt. 78 *ter* e 79 L.A. e la titolarità dei diritti di R.T.I. s.p.a. sugli stessi, che infine la presenza di essi sul *Portale Yahoo!* in spezzoni, comunque tali - in relazione al minutaggio calcolato nella consulenza tecnica di parte attrice - da integrare una riproduzione parziale ma significativa del loro contenuto, deve ora essere