

Responsabilità dell' *Internet Service Provider* e violazione del diritto d'autore

La responsabilità per *linking a files* audiovisivi contraffatti e l'incerta natura del motore di ricerca

TRIBUNALE DI ROMA, 22 marzo 2011, ord. - Giud. Muscolo - PFA Films s.r.l. c. Yahoo! Italia s.r.l.

Sussistono i presupposti per la concessione di un provvedimento cautelare, a favore del titolare del diritto d'autore su un'opera cinematografica, finalizzato ad inibire la funzione del motore di ricerca sul web che, in risposta alle ricerche degli utenti, fornisca *link* a copie contraffatte di *file* audiovisivi della medesima opera.

.. *Omissis* ... (*)

IL COMMENTO

di Federica Giovanella

Con l'ordinanza qui in commento, il Tribunale di Roma prova a porre le basi per sancire la responsabilità del gestore del motore di ricerca che, in risposta alle ricerche degli utenti, fornisca *link* a copie non autorizzate di *file* audiovisivi. Nell'applicare la disciplina degli artt. 14-16 D.Lgs. n. 70/2003, tuttavia, non mancano notevoli incertezze circa la qualificazione del motore di ricerca quale *hosting* o *caching provider*.

I fatti

Forse per via dei nomi di tutto rispetto che vi si trovano coinvolti o forse per il risultato non del tutto scontato cui giunge, l'ordinanza qui in commento ha goduto di una certa pubblicità, soprattutto in ambiente virtuale (1). Nonostante la risonanza di questa decisione, i fatti di causa devono qui essere ben illustrati, al fine di comprendere appieno la magnitudo del provvedimento del giudice capitolino (2). Nel corso del 2010, la PFA Films s.r.l. (PFA), in qualità di licenziataria esclusiva dei diritti di sfruttamento economico sul film "About Elly", agiva in via cautelare contro Google Italy s.r.l. (Google), Micro-

co.it/3118317/PI/News/italia-yahoo-sugli-scudi-del-copyright.aspx); laselli, *Internet sotto accusa: una decisione del Tribunale di Roma contro Yahoo! che farà discutere*, *Leggioggi.it*, 25 marzo 2011 (<http://www.leggioggi.it/2011/03/25/Internet-sotto-accusa-una-sentenza-del-tribunale-di-roma-contro-yahoo-che-fara-discutere/>), Micozzi, *L'ordinanza "About Elly" e la direttiva 2000/31/CE*, *Leggioggi.it*, 31 marzo 2011 (<http://www.leggioggi.it/2011/03/31/ordinanza-about-el-ly-e-la-direttiva-200031ce/>); F. Sarzana di Sant'Ippolito, *L'ordinanza Yahoo del Tribunale di Roma sulla rimozione di link che violano il copyright: chiamate in causa anche Google e Microsoft, cosa è successo e cosa sta per succedere: il reclamo di Yahoo*, *Fulviosarzana.it*, 25 marzo 2011 (<http://www.fulviosarzana.it/blog/la-sentenza-yahoo-del-tribunale-di-roma-sulla-rimozione-di-link-che-violano-il-copyright-erano-state-chiamate-in-causa-anche-google-e-microsoft-cosa-e-succeso-e-cosa-sta-per-succedere-il-reclam/>); laselli, *Internet è in pericolo: preoccupante Ordinanza del Tribunale di Roma (pre e post lettura del provvedimento)*, *Micheleiaselli.blogspot.com*, 24 marzo 2011 (<http://micheleiaselli.blogspot.com/2011/03/Internet-e-in-pericolo-preoccupante.html>); Scorza, *Yahoo!, stop alla ricerca per salvare Elly?*, *Puntoinformatico.it*, 25 marzo 2011 (<http://puntoinformatico.it/3117385/PI/Commenti/yahoo-stop-alla-ricerca-salvare-el-ly.aspx>).

(2) La presente nota riepiloga i fatti di causa e la decisione del Tribunale romano nella sua interezza. Tuttavia, essa intende analizzare in modo specifico solo la questione della responsabilità degli *Internet Service Providers*, e quindi, di Yahoo, nel caso di violazione del diritto d'autore. Per un estratto del testo dell'ordinanza v. in questa *Rivista*, 2011, 753, con nota di Riccio.

Note:

(*) L'ordinanza è già stata pubblicata in questa *Rivista*, 2011, 7, 753, con nota di Giovanni Maria Riccio, *Alla ricerca della responsabilità dei motori di ricerca*.

(1) Solo per citarne alcuni: Vecchio, *Italia, Yahoo! sugli scudi del copyright*, *Puntoinformatico.it*, 28 marzo 2011 (<http://puntoinformatico.it/3117385/PI/Commenti/yahoo-stop-alla-ricerca-salvare-el-ly.aspx>).

soft s.r.l. (Microsoft) e Yahoo! Italia s.r.l. (Yahoo). La domanda di parte ricorrente era finalizzata alla rimozione dai *server* delle società menzionate dell'accesso ai *files* audiovisivi del film, in quanto non autorizzato, nonché all'inibitoria della prosecuzione delle violazioni. Tali domande cautelari precedevano un successivo riscontro nel merito, rispetto all'accertamento della contraffazione dei *files* e del comportamento integrante concorrenza sleale.

Le richieste di parte attrice erano basate sugli artt. 156 e 163, l. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), i quali, nei loro testi da ultimo modificati con D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (attuazione della direttiva 2004/48/CE, c.d. "enforcement") (3) prevedono la possibilità per il titolare di un diritto di utilizzazione economica di agire in giudizio al fine di accertare la violazione di tale diritto ed ottenere l'inibizione del comportamento lesivo di controparte (art. 156). Ai sensi dell'art. 163 è peraltro possibile «chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso»; lo stesso articolo prevede la possibilità che sia fissata una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza e per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento emanando. Di tale possibilità la PFA chiedeva di potersi giovare, aggiungendo alla richiesta di inibitoria anche quella di applicazione delle misure accessorie del pagamento di sanzioni pecuniarie di 1.000 euro per ogni minuto e 10.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nonché la pubblicazione dell'ordinanza.

Le domande proposte dalla PFA dovevano considerarsi anticipatorie di domande di merito di accertamento degli illeciti perpetrati dalle ricorrenti, con conseguente condanna al risarcimento del danno causato ai detentori dei diritti collegati al film.

Costituitesi ritualmente, tutte le parti resistenti svolgevano eccezioni preliminari:

- Google e Microsoft sollevavano il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto non erano i gestori dei motori di ricerca oggetto delle domande (4);
- Yahoo eccepiva «la limitazione della propria legittimazione alla gestione del motore di ricerca 'Yahoo!Italia Search'» (5);
- Microsoft e Yahoo sostenevano mancasse la legittimazione attiva della PFA in quanto la stessa non era titolare dei diritti d'autore sul film;
- Yahoo riteneva mancasse un rapporto concorrenziale fra sé e la società ricorrente;
- Google e Microsoft, infine, sostenevano il difetto di interesse della PFA di agire in via cautelare, non-

ché la mancanza di un qualunque *periculum* (6).

Le parti resistenti eccepivano, poi, unanimemente, di essere esonerate da responsabilità quali intermediari di servizi della società dell'informazione (più banalmente quali *Internet Service Providers - ISP*), chiedendo pertanto la reiezione delle domande cautelari promosse dalla ricorrente e delle misure accessorie alle stesse.

Il Tribunale romano considerava non fondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, in quanto la PFA aveva dimostrato, con copia del contratto, la propria qualità di licenziatario esclusivo per - tra gli altri - l'Italia, da parte della detentrica dei diritti di sfruttamento economico, comprensivi dei "diritti video" (7).

Era invece fondata l'eccezione del difetto di legittimazione di Google. La società aveva infatti provato che ad occuparsi del servizio di *web search* è soltanto la Google Inc., la "capofila" avente sede legale nel territorio statunitense (8). La medesima eccezione era fondata anche nei confronti di Microsoft: la società aveva documentato che il ramo della stessa citato in giudizio si occupava solo di promozione e vendita di con-

Note:

(3) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

(4) Presumibilmente si trattava di Google e Bing.

(5) Così nell'ordinanza, v. estratto citato p. 753.

(6) *Idibem*.

(7) Nuovamente p. 753 dell'estratto dell'ordinanza. La società terza detentrica dei diritti è la DreamLab Films (www.dreamlabfilms.com/).

(8) Sul punto, il tribunale romano cita una sentenza inglese, *Metropolitan International Schools Ltd v. Designtech Corp et al.*, [2009] EWHC 1765 (QB). La società attrice gestisce un servizio di insegnamento a distanza e ha convenuto in giudizio la Designtech per diffamazione rispetto a dei commenti lasciati su un forum ospitato dai *server* da quest'ultima. Ha poi citato Google Inc e Google UK Ltd perché quando un utente utilizzava il motore di ricerca di quest'ultima al fine di trovare i corsi della Metropolitan, fra i risultati restituiti figuravano anche dei link che rimandavano al materiale diffamante. Per quanto concerneva Google UK Lmt, se ne appurava l'estraneità rispetto alla gestione del motore di ricerca, che, come per il caso qui in esame, è interamente sottoposta al controllo di Google Inc., con sede nel Delaware, Stati Uniti (par. 8 ss. della sentenza britannica). Per quanto invece riguardava Google Inc., considerato il fatto che per la responsabilità di un soggetto per pubblicazioni diffamatorie è necessario un "mental element" e che chiaramente il motore di ricerca non era altro che un software che automaticamente restituiva risultati, non si poteva nemmeno parlare di "publisher", con la conseguenza che non si poteva imputare la responsabilità in capo a Google, neppure quale "facilitatore" della diffamazione. Inoltre la Corte sottolineava che sarebbe praticamente impossibile, nonché sproporzionato aspettarsi che Google che si imbarchi in una ricerca inutile per determinare se le parole diffamanti apparissero di tanto in tanto in rete. Ciò a maggior ragione per il fatto che il motore di ricerca aveva comunque adempiuto alle regole della "take down procedure" (per la quale v. *infra*), con la conseguenza che sarebbe stato irrealistico attribuire una responsabilità "da pubblicazione" a Google Inc.

tratti informatici e di assistenza, rimanendo esclusa dall'oggetto sociale l'attività di gestione di servizi informatici, quali, appunto, motori di ricerca (9). Altresì fondata era la questione preliminare relativa al difetto di legittimazione rispetto alle domande di concorrenza sleale. Invero, ciò che maggiormente rileva, secondo la giurisprudenza (10), è la comunanza di clientela, da identificarsi «nell'insieme delle medesime domande che il mercato esprime nella attualità dei fatti o in potenza rispetto a un determinato bisogno o bisogni analoghi, laddove la potenzialità deve accertarsi in base alla prevedibilità degli sbocchi di mercato delle attività» (11). Essendo Yahoo e Google *providers* di servizi informatici ed essendo invece la PFA una società di distribuzione cinematografica, le offerte delle società ricorrente e resistenti non sono destinate a soddisfare le medesime domande di mercato, potendo così escludersi il rapporto concorrenziale fra la prima e le seconde, e difettando conseguentemente la legittimazione passiva delle resistenti rispetto alle richieste oggetto di concorrenza sleale (12).

Successivamente il giudice romano analizzava la questione della sussistenza dell'interesse ad agire in via cautelare e del *periculum in mora*. Il tribunale riteneva innanzitutto che, essendo la contraffazione di diritti di proprietà intellettuale un illecito di pericolo, ed assumendo pertanto rilevanza anche il danno potenziale, non era necessario considerare la durata della tolleranza della contraffazione, come invece normalmente accade. Nell'opinione del tribunale capitolino, inoltre, l'imminenza e l'irreparabilità del danno, a differenza di quanto richiesto dall'art. 700 c.p.c., non sarebbero richiesti negli artt. 131 ss. D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). Ciò sarebbe dovuto al fatto che sussisterebbe una presunzione legislativa di non congrua risarcibilità del danno da lesione di un diritto di proprietà intellettuale; la potenzialità del danno permetterebbe poi di escludere la necessità di una sua attualità o imminenza (13). La lesione lamentata da parte ricorrente in relazione al diritto d'autore vantato sull'opera cinematografica avrebbe una potenzialità lesiva molto elevata, sia in considerazione del mezzo utilizzato, cioè Internet, sia per il fatto che il pluripremiato film si trova nei suoi primi anni di uscita sul mercato, da ritenersi normalmente i più fruttiferi quanto ad incassi. Nelle parole del giudice romano, vi sarebbe addirittura una «diffusività *interplanetaria* (*sic!*) del pregiudizio» (14).

La normativa italiana sulla responsabilità dell'ISP

Prima di passare ad analizzare le argomentazioni e la

decisione del Tribunale di Roma in relazione alla questione della responsabilità indiretta di Yahoo, si intende riassumere brevemente quale sia la normativa applicabile al caso di specie.

Attualmente la responsabilità dell'ISP è disciplinata per il tramite del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, di recepimento della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 (15). Ipotesi di responsabilità del *provider* si erano però già manifestate antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata normativa (16). In particolare, tale responsabilità, sarebbe derivabile da più fonti, di modo che sarebbe possibile parlare, a ragione, delle responsabilità dell'ISP (17). Ci si soffermerà tuttavia solo sui casi di responsabilità extracontrattuale derivante da illecito compiuto dall'utente. Infatti, ciò che deve essere sottolineato, è che Yahoo si trova a rispondere di una condotta che non è di lesione diretta del diritto d'autore, bensì è stata in qualche

Note:

(9) Nell'ordinanza, v. estratto citato p. 754.

(10) Cass. 14 febbraio 2000, n. 1617, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, 96, con nota di Cevoloni. Più di recente Cass. 22 luglio 2009, in *Giust. civ., Mass.*, 2009, 1127. Il giudice romano cita poi anche Trib. Roma 7 giugno 1996, in *Dir. ind.*, 1997, 206, con nota di Mina.

(11) V. estratto dell'ordinanza p. 754.

(12) *Ibidem*.

(13) Estratto p. 755.

(14) *Ibidem* (enfasi aggiunta).

(15) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).

(16) Per alcuni spunti sulla situazione antecedente la direttiva, corredato dalle più importanti sentenze al proposito, v. Alvanini, *La responsabilità dei service provider*, in *Dir. industriale*, 2010, 329-330 e Spedicato, *La responsabilità extracontrattuale del provider per violazioni del diritto d'autore*, in *Cyberspazio e diritto*, 2003, 116 ss. Si vedano inoltre Franzoni, *La responsabilità del provider*, in *AIDA*, 1997, 248 e di Piazza, *La responsabilità civile dell'Internet Provider*, in *Contratto e impresa*, 2004, 130 ss.

(17) È così intitolata la monografia sul tema di Gambini, *Le responsabilità dell'Internet service provider*, Napoli, 2006, che esplicita come la responsabilità dell'ISP possa riscontrarsi a livello contrattuale - nei rapporti con gli utenti sottoscrittori dell'"abbonamento", a livello extracontrattuale - come ad esempio nelle ipotesi analoghe a quella in esame -, ma anche a livello di contatto sociale, da ritenersi sussistente qualora si ritenga doveroso per l'ISP garantire la tutela degli interessi di tutti gli utenti, in relazione alla sua qualità di operatore professionale di accesso ai servizi Internet. La stessa Autrice, tuttavia considera quest'ultima tesi difficile da sostenere e ritiene più idonea una commistione fra responsabilità contrattuale ed aquiliana, mediante riferimento alla diligenza professionale (v. spec. pag. 181 ss. del contributo citato). L'Autrice fa riferimento sul punto all'opera di Di Ciommo, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003, 268. V. anche Tosi, *Le responsabilità civili*, in Tosi (a cura di), *I problemi giuridici di Internet. Dall'E-Commerce all'E-Business*, Milano, 2001, 281 ss.

modo facilitatrice di un'attività illecita altrui, in quanto basata sull'omissione di attività prescritte dalla legge (18). Questo tipo di casistica ha attraversato diverse fasi, come spesso si è verificato in altre aree della responsabilità aquiliana, per cui si sono levate voci che insistevano per una responsabilità oggettiva e voci che, viceversa, sottolineavano l'importanza della libertà di manifestazione del pensiero, che avrebbe subito un *chilling effect*, con l'introduzione di tali forme di responsabilità (19).

L'importanza della responsabilità che sorge in capo al prestatore di servizi si spiega alla luce della sua tanto peculiare quanto indispensabile funzione all'interno dell'attività virtuale, dalla quale dipende lo stesso accesso alla rete da parte degli utenti e la loro fruizione dei diversi servizi. Il *provider*, però, può compiere diverse attività e in relazione a queste detenere più o meno ampi poteri d'azione sulle condotte degli utenti. Non a caso il legislatore comunitario nella direttiva 2000/31/CE ha ritenuto di modellare le diverse ipotesi di responsabilità dell'ISP collegandole alle differenti attività che tali intermediari possono esercitare, in un certo senso graduandone la misura in funzione del servizio prestato. L'attività può infatti essere di c.d. "*mere conduit*", di "*chaching*" o di "*hosting*" (20), secondo le ormai note definizioni che il legislatore italiano ha inserito nel decreto di attuazione, ricalcando in maniera pedissequa gli artt. 12 ss. della direttiva citata (21).

Infatti secondo l'art. 14 D.Lgs. n. 70/2003 l'attività di *mere conduit* consiste «nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione», inclusa «la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo». Tale *provider* non può essere considerato responsabile per le informazioni trasmesse quando «a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse». Il *provider* può comunque essere tenuto a porre fine alle violazioni, quando richiesto da un'autorità giudiziaria o amministrativa, secondo il comma 3.

Si ha una "memorizzazione temporanea" o *caching*, quando vi sia una «memorizzazione automatica, intermedia e temporanea» delle informazioni che sia «effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltrare ad altri destinatari a loro richiesta». Il prestatore non sarà responsabile purché «a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle

condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione». Sebbene rispetto all'ipotesi di cui all'articolo precedente, in questa ipotesi l'ISP sia sottoposto ad un maggiore grado di diligenza, concordemente con la diversa natura dell'attività svolta, ciò che rileva è nuovamente la sua neutralità rispetto alle informazioni trasmesse. L'esonero da responsabilità ricorrerà solo qualora le cinque condizioni elencate dalle lettere a)-e) siano presenti cumulativamente. Anche in

Note:

(18) La possibilità che un ISP risponda direttamente quale autore principale di una condotta illecita poteva farsi discendere, secondo taluni, già dalle norme del codice civile in materia di responsabilità aquiliana, sia dall'art. 2043 quale clausola generale, sia dalle disposizioni speciali, quale ad esempio l'art. 2050; v. Gambini, *Le responsabilità dell'Internet service provider*, cit., 256; Cassano - Cimino, *Il nuovo regime di responsabilità dei providers: verso la creazione di un novello «censore telematico»*, in *Contratti*, 2004, 88-89; Tosi, *Le responsabilità civili*, cit., 299 ss.

(19) Per il percorso della responsabilità dell'ISP in relazione ai criteri di imputazione, con particolare attenzione alla colpevolezza del *provider*, e di come si sia passati da un primo approccio con tendenze "oggettivanti" ad un successivo, e poi prevalente, criterio di imputazione per colpa, v. Pierucci, *La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della Rete*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2003, 143 ss. Tale progressivo mutamento del criterio di imputazione è avvenuto, secondo l'Autrice, "nell'ottica di un' delicata operazione di bilanciamento tra l'esigenza di individuare sicure figure cui imputare il danno onde non lasciare inascoltate le pretese risarcitorie di chi ha ingiustamente subito un pregiudizio e quella di non gravare eccessivamente sui soggetti che risultano "colpevoli" solamente di essere portatori di una particolare qualifica", v. *ibidem*, 164.

(20) Per un'analisi delle diverse condotte si vedano Riccio, *La responsabilità degli Internet providers nel d.lgs. n. 70/03*, in questa *Rivista*, 2003, 1157; Gambini, *Le responsabilità dell'Internet service provider*, cit., 271 ss.

(21) Per una critica al metodo di recepimento della direttiva v. Riccio, *La responsabilità degli Internet providers nel d.lgs. n. 70/03*, cit., 1158 ss. e Spedicato, *Postille in tema di responsabilità extracontrattuale del provider alla luce del recente Decreto Legislativo n. 70/2003*, in *Cyberspazio e diritto*, 2003, 155-156: «il Legislatore sembra essersi limitato alla solita, vecchia e discutibilissima tecnica di recepimento delle Direttive che interpreta il concetto di trasposizione in senso letterale come mero spostamento, "di peso", della normativa comunitaria volta all'armonizzazione di una materia nella nostra legislazione».

questo caso, poi, l'autorità giudiziaria o amministrativa può esigere che l'ISP ponga fine o impedisca le violazioni commesse (comma 2).

Si ha infine l'attività di *hosting*, consistente nella memorizzazione di informazioni a carattere duraturo, che si estrinseca nella messa a disposizione dell'utente di uno "spazio telematico" (22). Ciò crea una relazione stabile fra l'intermediario e le informazioni memorizzate sui suoi *server* (23). Tale stabilità di relazione giustifica l'applicabilità di un regime di responsabilità più stringente rispetto alle due categorie di *provider* appena illustrate, con una gradazione in crescendo. L'*host provider* va infatti esente da responsabilità solo quando: «a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso». Vi sono quindi, dunque, due diverse condizioni di esonero da responsabilità (24), che sanciscono una "immunità condizionata", che va a descrivere l'ambito di colpevolezza dell'intermediario in termini "negativi" (25). La norma contenuta all'art. 16 ha dato adito a numerose critiche circa l'ambiguità delle espressioni in essa contenute, la cui interpretazione può dar luogo a diverse soluzioni applicative, più o meno rigorose (26).

Nonostante, come detto, il recepimento della direttiva sia avvenuto quasi come un "copia-incolla", l'art. 16 contiene una discrepanza rispetto alla corrispondente previsione della direttiva. Infatti, mentre quest'ultima impone agli *hosting provider* di agire "immediatamente" per rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso quando viene a conoscenza di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione, l'art. 16 ha inserito la necessità che tali fatti vengano a conoscenza «su comunicazione delle autorità competenti».

Deve poi sempre essere tenuto presente il divieto contemplato dal successivo art. 17, che sancisce una fondamentale assenza dell'obbligo generale di sorveglianza a carico dei prestatori di servizi oggetto dei tre articoli che precedono. Questa scelta legislativa si è imposta per evitare forme di responsabilità oggettiva, stante anche la spesso impossibile attuabilità di un controllo siffatto da parte di *providers*, in considerazione dell'enorme massa di informazioni quotidianamente circolanti in rete (27). L'assenza di un obbligo di sorveglianza è però temperata dalla previsione di cui al comma 3 dello stesso articolo:

l'ISP sarà comunque civilmente responsabile quando, nonostante richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non abbia agito prontamente per bloccare l'accesso ai contenuti illeciti, oppure quando, pur avendo avuto conoscenza dell'illiceità o del carattere pregiudizievole dei contenuti cui assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informare le competenti autorità (28). Questa previsione non

Note:

(22) Riccio, *La responsabilità degli Internet providers nel d.lgs. n. 70/03*, cit., 1161.

(23) Gambini, *Le responsabilità dell'Internet service provider*, cit., 287.

(24) Art. 16 D.Lgs. n. 70/2003; alcuni Autori hanno ritenuto che l'*host provider* possa essere considerato responsabile solo al ricorrere di *entrambe* le condizioni *sub a)* e *b)*; v. Bugiolacchi, *La responsabilità dell'host provider alla luce del d.lgs. n. 70/2003: esegesi di una disciplina "dimezzata"*, in *Resp. civ. prev.*, 2005, 198 ss.; v. anche Spedicato, *Postille in tema di responsabilità extracontrattuale del provider alla luce del recente Decreto Legislativo n. 70/2003*, cit., 160-161, il quale, seguendo quest'interpretazione, ritiene esistente un'incongruenza nella lettura dell'art. 16 stesso. Come rileva Riccio, *La responsabilità degli Internet providers nel d.lgs. n. 70/03*, cit., 1162, le condizioni di esonero sarebbero applicabili, rispettivamente, alle azioni penali, per cui si richiede un'effettiva conoscenza dell'illiceità, e alle azioni civili (o "risarcitorie" come denominate nella norma), per le quali è sufficiente la conoscenza di fatti o circostanze che denotino una manifesta illiceità. Quindi effettiva conoscenza vs. mera conoscibilità, Riccio, *ibidem*, 1162. Tuttavia è stato sottolineato come la direttiva e, conseguentemente, il d.lgs. non mirassero a modificare la disciplina penalistica, bensì si limitassero al contesto privatistico: Cassano, Cimino, *Il nuovo regime di responsabilità dei providers: verso la creazione di un novello «censore telematico»*, cit., 94. Secondo gli Autori da ultimo citati le lettere a) e b) sono da considerarsi alternative: «[s]ulla questione non nutriamo perplessità nel ritenere che le due lett. a) e b) prevedano altrettante fattispecie alternative. Se, infatti, le due lettere fossero da ritenersi elementi di un'unica fattispecie complessa, la lett. b), di fatto, destituirebbe di significato la lett. a). [...] Di più, in chiave sistematica, si noterà come laddove il legislatore ha utilizzato nel d.lgs. 70/2003 la punteggiatura per lettere ha (pacificamente) fatto sempre riferimento ad ipotesi di condotta alternative, cioè ad altrettante fattispecie», *ibidem*, 91.

(25) Le *espressioni virgolettate* sono entrambe di Di Ciommo, *La responsabilità civile in Internet: prove di governo dell'anarchia tecnocratica*, in *La responsabilità civile*, 2006, 548, par. 15.

(26) Gambini, *Le responsabilità dell'Internet service provider*, cit., 291 ss. Il problema di quando il requisito della "conoscenza" sia *effettivamente* integrato ha sollevato un buon numero di perplessità e da taluni è stata accennata la possibilità di inserire un meccanismo simile a quello statunitense, ossia la già menzionata "take down procedure", v. per esempio Onofrio, *L'impresa di content, host ed access providing, AIDA*, 2007, 371-372. La conoscibilità gioca un ruolo importante in quanto, laddove il livello della stessa fosse abbassato eccessivamente, si finirebbe per far rientrare dalla finestra quell'obbligo di sorveglianza che è stato fatto chiaramente uscire per il tramite della porta dell'art. 15 della direttiva, *ibidem*, 373.

(27) Gambini, *Le responsabilità dell'Internet service provider*, cit., 304. V. anche l'analisi condotta da Giorgio, *Assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli Internet service providers sui contenuti immessi da terzi in rete*, in questa *Rivista*, 2004, 832 ss.

(28) Sulle problematiche interpretative relative a questo articolo e sul rapporto fra questa disposizione e le precedenti, v. Gambini, *Le responsabilità dell'Internet service provider*, cit., 302 ss.

costituisce peraltro attuazione di alcuna disposizione contenuta nella direttiva, sebbene, a norma del “Considerando” n. 48, la direttiva stessa non pregiudichi «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» (29).

Con riguardo invece agli illeciti realizzabili dagli utenti, la normativa non tipizza le violazioni, ma si limita a fissare presupposti e condizioni al ricorrere dei quali i *provider* possono essere chiamati a rispondere dei danni causati a terzi dai propri clienti mediante l'utilizzo di Internet (art. 17) (30). Rientra certamente in quest'ultima ipotesi la casistica collegata alla violazione delle norme sul diritto d'autore e, più nello specifico, alla riproduzione o pubblicazione *on-line* di opere dell'ingegno, senza preventiva idonea autorizzazione del titolare dei diritti di utilizzazione economica. È proprio tale genere di condotta quella che ha dato avvio al procedimento sfociato nell'ordinanza ora in esame.

Per quanto riguarda il caso in esame, sembra che l'attività dei motori di ricerca rientri nella definizione dei cui all'art. 15, cioè si tratti di un “*caching provider*” (31). Ciò si deduce dal metodo di funzionamento dei motori di ricerca, rapidamente illustrato anche nell'ordinanza in commento, nonché nella sentenza statunitense *Parker v. Google* (32) citata dal Tribunale romano (33).

Come a tutti è dato sapere, Google è gestore di un motore di ricerca, ovvero sia di uno strumento che permette di cercare nel *web*, per ottenere, in via di prima approssimazione, dei *link* a siti che soddisfino i criteri di ricerca. Per fare ciò, ci spiega la sentenza americana, Google utilizza il c.d. “*crawling*”, ovvero sia “striscia” (*to crawl*=infilarsi strisciando) nel *web* e poi organizza i contenuti in un indice *web* indagabile da parte degli utenti. Quando un utente digita una *query*, ossia un quesito, la tecnologia di Google (come quella di un qualunque altro motore di ricerca, Yahoo, nel nostro caso), produce una lista di *hyperlinks* organizzati generalmente in base alla loro rilevanza o attendibilità. La sentenza statunitense, così come l'ordinanza romana, ci spiega che un motore di ricerca, per poter offrire questo tipo di servizio, deve fare una copia di ogni sito e immagazzinarla in una “*cache*”, cioè uno strumento di memorizzazione temporanea. Questo permette a Google (o a Yahoo), quando un utente effettua una ricerca mediante la sua *search engine*, di restituire una serie di *link* diret-

tamente collegati a queste *cache*, che non sono altro che copie delle pagine originali (34). “*Caching a query*” non significa altro che memorizzare, sul *server* del motore di ricerca, risultati predefiniti per ogni *query*, cosicché a tali risultati si possa accedere direttamente, senza ulteriori computazioni, nel momento in cui il quesito viene effettuato da parte dell'utente. Come detto, questo sistema permette al motore di ricerca di restituire più rapidamente i risultati cercati dall'utente, specie per quelle chiavi di ricerca che siano molto frequenti, sebbene sia necessario per il gestore aggiornare regolarmente ciò che viene memorizzato (35).

Lo stesso art. 15 del D.Lgs. n. 70/2003 spiega che l'attività di *caching*, o “memorizzazione temporanea”, è «effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltrare ad altri destinatari a loro richiesta». Vedremo poi, analizzando il provvedimento del giudice capitolino che, se da un lato lo stesso ha giustamente richiamato l'art. 15, dall'altro ha, meno comprensibilmente, richiamato anche la lettera b) dell'art. 16, inerente, come visto, i soli *host providers*.

La responsabilità dell'intermediario nel sistema statunitense e il caso *Parker v. Google*

Nell'entusiastico intento di utilizzare il metodo comparativo, il Tribunale di Roma cita nella propria ordinanza un buon numero di sentenze straniere, anche *extra-comunitarie*, che prende a spunto in talune occasioni per le proprie argomentazioni. Non potendo qui considerare la disciplina di tutti i paesi

Note:

(29) Cfr. Tescaro, *La responsabilità dell'Internet provider nel d.lg. n. 70/2003*, in *La Responsabilità civile*, 2010, 166, par. 12.

(30) Gambini, *Le responsabilità dell'Internet service provider*, cit., 241.

(31) Si interroga sulla correttezza di tale inquadramento Riccio, *Alla ricerca della responsabilità dei motori di ricerca*, in questa *Rivista*, 2011, 760, che riscontra analogie fra l'attività del motore di ricerca e quella di *mere conduit* descritta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 70/2003.

(32) *Gordon Roy Parker V. Google, Inc.*, 422 F. Supp. 2d 492 (E.D. Pa. 2006) confermata in appello da 242 Fed. Appx. 833 (3d Cir. Pa. 2007).

(33) Estratto p. 756.

(34) *Gordon Roy Parker V. Google, Inc.*, 422 F. Supp. 2d 492, 495.

(35) Levene, *An Introduction to Search Engines and Web Navigation*, Hoboken, 2010, 102. Per una descrizione dei vantaggi che il *caching* comporta per un ISP nonché per un'analisi delle questioni giuridiche connesse a questa prassi, v. Jacob, Argento, *To Cache or not to Cache - That is the Question; P2P “System Caching” - The Copyright Dilemma*, 31 *Whittier Law Review* 421, 440 ss. (2010).

considerati, si analizzeranno brevemente la normativa e la giurisprudenza statunitense, con riferimento alla sentenza citata nell'ordinanza in esame e limitatamente a quanto dalla stessa deciso in tema di responsabilità dell'ISP (36). Si ripercorrerà poi la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso *Luis Vuitton v. Google France* (37).

La sentenza statunitense cui il Tribunale fa riferimento è stata decisa ormai oltre cinque anni fa presso dalla *US District Court for the Eastern District of Pennsylvania* e vedeva protagonisti il signor Gordon Roy Parker contro Google e altri 50.000 soggetti innominati (38), che l'attore accusava di «*direct, contributory, and vicarious copyright infringement*» (39).

Se l'ipotesi di violazione diretta del diritto d'autore non necessita di grandi spiegazioni (40), vale invece la pena di spendere due parole su cosa siano la *contributory* e la *vicarious liability*, anche in considerazione del fatto che è lo stesso giudice romano a menzionare la prima delle due all'interno del proprio provvedimento. Innanzitutto deve chiarirsi che la responsabilità indiretta per violazione del copyright è di matrice giurisprudenziale e si può atteggiare in tre diverse forme: *contributory copyright infringement*, *vicarious copyright infringement* e *inducement of copyright infringement* (41). In particolare, le prime due forme di responsabilità citate sono state oggetto del celeberrimo caso *Sony [Betamax] v. Universal City Studios* deciso dalla Corte Suprema statunitense negli anni '80 (42); la terza, nonché ultima in ordine cronologico di apparizione, genera dalla decisione *MGM v. Grokster* (43), a sua volta noto caso della *Supreme Court*.

La violazione concorrente ha origine nel *tort law* e trova applicazione quando un individuo contribuisca alla violazione perpetrata da altri (44). In *Sony Betamax* si fece per la prima volta applicazione di questo principio per il caso della produzione di apparecchi tecnologici, considerando la possibilità che

un buon numero di norme e discipline, tra cui il c.d. *Lahnam Act*, ovvero, quella parte dello US Code contenente la disciplina dei marchi (Title 15 "Commerce and Trade", Chapter 22 "Trademarks", U.S.C.); ai fini della presente breve trattazione ci si riferirà tuttavia soltanto alle contestazioni relative al *copyright infringement*.

(40) In casi come quello in esame, generalmente viene contestata la violazione diretta dei seguenti diritti esclusivi: riprodurre (*reproduce*), rappresentare pubblicamente (*public performance*), esibire pubblicamente (*public display*) e distribuire (*distribution*) le opere di cui l'attore detiene il diritto d'autore. Si vedano su punto Merges, Menell, Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age*, New York, 2003, 403 ss.; Halpern, Nard, Port, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, Alphen aan den Rijn, 2007, 71 e ss.; LaFrance, *Copyright Law*, St Paul, 2008, 157 ss.; Halpern, *Copyright Law: Protection of Original Expression*, Durham, 2010, 209 ss.

(41) Queste forme di responsabilità hanno la propria fonte nella c.d. dottrina del "*respondeat superior*". Secondo questa dottrina un datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per le azioni dei propri dipendenti; per una breve ma esauriente spiegazione di queste teorie v. Henning, Note, "*The Big Chill*": *The Supreme Court Adopts An Inducement Standard For Third-Party Copyright Infringement Liability, Leaving Innovation In The Cold*, 29 *UCLR L. Rev.* 165 (2006), 179 ss. Il concetto di responsabilità vicaria per la violazione del copyright è stato per la prima volta enucleato nella decisione *Shapiro, Bernstein and Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304 (2d Cir. 1963).

(42) *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, (1984); provvedimento tradotto e pubblicato in *Foro it.*, 1984, IV, 351 con nota di Pascuzzi. Nella giurisprudenza americana si trovano in realtà già precedenti sulla responsabilità indiretta, si veda per esempio: *Gershwin Publishing Corporation, V. Columbia Artists Management, Inc.*, 443 F.2d 1159, (1971), dove la Corte d'Appello del Secondo Circuito approntò la classica formulazione di *contributory copyright infringement*. Per un'interessante analisi degli effetti del caso *Sony Betamax* a distanza di oltre vent'anni: Menell, Nimmer, *Unwinding Sony, 95 California Law Review* 941, (2006), reperibile all'url: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=930728, mentre per una ricostruzione dettagliata di tutti i gradi di giudizio e di come la Suprema Corte sia giunta ad una decisione di tal fatta, v. Litman, *The story of Sony v. Universal Studios: Mary Poppins Meets the Boston Strangler (Copyright)*, in Ginsburg, Dreyfuss, *Intellectual Property Stories*, New York, 2006, 358 ss.

(43) *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 937 (2005); si vedano fra i tanti Lee, *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. & In re Aimster Litigation: A Study of Secondary Copyright Liability in the Peer-to-Peer Context*, 20 *Berkeley Tech. L.J.* 485 (2005); Hancock, Note, *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.: Inducing Infringement and Secondary Copyright Liability*, 21 *Berkeley Tech. L.J.* 189 (2006); Henning, Note, "*The Big Chill*": *The Supreme Court Adopts An Inducement Standard For Third-Party Copyright Infringement Liability, Leaving Innovation In The Cold*, cit., 192 ss. La decisione ha avuto forte risonanza anche presso la dottrina italiana; si vedano: Fabiani, *Il caso M.G.M. contro Grokster, ovvero della responsabilità per l'altrui indebito utilizzo di opere protette*, in *Dir. Autore*, 2006, 14; Carpagnano, *Il file-sharing davanti alla corte suprema statunitense*, in *Dir. Internet*, 2005, 568; Riccio, *Il peer-to-peer alla luce della sentenza della Corte Suprema sul caso Grokster*, in *Diritto di Autore e Nuove Tecnologie*, 2005, 149.

(44) Merges, Menell, Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age*, cit., 448; Halpern, Nard, Port, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, cit., 164 ss.; LaFrance, *Copyright Law*, cit., 277 ss.; Halpern, *Copyright Law: Protection of Original Expression*, cit., 719 ss.

Note:

(36) Per una panoramica in prospettiva comparata sulla materia in esame v. Spedicato, *La responsabilità extracontrattuale del provider per violazioni del diritto d'autore*, cit., 99 ss.

(37) Corte di Giustizia CE, C-236/08, *Luis Vuitton Mallettier SA v. Google France SARL*.

(38) Sono i c.d. "John Does". "John Doe" è un nome fittizio dato ad una parte di genere maschile in processo, quando il suo nome vero non è conosciuto (come in questo caso) o quando deve rimanere segreto per motivi legali. La corrispondente femminile è "Jane Doe", cfr. voce "John Doe", Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul, 1979.

(39) *Gordon Roy Parker V. Google, Inc.*, 422 F. Supp. 2d 492, cit. L'attore in realtà sostenne la violazione da parte dei convenuti di

Sony fosse responsabile indirettamente per la produzione di strumenti idonei alla violazione del copyright. Tale violazione era però perpetrata in via diretta da un utente finale, che, invero, doveva essere citato in giudizio, al fine non solo di dimostrarne la violazione, ma anche di essere condannato (45). Per aversi responsabilità concorrente è necessario che qualcuno materialmente contribuisca alla condotta illecita altrui, essendo a conoscenza che vi sia tale violazione (46).

L'altra ipotesi di responsabilità indiretta è la *vicarious liability*. Secondo costante giurisprudenza un soggetto può essere condannato per responsabilità vicaria, se ha la capacità (intesa anche come strumenti) ed il diritto di supervisionare l'attività di violazione ed al contempo ottiene da tale attività un diretto beneficio economico, ciò anche quando gli specifici atti illeciti non siano conosciuti dal responsabile "vicario" (47).

Nel 2005, poi, nel famoso caso "Grokster" (48), la Corte suprema statunitense ha considerato una responsabilità per "induzione" alla violazione del copyright, che proibisce ad individui ed imprese di fornire supporti e sistemi che permettano di violare il copyright da parte degli utenti finali, inducendo, pertanto, questi ultimi a compiere l'attività illecita (49). Enucleate brevemente le condotte integranti violazione indiretta del diritto d'autore statunitense, passiamo ora ad analizzare la disciplina relativa agli ISP ed in particolare delle c.d. "safe harbor provisions" contenute nel Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (50). Tali disposizioni sono conosciute anche come OCILLA (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act) e si trovano nel § 512 del Title 17 U.S.C. In maniera molto simile alla disciplina italiana di derivazione europea, che sembra aver attinto al DMCA a piene mani (51), le previsioni OCILLA stabiliscono a quali condizioni i *Service Providers* possano andare esenti da responsabilità per *copyright infringement* (52), prevedendo diverse disposizioni a seconda del differente ruolo assunto dall'intermediario nel mondo di Internet (53).

Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, così come in quello, più sotto analizzato, deciso nei confronti di Google, il *provider* esercita la funzione di cosiddetto "caching", che nella normativa statunitense è disciplinata dal § 512(b). Un *provider* che svolga le funzioni di "system caching" andrà esente da responsabilità per violazione del *copyright* derivante dalla sua attività di intermediazione e stoccaggio temporaneo di materiale sul proprio sistema o sulla propria rete o su un sistema o una rete gestiti dal *provider* stesso quando ricorrano determinate

Note:

(45) Pascuzzi, *La videoregistrazione domestica di opere protette davanti alla "Supreme Court"*, in *Foro it.*, 1984, IV, 352.

(46) *V. Gershwin Publishing Corporation, v. Columbia Artists Management, Inc.*, cit., 1162.

(47) Halpern, Nard, Port, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, cit., 165; LaFrance, *Copyright Law*, cit., 282 ss; Halpern, *Copyright Law: Protection of Original Expression*, 720 ss.

(48) *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, cit.

(49) Lee, *Entertainment and Intellectual Property Law*, Danvers, 2009, §1:85. Sebbene questa regola possa essere applicata solo allorché il prodotto effettivamente permetta l'attività illecita, non essendo sufficiente una violazione potenziale (v. *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, cit., 937), la mera distribuzione di tale prodotto può essere considerata una violazione addirittura di tipo diretto, e non già secondario, quando si dimostri che il costruttore ha creato il prodotto proprio al fine di violare il copyright e ha incoraggiato tale uso. Si veda il caso *Perfect 10, Inc. v. VIDA International Service Association*, 494 F.3d 788, 800-801 (9th Cir. 2007).

(50) Il *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) è stato emanato nel 1998 con lo scopo di implementare i trattati WIPO del 1996 (*WIPO Copyright Treaty* e *WIPO Performances and Phonograms Treaty*). Si proponeva pertanto di dare nuova forma ad alcuni aspetti del *copyright*, dovendo fronteggiare l'introduzione della tecnologia digitale e di Internet. Le OCILLA si riferiscono, come il nome stesso suggerisce, soltanto alle ipotesi di violazione del copyright; per i casi relativi alle diffamazioni *on-line* si deve guardare al *Communication Decency Act* (1996), che negò espressamente l'equiparabilità del *provider* all'editore, con la conseguente inapplicabilità al primo dello stringente regime di responsabilità già esistente per il secondo (§ 230 (c)(1)). Si veda al proposito il contributo di Falletti, *La responsabilità dell'Internet provider in diritto comparato per materiale pubblicato da terzi*, in *Dir. Internet*, 2007, 137 ss.

(51) V. Riccio, *La responsabilità degli Internet providers nel d.lgs. n. 70/03*, cit., *passim*. Cfr. anche Bugiolacchi, *La responsabilità dell'host provider alla luce del d.lgs. n. 70/2003: esegesi di una disciplina "dimezzata"*, cit., *passim*.

(52) Si tratta della codifica di alcuni parametri che erano già stati in parte enucleati dalla giurisprudenza, in uno dei primi casi di responsabilità indiretta nel contesto di Internet (*Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*, 907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995)). In realtà, anche qualora un *provider* si qualifichi per uno dei *safe harbors* previsti dal DMCA, ciò non significa che non sia responsabile per *copyright infringement*, ma piuttosto che le azioni a suo carico sono limitate ai rimedi inibitori e non si estendono al *monetary relief*, definito al § 512(k)(2) come "damages, costs, attorneys' fees, and any other form of monetary payment"; cfr. *Corbis Corp., v. Amazon. Com, Inc.*, 351 F. Supp. 2d 1090, 1098 (W.D. Wash. 2004)). Così come nel nostro ordinamento l'introduzione del D.Lgs. n. 70/2003 non ha fatto venire meno le regole generali di responsabilità, anche nel sistema americano persiste la possibilità che un *provider* possa essere ritenuto responsabile secondo le regole "classiche". Si veda al proposito Reese, *The Relationship Between the ISP Safe Harbors and Ordinary Rules of Copyright Liability*, 32 *Columbia Journal of Law & the Arts* 2009, 427, nonché Peguera, *The DMCA Safe Harbors and Their European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems*, 32 *Columbia Journal of Law & the Arts* 2009, 481, spec. 507. Quest'ultimo contributo è da ritenersi interessante anche e soprattutto per l'analisi che compie rispetto a parallelismi e differenze fra disciplina statunitense ed europea.

(53) Si può parlare di *forwarding, hosting, caching e linking*, v. Nimmer, *Copyright. Sacred Text, Technology, and the DMCA*, L'Aja, 2003, 357.

condizioni. In particolare quando l'informazione «1) è fornita da un soggetto terzo, 2) è trasmessa da questo stesso soggetto senza l'intervento del prestatore; e 3) è memorizzata automaticamente al solo fine di essere a disposizione degli utilizzatori del servizio. Per quanto concerne la trasmissione, inoltre, il prestatore intermediario: 1) non deve modificare le informazioni; 2) deve aggiornarle su richiesta del destinatario del servizio; 3) non deve interferire con la tecnologia utilizzata da quest'ultimo» (54).

La citata sottosezione (c)(3) non è altro che il tanto discusso strumento della "take down procedure", condizione necessaria affinché un *provider* possa qualificarsi per un *safe harbor*. In sostanza l'intermediario deve dare la possibilità al detentore dei diritti di *copyright* di notificare un reclamo scritto che denunci la violazione del proprio diritto (*take down notice*) (55). Quando un *provider* riceva questo tipo di reclamo, deve rimuovere speditamente il materiale di cui si ipotizza l'illiceità o quantomeno disabilitare l'accesso allo stesso. Deve poi notificare al presunto violatore i provvedimenti presi in merito al materiale presunto illecito, cosicché egli possa, a sua volta, inviare una *counter-notice* (56), mediante la quale può affermare che il materiale rimosso o a cui è stato disabilitato l'accesso non viola i diritti altrui e che, quindi, la rimozione è da considerarsi illegittima. Nel caso in cui riceva questa contro-notifica, il *provider* deve a sua volta notificarla al detentore del *copyright* che ha un tempo limitato (10-14 giorni) per citare in giudizio l'utente; decorso questo lasso di tempo, l'ISP deve ripubblicare il materiale rimosso.

Veniamo ora alla controversia *Parker v. Google*, cui il tribunale romano fa riferimento nei seguenti termini: «soltanto la giurisprudenza statunitense, così interpretando il *Copyright Act*, richiede, per la responsabilità del *provider* e la presenza di un *direct infringement*, cioè di una contraffazione diretta, la intenzionalità della medesima» (57).

Convenuta in giudizio era la società Google, a titolo di gestrice dell'attività dell'omonimo motore di ricerca, le cui modalità di funzionamento sono quelle che si è già in questo scritto brevemente illustrate. Il giudizio era stato introdotto da tale Gordon Roy Parker, che allegava di essere uno scrittore e di pubblicare i propri lavori su un determinato sito Internet, sotto il nome di "Snodgrass Publishing Group". L'attore sosteneva poi di aver scritto un *e-book* intitolato "29 Reasons Not To Be A Nice Guy", del quale detiene la registrazione del *copyright* presso il Copyright Office (58), che Google avrebbe vio-

lato direttamente (quindi in via primaria) per il fatto di aver archiviato automaticamente i suoi *post* pubblicati su "USENET". USENET è un sistema globale di "bacheche virtuali" ove gli utenti possono lasciare i propri messaggi, spesso raggruppati per tematiche. Gli utenti possono effettuare ricerche all'interno di queste bacheche, al fine di trovare i "post" (messaggi) che più interessano (59). Quando Google produce una lista di *link* in risposta alla ricerca di un utente e pubblica estratti delle sue opere mettendole nel *link*, commetterebbe una violazione primaria dell'opera di Parker coperta da *copyright*. Invero, ciò sarebbe in contrasto con le previsioni di cui ai paragrafi 106 e seguenti del *Copyright Act*, nonché con il DMCA (paragrafo 512 del *Copyright Act*) (60).

Surrick, giudice unico della sentenza in esame, inizia la propria argomentazione spiegando che per provare un *copyright infringement*, l'attore deve dimostrare di possedere un valido diritto d'autore e che il convenuto ha copiato l'opera proteggibile dell'attore. La violazione si ha quando il convenuto violi uno dei diritti esclusivi dell'autore, sopra richiamati. Tuttavia è necessario che l'attore provi l'esistenza di una condotta "volitiva" da parte del convenuto (61).

Note:

(54) Così testualmente: Di Ciommo, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonerazione della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Dir. inf. e informatica*, 2010, 844.

(55) Il § 512(c)(3) prevede che per produrre i propri effetti, la notifica debba contenere determinate informazioni e conformarsi a specifici requisiti. La *notice* deve essere inviata ad un soggetto responsabile del sito, specificatamente designato per tale funzione, che deve essere accessibile attraverso il portale e di cui devono essere forniti nome e indirizzo, nonché altre informazioni e contatti al Copyright Office. In questo modo il legislatore del DMCA ha imposto l'onere di controllare e sorvegliare ciò che viene messo in rete, direttamente a carico dei titolari dei diritti.

(56) Anche la *counter-notice* deve contenere obbligatoriamente alcune informazioni, v. § 512(g)(3).

(57) P. 756 estratto dell'ordinanza.

(58) La registrazione è una delle tre formalità richieste dalla legge federale statunitense, insieme con la notifica e il deposito dell'opera. Oggi queste formalità non sono più requisiti costitutivi del *copyright*. Tuttavia, il deposito e la registrazione influenzano le possibilità dell'autore di difendere il proprio diritto. Infatti, secondo il paragrafo 411 del *Copyright Act* (1976), la registrazione è ancora un prerequisito per promuovere un'azione per *copyright infringement* di un'opera creata negli USA, v. LaFrance, *Copyright Law*, cit., 95-111 *passim*; Halpern, *Copyright Law: Protection of Original Expression*, cit., 431-433.

(59) *Gordon Roy Parker V. Google, Inc.*, Fed. Appx. 833, 835.

(60) *Gordon Roy Parker V. Google, Inc.*, 422 F. Supp. 2d 492, 496.

(61) Sulla "volition" nei casi di *copyright infringement* con riferimento agli ISP, v. Lawless, *Against Search Engine Volition*, 18 *Alberta Law Journal of Science & Technology* 205, 210 ss. (2008); per una critica al modo in cui è stato applicato il concetto di *volition* in *Parker v. Google*, v. *Ibidem*, 222 ss.

Stando al *case law*, anche se il *Copyright Act* non richiede che ci sia un'intenzionalità da parte di chi viola il copyright, permane la necessità che ci sia una condotta che causi tale violazione (62). Il fatto che un ISP che abbia un sistema che trasmetta automaticamente del materiale e che incidentalmente faccia delle copie temporanee di un'opera protetta, non significa che lo stesso ISP abbia "causato" la copia. Sarebbe necessario comunque un atto di violazione o di causazione che in questo caso mancano (63). L'attività automatica del motore di ricerca di Google sarebbe analoga e pertanto mancante dell'elemento volitivo. Il giudice americano chiarisce poi che, sebbene non fosse totalmente comprensibile dal *complaint* di Parker se lo stesso attore ritenesse Google responsabile in via diretta per questa attività automatica di *caching*, in ogni caso questo tipo di attività non costituisce violazione, anche a norma delle disposizioni contenute nel DMCA, potendo il motore di ricerca giovare del *safe harbor* introdotto dal § 512(b) (64).

Parker contesta a Google di essere *contributory infringer*, in quanto permette agli utenti di visionare i contenuti illeciti, così distribuendo senza autorizzazione i contenuti stessi, con il risultato di divulgare copie non autorizzate. L'interpretazione che il giudice dà dell'atto introduttivo del giudizio è che secondo Parker Google sarebbe responsabile per violazione indiretta perché archiverebbe i *post* che stesso Parker inserisce su USENET e, fornendo un servizio che permette agli utenti di cercare tutti gli inserimenti effettuati da uno specifico autore, contribuirebbe nella violazione del *copyright* laddove la ricerca effettuata dagli utenti restituisca materiali coperti dal *copyright* stesso.

Come si è già succintamente spiegato, per aversi *contributory infringement* è necessario che ricorrano due presupposti: a) che ci sia conoscenza dell'attività illecita; b) che si induca, si causi o si contribuisca materialmente a tale attività. Non viene meno, ovviamente, la necessità che esista una violazione di tipo diretto, cui quella del "contribuente" si affianchi e vada, appunto, a contribuire. Tuttavia, molto semplicemente, il *plaintiff* non ha dato alcuna prova dell'esistenza di una violazione diretta di un terzo soggetto nella cui attività illecita Google avrebbe dovuto concorrere. Inoltre, Parker non ha dimostrato il requisito della conoscenza, da parte dell'ISP dell'attività illecita perpetrate da altri, requisito essenziale perché si possa parlare di *contributory infringement* (65).

Infine, Parker sosteneva anche la responsabilità vicaria di Google, ritenendo che la società avesse il di-

ritto e la capacità di supervisionare e/o controllare l'attività illecita di sé medesima (*sic!*) e dei propri utenti e che Google ottenesse benefici finanziari sostanziali nella forma di ricavi pubblicitari. Considerato che, anche in questo caso, è necessario provare l'esistenza di una violazione diretta, che l'attore, come visto nel caso di violazione concorrente, non ha provato, la verifica della sussistenza degli altri due requisiti non ha comunque ragione d'essere, perché gli stessi non possono essere dimostrati, dovendo entrambe essere collegati ad una violazione "primaria" (66).

La medesima soluzione per tutte le contestazioni mosse a Google da parte del signor Parker è raggiunta anche dalla *Court of Appeals for the Third Circuit*. La stessa, in punto di violazione diretta, citando un precedente deciso in un altro circuito, sottolinea che quando un'infrastruttura elettronica è creata e gestita per la veicolazione di informazioni su Internet, il proprietario e il gestore di tale infrastruttura difficilmente copiano le informazioni, se non soltanto per un lasso di tempo transitorio (67).

Riassunto il caso citato statunitense dal Tribunale romano a sostegno delle proprie argomentazioni, passiamo ora ad analizzare la sentenza che ha visto

Note:

(62) Enfasi in origine: «it nonetheless requires conduct by a person who causes in some meaningful way an infringement», *Gordon Roy Parker V. Google, Inc.*, 422 F. Supp. 2d 492, 496, citando *Costar Group, Inc. v. LoopNet, Inc.*, 373 F.3d 544, 549 (4th Cir. 2004).

(63) *Gordon Roy Parker V. Google, Inc.*, 422 F. Supp. 2d 492, 497 fa riferimento al precedente *Religious Tech. Ctr. v. Netcom On-Line Comm'n Servs., Inc.* 907 F. Supp. 1361, 1368-1370 (N.D. Cal. 1995).

(64) *Field v. Google, Inc.*, 412 F. Supp. 2d 1106, 1113-1114 (D. Nev. Jan. 19, 2006). È tuttavia stata messa in dubbio l'applicabilità dei *safe harbors* ai motori di ricerca, in quanto condizione necessaria per qualificarsi come ISP sembrerebbe quella di avere "account holders" e/o "subscribers", cfr. Bacher, *The Cache Cow: Can Caching and Copyright Co-exist?*, 6 *John Marshall Review of Intellectual Property Law* 101, 106 (2006) reperibile all'url: <http://www.jmripl.com/Publications/Vol6/Issue1/bachor.pdf>, nonché *Ibidem*, 112 ss. per qualche rilievo critico relativamente alla sentenza *Parker v. Google*. L'autrice cita il famoso caso *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F.Supp. 2d 1146, 1174 ss. Si veda anche, più ampiamente, sulla applicabilità del DMCA ai motori di ricerca C.W. Walker, *Application of the DMCA Safe Harbor Provisions to Search Engines*, 9 *Virginia Journal of Law and Technology* 2, 16 ss. (2004), disponibile all'url: http://www.vjolt.net/vol9/issue1/v9i1_a02-Walker.pdf.

(65) *Gordon Roy Parker V. Google, Inc.*, 422 F. Supp. 2d 492, 498-500.

(66) *Gordon Roy Parker V. Google, Inc.*, 422 F. Supp. 2d 492, 500.

(67) *Gordon Roy Parker V. Google, Inc.*, Fed. Appx. 833, 837 facendo proprie le parole della sentenza *CoStar Group, Inc. v. LoopNet, Inc.*, 373 F.3d 544, 550 (4th Cir. 2004).

come protagonisti, da un lato, la nota casa di moda Luis Vuitton e dall'altro, ancora una volta, Google.

Cosa ne pensa la Corte di Giustizia Europea: Luis Vuitton v. Google

Il tribunale capitolino fa riferimento nella propria ordinanza ad un caso deciso dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea, in sede di interpretazione dell'art. 14 della direttiva 2000/31, sollevato dalla *Cour de Cassation* (68).

Si tratta di un caso relativo ad una violazione di marchi ed in particolare riguarda il servizio di Google denominato "AdWords". Tale servizio a pagamento consente ad un operatore economico di far apparire, quando un utente effettua una ricerca mediante il motore di ricerca di Google, un *link* pubblicitario al suo sito. L'inserzione pubblicitaria appare quando le parole digitate come chiave di ricerca dall'utente sono coincidenti con quella o quelle scelte dall'operatore economico che voglia avvalersi del servizio (69). Google ha messo a punto un processo automatizzato che consente la selezione di parole chiave e la creazione di annunci, con messaggi pubblicitari redatti direttamente dagli inserzionisti (70). Nel corso del 2003, la Vuitton constatava che utilizzando il motore di ricerca ed inserendovi termini relativi alla casa di moda, fra i *link* sponsorizzati erano restituiti alcuni siti che in realtà offrivano imitazioni dei prodotti Vuitton. In giudizio veniva accertato che Google permette agli inserzionisti di inserire non soltanto parole chiave corrispondenti ai marchi della casa di moda francese, ma anche di associare tali parole a termini come "imitazione" e "copia". La Vuitton citava in giudizio Google per far accertare che quest'ultima recava pregiudizio ai suoi marchi. Nei primi due gradi di giudizio Google era condannata. Trovatasi di fronte a questo caso, la *Cour de Cassation* sottoponeva alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali, due delle quali erano inerenti l'interpretazione della direttiva 89/104 «sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa», mentre l'ultima riguardava il già citato art. 14 della direttiva 2000/31. In particolare chiedeva la Corte francese se un «servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di *link* pubblicitari verso siti sui quali sono offerti prodotti contraffatti faccia un uso di tali marchi che

il [loro] titolare ha il diritto di vietare» e se «il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet, che memorizza come parola chiave un segno identico a un marchio notorio e organizza, a partire dalla stessa parola chiave, la visualizzazione di annunci, faccia un uso di tale segno che il titolare di detto marchio può vietare». Ciò premesso, l'altra questione chiedeva se «[n]el caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio [...] se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della [direttiva 2000/31], di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista» (71).

Tralasciando le considerazioni della Corte in tema di marchi, basti qui dire che la stessa ritiene che il titolare di un marchio possa vietare ad un inserzionista di fare pubblicità a prodotti identici a quelli per cui il marchio è registrato, mediante la selezione di parole chiave identiche al marchio stesso, quando ciò induca un consumatore a confondere i prodotti. Tuttavia, l'attività dell'intermediario che memorizzi le parole chiave di un segno identico ad un marchio ed organizzi la visualizzazione degli an-

Note:

(68) La decisione della Corte è del 23 marzo 2010 e si riferisce alle cause riunite numeri C-236/08 (*Luis Vuitton Mallettier SA v. Google France SARL*), C-237/08 (*Viaticum SA e Luteciel SARL v. Google France SARL*), C-238/08 (*Google France SARL v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL*). Nella breve analisi che si effettua nel testo si tiene, tuttavia, in considerazione solo la controversia fra la Luis Vuitton e Google. Per un commento v. Spedicato, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, in *Riv. inf. e informatica*, 2010, 731. In prospettiva comparata, sempre in materia di marchi, v. Friedman, *No Confusion Here: Proposing a New Paradigm for the Litigation of Keyword Advertising Trademark Infringement Cases*, 12 *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law* 355 (2010).

(69) Si tratta delle inserzioni che, quando si effettua una ricerca tramite Google, appaiono a destra e/o in alto rispetto alla lista dei risultati, sotto l'indicazione di "Inserzioni/Annunci". Sul funzionamento di questo servizio, nonché sull'utilizzo di *meta tags* nel codice HTML delle pagine *web*, v. Spedicato, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, cit., 739.

(70) Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cit., parr. 22-27.

(71) Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cit., par. 32.

nunci non può essere considerata un'attività vietabile da parte del titolare del marchio (72).

Ciò detto, occorre ora analizzare cosa la Corte Europea abbia sostenuto in relazione all'art. 14, quello che in sede di implementazione della direttiva nel nostro Paese è divenuto l'art. 16, relativo, dunque, all'*hosting provider*. Per meglio dire, il punto della questione sta proprio nel comprendere se, nell'offrire questo servizio AdWords, Google possa essere considerato un *provider*. Invero la Vuitton sosteneva che il servizio appena citato non fosse un servizio della società dell'informazione così come definito nella direttiva 2000/31 e, conseguentemente, Google non potesse giovare delle limitazioni di responsabilità che nella medesima direttiva sono previste. Di diverso avviso erano invece la Commissione europea, nonché, *ça va sans dire*, la stessa Google.

La Corte innanzitutto risolve in senso positivo la questione se il servizio di Google può considerarsi un servizio della società dell'informazione, pertanto potrà essere applicata la disciplina dei cui agli artt. 14 e ss della direttiva sul commercio elettronico. Per comprendere, in particolare, quale disciplina si debba applicare, la Corte analizza il funzionamento di AdWords. Attraverso questo tipo di servizio, l'intermediario trasmette, infatti, informazioni degli inserzionisti, destinatari del servizio medesimo, e allo scopo salva sui propri *server* alcuni dati, come il *link* pubblicitario o il messaggio commerciale. Secondo il "Considerando" n. 42 le limitazioni alla responsabilità introdotte dalla citata direttiva riguardano caso in cui l'ISP svolga un'attività di tipo meramente tecnico, automatico e passivo, per cui il *provider* non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate. È necessario dunque, a parere della Corte, comprendere se il ruolo svolto da Google nel servizio più volte menzionato sia neutro o meno. Sebbene Google stabilisca modalità ed ammontare del servizio a pagamento, determini l'ordine di visualizzazione degli annunci e fornisca informazioni di carattere generale ai propri clienti, secondo la Corte non è possibile privare l'ISP delle limitazioni di responsabilità previste dalla direttiva. Non è possibile inferire che Google controlli o conosca i dati inseriti dagli inserzionisti e memorizzati sul suo sistema, per il solo fatto che la parola chiave selezionata e il termine di ricerca inserito da un utente siano coincidenti. Diverso può essere il discorso relativo al ruolo svolto da Google nella redazione del messaggio commerciale o nella determinazione o selezione delle parole chiave. Sul punto, tuttavia, la Cor-

te di Giustizia rinvia per un esame approfondito delle modalità concrete al giudice nazionale, meglio posto nelle condizioni di comprendere i meccanismi del servizio. Dall'analisi della Corte consegue che «l'art. 14 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia ommesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi» (73).

La soluzione del giudice capitolino

Stante il difetto di legittimazione passiva di ambedue le restanti convenute, il tribunale capitolino si trova a dover affrontare la questione solo con riferimento alla convenuta Yahoo. Il giudice romano individua il punto cruciale della controversia nell'«imputabilità alla parte resistente Yahoo, [...] nella sua qualità di *provider* gestore del servizio di *Web Search*, della responsabilità per *contributory infringement* per l'attività di gestione dei motori di ricerca nella misura in cui questi effettuano, attraverso specifici *links*, il collegamento a siti 'pirata', che permettono la visione in *streaming* o il *dowloading* e *peer to peer* del film 'About Elly' senza autorizzazione da parte della PFA, titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera» (74).

Il giudice comincia pertanto ad analizzare come si svolge effettivamente l'attività di *web searching*, giacché, solo comprendendone il funzionamento, è possibile ritenere o meno Yahoo responsabile. Sebbene il tribunale erroneamente appelli come "*meta tag*" le parole chiave inserite dagli utenti nel motore

Note:

(72) Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cit., parr. 49-106.

(73) Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cit., parr. 106-120. È interessante l'osservazione che si rinviene in Onofrio, *L'impresa di content, host ed access providing*, cit., 379, per cui ci sarebbe differenza in una situazione come quella del caso Google-Vuitton rispetto al caso qui esaminato: invero in quell'ipotesi la ricerca effettuata dagli utenti è indirizzata verso determinati link perché questi sono più evidenti di altri dato il fatto che sono sponsorizzati. Ciò aprirebbe la via ad una responsabilità del motore di ricerca, proprio per un ruolo più attivo dello stesso e - si vuole aggiungere - anche per un (ancora) maggiore profitto che da tale ruolo attivo deriva.

(74) P. 755 dell'estratto.

di ricerca (*query*) (75), ricostruisce poi correttamente il funzionamento del motore di ricerca, grossomodo nei medesimi termini più sopra visti nel caso *Parker v. Google*.

Da tale funzionamento il tribunale deduce che, nonostante inizialmente il ruolo del gestore del motore di ricerca possa considerarsi solamente passivo e quindi non consapevole dei contenuti dei siti sorgente, sui quali non esercita un controllo preventivo, successivamente tale "inconsapevolezza" venga meno. In particolare, secondo il giudice romano, il gestore, Yahoo nel caso di specie, sarebbe in grado, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di determinati siti identificati da specifici URLs, di esercitare un controllo successivo e di impedirne l'indicizzazione e il collegamento. A supporto di ciò, il decidente cita la risposta che Microsoft avrebbe dato alla diffida di PFA antecedente il giudizio, in cui la società si dichiarava «disponibile alla rimozione di tali indicizzazioni», chiedendo la comunicazione degli URLs da eliminare a parte ricorrente (76).

Appurate le funzioni e le possibilità del gestore del motore di ricerca, il tribunale passa ad analizzare l'applicabilità della disciplina, sopra brevemente illustrata, prevista agli artt. 14-17 D.Lgs. n. 70/2003, rilevando come l'Italia, a differenza di altri stati europei, non abbia ritenuto di adottare norme specifiche per i motori di ricerca. Il giudice si premura di sottolineare un apparente conflitto fra tali norme e quelle degli artt. 156 ss. della legge sul diritto d'autore. Seguendo un precedente dello stesso Tribunale di Roma (14 aprile 2010, *Favap c. Telecom*) (77), la sezione specializzata del tribunale, dopo aver chiarito che ex art. 17 vi è un'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza da parte dell'ISP delle informazioni trasmesse, sostiene che «per il combinato disposto in particolare degli artt. 15 e), 16 b) e 17 commi 2 e 3 i prestatori di servizi sono [...] destinatari del duplice obbligo di informazione della autorità giudiziaria e amministrativa sulla illiceità delle informazioni e di adempimento degli ordini di rimozione e disabilitazione delle due predette autorità» (78). Il giudice romano individua quale ragione fondante di questo generale esonero, l'impossibilità di esigere un controllo da parte del gestore di tutte le informazioni presenti in rete, sia per i costi che imporrebbe, sia per una questione di interesse alla libera circolazione delle informazioni, quale profilo della libera manifestazione di pensiero, che, diversamente, si presume sarebbe ostacolata da una sorveglianza generale. A parere del giudice capitolino, tale impostazione, che esige un'interpretazione co-

stituzionalmente orientata delle disposizioni in esame, non può estendere ulteriormente l'ambito dell'esonero dall'obbligo di vigilanza, considerando invece obbligatorio un controllo su specifiche informazioni individuate. Per cui il *provider* rimarrebbe esonerato in tanto in quanto e nei limiti in cui non fosse a conoscenza dell'illiceità delle informazioni dallo stesso veicolate (79). A supporto di questa osservazione, l'ordinanza richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea sopra citata: quando l'ISP, pur avendo avuto un ruolo meramente passivo, sia venuto a conoscenza della natura illecita dei dati veicolati o della attività svolte dagli utenti ed abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi, la sua responsabilità può essere esigibile (80).

Il giudice passa poi a dipanare i dubbi relativi al contrasto che ella stessa aveva individuato tra le norme ex D.Lgs. n. 70/2003 e quelle della l. n. 633/1941, ritenendo che queste ultime lascino uno spazio alla regola relativa alla responsabilità degli ISP, in quanto in attuazione della direttiva *enforcement* l'art. 156 prevede la possibilità di ottenere un'inibitoria per impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione perpetrata, eventualmente, anche per il tramite dei servizi di un *Internet provider*.

Facendo seguito a quanto riportato in merito al funzionamento dei motori di ricerca, è possibile consi-

Note:

(75) *Ibidem*. Un *meta tag* è un *tag* utilizzato nel codice sorgente di un sito per aggiungere dei metadati (ovvero informazioni descrittive relative ai contenuti, come titolo, autore, parole chiave) ad una pagina *web*. Le informazioni contenute in un *metatag* non appaiono quando una pagina *web* è visualizzata mediante un *browser*, ma i motori di ricerca generalmente indicizzano questo tipo di informazioni, cfr. voce "*Metatag*", *High Definition: A-Z Guide to Personal Technology*, Boston, 2006. A sua volta un "*tag*" è un carattere o una stringa di caratteri allegata ad un dato, come una stringa di testo, che racchiude informazioni relative a quel dato. Per esempio i *tags* possono essere utilizzati per indicare quale deve essere la formattazione di un testo: mettendo un testo fra «i» e «/i» si indica che deve essere scritto in *italics*, ovvero sia in corsivo; cfr. voce "*Tag*", *ibidem*.

(76) P. 755 dell'estratto.

(77) Trib. Roma 14 aprile 2010, in *Riv. dir. ind.*, 2010, II, 248, con nota di Mula.

(78) V. estratto dell'ordinanza, p. 756.

(79) *Ibidem*. Sul rapporto fra art. 16 e art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003 v. Bugiolacchi, *La responsabilità dell'host provider alla luce del d.lgs. n. 70/2003: esegesi di una disciplina "dimezzata"*, cit., 204 ss.

(80) Cita al proposito Trib. Roma 16 dicembre 2009, in *Foro it.*, 2010, 4, I, 1348 e in *Dir. informatica*, 2010, 2, 268, con nota di Guidobaldi. Trattasi del noto caso *RTI v. YouTube*. Il Tribunale cita poi anche la sentenza della *High Court of Justice* britannica più sopra citata; tuttavia non si comprende quale voglia essere il rinvio alla decisione inglese, tanto che la frase sembra rimanga "sospesa".

derare Yahoo un *caching provider*. Stante le diffide di PFA a Yahoo relative all'illiceità dei contenuti dei siti che rimandavano a versioni "pirata" di "About Elly", l'ISP era stato reso edotto dell'esistenza di tali contenuti illeciti e pertanto era stato messo in condizione di esercitare un controllo di tipo successivo. Da ciò discenderebbe la pretesa legittima del titolare del diritto d'autore alla disabilitazione dei *link* per l'accesso alle versioni non ufficiali del film. La mancata attivazione di Yahoo, nonostante le segnalazioni, lo rende, a parere del tribunale romano, responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti della PFA: la consapevolezza dell'illiceità dei contenuti fa venire meno l'esonero da responsabilità e rende il *provider* destinatario delle misure di inibitoria previste *ex artt.* 156 ss. della legge sul diritto d'autore (81).

Tutto ciò premesso il giudice inibiva a Yahoo «la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico della PFA Films s.r.l. sul film "About Elly" mediante il collegamento a mezzo dell'omonimo motore di ricerca ai siti riproducti in tutto o in parte l'opera diversi dal sito ufficiale del film». Respingeva invece le domande relative alle penali per il ritardo nell'adempimento all'ordinanza e alla pubblicazione della stessa, considerando che, come in effetti è avvenuto, il provvedimento sarebbe circolato rapidamente nel contesto di Internet (82).

Rilievi conclusivi

Alla luce di quanto finora ricostruito, si svolgeranno ora alcune brevi riflessioni conclusive.

Volendo riassumere il contenuto dell'ordinanza, possiamo affermare che il Tribunale capitolino, pur ritenendo che Yahoo sia un *caching provider* (83), applica in ogni caso l'art. 16, esigendo dal medesimo una condotta che sarebbe invece imposta all'*hosting provider*. Non si comprende per quale motivo il tribunale si rifaccia all'art. 16 e a tale scopo citi anche la Corte di Giustizia. Le stesse perplessità emergono anche per l'applicazione dell'art. 15 lett. e), in quanto non risulta che Yahoo fosse venuto a conoscenza della rimozione delle informazioni o della disabilitazione delle stesse, che, anzi, per stessa ammissione del giudice romano, non è nemmeno stata richiesta da parte attrice (84).

Per quanto invece concerne l'applicazione dell'art. 17, sembra emergere dall'ordinanza che Yahoo era stata destinataria di alcune diffide da parte della PFA, circa il fatto che il motore di ricerca forniva *link* a siti che trasmettevano in tutto o in parte il

film, senza autorizzazione dei titolari del *copyright*. A parere del tribunale ciò sarebbe sufficiente a rendere edotta Yahoo dell'illiceità dei contenuti, sui quali era stata posta in condizione di esercitare un controllo successivo, con la conseguenza che, sempre a parere del tribunale, la società avrebbe dovuto provvedere alla disabilitazione del *link* per l'accesso ai contenuti illeciti. Non avendo provveduto in questo senso, Yahoo si è resa «responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale» e pertanto destinatario delle misure di inibitoria (85).

Questa però non sembra essere un'applicazione corretta dell'art. 17. Tale articolo (comma 2 e 3) dispone che l'ISP, fatte salve le disposizioni dei tre articoli precedenti, debba: «a. informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b. 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» e possa essere ritenuto civilmente responsabile quando *richiesto dall'autorità* non ha agito prontamente per impedire l'accesso oppure, se essendo venuto a conoscenza del carattere illecito del contenuto, non abbia provveduto ad informare l'autorità competente.

Non risulta dall'ordinanza che Yahoo, oltre che destinataria delle diffide ricevute dalla PFA, fosse stata destinataria anche di provvedimenti dell'autorità con i quali si chiedesse l'impedimento dell'accesso ai materiali illeciti. L'eventuale "colpa" di Yahoo è dunque quella descritta nell'ultimo capoverso dell'art. 17, laddove si richiede che il *provider* informi l'autorità competente dell'esistenza di contenuti illeciti, di cui è venuto *aliunde* a conoscenza. Ma non è questa la conclusione cui perviene il provvedimento del Tribunale di Roma, che invece reputa l'ISP «concorrente nella contraffazione dei diritti di

Note:

(81) P. 756-757 estratto dell'ordinanza.

(82) Estratto p. 757.

(83) «[N]el caso in esame Yahoo può essere definita come intermediario della società dell'informazione, e precisamente come *caching provider*», così l'ordinanza, per cui v. l'estratto, p. 756.

(84) «[N]on essendo invece materia del contendere, in difetto peraltro della partecipazione al giudizio del *webmaster (sic!)*, la eliminazione dei contenuti dei siti pirata», p. 755 ordinanza.

(85) P. 757 dell'estratto dell'ordinanza.

proprietà intellettuale», per il fatto che lo stesso era ormai a conoscenza dell'illiceità dei contenuti di alcuni *link* che il suo motore di ricerca indicizza. Secondo l'interpretazione del giudice romano, tale consapevolezza non solo imporrebbe l'obbligo al *provider* di dare comunicazione alle autorità, ma lo renderebbe anche, appunto, co-responsabile. Sebbene questa argomentazione possa forse ritenersi corretta, lo è in tanto in quanto si applichi l'art. 16 lett. a), che, però, si ribadisce, riguarda gli *hosting providers*.

Volendo peraltro ipotizzare un modo in cui Yahoo possa evitare che fra i risultati delle ricerche figurino *link* a siti "pirata", alcuni autori ritengono possibile l'apposizione di un filtro. Ma siamo proprio certi del funzionamento di questo genere di strumenti? I problemi che si pongono sono quantomeno due: uno di carattere tecnico: non è detto che il filtro sia in grado di "rastrellare" tutti i *link* che violano i diritti della PFA o chi per essa (86); l'altro di carattere, per così dire, "etico": siamo certi che questo tipo di filtri non violi la libertà di espressione o la libertà di impresa o di concorrenza? Cosa accade se questi filtri bloccano l'indicizzazione di siti che sono perfettamente leciti? (87) Ancora: tocca a Yahoo decidere cosa sia e cosa non sia illecito e di quali *link* debba essere bloccata la visualizzazione?

Per quanto concerne il caso statunitense, si notano evidenti differenze fra lo stesso e la fattispecie qui in commento. L'accusa mossa a Google è quella da un lato di violare direttamente il diritto d'autore di Roy Parker, mediante la copia sui propri *server*, seppure temporanea, dall'altro quello di contribuire alle (e giovare delle) violazioni effettuate dagli utenti. Nel caso di Yahoo, invece, la PFA richiede che sia inibito l'accesso ai *file* contraffatti, anche se tale richiesta è in via anticipatoria rispetto ad una successiva domanda di risarcimento del danno (88).

Dalla lettura dell'ordinanza sembrerebbe che il giudice capitolino ritenga applicabile la categoria del *contributory infringement* anche nel contesto italiano (89), senza tuttavia precisare quali fonti normative o giurisprudenziali permetterebbero tale "analogia". Come accennato, per aversi tale tipo di responsabilità è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: 1) vi sia violazione diretta da parte di un terzo; 2) vi sia conoscenza dell'attività illecita; 3) si induca, si causi o si contribuisca materialmente a tale attività. Come detto, anche se non è materia del contendere fra le parti, ciò non significa che l'attività dei terzi (per esempio, il P2P) sia illecita. A parte questo, gli altri due requisiti sembrerebbero essere presenti e proprio da ciò il Tribunale di Roma farebbe discen-

dere la responsabilità di Yahoo. Tuttavia, come si evince dalla sentenza *Parker v. Google* e come si legge nell'ordinanza, per aversi questo genere di responsabilità sarebbe necessaria l'"intenzionalità" della violazione, che il giudice statunitense esclude nel caso visto e che anche il giudice capitolino sembrerebbe escludere, quando scrive che solo la giurisprudenza USA richiede tale requisito per la responsabilità del *provider* (90). In pratica il giudice romano ritiene che all'art. 16 ricorra un'ipotesi di *contributory infringement*, pur non menzionando, giova ripeterlo, quale normativa interna sancisca l'applicabilità di tale regime di responsabilità. Peraltro, non si capisce perché il giudice citi la lett. b) e non invece la lett. a) dell'art. 16, fermo restando che, in ogni caso, come più volte sottolineato, Yahoo è stato qualificato come *caching provider*. Forse il Tribunale ha ritenuto di disapplicare parte della lettera b). Invero, come segnalato, vi è una discrepanza fra l'art. 14 della direttiva e l'art. 16 del D.Lgs. che alla lettera b) contiene l'inciso «su comunicazione delle autorità competenti». Secondo taluni, costituendo questo un non corretto recepimento, il giudice interno sarebbe legittimato a disapplicare, per la parte non conforme alla direttiva, il testo della legge nazionale (91).

L'interpretazione del Tribunale capitolino relativa all'art. 16 risulterebbe congrua anche rispetto alla

Note:

(86) Perplessità sul punto sono espresse anche da Musso, *La proprietà intellettuale nel futuro della responsabilità sulla rete: un regime speciale?*, in *Dir. inf. e informatica*, 2010, 815 ss.

(87) V. sul punto: Scorza, *Yahoo!, stop alla ricerca per salvare Eily?*, cit. Anche l'utilizzo degli stessi programmi di *peer-to-peer* è stato considerato da più parti lecito, viste le molteplici funzioni cui può rispondere.

V. a tal proposito la recente decisione francese SNAP v. Google di cui parla Vecchio, *Francia: suggerire non è piratare*, *Puntoinformatico.it*, 5 maggio 2011 (http://punto-informatico.it/3151091_2/PI/News/francia-suggerire-non-piratare.aspx).

(88) P. 753 dell'estratto dell'ordinanza.

(89) V. p. 755 dove scrive «la questione posta dal caso in esame è quella dell'imputabilità alla parte resistente [...] della responsabilità per *contributory infringement*».

(90) In effetti è stato sostenuto (Di Ciommo, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonerazione della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, cit., 848) che la direttiva 2000/31 e, conseguentemente, il decreto di recepimento, siano stati costruiti in modo da non lasciare spazio alla discrezionalità del giudice nell'accertamento della colpa del *provider*. Si tratterebbe cioè di un sistema di imputazione della responsabilità basato soltanto sulla colpa specifica, cioè sulla colpa per violazione di legge. Questo, appunto, con l'intenzione di non lasciare spazio ad ulteriori accertamenti giudiziali, al fine di creare una maggiore certezza in un campo che continua ad essere minato.

(91) Onofrio, *L'impresa di content, host ed access providing*, cit., 2007, 368.

sentenza della Corte di Giustizia Europea, che, infatti, riguarda l'applicabilità dell'art. 14 della direttiva, trasfuso nell'art. 16 D.Lgs. n. 70/2003. Il giudice romano sembra però considerare la motivazione della Corte di Lussemburgo applicabile ad ogni tipo di *provider*, forse in relazione al fatto che la medesima richiama il "Considerando" n. 42, il quale, facendo riferimento ai *provider* in generale, sancisce la necessità della mancata conoscenza dell'illiceità dell'attività dei terzi. In definitiva, dunque, Yahoo sarebbe, secondo il

giudice romano, un *caching provider* che si dovrebbe però atteggiare ad *hosting provider* nel momento della scoperta dell'illiceità dei contenuti trasmessi: "lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde" (92).

Nota:

(92) Nelle more della pubblicazione del presente commento è stata data notizia dell'avvenuta revoca del provvedimento; v. Scorza, *Yahoo: la legge è uguale per tutti (anche per Elly!)*, *Leggioggi.it*, 14 luglio 2001 (<http://www.leggioggi.it/2011/07/14/yahoo-la-legge-e-uguale-per-tutti-anche-per-elly/>).

LIBRI

COLLANA: **Commentari**

Codice penale commentato III ed.

Con CD-Rom allegato

A cura di Emilio Dolcini e Giorgio Marinucci

L'Opera fornisce il **commento** articolo per articolo del **Codice penale**, e di alcuni tra i più importanti **provvedimenti complementari** (l. 75/1958: **Prostituzione**; l. 194/1978: **Interruzione della gravidanza**; d.p.r. 309/1990: **T.U. sugli stupefacenti**; d.lgs. 286/1998: **T.U. Immigrazione – commentato per la prima volta** in questa edizione; d.lgs. 274/2000: **Giudice penale di pace**; e dei **reati societari** (artt. 2621-2642 c.c.).

Il commento è aggiornato con tutte le **ultime modifiche normative**: l. d.lgs. 24 marzo 2011, n. 50, **in tema di precursori di droghe**; la l. 26 novembre 2010, n. 199 (c.d. legge "**svuota carceri**"); la l. 4 novembre 2010, n. 201 ("**protezione animali da compagnia**"); la l. 13 agosto 2010, n. 136 ("**piano antimafia**"); la l. 2 luglio 2010, n. 108 ("**lotta contro la tratta di esseri umani**").

Da ultimo, si è tenuto conto di una recentissima pronuncia della **Corte di Giustizia UE 28 aprile 2011, n. C-61/11PPU**, sull'**inosservanza dell'ordine di espulsione** e il contrasto della normativa italiana con la direttiva europea sui rimpatri dei clandestini.

L'Opera è integrata dal testo della Costituzione, dalle Disposizioni sulla legge in generale, dalle Disposizioni di coordina-

mento e transitorie per il codice penale, e dagli Indici (analitico, per autori, per articoli, delle abbreviazioni).

Particolare attenzione è dedicata alle **Note procedurali** poste in calce agli articoli del Libro II del Codice.

L'Opera, suddivisa in **tre volumi** (con Cd-Rom), racchiusi in un pratico ed elegante cofanetto, rappresenta da sempre il Commentario più **approfondito ed autorevole** presente sul mercato.

Il **Cd-Rom allegato** assicura la **completezza dei contenuti dell'opera cartacea** (testo dell'articolo, sommario con *link* ai singoli commenti e bibliografie), e garantisce **piene funzionalità di ricerca** (per articolo e *full text*) rendendo agevole ed immediata la consultazione. In aggiunta, tramite **link ipertestuali**, è possibile consultare le **massime** della giurisprudenza e le **norme** citate nei commenti.

Ipsoa 2011, Euro 290,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **<http://ipshop.ipsoa.it>**

