

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA'
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

composto da:

dott. Marina Meloni Presidente rel.

dott. Marzia Cruciani Giudice

dott. Ludovica Dotti Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nei procedimenti speciali sommari riuniti nr. 86220/2009 e 87722/2009 relativi a reclamo avverso provvedimento cautelare vertente tra YOUTUBE LLC anche nella sua qualità di incorporante per fusione di YouTube Inc. (di seguito YouTube) E GOOGLE INC. (di seguito Google) in persona dei legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliate in Roma Via San Sebastianello 9 presso lo studio legale Bird&Bird rappresentate e difese unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti, Fulvio Mellucci, Daniele De Angelis ed Osvaldo Lombardi

RECLAMANTE

GOOGLE UK Ltd in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma Via San Sebastianello 9 presso lo studio legale Bird&Bird rappresentate e difese unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Massimiliano Mostardini, Giovanni Galimberti, Fulvio Mellucci.

RECLAMANTE

E

RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA (di seguito RTI) elettivamente domiciliata in Roma Via Cicerone 60 presso lo studio Previti Via Cicerone 60 rappresentata e

difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Gaetano Morazzoni, Stefano Previti, Vincenzo Sangalli ed Alessandro La Rosa

RECLAMATA

Con reclamo regolarmente notificato, depositato in cancelleria in data 31/12/2009, le reclamanti, premesso:

- che con ricorso ex art.156/163 legge 633/1941 e 669 bis cpc RTI aveva lamentato la violazione dei diritti di autore, in particolare di utilizzazione e di sfruttamento economico, ad essa spettanti in esclusiva in tutto il territorio dello Stato, del programma televisivo Grande Fratello trasmesso dalla rete televisiva "canale 5" concesso in licenza alla Endemol Italia spa e diffuso sul sito You Tube e GoogleVideo;
- che in particolare la RTI, titolare oltre che dei diritti di sfruttamento economico del programma anche del diritto di uso sul titolo Grande Fratello, sul relativo logo e sul marchio, aveva lamentato che tra il 26 ed il 27 ottobre 2009 erano stati rilevati sui predetti siti 174 sequenze di immagini in movimento tratte dalla decima edizione del programma Grande Fratello per un totale di circa nove ore di trasmissione;
- che a seguito della diffusione via internet del programma la RTI aveva lamentato un danno grave ed irreparabile per il rischio di sviamento di clientela in quanto gli utenti si astenevano dal guardare il programma a pagamento sulle pay tv di RTI, essendo disponibile il programma sulle reti internet delle reclamanti a titolo gratuito;
- che, contrariamente a quanto affermato da RTI, Google e You Tube erano meri hosting provider che si limitavano ad offrire agli utenti una piattaforma attraverso cui rendere disponibili al pubblico contenuti audio e video senza alcun obbligo di sorveglianza ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 70/2003;
- che il giudice italiano era carente di giurisdizione in quanto il servizio di hosting provider era svolto dalle reclamanti esclusivamente e completamente in territorio straniero, in particolare negli Stati Uniti dove avviene il

caricamento da parte di terzi dei contenuti sul data center dell'hosting provider (in altre parole sui servizi di You Tube);

- che Google Uk Ltd era estranea ai fatti oggetto del ricorso, in particolare per aver cessato dal 28/11/2008 di essere assegnataria del nome a dominio www.youtube.it,
- che il giudice aveva accolto il ricorso ed emesso ordinanza in data 15-16 dicembre 2009 notificata in data 18/12/2009 con la quale aveva ordinato alle reclamanti la immediata rimozione dai propri server di tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini relative al programma Grande Fratello ed inibito l'ulteriore prosecuzione della violazione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del programma:

tutto ciò premesso hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza depositata in cancelleria in data 16/12/2009 chiedendone la modifica. Si è costituita la reclamata RTI con memoria di risposta nella quale ha reiterato le argomentazioni già svolte nella prima fase del giudizio chiedendo la conferma del provvedimento emesso dal giudice.

Il reclamo proposto appare infondato e deve essere respinto con conferma dell'ordinanza emessa in fase cautelare.

In ordine al primo motivo di reclamo, relativo alla carenza di giurisdizione del giudice italiano, le società reclamanti lamentano che non potevano essere destinatarie di un provvedimento di inibizione o parziale oscuramento dei propri siti internet da parte dell'autorità italiana in quanto svolgono il servizio di hosting provider esclusivamente e completamente in territorio straniero, in particolare negli Stati Uniti dove avviene il caricamento da parte di terzi dei contenuti sul data center dell'hosting provider (in altre parole sui servizi di You Tube). Ritiene il Collegio che tale motivo di reclamo sia infondato in quanto del tutto irrilevante appare la questione della sussistenza in Italia di una struttura organizzata facente capo alle società reclamanti. Infatti poiché l'illecito inteso come danno evento ha luogo in Italia nel momento in cui i filmati vengono visionati dall'utente italiano non appare

condivisibile subordinare l'esercizio del potere inibitorio all'esistenza di una struttura in Italia, posto che presupposto dell'ordine di inibitoria non è un'organizzazione più o meno stabile in territorio italiano ma solo l'offerta in Italia ed agli utenti italiani tramite la rete Internet di trasmissioni di cui RTI possiede la titolarità dei diritti in esclusiva (vedi anche sul punto la recente sentenza Cassazione sezioni unite nr.21661 del 13 ottobre 2009).

Occorre poi rilevare che la circostanza che YouTube e Google svolgano attività di Internet Service Provider cioè servizio di "hosting", consistente nell'offrire ai propri utenti una piattaforma attraverso la quale conservare e rendere disponibili al pubblico contenuti audio e video e quindi memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, (circostanza peraltro contestata da RTI la quale afferma che YouTube e Google svolgono al contrario attività imprenditoriale a fini di lucro e cioè una "articolata attività di impresa finalizzata a fornire una complessa serie di servizi aggiuntivi al fine di offrire agli utenti dei siti internet un ampio palinsesto di video, fonte di utili milionari per gli spazi pubblicitari correlati ai video") non esclude l'illiceità della condotta lamentata. Infatti, ove si consideri che la trasmissione via Internet del Grande Fratello lede sicuramente i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di RTI, pur senza voler affermare un obbligo di sorveglianza generale del provider rispetto al contenuto dei dati trasmessi conformemente al disposto dell'art.17 D.Lgs 70/2003 direttiva sul commercio elettronico ("il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza"), non appare nemmeno ragionevole sostenere l'assoluta estraneità alla commissione dell'illecito posto che le reclamanti hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello nei loro siti internet, organizzando la gestione dei contenuti video anche a fini pubblicitari, nonostante le ripetute diffide ed azioni giudiziarie iniziate da RTI che rivendicava la paternità e titolarità dell'opera.

Non si tratta quindi di pretendere dal provider un'attività preventiva di controllo e di accertamento di ciascuno singolo frammento caricato dagli utenti ma di rimuovere materiale illecitamente trasmesso, dopo aver avuto conoscenza dall'avente diritto a

mezzo di diffide della sua presenza in rete con conseguente denunciata lesione di diritti esclusivi, e ciò senza dover attendere apposito ordine, come pretenderebbe di fare la reclamata You Tube, da parte dell'autorità giudiziaria. Né può farsi carico a RTI che agisce per la tutela dei propri diritti di fornire alle reclamanti i riferimenti necessari alla esatta individuazione dei singoli materiali caricati sulla piattaforma URLs, oggetto questo anche di domanda riconvenzionale nell'ambito del procedimento cautelare, e ciò in quanto le modalità di esecuzione dell'ordinanza reclamata sono già oggetto di apposito procedimento per attuazione davanti al giudice che ha emesso l'ordinanza. Del resto la richiesta di un simile provvedimento in questa sede non potrebbe comunque essere accolta, stante la mancanza del presupposto di pericolo imminente e soprattutto irreparabile per la reclamata che lo sollecita in via riconvenzionale al fine di scongiurare un comportamento ostruzionistico il quale, qualora esistente, potrebbe tutt'al più giustificare una mera richiesta risarcitoria.

In ordine all'esistenza del periculum in mora appare evidente che dalla protrazione del comportamento illecito conseguono per RTI danni non risarcibili per equivalente consistenti, in particolare, in svuotamento di clientela e riduzione dell'audience con conseguente danno all'immagine commerciale della reclamata anche e soprattutto in relazione ad ulteriori violazioni future parimenti inibite dal giudice. A tale proposito deve essere chiarito che, contrariamente a quanto affermato dalle reclamanti, sussiste piena coincidenza tra il provvedimento cautelare richiesto ed il thema decidendum oggetto della causa di merito, nella quale l'attrice RTI ha lamentato in generale la violazione dei propri diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico ad opera delle reclamate, indicando la trasmissione di puntate del Grande Fratello come mera elencazione esemplificativa e non tassativa delle violazioni in corso. Del resto un ordine di inibizione che si limitasse ad ordinare la rimozione di quanto già diffuso e non di nuove puntate del programma sarebbe del tutto inutile, potendo in questo caso le reclamanti consentire prontamente e semplicemente la sostituzione dei video

individuati già in onda con altri già pronti da caricare e reiterare così la violazione che si intende scongiurare.

Quanto poi alla richiesta avanzata da Google Uk Ltd di dichiarare l'estraneità ai fatti oggetto del ricorso, in particolare per aver cessato dal 28/11/2008 di essere assegnataria del nome a dominio www.youtube.it, rileva il Collegio che il presente procedimento cautelare è stato introdotto in pendenza della causa di merito tra le parti iniziata nel luglio 2008 e pertanto appare opportuno rinviare alla sentenza definitiva adottata all'esito della causa di merito ogni questione relativa alla prova della estraneità della reclamante ai fatti di causa, peraltro contestata da controparte quantomeno da luglio a novembre 2008, considerato anche che non appare ravvisabile alcun pregiudizio a suo carico per la mancata pronuncia di estromissione dal presente procedimento cautelare in corso.

Appaiono quindi condivisibili le conclusioni del giudice sull'esistenza del fumus boni iuris del diritto che si intende far valer nella azione di merito in corso nonché il presupposto dell'esistenza del pericolo di un danno imminente ed irreparabile consistente nella violazione del diritto di privativa e nello sviamento di clientela derivante dalla trasmissione del programma. Deve quindi essere confermata in questa sede l'ordinanza cautelare emessa, anche nella parte in cui rigetta la richiesta di cauzione non sussistendone i presupposti.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto, conferma l'ordinanza cautelare impugnata.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma il 22/1/2010

Il Presidente
M. Meloni

PERVENUTE

11 FEB. 2010