

A. MUSCOLO/RTI

IL GIUDICE DESIGNATO

( dr. Gabriella Muscolo)

Letti gli atti,

sciolta la riserva,

RITENUTO

-**Sul procedimento:** che la Reti Televisive Italiane s.p.a.\_RTI ( d' ora in poi RTI), agisce in via cautelare quale titolare del diritto di autore sulle partite del campionato di calcio di Serie A ( d' ora in poi " il Campionato") per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, contro Worldstream DBM CV. ( d' ora in poi Worldstream), *hosting provider* di Webcaston, portale che trasmette le predette partite in prospettata contraffazione, domandando: la rimozione dai *servers* e la immediata disabilitazione dell' accesso alla trasmissione delle predette partite sul predetto portale e la inibitoria della prestazione a questo di qualsiasi servizio che possa costituire mezzo per la lamentata contraffazione, oltre alle misure accessorie della fissazione di una penale per euro 50.000,00 per ogni minuto di diffusione e ogni giorno di inottemperanza del provvedimento e della pubblicazione;

che la Worldstream, costituita, eccipisce in via prebminare il difetto di pericolo e il proprio difetto di legittimazione, non ospitando essa più il portale Webcaston, e nel merito la propria esenzione da responsabilità quale *service provider*, chiedendo la reiezione delle domanda cautelari;

-Sul caso: che il caso in esame può essere ricostruito come segue, sulle prospettazioni delle parti e sui documenti in atti;

-che RTI, società del gruppo Mediaset, attiva nel settore radiotelevisivo, anche per l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico di opere dell'ingegno con ogni mezzo di diffusione, con una serie di contratti successivi, tra il 2008 e il 2009, acquista dalla Lega Calcio e dalla UEFA la licenza sui diritti di trasmissione, anche mediante la piattaforma digitale terrestre, in esclusiva, a pagamento e non, delle partite di calcio del campionato di serie A di diverse squadre ( d' ora in poi " Clubs), ( ivi comprese la gare calcistiche per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012 delle *Champions League e Europa League*), nonché i diritti audiovisivi di ritrasmissione in simultanea mediante Piattaforme IPTV e Internet non in esclusiva delle predette partite;

-che RTI trasmette le predette partite a pagamento in tecnica digitale terrestre sulla Piattaforma digitale " Mediaset Premium", distinti dal marchio registrato "Premium Calcio", sui canali televisivi a pagamento ( Premium Calcio 24 e

Diretta Calcio) e non (Canale 5, Italia 1 e Rete4) nonché i fotogrammi salienti delle gare sui siti Internet [www.videomediaset.it](http://www.videomediaset.it) e [www.sportmediaset.it](http://www.sportmediaset.it);

che la Worldstream è un *hosting provider*, che presta servizi di memorizzazione, mantenimento e archiviazione sui propri *servers* dei contenuti del portale Webcaston, piattaforma telematica, che trasmette in modalità *live streaming*, in collegamento con altri siti telematici, diversi contenuti audiovisivi, tra cui anche gli eventi calcistici oggetto della licenza RTI;


-che non vi è contestazione tra le parti né circa la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di RTI, peraltro documentata e di cui Worldstream è stata informata, né sulla qualificazione delle partite e dei fotogrammi relativi, e può ritenersi quindi assodato ai fini di causa che anche “ tali frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione intellettuale propria degli autori interessati”, nel loro insieme ( CGE 4 ottobre 2011, *Football Association Premier Ligue ltd e altri c Media Protection Services ltd*);

-che vi è contestazione tra le parti in particolare su due circostanze: il primo è la attualità della prestazione del servizio di *hosting* da parte della Worldstream per il Portale, eccedendo la parte resistente di aver disabilitato l'accesso al sito e esso è ora ospitato dalla Bluemile Inc, con sede negli USA Ohio ( “ a quanto gli risulta...Webcaston si sarebbe rivolto a altro provider per la riattivazione ,

fatti rispetto a cui la parte ricorrente, pur ammettendo la temporanea disabilitazione dopo la notificazione del ricorso, oppone, documentandola, la accessibilità del sito in pendenza della procedura, mentre il documento 4 di parte resistente non prova la avvenuta gestione del portale da parte di un terzo;

-che il secondo fatto contestato è la conoscenza da parte della medesima Worldstream dei contenuti del Portale stesso e della loro illiceità per contraffazione, su cui si difende specificamente la parte resistente, ma di cui è fornita prova con il documento 13 bis, che porta una e mail, la cui ricezione non è contestata specificamente dalla parte resistente e con cui il procuratore di RTT per conto di questa informa il gestore che “ *Webcaston.com allows the free simultaneous retransmission (live streamings) of RTT's football teams matches. That cause of course RTT's media rights infringement as well as RTT's copyright infringement*”, secondo i titoli tutti dettagliati in una precedente lettera;

-Sulle questioni: sul *periculum in mora* e sulla sua attualità: che il fatto che il sito sia temporaneamente disattivato non assume rilevanza ai fini della sussistenza della attualità del *periculum in mora*, condizione per agire in via cautelare, essendo la contraffazione illecito di pericolo, in cui l'interesse è dato anche dal rischio concreto di potenziale ripetizione dei medesimi atti in futuro, ed essendo la inibitoria misura preordinata a impedire le violazioni non soltanto in atto ma anche future dei diritti di proprietà intellettuale;



-che infatti la giurisprudenza comunitaria esclude che la sospensione temporanea degli atti di atti di contraffazione costituisca motivo particolare per impedire l'inibitoria dell'illecito ( GCE 14 dicembre 2006, C-316/05 *Nokia vs Wardel*, in una fattispecie di contraffazione di marchio, con affermazione di un principio tuttavia estendibile a tutto il settore della proprietà industriale);

-che inoltre la stessa giurisprudenza ha aggiunto che l'art. 11, terza frase, della direttiva *enforcement* “ deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati Membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare la violazione di tali diritti ... ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura” ( CGE 24 novembre 2011, nel procedimento C-70/10 *Scarlet e altri c. SABAM e altri* sottolineatura dell'estensore);

-che in analogia fattispecie il Trib. di Roma 2 dicembre 2011 ( *RTI c Google e altri* )ha infatti negato l'inibitoria in punto di fatto, avendo accertato la già avvenuta rimozione del portale contraffattivi da parte del gestore e avendo altresì ritenuto che “la riattivazione del servizio da parte di Google è, allo stato, una mera ipotesi”, con ciò riaffermando quindi il principio della



sussistenza dei presupposti di inibitoria nel caso di probabilità concreta di riattivazione;

-Sul *fumus boni iuris*: il contesto legislativo:-che il caso pone una duplice questione di diritto, che consta da un lato della interpretazione degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, e dall'altro della soluzione del conflitto apparente tra le predette norme e quelle degli artt 156 s.s. della legge 22 aprile 1941 Legge sul diritto di autore, come sostituiti dalla d.lgs 16 marzo 2006, di attuazione della direttiva 48/2004/CE c.d. direttiva *enforcement*, al fine della identificazione delle regole del caso in esame;

-che nella citata direttiva sulla società della informazione il legislatore definisce il servizio della società della informazione come l'insieme dei servizi prestati a distanza mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

- che gli artt. da 14 a 17 della direttiva sulla società dell'informazione regolano la responsabilità del *provider*, rispettivamente agli artt. 14,15 e 16 dell' *access provider*, che esercita una attività di mero trasporto delle informazioni ( c.d. *mere conduit*),del *caching providing* , che esercita attività di memorizzazione



temporanea delle medesime e dell' *hosting provider*, che esercita attività di memorizzazione di informazioni:

-che l' art. 17 sancisce per detti destinatari nella prestazione dei servizi della società dell' informazione sopradescritti l' assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, e su questo presupposto le disposizioni che precedono prevedono un generale esorcismo da responsabilità per la illiceità delle informazioni, con determinate deroghe, che attengono principalmente nell' art. 14 allo svolgimento di un ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni, nell' art. 15 al mancato rispetto delle informazioni medesime e nell' art. 16 alla effettiva conoscenza della loro illiceità o all' esercizio di una " autorità o controllo" sul destinatario del servizio, mentre l' Italia, a differenza di altri Paesi Europei ( Spagna e Portogallo), non ha ritenuto di adottare norme specifiche per i motori di ricerca e i c.d. *hyperlinks*;

-che per il combinato disposto in particolare degli artt. 15 c), 16b) e 17 commi 2 e 3 i prestatori di servizi sono invece 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 ( sulla portata di detti obblighi vedi Trib. Roma 14 aprile 2010 *Fanap e Telecom*, in una fattispecie relativa ad *access provider* );



-che nel sottosistema speciale di norme sulla società delle informazioni, la norma di esonero da responsabilità, speciale e derogatoria rispetto al principio generale di responsabilità della impresa per le proprie attività, ha la propria *ratio* nella generale presunzione di inesigibilità di un controllo del gestore sulle informazioni presenti in rete, per gli eccessivi costi che questo porrebbe a carico dell'impresa e che questa passerebbe al consumatore (vedi la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e sociale europeo, pag. 13), nonché nella scelta legislativa di allocazione dei costi che derivano da detti illeciti non al *provider* ma alle vittime dei medesimi, cioè ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale;

-che tale scelta deriva da un bilanciamento legislativo di interessi e diritti tutti fondamentali, tra il diritto di proprietà intellettuale quale diritto di proprietà da un lato ( artt. 17 e 47 della Carta di Nizza e CGE 12 settembre 2006, C. 479/2004 caso *Lasedisken*), e la libertà di impresa del gestore, la libertà di informazione ( la c.d. libertà di Internet), nel duplice aspetto di libertà di manifestazione del pensiero e di libertà di informare, che si presumono ostacolata da un obbligo generale di sorveglianza dell'impresa sulle informazioni stesse, e il diritto alla riservatezza dei dati personali dell'utente, che sarebbe compromesso nell'adempimento di tale obbligo da parte dell'impresa ( vedi in questo senso CGE 24 novembre 2011, nel procedimento C-70/10 ( *Scarlet e altri c. SABAM e altri*);





-che gli artt. 14,15 e 16 sopracitati portano tutti un ultimo comma che prevede che “la autorità giudiziaria ...può esigere, anche in via di urgenza, che il prestatore, nell’ esercizio delle attività...impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”;

-che, con riferimento in particolare alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l’ art. 156 lda, attuando la direttiva *enforcement*, prevede una inibitoria a difesa di tali diritti per impedire “ la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell’ autore di una violazione che dell’ intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione”;

**- segue: la interpretazione della giurisprudenza comunitaria:** -che sulla questione in esame si è pronunciata di recente più volte la Corte di Giustizia Europea, dapprima nella sentenza della Grande sezione 23 marzo 2010, in sede di interpretazione pregiudiziale dell’ art. 14 della direttiva sulla società dell’ informazione in una fattispecie di rimessione della *Cour de Cassation* in tre controversie, in materia di contraffazione di marchio, tra la Luis Vuitton Mallettier SA ed altri e Google France per la responsabilità di quest’ ultima nella gestione del motore di ricerca AWords ( CGE C236/08 e C238/08 *Luis Vuitton Mallettier vs Google France*);

-che in tale pronuncia la Corte ha enunciato il principio- che può estendersi, per identità di *ratio*, alla materia della proprietà intellettuale- secondo cui “ l’



art. 14.....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..., salvo che essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività...egli abbia omissso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi" (sottolineatura dell'estensore);

-che la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 12 luglio 2011, nella causa C-324/09, (*Oreal e altri c. e-Bay e altri*), in sede di rinvio pregiudiziale in fattispecie in materia di marchi, ma relativa alla interpretazione della direttiva sul commercio elettronico e della direttiva *enforcement*, ha ribadito al paragrafo 139 che "l'art. 15 n. 1 della prima direttiva in combinato disposto con l'art. 2 n. 3) della seconda che "i provvedimenti richiesti al prestatore di servizi on-line ...non possono consistere in una vigilanza attiva di tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il sito di tale prestatore", anche perché ciò contrasterebbe con i principi di equità e proporzionalità e non eccessivo costo delle misure previste dalla direttiva *enforcement*;

-che la Corte ha però dichiarato che l'art. 14 n.1) della direttiva sul commercio elettronico deve essere interpretato nel senso che il gestore che



svolge attività di semplice trasporto - *mere conduit* - “in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell’esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora si stato al corrente di fatti e circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’ illiceità” delle condotte (sottolineature dell’ estensore);

-che infine la Corte, con la sentenza 24 novembre 2011, nel procedimento C-70/10 (*Scarlet e altri c. SABAM e altri* citata sopra), in una fattispecie questa volta di diritto di autore, in sede di rinvio pregiudiziale per l’ interpretazione delle due direttive predette e inoltre delle direttive sulla società della informazione sopraccitata e 95/46 CE e 2002/58 CE sul trattamento dei dati personali, ha espressamente dichiarato che: esse “ostano all’ ingiunzione a un fornitore di accesso a Internet di predisporre un sistema di filtraggio: di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi...; che si applica indistintamente a tutta la sua clientela; a titolo preventivo; a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo” a tutela dei diritti di proprietà intellettuale contro il noto fenomeno contraffattivi del *peer-to-peer*”;

-che la interpretazione sopraesposta, come espresso ai paragrafi 44 s.s. della sentenza, è frutto del bilanciamento tra “la tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale... quella di altri diritti fondamentali”- secondo il principio già enunciato nella richiamata



sentenza della Corte 29 gennaio 2008, causa C275/06, *Promiticae*, ai punti 62-68- ed in particolare con la libertà di impresa, la libertà di informazione e il diritto alla riservatezza dei dati personali, che, al paragrafo 53 si dichiara sarebbero lesi dal sistema di filtraggio preventivo e generalizzato proprio del caso in questione;

**Segue: la applicazione nella giurisprudenza italiana ed europea:** che possono rinvenirsi nella giurisprudenza italiana ed europea precedenti favorevoli alla interpretazione sopraproposta ( vedi Trib. Roma, 16 dicembre 2009, che, in una fattispecie relativa all' *hosting provider*, ancora la responsabilità alla “ conoscenza della esistenza di materiale sospetto” e Trib. Roma, 20 marzo 2011 e Trib Roma 11 luglio 2011, *PIA Films s.r.l. e Yahoo Italia s.r.l. e altri*, che pur accogliendo la seconda il reclamo avverso la prima in punto di fatto, per la mancata specificazione al *provider* dell' URL, indirizzo internet interessato dalla contraffazione, affermano entrambe il principio secondo cui “ è prevista la possibilità, comunque condizionata a determinate condizioni, di un intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazione”, estratto dalla ordinanza di reclamo;

-che è altresì in termini , *Court d' Appel de Paris*- 19 marzo 2009, *SARL Publison System vs SARL Google France e SAS Yahoo France*, che in una fattispecie relativa alla gestione dei motori di ricerca, ha fondato la esclusione di responsabilità dei gestori sul fatto che i medesimi avevano attivato una procedura di allerta



per i terzi al fine di identificare le informazioni illecite e di esercitare quindi una vigilanza mirata: “trouver l’auteur des commentaires et agir à son encontre” e che il terzo non se ne era valso, affermando espressamente che “l’exploitant du moteur de recherche n’échappe pas à toute responsabilité et...celle-ci peut être engagée tant pour les fautes, imprudences ou négligences qu’il commet dans l’exercice de son activité”);

-che anche la sentenza della High Court of Justice sopracitata, in fattispecie non del tutto in termini, in quanto di responsabilità di Google Inc per concorso in diffamazione a mezzo del *search engine*, vi è però un *distinguo* tra il caso in esame, in cui la responsabilità è stata esclusa, e quello dei precedenti citati in cui l’intermediario era a conoscenza dell’illecito ( casi *Godfrey v Demon Internet Ltd* e *Bunt v Tilley*, par. 35 s.s.; lo stesso principio dell’esonero da responsabilità a condizione che non sia stata accertata la “conoscenza attuale” è affermato nella sentenza del *Judgado de lo Mercantil* di Madrid *Palomo v Google Inc* del 13 maggio 2009 citato dalla Corte inglese);

-che soltanto la giurisprudenza statunitense, così interpretando il *Copyright Act*, richiede, per la responsabilità del *provider* la presenza di un *direct infringement* e cioè di una contraffazione diretta e intenzionale della medesima ( *US District Court for the Eastern District of Pennsylvania*, 10 marzo 2006, *Parker v Google*);

In conclusione sulla regola del caso: che quindi una interpretazione conservativa delle disposizioni applicabili, che sia insieme conforme al diritto



comunitario e orientata costituzionalmente, non può estendere l'ambito dell'esonero dall'obbligo di vigilanza oltre l'ambito di non esigibilità di una vigilanza preventiva e generale, fermo restando l'obbligo di controllo su specifiche informazioni individuate, né può estendere l'esonero da responsabilità oltre il limite della mancata conoscenza da parte della impresa circa la illiceità dei contenuti;

-che la interpretazione sopratrichiamata delle disposizioni citate della direttiva sulla società dell'informazione, che lasciano uno spazio alla regola di responsabilità dei *providers* intermediari, fa superare l'apparente conflitto tra le norme di tale direttiva e quelle della direttiva *enforcement* e tra le relative norme di implementazione italiane e porta alla ricostruzione di una regola generale per cui il *provider* è responsabile per la violazione di diritti di proprietà intellettuale a mezzo Internet soltanto nel caso in cui non abbia adempiuto ad un obbligo specifico e *a posteriori* di sorveglianza, attivato su segnalazione di singoli illeciti identificati da parte del titolare del diritto di proprietà intellettuale, non rimuovendo i contenuti contraffattivi oppure oscurandoli soltanto temporaneamente con il concreto rischio di reiterazione dell'illecito;

-che la applicazione di tale regola al caso di specie, in cui non sono contestati o comunque sono documentati la titolarità dei diritti di sfruttamento delle partite da parte di RTI e la loro natura di opere proteggibili, la riproduzione almeno parziale dei contenuti audiovisivi di queste da parte del portale



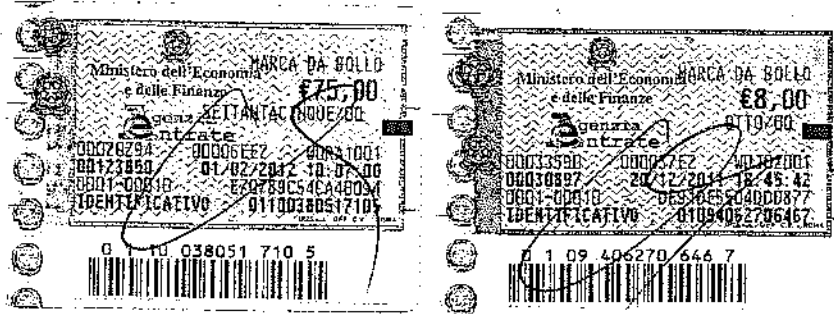
Webcaston ospitato da Worldstream, senza che vi sia prova sufficiente del mutamento dell' *hosting provider*, la accessibilità del sito ancorché con temporanei oscuramenti, in sé non rilevanti persistendo il rischio concreto di riattivazione, la informazione del gestore circa tutti i fatti di cui sopra, comporta la responsabilità di Worldstream per la mancata definitiva rimozione dei contenuti di questo, con i presupposti per la inibitoria delle violazioni presenti e future dei diritti di proprietà intellettuale della parte ricorrente;

-che appare opportuno a scopo deterrente e in ragione della diffusività pervasiva del danno in ragione del mezzo utilizzato, disporre una sanzione pecuniaria per l' inottemperanza del provvedimento, che si fissa in euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardata esecuzione della presente ordinanza a far data della recezione della sua comunicazione;

-che non si ritiene invece di disporre la pubblicazione della decisione , perché, pur sussistendone le ragioni di deterrenza e ripristinatorie, i perduranti contrasti giurisprudenziali in materia espongono i casi relativi a modificazioni di orientamenti e rendono inopportuna l' adozione di misure in forma specifica i cui effetti sono più difficilmente rimediabili rispetto a misure meramente pecuniarie;

-che la difficoltà del caso e i perduranti contrasti giurisprudenziali costituiscono gravi ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite;

tutto ciò ritenuto:



- 1) inibisce alla Worldstream DBM la prosecuzione della erogazione al "Portale Webcaston" di servizi per la trasmissione al pubblico dei contenuti audiovisivi oggetto dei contratti di licenza dalla Lega Calcio e dalla UEFA a RTI e per l'uso dei marchi oggetto dei medesimi contratti;
- 2) ordina la rimozione dai propri servers dei contenuti e la disabilitazione dell'accesso ai contenuti del "Portale Webcaston" aventi ad oggetto i prodotti audiovisivi e i marchi di cui sub 1);
- 3) fissa in euro 10.000,00 la sanzione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente ordinanza a far data dalla ricezione della sua comunicazione;
- 4) manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Roma, 14 febbraio 2012

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
P. G. G. CIVILE  
SEZIONE 9ª CIVILE  
N. 1000/11  
14 FEB 2012

IL GIUDICE UNICO

dr Gabriella Muscolo

TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione 9ª Civile  
16 FEB 2012  
COOPERATORE DI OMNIA

16 FEB 2012  
P. G. G. CIVILE  
SEZIONE 9ª CIVILE





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
IX SEZIONE CIVILE

R.G. 22820/99

Si giura conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv.

PREVITI STEFANO

nell'interesse

R.T.E. - S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, il Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Riscossa liti di cancelleria € 42,4882

Roma

17 FEB. 2012



*[Handwritten signature]*