



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

**Sezione A**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi	pres.
dott. Claudio Marangoni	giud. rel.
dott.ssa Silvia Giani	giud.

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 19226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 vertente

**TRA**

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

elett. dom.ta in Milano, Piazzetta Guastalla 1, presso lo Studio Previti - Associazione Professionale, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano PREVITI del foro di Roma e dall'avv. Alessandro LA ROSA del foro di Milano;



- attrice -

**E**

YAHOO! ITALIA s.r.l., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;  
elett. dom.ta in Milano, via Marco de Marchi 7, presso lo studio del  
procuratore avv. Marco CONSONNI che la rappresenta e difende  
unitamente agli avv.ti Fabrizio SANNA e Simona LAVAGNINI del foro di  
Milano;

- convenuta -

**OGGETTO:** diritto d'autore.

#### **CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.1.2014 i  
procuratori delle parti così concludevano:

per l'attrice: "Nel merito

- 1) accertare e dichiarare che la società Yahoo! Italia s.r.l.,  
consentendo l'ulteriore diffusione di brani audiovisivi  
estratti dai Programmi Oggetto di Inibitoria mediante il  
servizio di ricerca video disponibile all'indirizzo  
*http://it.video.search.yahoo.com*, non ha ottemperato  
all'inibitoria di cui alla sentenza n. 10893/2011 emessa dal  
Tribunale di Milano in data 19.5/9.9.2011 e per l'effetto  
condannarla al pagamento della somma (a titolo di penale) di  
complessivi euro 2.461.500,00  
(duemilioni quattrocentosessantunomilacinquecento/00), ovvero



di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;

**2)** accertato e dichiarato che la società Yahoo! Italia s.r.l., consentendo la diffusione mediante il servizio di ricerca video disponibile all'indirizzo <http://it.video.search.yahoo.com> dei Nuovi Programmi RTI - attraverso meccanismi di *linking* e di *embedding*, ulteriormente agevolata ad opera dello strumento di *suggest search* - pone in essere una condotta lesiva dei diritti esclusivi di privativa industriale e dei diritti autoriali connessi di RTI (ex articoli 2043 c.c., 20 del D. Lgs. 30/2005 e 78 *ter*-79 della L. 633/1941) (unitamente, i "diritti esclusivi" di RTI):

**2a)** vietare, stante anche il combinato disposto degli articoli 156, 163 e 169 della L. 633/1941, alla Convenuta il proseguimento della condotta censurata in questa sede;

**2b)** ordinare, stante il combinato disposto degli articoli 156, 163 e 169 della L. 633/1941, alla Convenuta la disabilitazione all'accesso a tutti i siti *Internet*, da essa indicizzati mediante il servizio di ricerca video disponibile all'indirizzo <http://it.video.search.yahoo.com> e riproducenti contenuti audiovisivi estratti dai Nuovi Programmi RTI, diversi dal sito *Internet* <http://www.mediaset.it/> e suoi sottodomini<sup>1</sup> (*id est*, l'unico canale telematico autorizzato a diffondere legittimamente i contenuti de

---

<sup>1</sup> Quale l'indirizzo [www.video.mediaset.it](http://www.video.mediaset.it).



quibus), dovendosi intendere per tali tutti i contenuti presenti sul Portale Yahoo per come già accertati in atti (cfr. docc. 13-14);

**2c)** condannare la Convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da RTI e derivanti dalla violazione dei propri diritti esclusivi sulle emissioni televisive di RTI afferenti ai Nuovi Programmi RTI, che si quantificano in euro 10.121.250,00 (diecimilionicentoventunomiladuecentocinquanta/00) o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche a seguito di valutazione equitativa (ex art. 158 della L. 633/1941);

**2d)** fissare, stante il combinato disposto degli articoli 156 e 163 della L. 633/1941, con riferimento ai Nuovi Programmi RTI, una somma - in misura non inferiore ad euro 10.000,00 - dovuta da controparte, direttamente o indirettamente, per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata ed altra somma - in misura non inferiore ad euro 10.000,00 - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza;

**2e)** ordinare che, ai sensi dell'art. 166 della L. 633/1941, l'emananda sentenza sia pubblicata in tutto o in parte (il c.d. "P.Q.M.") ma ripetutamente (almeno su tre edizioni consecutive), con carattere grassetto "*Times New Roman n. 14*", nelle edizioni cartacee e nelle edizioni *on-line*, a cura di RTI e a spese della convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici: "*MF*", "*Il Sole 24 Ore*", "*Il Corriere della Sera*", "*Il Giornale*" nonché sulla pagina principale (*homepage*) del Portale Yahoo;



**3)** nel merito e in via subordinata e per la denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse l'inibitoria pronunciata con la sentenza n. 10893/2011 direttamente applicabile alla diffusione di brani estratti dai Programmi Oggetto di Inibitoria mediante il servizio di ricerca video offerto da Yahoo! disponibile all'indirizzo <http://it.video.search.yahoo.com>:

**3a)** accertato e dichiarato che la società Yahoo! Italia s.r.l., consentendo la diffusione mediante il servizio denominato *Yahoo! Search* dei Programmi Oggetto di Inibitoria attraverso meccanismi di *linking* e di *embedding*, ulteriormente agevolata ad opera dello strumento di *suggest search*, pone in essere una condotta lesiva dei diritti esclusivi di privativa industriale e dei diritti autoriali connessi di RTI (ex articoli 2043 c.c., 20 del D. Lgs. 30/2005 e 78 *ter*-79 della L. 633/1941) (unitamente, i "diritti esclusivi" di RTI):

**3b)** vietare, stante anche il combinato disposto degli articoli 156, 163 e 169 della L. 633/1941, alla Convenuta il proseguimento della condotta censurata in questa sede;

**3c)** ordinare, stante il combinato disposto degli articoli 156, 163 e 169 della L. 633/1941, alla Convenuta la disabilitazione all'accesso a tutti i siti *Internet*, da essa indicizzati e riproducenti contenuti audiovisivi tratti dai Programmi Oggetto di Inibitoria, diversi dal sito *Internet* <http://www.mediaset.it/> e suoi sottodomini<sup>2</sup> (*id est*, l'unico canale telematico autorizzato a diffondere legittimamente i

---

<sup>2</sup> Quale l'indirizzo [www.video.mediaset.it](http://www.video.mediaset.it).



contenuti *de quibus*), dovendosi intendere per tali tutti i contenuti presenti sul Portale Yahoo per come già accertati in atti (cfr. docc. 13-14) e per come saranno ulteriormente accertati in corso di causa;

**3d)** condannare la Convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi da RTI e derivanti dalla violazione dei propri diritti esclusivi sulle emissioni televisive di RTI afferenti i Programmi Oggetto di Inibitoria, che si quantificano in euro 45.106.000 (quarantacinquemilionicentoseimila/00) o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche a seguito di valutazione equitativa (ex art. 158 della L. 633/1941);

**3e)** fissare, stante il combinato disposto degli articoli 156 e 163 della L. 633/1941, con riferimento ai Programmi Oggetto di Inibitoria, una somma - in misura non inferiore ad euro 10.000,00 - dovuta dalla Convenuta, direttamente o indirettamente, per ogni violazione e/o inosservanza successivamente constatata ed altra somma - in misura non inferiore ad euro 10.000,00 - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza;

**3f)** ordinare che, ai sensi dell'art. 166 della L. 633/1941, l'emananda sentenza sia pubblicata in tutto o in parte (il c.d. "P.Q.M.") ma ripetutamente (almeno su tre edizioni consecutive), con carattere doppio-grassetto "*Times New Roman n. 14*", nelle edizioni cartacee e nelle edizioni *on-line*, a cura di RTI ma a spese della Convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani/periodici:



"MF", "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "Il Giornale", nonché sulla pagina principale (*homepage*) del Portale Yahoo.

In via istruttoria

**A.** Con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta con la memoria ex art. 183, comma, n. 2 c.p.c..

Questa difesa chiede che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio che, sulla base dei documenti prodotti:

**1** accerti se a partire dal 9.9.2011 (data di pubblicazione della sentenza n. 10893/2011) fino al tempo di svolgimento delle operazioni peritali la Convenuta abbia trasmesso - attraverso la sezione Video del portale telematico *Yahoo!* - brani tratti dai *Programmi Oggetto di Inibitoria* e/o dai *Nuovi Programmi RTI*, specificando, in caso affermativo, **(i)** i titoli dei programmi da cui sono tratti i brani-video, **(ii)** la durata di ciascun brano-video e la durata complessiva di tutti i brani-video rilevati, **(iii)** i giorni di permanenza *on-line* di ciascun video ed il numero complessivo di giorni di permanenza *on-line* di tutti i brani-video e **(iv)** il numero complessivo di visualizzazioni;

**2** tenendo conto delle risultanze documentali, accerti se a partire dal 9.9.2011 (data di pubblicazione della sentenza n. 10893/2011) fino al tempo di svolgimento delle operazioni peritali la Convenuta ha consentito - tramite il motore di ricerca *Yahoo! Search* - l'indicizzazione di *links* ipertestuali per l'accesso a contenuti audiovisivi tratti dai *Programmi Oggetto di Inibitoria* e/o dai *Nuovi*



Programmi RTI - come anche attraverso l'uso combinato dei meta tags "Mediaset" e/o "Canale 5" e/o "Italia 1" e/o "Rete 4" e/o "Amici" e/o "Grande Fratello" e/o "Le Iene" e/o "Striscia la notizia" e/o "Zelig" e/o "Pomeriggio Cinque" e/o "Domenica Cinque" e/o "Colorado Cafè" e/o "Uomini e Donne" e/o "Mai dire Grande Fratello" e/o "Squadra Antimafia" e/o "R.I.S. Roma" e/o "Delitti Imperfetti" e/o "diretta" e/o "gratis" e/o "streaming", indicando, in caso affermativo, (i) l'elenco di detti links ipertestuali (con esclusione dei soli indirizzi web di titolarità della stessa RTI (ovvero [www.mediaset.it](http://www.mediaset.it) e sue ulteriori estensioni/derivazioni<sup>3</sup>) e (ii) la durata dei contenuti audiovisivi in questione in relazione a ciascuno dei links identificati;

3 accertato che il modello di *business* ideato/adottato da Yahoo! si basa (anche) sugli introiti derivanti dai servizi pubblicitari da essa erogati e tracciati i confini dell'attività di impresa da essa (illecitamente) svolta - direttamente o indirettamente - con le violazioni dei diritti di RTI oggetto del presente giudizio:

3.1 descriva i meccanismi/tecniche/tecnologie di collegamento di eventuali annunci pubblicitari pubblicati sul portale Yahoo! con la fissazione/riproduzione/diffusione - diretta o indiretta - dei links ai contenuti audiovisivi oggetto di contestazione;

3.2 quantifichi, sulla base delle evidenze documentali acquisite a seguito dell'esecuzione degli ordini esibitori di seguito formulati,

---

<sup>3</sup> Quale l'indirizzo [www.video.mediaset.it](http://www.video.mediaset.it).





le somme di denaro complessivamente incassate dalla Convenuta (o da società da essa controllate e/o collegate) a titolo di introiti pubblicitari derivanti da qualunque servizio pubblicitario erogato dalla data di instaurazione del presente procedimento ed in qualunque modo collegato alla visualizzazione dei contenuti audiovisivi oggetto di causa;

**4** quantifichi, previo esame degli atti e documenti di causa e richiesta la ulteriore documentazione contrattuale, contabile e commerciale ritenuta necessaria, il danno patrimoniale subito e subendo da RTI a causa dell'illecita diffusione, diretta e/o indiretta, in qualunque modo o forma, dei contenuti audiovisivi tratti dai *Programmi Oggetto di Inibitoria* e/o dai *Nuovi Programmi RTI* attraverso la piattaforma telematica di Yahoo!.

**5** Si chiede altresì che il nominando consulente tecnico d'ufficio sia espressamente autorizzato ad acquisire dalla Convenuta ogni informazione utile e/o necessaria relativa a:

- processi di gestione ed erogazione della pubblicità collegata al servizio del motore di ricerca *Yahoo! Search*;
- elenco degli aggregatori/intermediari italiani per la raccolta pubblicitaria;
- ruolo dei concessionari pubblicitari e/o dei soggetti deputati alla raccolta pubblicitaria;
- criteri di monetizzazione dei servizi pubblicitari;



- dimensioni del mercato italiano (e, se disponibile, europeo) di Yahoo per gli anni 2011-2012.

**6** RTI chiede, altresì, che il Tribunale adito voglia ordinare a Yahoo! o al soggetto che dovesse eventualmente fornire alla Convenuta il servizio "Yahoo-Search", in persona del legale rappresentante *pro tempore* - anche ex artt. 156 *bis* e 156 *ter* della Legge 633/1941 - di rendere accessibile al nominando consulente tecnico d'ufficio:

- l'archivio/banca dati delle inserzioni pubblicitarie contenente specifica e dettagliata indicazione del nome/denominazione-ragione sociale di tutti gli inserzionisti che hanno richiesto qualunque tipo di annuncio pubblicitario offerto (direttamente e/o indirettamente) dal Portale *Yahoo!* e la cui visualizzazione è in qualunque modo collegata - anche indirettamente - alla visualizzazione di *links* ipertestuali o *files* audiovisivi e/o qualunque immagine (fissa o in movimento) riprodotte contenuti audiovisivi tratti dai Programmi Oggetto di Inibitoria e/o dai Nuovi Programmi RTI;
- l'archivio/banca dati di Yahoo! relativi a: **(i)** tutti i *links* ipertestuali indicizzati attraverso il relativo motore di ricerca, forniti da Yahoo! quale risultato della ricerca effettuata con l'uso di parole chiave costituite dai titoli dei *Programmi Oggetto di Inibitoria* e/o dei *Nuovi Programmi RTI*, eventualmente anche in combinazione con i *meta tags* "Mediaset" e/o "Canale 5" e/o "Italia 1" e/o "Rete 4" e/o "diretta" e/o "gratis" e/o "streaming"; **(ii)** tutti i



contenuti audiovisivi riproducenti sequenze di immagini in movimento tratte dai Programmi Oggetto di Inibitoria e/o dai Nuovi Programmi RTI memorizzati direttamente sui server di Yahoo!.

**B.** con riferimento a quanto dedotto al punto 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c..

**B.1** Sulla prova per testi articolata da Yahoo!.

Si chiede che venga integralmente respinta la richiesta di ammissione della prova orale articolata da Yahoo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. in quanto vertente - come ampiamente dimostrato in atti - su circostanze del tutto irrilevanti e generiche o da provarsi per via documentale. In ogni caso, qualora venisse ammessa la prova orale si chiede che venga ammessa la prova testimoniale contraria col teste Matteo Flora<sup>4</sup> che si chiede venga sentito pure sui seguenti capitoli:

- a) *"Vero il contenuto dei docc. 13, 14, 36 e 67 e dei suoi allegati";*
- b) *"Vero che l'intera sequenza delle operazioni descritte nei docc. 13, 14, 36 e nei suoi allegati è stata da me percorsa personalmente".*

Si indica a teste il Dott. Matteo Flora (domiciliato come in nota 4).

**C.** Ferme le contestazioni afferenti alle produzioni documentali avversarie, la difesa di RTI dichiara di volersi avvalere di tutta la

---

<sup>4</sup> Domiciliato presso la sede di The Fool s.r.l., Corso Magenta n. 43, Milano.



documentazione prodotta nell'ambito del presente giudizio, con nessuna rinuncia o esclusione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

Per la convenuta: “In via pregiudiziale

**1.** Riferire - ai sensi dell'art. 234 Trattato CE - alla Corte di Giustizia la decisione in merito alla congruità della nostra norma nazionale - con speciale riferimento agli artt. da 14 a 17 del dlgs n. 70/2003 - alle norme e ai principi comunitari, nella misura in cui eventualmente imponga al provider di un servizio di motore di ricerca di attivarsi nella ricerca di contenuti abusivi e di agire a “semplice richiesta” senza attendere la disattivazione del sito contestato.

Nel merito

**2.** Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Reti Televisive Italiane (RTI) S.p.A. ad agire in relazione ai programmi di cui omette di dimostrare la sua posizione di titolare o licenziataria esclusiva quali indicati nella parte espositiva della comparsa di Yahoo!.

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

**4.** Condannare Reti Televisive Italiane (RTI) S.p.A. a risarcire a Yahoo! i danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che apparirà di giustizia in corso di causa, occorrendo anche con determinazione equitativa.



In via istruttoria

5. Ammettersi occorrendo prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati nella memoria di Yahoo! ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati.

6. Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da RTI per le ragioni esposte nella memoria ex articolo 183 comma 6 n. 3 c.p.c. di Yahoo!.

7. In subordine, e per l'ipotesi in cui il Giudice ammetta la prova per testi su tutti o alcuni dei capitoli di prova formulati da RTI nella propria memoria ex articolo 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ammettersi prova contraria con i capitoli di prova indicati da Yahoo! nella sua memoria ex articolo 183 comma 6 n. 3.

In ogni caso

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

#### **FATTO E DIRITTO**

1. La società attrice RETI TELEVISIVE ITALIANE s.p.a. ha richiamato la sentenza n. 10893/11 emessa da questo Tribunale nei confronti della convenuta YAHOO! ITALIA s.r.l. che aveva inibito l'ulteriore diffusione su *Yahoo! Video del Portale Yahoo!* di brani di filmati appartenenti a programmi televisivi dei cui diritti la stessa R.T.I. s.p.a. è titolare, fissando una penale per l'ipotesi di ulteriore indebita permanenza di tali filmati sul portale web di pertinenza di YAHOO! ITALIA s.r.l.



Ne ha dedotto l'inosservanza da parte della convenuta, in quanto all'interno della Sezione Video del Portale Yahoo! dopo la pubblicazione della menzionata sentenza - eseguita in data 9.9.2011 - era stata da essa accertata la presenza di filmati afferenti a programmi televisivi di titolarità di R.T.I. s.p.a. ed in relazione al numero dei filmati così individuati ha quantificato la penale dovuta in suo favore nell'importo totale di € 2.461.500,00.

Ha comunque affermato la sussistenza di una diretta responsabilità della convenuta YAHOO! ITALIA s.r.l. in relazione all'attività di indicizzazione dei *link* a siti terzi che diffondono indebitamente programmi di titolarità di R.T.I. s.p.a. - siano essi quelli già oggetto dell'inibitoria comminata con la sentenza n. 10893/11 citata che altri diversi programmi - eseguita nell'ambito della piattaforma telematica denominata *Yahoo Video Search*, anche a titolo di *contributory infringement*, in quanto la convenuta doveva ritenersi già a conoscenza dell'illiceità della diffusione di detti filmati sulla base delle valutazioni espresse nella più volte menzionata sentenza, violazione da intendersi estesa anche alle particolari modalità di ricerca fornite tramite il meccanismo dell'*embedding* e dello strumento del *suggest search* in quanto entrambi preordinati all'ottimizzazione della ricerca stessa dei *link* da parte dell'utente.

Ha chiesto dunque l'accertamento in danno della società convenuta della violazione dell'inibitoria già emessa con conseguente pagamento



della penale prevista e comunque dell'illegittimità della condotta della stessa in relazione alla diffusione di filmati non compresi nell'inibitoria già in essere - i cd. *Nuovi Programmi RTI* - attraverso i meccanismi di *linking*, di *embedding* nonché attraverso l'uso dello strumento *suggest search* con conseguente divieto di prosecuzione di detta attività nonché la condanna della stessa al conseguente risarcimento del danno. In via subordinata, nel caso in cui il Tribunale non ritenesse applicabile alla fattispecie l'inibitoria comminata con la sentenza n. 10893/11, ha chiesto la declaratoria di illiceità della condotta della convenuta con conseguente inibitoria e risarcimento del danno.

La convenuta YAHOO! ITALIA s.r.l. si è costituita nel giudizio, rilevando in primo luogo che il suo portale *Yahoo! Italia* propone un servizio di ricerca denominato *Yahoo! Italia Search* che utilizza il motore di ricerca *BING* fornito da Microsoft Corporation e ne ha illustrato le funzionalità tecniche.

Ha affermato che la sentenza n. 10893/11 in realtà si riferiva ad un servizio a suo tempo da essa offerto al pubblico che consentiva la condivisione di contenuti forniti dagli stessi utenti, servizio del tutto differente da quello oggetto delle doglianze svolte in questa causa, e comunque cessato sin dal dicembre 2010.

La diffida del 13.1.2012 trasmessa da R.T.I. s.p.a. aveva indotto la convenuta a notificare quanto lamentato dall'attrice sia a Microsoft Corporation che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di



Milano, nonostante la diffida stessa non contenesse alcuna specifica indicazione quanto all'individuazione degli *URLs* che consentivano la visione dei materiali contestati al fine di consentirne la disabilitazione.

Ha contestato la prospettazione fornita dall'attrice, comunque segnalando al Tribunale l'ipotesi di sollevare ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE alla Corte di Giustizia la questione relativa alla conformità degli artt. da 14 a 17 del Dlgsvo 70/03 ai principi stabiliti dalla Direttiva 2000/31/CE laddove fosse ricavabile dalla normativa nazionale un obbligo del *provider* di attivarsi nella ricerca di contenuti abusivi senza attendere la disattivazione del sito contestato.

Dopo aver contestato la rilevanza della documentazione prodotta dall'attrice a sostegno della titolarità di diritti in capo alla stessa su parte dei programmi televisivi segnalati, ha esaminato l'attività propria di un motore di ricerca nell'ambito della regolamentazione normativa dei *service provider* (D.Lgsvo 70/03) riconducendone il profilo o ad un'attività di *mere conduit* o di *caching* e richiamando comunque le esenzioni di responsabilità previste dalla legge per tale tipologie di servizi.

Ha argomentato in ordine all'assenza a proprio carico sia di un obbligo preventivo di controllo in relazione ai risultati delle ricerche eseguite dagli utenti che di un obbligo successivo di





attivazione in difetto delle condizioni previste dalla legge (artt. 14 e 15 D.lgsvo 70/03).

Ha concluso dunque per il rigetto delle domande svolte dall'attrice.

2. Ritiene il Collegio che le domande svolte in via principale dalla società attrice - fondate sulla dedotta violazione dell'inibitoria comminata con la sentenza parziale n. 10893/11 - debbano essere disattese.

L'esame delle motivazioni svolte in detta sentenza dimostrano invero in maniera evidente che essa si riferiva ad un'attività ed a un servizio (*Yahoo! Video* posto sul *Portale Yahoo!*) avente caratteristiche del tutto diverse dal servizio di ricerca denominato *Yahoo! Italia Search* che utilizza il motore di ricerca *BING* fornito da Microsoft Corporation.

In estrema sintesi in tale sentenza il servizio *Yahoo! Video* all'epoca fornito da YAHOO! ITALIA s.r.l., in quanto consisteva in uno spazio fornito agli utenti per l'immissione di contenuti audiovisivi e destinato alla condivisione con gli altri utilizzatori di tali contenuti, era stato ricondotto dal Tribunale all'attività di un prestatore di servizi non completamente passivo e neutro rispetto all'organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. *hosting* attivo).

Si era ritenuto, cioè, che il ruolo svolto in tale contesto da YAHOO! ITALIA s.r.l. si avvicinasse alla figura del *content provider* - che immette cioè contenuti propri o di terzi nella rete e che dunque



risponde di essi secondo le regole comuni di responsabilità - e, pur non coincidendo con esso, è stato comunque considerato in tale pronuncia come eccedente l'ambito del mero servizio di *hosting* (passivo) la cui specifica responsabilità è regolata e delimitata dagli artt. 16 e 17 D.lgsvo 70/03.

In particolare tale valutazione era imperniata - tra gli altri profili evidenziati nella citata sentenza - sulla considerazione della regolamentazione contrattuale che YAHOO! ITALIA s.r.l. prevedeva per tale servizio per gli utenti che intendevano usufruire del servizio *Yahoo! Video* per immettere propri contenuti sul *Portale Yahoo!*, il cui tenore aveva indotto il Tribunale a differenziare la posizione di tale prestatore di servizi da quello puramente addetto alla mera fornitura di uno spazio per la memorizzazione delle informazioni trasmesse dall'utente ed alla visualizzazione delle stesse da parte di terzi.

In questa sede appare sufficiente a tal fine richiamare a tale proposito il diritto che YAHOO! ITALIA s.r.l. si riservava sui contenuti video immessi dagli utenti di *"utilizzare, distribuire, riprodurre, modificare, remixare, adattare, estrarre, preparare opere derivate, riprodurre in pubblico e visualizzare pubblicamente i Contenuti Video su Yahoo! Video... nonché su siti di terze parti"* ed inoltre di *"usare i Contenuti Video per attività pubblicitarie, o per promozioni commerciali, incluso, senza limitazione alcuna, il diritto di visualizzare, rappresentare, riprodurre e distribuire i Contenuti*



*Video su ogni formato media e attraverso qualsiasi canale media", oltre alla previsione di un diritto di manleva in favore di YAHOO! ITALIA s.r.l. nei confronti dell'utente per qualsiasi danno derivante dalla pubblicazione dei contenuti video immessi dall'utente stesso nonché il diritto nei confronti dell'utente di provvedere all'immediata rimozione dei Contenuti Video immessi o di rifiutarne l'inclusione nella lista dei video disponibili ove la società - a sua esclusiva discrezione - rilevasse violazioni dei diritti di Yahoo! o di terzi (v. pagg. 43 e seguenti sentenza n. 10893/11).*

*Il Tribunale in tale sentenza aveva dunque rilevato che la posizione di YAHOO! ITALIA s.r.l. nel fornire il servizio di condivisione dei video immessi dagli utenti denominato *Yahoo! Video* non poteva consentire l'applicazione dello speciale regime di responsabilità previsto per un *service provider* dagli artt. 16 e 17 D.Lgsvo 70/03 in quanto attività obbiettivamente eccedente l'ambito di operatività proprio della Direttiva 2000/31/CE - di cui il D.Lgsvo 70/03 costituiva recepimento nell'ordinamento interno - che nel suo *considerando* 42) affermava che le deroghe alla responsabilità ivi stabilite *"riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è**



*di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate".*

Sulla base di tali premesse il Tribunale aveva dunque attribuito a YAHOO! ITALIA s.r.l., nella sua qualità di prestatore del servizio *Yahoo! Video*, la veste di un soggetto che forniva (quantomeno) un *hosting* attivo, che organizzava e selezionava cioè il materiale trasmesso dagli utenti riservandosi anche - così certamente esorbitando da qualsiasi posizione di pretesa neutralità - il diritto di "*riprodurre, modificare, remixare, adattare, estrarre, preparare opere derivate*" da contenuti video immessi dagli utenti - evidentemente costituito in un *data-base* all'interno del quale si svolgono ricerche mediante appositi *softwares* - arricchendone e completandone la fruizione, tanto da poter ritenere detta attività - ancorchè eseguita mediante l'ausilio di programmi automatici - come rivolta alla gestione complessiva dei contenuti originari di cui contrattualmente acquisiva la sostanziale (con)titolarità dagli utenti che procedevano all'immissione dei contenuti stessi sulla piattaforma digitale gestita dalla società.

3. Appare evidente dall'esame degli atti della presente causa che invece il servizio di ricerca denominato *Yahoo! Italia Search* che costituisce il contestato veicolo per l'abusiva diffusione dei filmati segnalati da R.T.I. s.p.a. - siano essi tratti dai medesimi programmi già oggetto dell'inibitoria di cui alla sentenza n.



10893/11 o da altri diversi programmi i cui diritti siano sempre spettanti alla società attrice - abbia caratteristiche del tutto differenti dal precedente servizio *Yahoo! Video*.

Esso appare riconducibile - a parere del Collegio - all'attività di *caching* prevista dall'art. 15 D.lgsvo 70/03, in quanto la sua funzione di motore di ricerca è quella di cercare e organizzare in un elenco i siti pertinenti ai criteri di ricerca indicati dall'utente interrogante fornendo i *link* che consentono la connessione con ciascuno di essi.

Per svolgere tale attività il motore di ricerca procede ad eseguire una copia di ogni sito che viene memorizzata temporaneamente in una *cache*, attività che consente di fornire per le chiavi di ricerca più frequentemente utilizzate i risultati della ricerca stessa in tempi estremamente rapidi.

Tale "*memorizzazione automatica, intermedia e temporanea*" delle informazioni - eseguita "*al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltrare ai destinatari a loro richiesta*" - caratterizza dunque ai sensi dell'art. 15 D.Lgsvo 70/03 l'attività in questione, a condizione che il prestatore del servizio non modifichi le informazioni stesse.

Tale condizione implica che detta attività sia posta in essere in un rapporto di neutralità del prestatore del servizio rispetto alle informazioni (temporaneamente) memorizzate, che devono cioè essere il risultato di un trattamento del tutto automatico e passivo dei dati



raccolti sulla rete e che non comporti una conoscenza o controllo di tale dati da parte del fornitore del servizio.

Nel caso di specie non sussistono elementi che inducano il Collegio a ritenere che l'attività svolta dalla società convenuta si sia discostata da tali principi, mentre l'assenza delle condizioni di neutralità nella raccolta e gestione delle informazioni che caratterizzava il precedente servizio *Yahoo! Video* esclude che le valutazioni e le conclusioni proprie della sentenza n. 10893/11 possano essere estese al servizio di ricerca *Yahoo! Italia Search* oggetto della presente causa.

4. L'applicabilità al caso di specie della speciale disciplina prevista dagli artt. 15 e 17 D.Lgsvo 70/03 deve essere confermata anche per le attività diverse dal mero *linking* segnalate dall'attrice, e cioè l'*embedding* e lo strumento di ricerca *suggest search*.

Il primo di tali strumenti - che consente all'utente che procede alla ricerca sul motore fornito da YAHOO! ITALIA s.r.l. di visionare direttamente su di esso immagini presenti su siti di terzi pertinenti alle chiavi di ricerca inserite R.T.I. s.p.a. - non pare derogare alle condizioni di neutralità innanzi precisate, fondate sul carattere automatico e temporaneo della memorizzazione delle immagini presenti sui siti terzi, posto che non vi sono elementi concreti dai quali desumere che la società convenuta operi intervento alcuno su tali informazioni.



Esse sono comunque collegate alla singola ricerca eseguita dall'utente, e sono evidenziate all'utente stesso in quanto frutto della selezione automatica eseguita secondo le modalità ordinarie dal motore di ricerca mentre nemmeno la scelta di proporre un *frame* delle immagini video presenti sul sito terzo è frutto dell'attività del prestatore del servizio in quanto tale possibilità viene prescelta e fornita dal titolare del sito nel quale è presente il video.

In buona sostanza parte attrice non ha fornito elemento alcuno dal quale desumere che mediante tale tecnica il prestatore del servizio abbia tradito la sua condizione di neutralità rispetto ai contenuti evidenziati nei risultati della ricerca, tenuto conto che in realtà la decisione se consentire o meno tale visione delle immagini direttamente sul sito del motore di ricerca è determinata esclusivamente dall'autonoma volontà del titolare del sito nel quale dette immagini sono contenute con esclusione di qualsiasi possibilità per il prestatore del servizio di ricerca di selezionare o meno tali contenuti o di intervenire sulle modalità di visualizzazione di essi. D'altra parte non può negarsi che la visualizzazione per immagini sia particolarmente adatta e pertinente ad una ricerca impostata su contenuti video rispetto alla consueta modalità di restituzione dei risultati di una ricerca eseguita solo mediante un testo scritto, con ciò potendosi ben definire tale particolare tecnica quale obiettivo miglioramento del servizio che non incide sulla posizione del



prestatore del servizio di ricerca quanto alla sua possibilità di influenzare o controllare gli esiti della ricerca stessa.

Né diversa conclusione può raggiungersi quanto allo strumento di ricerca denominato *suggest search* - che offre all'utente che inserisce i termini della sua ricerca dei suggerimenti che completano automaticamente le chiavi della ricerca stessa sulla base delle combinazioni più utilizzate dal complesso degli utenti stessi - rispetto al quale non sembra effettivamente discutibile il carattere automatico e neutro delle modalità di esecuzione di tale servizio, risultando carente la stessa prospettazione di parte attrice quanto all'indicazione di specifici elementi dai quali possa desumersi l'esistenza di un intervento selettivo di tali contenuti posto in essere da YAHOO! ITALIA s.r.l.

In effetti la contestazione di tale particolare strumento appare fondata dall'attrice sull'improprio richiamo di pronunce di questo Tribunale (Tribunale Milano, ord. 24.3.2011; Tribunale Milano, ord. 25.5.2013) che argomentavano sulla considerazione di aspetti del tutto diversi da quelli oggetto della presente causa, vertendosi in tali casi di profili diffamatori in pregiudizio di persone fisiche in cui l'effetto lesivo era determinato dall'accostamento del nome del soggetto ad un termine lesivo del suo onore.

Tale pregiudizio era dunque autonomamente determinato direttamente dall'abbinamento di tali termini che veniva eseguito mediante funzione analoga a quella in esame in questa sede, mentre nel caso di





specie le doglianze di parte attrice si rivolgono ad evidenziare un effetto lesivo dei suoi diritti conseguente al fatto che i suggerimenti offerti dal servizio consentono una maggiore (o più rapida) selezione della ricerca che porta l'utente a individuare i siti in cui il materiale illecito è contenuto.

In effetti ciò equivale a contestare la predisposizione di una più efficiente modalità di ricerca dei contenuti che tuttavia di fatto in nulla si differenzia sul piano della posizione di neutralità del prestatore del servizio rispetto alle normali modalità di ricerca proprie di tale tipo di attività.

Per entrambi detti servizi (*embedding* e *suggest search*) deve dunque concludersi che non vi sono elementi probatori effettivi che consentano di ritenere che essi siano il frutto di alcuna attività di partecipazione alla strategia dei titolari dei siti *web* quanto alla redazione e determinazione delle loro modalità pubblicitarie o alla determinazione e selezione delle parole chiave o comunque in via generale rivelatori di un inserimento del prestatore del servizio di ricerca nell'attività dei suoi clienti (in tal senso v. Corte Giustizia CE, sent. 12 luglio 2011 in causa C-324/09).

Essi debbono dunque essere ritenuti pertinenti ad una normale e lecita attività di ottimizzazione del servizio di ricerca che non travalica i limiti di riconducibilità di tale attività alla figura prevista dall'art. 15 D.Lgsvo 70/03.



5. Se dunque l'attività prestata dalla convenuta YAHOO! ITALIA s.r.l. tramite il servizio di ricerca denominato *Yahoo! Italia Search* risulta pienamente riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 15 D. Lgavo 70/03, deve ritenersi conseguentemente che detta attività è soggetta ai limiti di responsabilità stabiliti dall'art. 17 D.Lgsvo 70/03.

YAHOO! ITALIA s.r.l. non è dunque, in forza di tale disciplina, soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Come osservato dalla dottrina, tale irresponsabilità del prestatore del servizio rispetto alle informazioni memorizzate (in condizioni di neutralità rispetto ad esse) è stata il frutto della scelta del legislatore comunitario che ha assegnato l'onere di vigilanza sul rispetto dei diritti nell'ambito della rete telematica agli stessi titolari dei diritti stessi, non già agli *internet provider*.

Ciò corrisponde all'esigenza di evitare sia di scoraggiare l'investimento e l'innovazione degli operatori della rete, che eventuali pregiudizi alla libertà di espressione in rete o la compromissione dei diritti degli utenti della rete quanto alla tutela dei loro dati personali e del diritto alla tutela delle loro comunicazioni (v. in particolare Corte di Giustizia UE, sentenza 24.11.2011, causa C-70/10, quanto all'impossibilità di imporre agli



ISP sistemi automatici di filtraggio delle comunicazioni elettroniche anche in relazione a violazioni del diritto d'autore).

D'altra parte se, per un verso, il comportamento della società convenuta all'atto della ricezione della diffida del 13.1.2012 trasmessa da R.T.I. s.p.a. è stato di fatto ottemperante agli obblighi su di essa incombenti ai sensi del comma 2 dell'art. 17 D.Lgsvo 70/03 - avendo essa trasmesso detta diffida alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, competente per le ipotesi di reato connesse all'abusiva riproduzione e diffusione di materiali oggetto di diritti d'autore - sotto altro profilo non può non rilevarsi l'effettiva genericità delle indicazioni contenute in tale diffida, che risultava priva delle specifiche indicazione dei singoli filmati contestati e del loro posizionamento tramite la menzione dei rispettivi *URLs* cui essi risultavano raggiungibili (di fatto rivelati solo in occasione della presente causa mediante il deposito delle perizie svolte da R.T.I. s.p.a.).

L'assenza di un autonomo dovere di ricerca attiva dei comportamenti illeciti stabilito dall'art. 17 D.Lgsvo 70/03, oltre a rispondere alle generali esigenze innanzi segnalate, sembra dover rispondere anche alla necessità propria della tutela del diritto d'autore di consentire a chiunque la possibilità di utilizzare anche contenuti protetti nei limiti di quanto stabilito dall'art. 70 L.A.

Tale esigenza confligge di fatto con l'attribuzione al *provider* di qualsiasi onere di autonoma attivazione, che potrebbe coinvolgere e



pregiudicare anche utilizzazioni lecite di opere altrui per fini didattici, di discussione, di critica ecc., così dovendosi ritenere che il dovere di attivazione proprio di tale soggetto debba essere ritenuto sussistente solo in relazione a contenuti specificamente e singolarmente identificati e per i quali sia stato accertato - tramite l'intervento delle autorità preposte a detto controllo - il carattere abusivo.

6. Le considerazioni innanzi svolte risultano assorbenti rispetto a tutte le ulteriori argomentazioni o richieste svolte dalle parti.

Non sussistono, a parere del Collegio, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dalla convenuta YAHOO! ITALIA s.r.l. nei confronti dell'attrice, tenuto conto della particolarità della controversia e della specificità della materia.

Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al rimborso delle spese del giudizio in favore della convenuta, liquidate nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) respinge le domande avanzate da RETI TELEVISIVE ITALIANE s.p.a. nei confronti di YAHOO! ITALIA s.r.l. con atto di citazione del 9.3.2012;



2) condanna parte attrice al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, liquidate nella misura di € 31.500,00 (di cui € 1.500,00 per spese ed € 30.000,00 per compensi) oltre rimborso spese ex art. 2, comma 2 D.M. 55/14 e oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 giugno 2014.

Il Giudice estensore

Claudio Marangoni

Il Presidente

Marina Tavassi

