

N.R.G. 9224/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

nel procedimento iscritto al n.r.g. **9224/2017** promossa da:

**ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**, con il patrocinio dell'avv. STEFANO PREVITI, dell'avv. ALESSANDRO LA ROSA e dell'avv. DANIELE RONCARA,  
RICORRENTE

Contro

**MASTER INTERNET S.R.O.**, con il patrocinio dell'avv. FILIPPO MARTINI e dell'avv. DANIELA DE MORI;

**FASTWEB S.p.A.**, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DONVITO;

**TELECOM ITALIA s.p.a.**, con il patrocinio dell'avv. ARTURO LEONE, dell'avv. FULVIO MELLUCCI e dell'avv. ALESSANDRO BERTI ARNOALDI VELI;

**WIND TRE s.p.a.**, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO FERRARI e dell'avv. ROBERTO VALENTI;

**VODAFONE ITALIA s.p.a.**, con il patrocinio dell'avv. GIANLUIGI MARINO, dell'avv. ALESSANDRO FERRARI, dell'avv. GIANGIACOMO OLIVI e dell'avv. ROBERTO VALENTI;

**TISCALI ITALIA s.p.a.**, con il patrocinio dell'avv. GABRIELE RACUGNO, dell'avv. CRISTIANO CINCOTTI e dell'avv. MADDALENA PALLADINO

RESISTENTI

**ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL**, con il patrocinio dell'avv. GIANLUIGI MARINO, dell'avv. ALESSANDRO FERRARI, dell'avv. GIANGIACOMO OLIVI e dell'avv. ROBERTO VALENTI;

INTERVENUTO

Il Giudice designato,

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.7.2017;
- ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**1. Le vicende processuali**

Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. (di seguito Mondadori) -attesa la reiterata violazione dei suoi diritti esclusivi in qualità di editore su una serie di periodici e sui relativi marchi registrati, sistematicamente riprodotti sul Portale *dasolo*- ha promosso procedimento urgente *ante causam* nei confronti dei fornitori di accesso ad Internet che svolgono funzioni di semplice trasporto dati, c.d. *mere conduit*, Telecom Italia s.p.a., Vodafone Italia s.p.a., Fastweb s.p.a., Tiscali Italia s.p.a. e



Wind Tre s.p.a., e nei confronti della società di *hosting* Master Internet S.R.O.. E ciò al fine di impedire a tutti i destinatari dei servizi di *hosting* e *mere conduit*, l'accesso al sito internet con nome a dominio *dasolo.online* e a tutti gli altri siti internet con nome di dominio di secondo livello *dasolo*, indipendentemente dalla declinazione della registrazione e all'indirizzo IP ad esso univocamente associato, ed al fine di far cessare ogni servizio di memorizzazione dei dati e delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite il portale *dasolo*. Ha chiesto altresì la fissazione di una penale e la pubblicazione del dispositivo.

A fondamento delle domande urgenti la ricorrente ha allegato:

- di essere titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico dei periodici oggetto di procedimento e dei marchi registrati che contraddistinguono i titoli degli stessi;
- di aver accertato, attraverso il monitoraggio dell'attività del portale *dasolo*, che quest'ultimo cataloga e mette a disposizione degli utenti versioni integrali dei periodici editi da Mondadori, in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte dell'editore; e che lo stesso portale si avvale di "canali sociali", quali Facebook, per informare la propria *community* dei continui cambi di nomi a dominio;
- che tale attività di natura illecita è stata accertata anche dall'AGCOM con delibera del 25.3.2015, promossa dal titolare di un'altra opera letteraria diffusa abusivamente sul portale; a seguito di tale provvedimento, tuttavia, il nome a dominio del portale è stato modificato da *dasolo.info* a *dasolo.org*;
- di avere diffidato senza esito in data 24.11.2016 sia la società fornitrice di servizi di *hosting* sia i *mere conduit*, avendo gli ISP dichiarato di non potere procedere a disabilitare in modo effettivo ogni accesso al portale del sito a seguito di diffide di privati, essendo a tal fine necessario uno specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa. Tale diffida è stata inviata anche a WhoisGuard Inc., società che fornisce "servizi utili al mascheramento delle informazioni del registrante" ed intestataria del nome a dominio;
- che in data 23.1.2017, l'autorità giudiziaria penale ha disposto il sequestro preventivo mediante oscuramento delle pagine web di 50 domini pirata tra cui il portale *dasolo.org*. Successivamente tuttavia il Portale è tornato ad essere operativo mutando nuovamente il nome a dominio in *dasolo.online*.



**1.1. Le difese dei fornitori di servizi "mere conduit" e dell'associazione di categoria**

Instaurato il contraddittorio, con difese autonome si sono costituiti tutti i fornitori di accesso ad Internet che svolgono funzioni di semplice trasporto dati, chiedendo il rigetto delle pretese urgenti ed eccependo l'incompatibilità delle stesse con il divieto dell'obbligo generale di sorveglianza a carico delle società della rete.

Richiamando anche un precedente di questo Ufficio (provvedimento *Calcion* del 27.7.2016) hanno eccepito la genericità della domanda della ricorrente, il difetto dell'interesse ad agire e del *periculum*, la carenza di autosufficienza del provvedimento invocato da Mondadori. Hanno dedotto inoltre di avere già ottemperato agli ordini di disabilitazione di DNS imposti dall'autorità penale e di non poter uniformarsi alle richieste dei privati in assenza di un provvedimento giudiziale, ai sensi delle disposizioni normative, anche interne.

**1.2. Le difese di Master Internet**

Si è costituita altresì Master Internet chiedendo il rigetto delle domande cautelari, eccependo a sua volta di non essere obbligata ad ottemperare alla diffida di Mondadori in assenza di un provvedimento giudiziale, attesa l'inconfigurabilità di un obbligo generale di sorveglianza dell'*hosting provider*.

Ha dedotto inoltre di aver immediatamente ottemperato, a seguito del ricorso proposto da Mondadori, alla disconnessione di tutti i servizi in qualsiasi modo ricollegabili alla società WhoisGuard, con conseguente carenza del *fumus* e del *periculum*.

**1.3. Il procedimento**

Nel corso del procedimento è intervenuta volontariamente Assotelecomunicazioni - ASSTEL (associazione di categoria rappresentativa delle imprese operanti nell'intera filiera delle telecomunicazioni) - aderendo alle eccezioni delle resistenti.

E' stata tentata la conciliazione della lite, non andata a buon fine.

Parte ricorrente ha evidenziato che, *medio tempore*, i gestori del portale *dasolo* hanno provveduto ancora una volta a modificare il nome a dominio (passato da *dasolo.online* a *dasolo.co*). Mondadori ha altresì precisato le proprie richieste cautelari, rinunciando alla domanda di disabilitazione *tout court* dell'indirizzo IP e ha limitato, nell'udienza del 05.07.2017, l'importo della penale richiesta.



All'esito dell'udienza del 05.07.2017 il giudice si è riservato la decisione.

## **2. Questioni preliminari**

### **2.1. La mancata indicazione della causa di merito**

Com'è noto, tale requisito -indispensabile al fine di poter accertare l'effettiva competenza del giudice adito ed il rapporto funzionale e di strumentalità fra cautela invocata e futuro giudizio di merito- deve sussistere anche nei procedimenti diretti ad ottenere un provvedimento, come nel caso in esame, a strumentalità c.d. attenuata, ove cioè il giudizio a cognizione piena sia meramente eventuale.

E' tuttavia indirizzo pressoché unanime che al giudice della cautela siano conferiti ampi poteri interpretativi al fine di accertare, caso per caso, attraverso il normale sforzo interpretativo, quale sia la futura causa di merito (Trib. Trieste, 24.7.1999, Trib. Monza 24.1.2000): solo ove tale vaglio non consenta di individuare il giudizio a cognizione piena rispetto al quale la domanda cautelare è strumentale -anche solo eventualmente alla luce delle recenti riforme- tale difetto condurrà al rigetto della cautela.

Qui la lettura del ricorso consente di accertare senza possibilità di equivoco alcuno che il futuro perimetro della lite a cognizione piena, permettendo dunque un vaglio sia della competenza cautelare, sia del rapporto di strumentalità tra le due diverse fasi. E ciò sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo.

Il fine perseguito dalla ricorrente è evidentemente quello di far cessare definitivamente la condotta lesiva, pretesa che consente, sia al giudice (quanto alla *edictio actionis*) sia alle parti resistenti (quanto alla *vocatio in ius*), di rinvenire con certezza in tale alveo anche le proprie pretese dell'eventuale giudizio di merito.

### **2.2. La corretta definizione del perimetro soggettivo della lite**

Il perimetro soggettivo della lite, di natura extracontrattuale, è correttamente delineato, in mancanza di litisconsorzio necessario passivo tra soggetti ritenuti a vario titolo co-autori della condotta lesiva.

Pur in assenza quindi della citazione del principale autore dell'illecito, il soggetto leso può ottenere una pronuncia prima in via d'urgenza e poi, eventualmente, in via definitiva contro gli altri soggetti le cui condotte con diversi contributi si sono inserite nella condotta lesiva, pur se ogni frazione non integri, di per sé, una violazione imputabile del diritto d'autore.



Ed in particolare l'art. 156 l. aut. come novellato dal citato d.lgs. n. 70/2003 ha esteso l'ambito dei soggetti passivi della domanda inibitoria anche nei confronti dell'intermediario i cui servizi siano stati utilizzati per rendere possibile la violazione. E ciò in attuazione dell'art. 8 par. 3 della citata Direttiva 29/2001 (che ha affidato agli Stati Membri il compito di assicurare che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o altri diritti connessi). Tale facoltà è stata ribadita dalla Corte di Giustizia, adita in via interpretativa dal giudice austriaco (cfr. anche punto 26 CG C-314/12 Telekabel).

Nelle violazioni del diritto d'autore mediante rete Internet sono da ritenere soggetti intermediari sia *l'hosting provider* (qui Master Internet) sia i *mere conduit* (qui Vodafone, Telecom, Wind Tre, Tiscali, Fastweb). Sotto quest'ultimo profilo infatti un fornitore di accesso ad Internet:

- è parte necessaria di ogni trasmissione in Internet di una violazione tra un suo abbonato ed un terzo, in quanto, rendendo disponibile l'accesso ad Internet, consente tale trasmissione (punto 32 della decisione Telekabel, sentenza citata);

- può essere oggetto di un provvedimento inibitorio su istanza dei titolari dei diritti lesi.<sup>1</sup> (*"Qualora si escludessero i fornitori di accesso ad Internet dall'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, la tutela prevista dalla medesima direttiva subirebbe una riduzione sostanziale"*, cfr. punto 33 della pronuncia citata).

Non è neppure necessario un rapporto contrattuale tra l'intermediario - destinatario del provvedimento inibitorio- e l'autore della violazione (punti 34 e 35 della sentenza citata) e nemmeno deve essere data prova, da parte dei titolari del diritto d'autore o di un diritto connesso, *"che taluni abbonati di detto fornitore consultino effettivamente, sul sito Internet in parola, i materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l'accordo del titolare dei diritti"* (punto 36 della decisione citata).

---

<sup>1</sup> Dunque *"l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l'accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29"* (punto 40)



Destinatari dell'ingiunzione possono dunque essere tutti gli intermediari, qui resistenti, che hanno contribuito materialmente a consentire ai gestori del sito litigioso la pubblicazione di materiali protetti senza il consenso dei titolari dei relativi diritti.

### **2.3. Quanto al perimetro oggettivo**

Quanto al *petitum* c.d. immediato, anche nella giurisprudenza nazionale è ammesso il provvedimento inibitorio cd. "puro", esteso anche soggetti, ancorché esenti da colpa o da dolo, requisito quest'ultimo prescritto per la sola tutela risarcitoria, nell'ambito del sistema della responsabilità civile.

Non colgono poi nel segno le doglianze delle resistenti in ordine:

- a. alla genericità della domanda cautelare (anche censurando il provvedimento adottato da questo ufficio in data 08.05.2017 relativo al portale *LiveTV*) in merito alla richiesta "di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche". Tale pretesa non individuerrebbe ciò di cui viene chiesta l'applicazione per inibire l'accesso a qualunque sito avente nel DNS il nome "dasolo" in qualunque sua declinazione, imponendo un "irrealistico obbligo di risultato" in capo ai *mere conduit* (cfr. tra gli altri memoria di costituzione Asstel p. 26, memoria di costituzione Telecom p. 12). Al contrario, la stessa giurisprudenza comunitaria, all'esito di un bilanciamento tra il diritto alla libertà d'impresa (in particolare dei *mere conduit*) quello alla protezione del *copyright* (della ricorrente) e il diritto alla libertà d'informazione (del pubblico in generale), ha ritenuto la compatibilità con il diritto dell'Unione di provvedimenti inibitori che non specifichino quali misure il fornitore d'accesso debba adottare e che lascino quindi la libertà al destinatario dell'ordine di adottare le misure che più si allineino con le sue esigenze, proprio per salvaguardare un margine di libertà della sua azione.

E ciò a condizione che tali misure, da un lato, non privino inutilmente i terzi della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e che, dall'altro, abbiano comunque l'effetto di impedire - o almeno rendere più difficile - le consultazioni non autorizzate di materiale protetto.

- b. all'impossibilità di colpire violazioni future, non identificabili *ex ante*, disomogenee rispetto a quelle in corso. Al contrario, osserva il Tribunale che la condotta lesiva futura, benché si



articoli nella riproduzione dei successivi numeri dei periodici man mano editi da Mondadori (a contenuto necessariamente diverso) è da considerare unitaria rispetto a quella sin qui riscontrata e per "permanente". Invero:

- il bene della vita da tutelare è identico (si tratta dei diritti sui marchi sui nomi delle testate e sui contenuti editoriali ed in generali sui diritti di *copyright* sui periodici vantati dall'Editore);
- le modalità di lesione prospettate per il futuro sono assolutamente sovrapponibili a quelle fino ad ora accertate (l'integrale riproduzione sul portale *dasolo* delle prossime edizioni degli stessi periodici della ricorrente);
- le singole violazioni rispondono ad un unico piano preordinato dell'autore principale della violazione.

Ciò consente quindi di identificare un unico fatto lesivo, all'interno del quale le minime variazioni nella sua concreta realizzazione sono meramente secondarie e non autonomamente caratterizzanti. Fra i comportamenti già realizzati e quelli realizzabili sui quali deve proiettarsi il comando sussiste un rapporto di coincidenza sostanziale tale da essere apprezzato quale attuazione del medesimo comportamento illecito, pregiudizievole della medesima posizione soggettiva tutelata. Le future condotte non integrano quindi un fatto giuridico nuovo né contengono un *quid pluris* rispetto a quello accertato in questa sede (*cf.* Cass. 13067/08 e 8080/1995, seppur per l'ipotesi inversa, di identità di fatti illeciti oggetto di ordine inibitorio e quelli successivamente realizzati ed oggetto di giudizio di cognizione).

#### **2.4. L'interesse ad agire**

Le società fornitrici di servizi *mere conduit* ed Asstel hanno eccepito la carenza d'interesse ad agire in capo alla ricorrente.

Al contrario, sussiste interesse concreto ed attuale della ricorrente ad ottenere un provvedimento utile che tuteli il bene della vita azionato (i diritti d'autoriale e di marchio sulle testate oggetto di indagine) impedendo -non meramente eventuali e future ma- assai probabili reiterazioni della condotta lesiva, attraverso un provvedimento giudiziario che colpisca le successive violazioni.

Del resto, basta "considerare la ripetuta violazione dei medesimi diritti anche dopo l'emissione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale





e di quella amministrativa per fatti identici, mediante la creazione di declinazioni diverse" (Trib. Milano, 8 maggio 2017).

### **3. Nel merito**

#### **3.1. I diritti azionati**

La titolarità delle testate giornalistiche e dei relativi segni distintivi azionati da Mondadori -nello specifico "Chi", "Donna Moderna", "Cucina Moderna", "Grazia", "Icon", "Icon Design", "Il mio papà", "Interni", "Panorama", "Sale & Pepe", "Star bene" e "TV Sorrisi e canzoni"- non è stata contestata dai resistenti.

Neppure è contestata la violazione di tali privative da parte del portale *Dasolo*, peraltro accertata, relativamente ad una singola opera -non di titolarità di Mondadori- dall'AGCOM in data 23.03.2015 (cfr. doc. 12 di parte ricorrente), ed in generale da un provvedimento della competente autorità penale (che, in data 23.1.2017 successivamente alla diffida di Mondadori, ha disposto il sequestro preventivo mediante oscuramento di 50 domini web, tra cui quello del portale litigioso).

A ciò si aggiunge la perizia tecnica di parte allegata dalla ricorrente (doc. 11 e doc. 30) la quale offre numerosi riscontri relativi ai contenuti - in violazione del diritto d'autore - reperibili sul portale *dasolo*.

#### **3.2. Il contesto normativo**

Rileva in questa sede il testo normativo di cui al d.lgs. n. 70/2003, recante la disciplina del commercio elettronico, attuativo della Direttiva 2000/31/CE, attinente a taluni aspetti giuridici dei servizi della società di informazione nel mercato interno.

Il testo nazionale regola l'attività del prestatore di servizi descrivendone tre tipologie:

- attività di "semplice trasporto dati" -*mere conduit*- ("consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire accesso alla rete di comunicazione", art. 14);
- attività di memorizzazione temporanea -*caching*- ("consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario dei servizi per il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta", art. 15);
- attività di memorizzazione delle informazioni -*hosting*- ("consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio", art. 16).





Per tutte e tre le categorie il successivo art. 17 esclude "un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmett(ono) o memorizz(ano), né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite". Essi in ogni caso rispondono civilmente del contenuto dei servizi se, richiesti dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non agiscono prontamente per impedire l'accesso al contenuto di tali servizi, ovvero se, avendo conoscenza della presunta natura illecita o pregiudizievole del contenuto di un servizio per il quale garantiscono l'accesso, manchino di informare l'autorità competente (cfr. art. 17 D.lgs. n. 70/2003, nonché art. 15 Direttiva 2000/31).

I precedenti artt. 14 e 16 indicano invece quali sono le condizioni di esonero della responsabilità per ciascuna di tali figure. Per quel che qui rileva:

- i *mere conduit* non sono responsabili delle informazioni trasmesse a condizione che "a. non diano origine alla trasmissione; b. non selezionino il destinatario della trasmissione; c. non selezionino né modifichino le informazioni trasmesse" (art. 14);
- l'*hosting provider* "non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: 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" (art. 16).

L'autorità giudiziaria o quella amministrativa inoltre, possono esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

### **3.3. La condotta di Master Internet**

La ricorrente, a seguito dell'abusiva diffusione dei periodici di cui è titolare all'interno del portale *dasolo.org*, ha diffidato in data 24.11.2016 Master Internet, fornitrice di servizi di *hosting*, chiedendo l'interruzione della fornitura di qualunque servizio che consentisse allo stesso portale di operare. Master Internet tuttavia, non si è attivata



immediatamente, ma solo in seguito alla notifica del presente ricorso, come riconosciuto dalla stessa nella propria memoria di costituzione.

La resistente ha lamentato che la diffida non fosse supportata dal necessario accertamento compiuto da un'autorità competente, ed ha ribadito dunque, in tale caso, di non poter essere ritenuta a conoscenza dell'attività illecita oggetto di lite ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 70/2003.

In proposito va condivisa l'interpretazione secondo la quale i rimedi di *"autotutela mediante diffida, e di eterotutela mediante ottenimento di un ordine di rimozione giurisdizionale o amministrativo, si pongono quali strumenti equivalenti e alternativi per chi si senta leso nei propri diritti [...]"* (Corte App. Milano, Sez. spec. Impresa, 07/01/2015, n. 29).

La Direttiva 2000/31 esclude all'art. 14 la responsabilità dell'*hosting provider* delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario dei servizi, a condizione che detto prestatore:

- a) non sia effettivamente al corrente 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'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
- b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso (...).

E ciò impregiudicata la possibilità dell'intervento dell'autorità giudiziaria e amministrativa. Tale scelta, come sopra ricordato, è stata recepita all'art. 16 del d.lgs. 70/2003.

*"Nella Direttiva europea sul commercio elettronico, pertanto, non sono riscontrabili valide ragioni per dare valore preminente all'una o all'altra via di tutela (autotutela ed eterotutela), entrambe tese a porgere al titolare dei diritto efficaci strumenti di reazione alla lesione del proprio diritto"* (Corte App. Milano, Sez. spec. Impresa, 07/01/2015, n. 29).

Pertanto, qui la responsabilità di Master- va qui ritenuta dal momento in cui ha avuto effettivamente conoscenza da parte del titolare dei diritti della loro violazione e non ha tempestivamente provveduto, ad eliminarne gli effetti attendendo invece la notifica del ricorso.

### **3.4. La condotta dei fornitori di servizi di mere conduit**

I *mere conduit* eccepiscono di non avere in alcun modo agevolato o partecipato alla condotta illecita ma di avere diligentemente adempiuto agli obblighi posti a loro carico della normativa comunitaria e



nazionale, ovvero di informativa alla competente autorità e di esecuzione delle delibere AGCOM ed all'oscuramento dei siti individuati dalla competente autorità penale.

Come sopra ricordato, ancorché solo in qualità di *mere conduit*, svolgendo funzioni di mero trasporto, essi vanno qualificati come intermediari ai sensi dell'art. 8 par. 3 Direttiva 29/2001, e sono destinatari del provvedimento inibitorio.

Il chiarimento offerto dalla Corte di Giustizia in sostanza nega ogni contraddizione tra l'irresponsabilità da un lato dell'ISP (che non ha commesso alcun illecito e non si trova in alcun rapporto contrattuale con l'autore della violazione) e l'essere lo stesso soggetto passivo del provvedimento interdittivo dall'altro.

Dunque a prescindere da qualunque profilo responsabilità civile per dolo o per colpa, i resistenti in quanto intermediari i cui servizi sono necessari per la trasmissione in Internet di una violazione tra un suo abbonato ed un terzo, subiscono il provvedimento inibitorio.

#### **4. Quanto al periculum**

La non accessibilità attuale del portale *dasolo.online* (doc. 7 di Master Internet), poi sostituito dal dominio *dasolo.co* (come risulta dal doc. 30 non contestato dai resistenti) ed infine declinato anche come *dasolo.club*, non elide l'attualità del *periculum*.

È infatti giurisprudenza costante di questa Sezione Specializzata, ma anche di altre sedi giudiziarie conformi (vedi Trib Milano, ord. 25.6.2015, TK Engineering c. Graf Synergy; ord. 10 dicembre 2014, Golden Goose c. Costume d'Immagine s.p.a. e Style Commerce S.r.l.; ord. 2 aprile 2013, Palma Shoes c. Marina Grey e al.; ord. 4 gennaio 2006, Ranzolin c. Campari in SPI 2006, n. 57; 14.11.2005 in GADI 2005, 1096; e di altre Sezioni: Trib. Firenze 18.5.2015, reclamo Corsi c. Nappi; Trib. Roma 18.7.2001, in GADI 2002, 235), che la cessazione del comportamento spontaneamente attuata solo a seguito della notifica del ricorso cautelare e/o l'impegno a desistere dal comportamento non siano sufficienti ad evitare l'assunzione del comando inibitorio e delle altre misure invocate in sede cautelare (ord. su reclamo presidente e relatore Tavassi 28.8.2015).

Tale regola subisce un'eccezione ove la -mutata- condotta del concorrente sleale sia da ritenersi ormai irreversibile, ad esempio quando la ripresa dell'illecito esporrebbe l'impresa a danni d'immagine ovvero perdite di



fette di mercato tali da rendere tale scelta diseconomica, ossia più onerosa in sé rispetto al nuovo comportamento adottato.

Tale irreversibilità qui non appare assicurata: è evidente la facile modificabilità dei veicoli con i quali vengono resi visibili i prodotti editoriali oggetto di lite, senza alcun rischio imprenditoriale a carico dell'autore dell'illecito, che renda la ripresa della condotta contra ius disincentivante. Proprio il continuo cambiamento della declinazione della registrazione del sito rende il pericolo concreto ed attuale.

## **5. Il comando cautelare**

### **5.1. La modulazione dell'inibitoria**

La modulazione del comando cautelare deve prudentemente salvaguardare gli interessi di tutte le parti in conflitto, tenuto conto degli arresti in materia della Corte di Giustizia che danno conto:

- della necessità di contemperare tutti gli interessi in conflitto, ossia il diritto d'autore, quello della libertà d'impresa ed il diritto di informazione;
- della necessità di garantire il titolare del *copyright*, in ossequio al principio di effettività, seppure non incondizionatamente: le misure debbono infatti impedire o almeno rendere più difficile l'illecito;
- non si esclude che l'esecuzione di un'ingiunzione possa non condurre "alla cessazione completa delle violazioni arrecate al diritto di proprietà intellettuale" (CG C-314/12 Telekabel, punto 58). E questo attesa la possibilità che determinate misure vengano aggirate e considerato che la Carta non sancisce che il diritto di proprietà intellettuale sia intangibile e che, pertanto, la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (CG C-70/10 Scarlet Extended, punto 43);
- della necessità di lasciar al destinatario dell'ordine -al fine di salvaguardare il più possibile il suo diritto d'impresa- la scelta delle concrete misure da adottare per perseguire il risultato previsto. E' stato ad esempio ritenuto troppo oneroso per il fornitore di servizi Internet l'obbligo di applicare un sistema di filtraggio dati -complesso, costoso e permanente- troppo restrittivo della libertà d'impresa e della libertà di informazione.
- l'ISP può sottrarsi da responsabilità qualora abbia adottato tutte le misure ragionevoli, giacché, non essendo autore dell'illecito, non è obbligato a sacrifici insostenibili.

### **5.2. Il profilo soggettivo ed oggettivo del comando**



Sotto il profilo soggettivo, per le ragioni sopra esposte il comando cautelare si estende sia all'*hosting provider* sia ai *mere conduit*, qui convenuti.

Quanto al profilo oggettivo, il principio di effettività della tutela va declinato - secondo gli insegnamenti dalla Corte di Giustizia - nell'adozione di misure che "devono aver l'effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del suddetto diritto fondamentale" ( punto 62 sentenza Telekabel citata).

Tali rimedi debbono interdire la prosecuzione delle violazioni in corso, ma anche la reiterazione delle future temute condotte lesive, che eludano la portata imperativa delle inibitorie anteriormente emesse, attraverso meri espedienti tecnologici.

Non è infatti sufficiente far cessare tali violazioni ma è anche necessario prevenirle (cfr. anche considerando 24 della Direttiva 48/2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale "A seconda dei casi e se le circostanze lo richiedono, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da prevedere dovrebbero comprendere misure inibitorie, volte a impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale").

Solo in tale guisa il provvedimento è idoneo a soddisfare adeguatamente la pretesa sostanziale della parte da proteggere, consentendole di conseguire la concreta utilità (quale bene della vita) che l'ordinamento gli riconosce.

E ciò nel rispetto di quel bilanciamento di interessi che deve essere garantito ai sensi della Carta, sicché tali misure "non devono privare inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili" (punto 63 della pronuncia citata).

La peculiarità del caso in esame consiste nella mancanza di identità tra l'autore che dolosamente ha posto in essere l'illecito e i soggetti destinatari dell'ordine, che mettono a disposizione i veicoli per realizzare l'illecito, ma senza essere direttamente conoscenza delle diverse successive modulazioni della condotta lesiva.

Appare dunque corretta la scelta processuale di onerare il titolare del *copyright* delle preliminari attività di monitoraggio e di segnalarlo agli ISP, correttamente contemperando gli interessi di tutte le parti, ovvero da un lato quello dei *mere conduit* e degli *hosting provider* passivi di



non essere onerati del monitoraggio preventivo e dall'altro, quello del titolare del *copyright* di ottenere una tutela effettiva. Su quest'ultimo ricadranno dunque i costi e le spese di eventuali conflitti con soggetti terzi a cagione di eventuali errori nella rimozione di contenuti indicati dallo stesso titolare e rivelatasi poi estranei al provvedimento giudiziale.

La condotta coperta da comando si deve estendere a tutti i comportamenti che mettano a disposizione del pubblico le pubblicazioni editoriali azionate dalla ricorrente attraverso il Portale *dasolo*, in tutti i diversi numeri di pubblicazione. Ciò costituisce già sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro; eventuali nuovi *top level domain* nei quali si declini il *second level domain* che offra il medesimo contenuto (nel termine sopra indicato) pongono in essere una reiterazione della condotta illecita già accertata da questo Ufficio e non una nuova e diversa.

Rileva infatti qui, ai fini interdittivi, il contenuto del sito web, e non il suo nome di dominio, che costituisce esclusivamente il veicolo, il mezzo attraverso il quale la condotta illecita viene integrata.

Non colgono dunque nel segno le censure delle resistenti in ordine:

- a. all'inammissibile riempimento di un provvedimento giudiziale c.d. in bianco da parte del titolare dei diritti lesi: la condotta censurata è unica e specificamente individuata nell'ordine giudiziale, in tutte le diverse modulazioni concrete che veicolino le *res litigiose*, attraverso il medesimo *provider* con il medesimo nome a dominio di secondo livello (*dasolo*). E ciò per perseguire anche nei casi come quelli in esame gli effetti indicati dalla Corte, secondo la quale l'ingiunzione del giudice nazionale deve prevenire anche nuove violazioni (Corte di Giustizia, n. 24.11.2011, sentenza Scarlet Extended C-70/10).

Le censure delle resistenti insomma attengono in generale alla natura di tutti i provvedimenti inibitori destinati a proiettarsi in futuro rispetto ad illeciti continuativi, ove le diverse successive modulazioni della condotta lesiva possono far sorgere questioni in sede di attuazione sull'estensione oggettiva del comando cautelare.

Dunque il provvedimento è autosufficiente: il comando non demanda a soggetti privati alcuna verifica in ordine alla liceità o meno dei contenuti di un sito web: tale prerogativa, esclusiva dell'autorità



- giudiziaria o amministrativa, qui seppure in via sommaria ed urgente è rispettata;
- b. al mancato rispetto del precetto contenuto nella Direttiva che subordina l'intervento degli *Internet Service Provider* ad un ordine giudiziale ovvero amministrativo: qui il sindacato giurisdizionale viene compiuto prima a monte (attraverso il provvedimento cautelare) e poi eventualmente a valle nell'ipotesi in cui sorgano questioni in sede di attuazione (attraverso lo strumento del 669 *decies* c.p.c.) ovvero ancora a seguito di opposizione da parte degli ISP alla richiesta di pagamento dell'*astreinte*. Sembrano invero queste le fasi nelle quali questi ultimi, secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, possano dimostrare di avere compiuto gli sforzi esigibili alle stesse per impedire o per rendere più difficoltoso l'accesso;
- c. quanto all'incompatibilità delle richieste cautelari formulate dalla ricorrente con il divieto dell'obbligo generale di sorveglianza a carico delle società della rete, qui le resistenti non vengono onerate di un obbligo autonomo di monitoraggio e di ricerca del fatto, dovendosi attivare solo "in presenza di specifica segnalazione delle violazioni da parte della ricorrente" (nel medesimo senso, *T Milano 18 novembre 2015*; *T Milan o 9 marzo 2016* ed altresì, limitatamente a questo profilo, *T. Milano 27 luglio 2016* e *Trib. di Milano, 8 maggio 2017*).

### **5.3. La penale**

Quanto all'*astreinte* da stabilire a presidio dell'ordine giudiziale, non sembra qui opportuno differenziare la posizione dell'*hosting provider* da quella degli *Internet Service Provider*, giacché la penale ha lo scopo di disincentivare l'inadempimento dell'obbligo giudiziale, adottato egualmente nei confronti di entrambe le categorie di soggetti ed avente la stessa finalità.

Essa viene ragionevolmente fissata nell'importo di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.

L'eventuale contestazione da parte degli ISP di avere correttamente e tempestivamente adempiuto all'ordine potrà essere fatto valere in sede di opposizione alla richiesta di pagamento da parte della titolare, nell'ambito degli strumenti processuali allo scopo previsti.

Non va infatti dimenticato che, sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, *il mere conduit* può "evitare sanzioni per la violazione di





*tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli. (...) per impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale" (punto 64 CG C-314/12 Telekabel).*

Tale ultima precisazione pare dunque collocare l'obbligo dell'ISP nell'alveo delle obbligazioni di mezzo e non di risultato, essendo tuttavia onere dello stesso provare di avere adottato tutte le misure ragionevoli.

#### **5.4. La frazione temporale concessa per consentire ai destinatari dell'ordine di adeguarsi al comando**

La necessaria proporzionalità della misura rispetto agli interessi in conflitto impone di concedere il maggior arco temporale possibile nei limiti dell'effettività della tutela, a seconda delle peculiarità del caso concreto.

Qui i periodici oggetto di illecita riproduzione hanno edizione settimanale. Dunque il termine di cinque giorni, compresi i festivi, per adempiere al comando appare una scelta che contempera gli opposti interessi in conflitto, non frustrando le aspettative della ricorrente e consentendo alle resistenti di adempiere senza costi eccessivi.

#### **5.5. I costi di implementazione**

Quanto alle spese necessarie per adempiere al comando, nelle ipotesi in cui -come quella in esame- esse non siano immediatamente addossabili all'autore principale dell'illecito (rimasto estraneo al procedimento ovvero non identificabile nei tempi ristretti per la tutela urgente) ed il soggetto leso sia a sua volta un operatore di mercato, l'allocazione delle spese di implementazione dell'ordine giudiziale a carico dei *mere conduit* (irresponsabili sotto il profilo soggettivo) ovvero al titolare dei diritti violati importa una compressione a seconda dell'opzione ermeneutica adottata, della tutela della piena libertà d'impresa ovvero della piena proprietà intellettuale.

Non ignora il Tribunale che tali misure possano avere un impatto notevole sull'attività degli ISP o richiedere soluzioni tecniche complesse a costi notevoli, limitando così il diritto di ogni operatore di disporre liberamente delle proprie risorse economiche, tecniche e finanziarie. Del



resto, ove convertiti in costi fissi, essi rischiano di riverberarsi sul consumatore finale.

Le pronunce della Corte di Giustizia che hanno chiarito l'ammissibilità della pronuncia interdittiva nei confronti degli ISP -in qualità di meri intermediari irresponsabili- e la sussistenza del dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da tali soggetti al fine di prevenire taluni tipi di attività illecite (cfr. Considerando 40 e 48 della Direttiva 200/31/CE) non significa ancora, e automaticamente, imporre in via permanente agli stessi tutti i costosi oneri di implementazione (nell'ipotesi in cui essi siano irresponsabili).

Gli sforzi interpretativi interni che motivano l'onere di costi agli ISP -invocando il rischio oggettivo d'impresa ovvero l'onere di leale collaborazione alla luce degli obblighi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. ovvero ancora alla responsabilità da contatto- costituiscono un'opzione ermeneutica che va demandata in via definitiva, eventualmente previa remissione alla Corti Superiori, alla fase di merito.

In questa fase urgente, appare consigliabile addossare il relativo esborso provvisoriamente a coloro che debbono materialmente porre in essere le condotte prescritte dal comando, salva decisione definitiva alla luce di una migliore indagine anche sulle posizioni delle parti.

#### **5.6. Il quomodo**

Quanto alle modalità di attuazione nell'ambito della necessaria collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra le parti, occorre che la comunicazione del titolare ai resistenti sia specifica e contenga tutti i dati rilevanti per consentire ai resistenti di individuare senza difficoltà e senza sforzi ulteriori i siti oggetto di segnalazione e procedere prontamente all'esecuzione dell'ordine giudiziale.

Come sopra ricordato, ai resistenti va rimessa invece la scelta nell'adozione delle più opportune misure tecniche, nella loro disponibilità, per impedire effettivamente o rendere difficilmente accessibili le consultazioni non autorizzate, a tutti i destinatari dei propri servizi l'accesso ai contenuti qui censurati.

Tale libertà consente invero secondo la Corte di Giustizia - pur nella limitazione della loro libertà d'impresa - di non "*pregiudicare la sostanza stessa del diritto*", (garantita proprio attraverso inibitorie che non prevedano misure concrete e specifiche per la loro attuazione



lasciando al destinatario "l'onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che quest'ultimo può scegliere di adottare misure che più si adattino alle risorse e alle capacità di cui dispone" (cfr. CG C-314/12 Telekabel, punto 52).

#### **5.7. La pubblicazione**

La misura della pubblicazione, dotata di funzione preventiva e dissuasiva, è rimessa alla prudente valutazione del giudice.

Seppure si tratti di "ulteriore deterrente per i futuri autori di violazioni e contributo alla consapevolezza del pubblico" (cfr. Considerando 27 della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale), qui la comparazione degli interessi in conflitto, essendo coinvolti soggetti non responsabili del procedimento, consiglia di riservare la pubblicazione all'eventuale fase di merito.

#### **5.8. Le spese**

La natura totalmente anticipatoria del presente cautelare comporta la necessità di provvedere sul governo delle spese di lite.

Tenuto conto dell'irresponsabilità dei *mere conduit* fino all'adozione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, nel rapporto processuale tra questi ultimi e la ricorrente le spese del procedimento vanno compensate (gli arresti della Corte di Giustizia sul tema ammettono ma non impongono la condanna alle spese a carico dei *mere conduit* nei procedimenti per inibitoria, cfr. punto 79, CG C-484/014 McFadden).

Analogamente si provvede quanto al rapporto processuale tra la ricorrente e la terza intervenuta l'Associazione di categoria dei *mere conduit*.

Master Internet, che in qualità di *hosting provider* è responsabile dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'illecito (art. 16 d.lgs. 70/2003) ed in questa sede si è tuttavia attivato rendendo inaccessibile il sito indagato nella prima declinazione solo a seguito della notifica del ricorso e non a seguito di diffida, va condannata al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente.

#### **P.Q.M.**

1) inibisce a Master Internet S.R.O. di fornire servizi di memorizzazione dati ed informazioni che consentano al sito web "*dasolo.online*", "*dasolo.co*", ovvero "*dasolo.club*" -anche nelle diverse declinazioni del relativo *top level domain*- di rendere accessibili i contenuti illeciti



oggetto del presente procedimento, ovvero la pubblicazione dei periodici di titolarità di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.;

**2)** ordina a Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. di adottare le più opportune misure tecniche nella loro disponibilità al fine di inibire effettivamente, a tutti i destinatari dei propri servizi, l'accesso ai contenuti di cui ai siti web "dasolo.online", "dasolo.co" e "dasolo.club", nonché a tutti i siti memorizzati sull'*hosting provider* Master Internet S.R.O. con nome di dominio di secondo livello "dasolo", indipendentemente dal *top level domain* adottato, che consentano di accedere abusivamente ai medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento. E ciò entro 5 giorni dalla ricezione della segnalazione delle violazioni denunciate da parte della ricorrente;

**3)** fissa a titolo di penale la somma di € 5.000,00 a carico di Master Internet S.R.O. per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di cui al punto sub. 1 successivo al 5 giorno dalla segnalazione della ricorrente;

**4.** fissa a titolo di penale la somma di € 5.000,00 a carico di Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia s.p.a. e Wind Tre s.p.a. per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di cui al punto sub. 2 successivo al 5 giorno dalla segnalazione della ricorrente;

**5)** compensa le spese del procedimento tra Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. e Fastweb s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Wind Tre s.p.a., Vodafone Italia s.p.a., Tiscali Italia s.p.a. e Assotelecomunicazioni Asstel;

**6)** condanna Master Internet S.R.O. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 di cui € 1.000,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre, IVA, CPA, spese di registrazione e 15% di spese di registrazione.

Così deciso in Milano, il 24 luglio 2017

Il Giudice designato  
dott.ssa Alima Zana

