

QUADERNI DI

diritto mercato tecnologia



Numero 2
Anno III
Aprile/Giugno 2013

CON CONTRIBUTI DI:

Alberto Gambino, Filippo Vari, Valeria Falce

e di

Alessio Baldi, Francesco Minazzi, Gilberto Nava, Davide Mula, Giulio Pascali, Eugenio Prosperetti, M. Morena Ragone.

ISSN (Online edition): 2239-7442

***Responsabilità del motore di ricerca nel caso About Elly:
fraintendimenti informatici a base di un'ordinanza (revocata) dal
contenuto anomalo.***

di
Davide Mula

Abstract: La parte che afferma la provenienza da soggetto non autorizzato di un contenuto in Internet e ne richiede l'oscuramento ad un intermediario della società dell'informazione deve fornire l'indicazione dell'indirizzo *web* (URL) in cui è disponibile il file contestato. (Nella fattispecie il Tribunale di Roma ha ritenuto insuperabilmente generica un'istanza presentata da un soggetto che si assumeva leso nei propri diritti d'autore e che non aveva indicato gli indirizzi URL dei contenuti dei quali chiedeva l'oscuramento).

The part that says that any content on the Internet comes from unauthorized person and requires the darkening to an intermediary society should provide an indication of the web address (URL) where the file is available. (In this case the Court of Rome considered generic insuperably an application made by a person who was assumed injured in their copyrights and that he had not shown the URL addresses of the content of which asked the darkening).

Sommario: 1. Il caso. - 2. Sulla legittimazione attiva del licenziatario non esclusivo nella tutela d'autore in rete. - 3. I motori di ricerca: attività svolta e inquadramento ai sensi del D.Lgs. n. 70/2003. - 4. La responsabilità dei motori di ricerca. - 4.1. L'oscuramento dei *link* da parte di Yahoo. - 4.2. Il riferimento al caso Louis Vuitton Mallettier c. Google France. - 5. L'anomalia dell'ordinanza di primo grado. - 6. L'esito del giudizio di impugnazione.

**Tribunale di Roma
Sez. Civile IX**

Ordinanza 16 giugno 2011

Collegio: dott. Tommaso Marvasi, presidente; dott. Massimo Falabella, giudice; dott. Ludovica Dotti, giudice relatore.

Yahoo Italia s.r.l. (avv.ti Fienga, Consonni, Scorza, Spreafico)

c. P.F.A. films s.r.l. (avv. Marraffa)

e P.F.A. s.r.l. (avv. Marraffa)

c. Yahoo Italia s.r.l. (avv.ti Fienga, Consonni, Scorza, Spreafico),

Google Italy s.r.l. (avv.ti Berliri, Masnada, Staccioli),

Microsoft s.r.l. (avv.ti Richichi, Lavagnini, Goglia, Manna).

Ord. 20 marzo 2011 di primo grado, massima: L'art. 17 del d.lgs. n. 70/2003 non può essere inteso come esonero dall'obbligo di vigilanza generale, fermo restando l'obbligo di controllo su specifiche informazioni individuate, e l'esonero da responsabilità oltre il limite della mancata conoscenza dell'impresa dell'illiceità delle informazioni. (Nella fattispecie il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente l'obbligo in capo ad un motore di ricerca, rientrante tra i *caching provider*, di oscuramento dei *link* che rinviavano a siti *web* lesivi del diritto di distribuzione di un'opera cinematografica).

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Rilevato che con ricorso depositata il 13/10/2010 la società PFA s.r.l. ha richiesto che in via d'urgenza il tribunale voglia: "1) ordinare a Google Italia S.r.l. (x); Yahoo Italia S.r.l. (x); Msn (Microsoft S.r.l.), direttamente o anche per mezzo di soggetti terzi da esse controllati e/o collegati - la immediata rimozione dai propri servers, la conseguente immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducenti - in tutto o in parte - sequenze di immagini fisse o in movimento relative al film "Titolo Film",. 2) inibire alle convenute - in persona dei rispettivi legali rappresentanti - direttamente o anche per mezzo di soggetti terzi da esse controllati e/o collegati - il proseguimento della violazione dei diritti connessi alla utilizzazione ed allo sfruttamento economico del film "Titolo Film", perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo (quale, a titolo esemplificativo, attraverso i servizi di caricamento sui propri server, di mantenimento sugli stessi e di messa a disposizione del pubblico dei collegamenti telematici "*links*" e dei files audiovisivi aventi ad oggetto sequenze di immagini in movimento del film in questione); 3) determinare una somma - in misura inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00) o nella diversa misura ritenuta di giustizia ogni minuto o (132 inferiore/superiore) frazione di esso - di diffusione (diretta o indiretta) dei contenuti audiovisivi afferenti il film "Titolo Film" successivamente constatata (anche nominando un C. T. d'ufficio per il monitoraggio quotidiano, per tutta la durata di validità dei diritti di distribuzione di PFA s.r.l., dei siti di riferimento Google, Yahoo, Msn ed una somma non inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento dalla notifica in forma esecutiva dello stesso; 4) ordinare che il dispositivo dell'emanando provvedimento venga pubblicato, a spese delle convenute ed a cura della soc. PFA s.r.l., sulla prima pagina cartacea e sulla "homepage" dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della

Sera", "La Repubblica", "Il Giornale", "Financial Times" e "The New York Times" nonché sulla pagina principale (homepage) dei siti Google, Yahoo, (x)";

- che a sostegno del ricorso la società PFA s.r.l. ha dedotto le seguenti circostanze: 1) in base a contratto di distribuzione del 25/11/2009 la ricorrente è titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica dal titolo "About Elly" che ha ricevuto un notevole successo di critica e di pubblico; 2) la società ricorrente ha recentemente appreso che mediante l'utilizzo dei principali motori di ricerca "Yahoo", "Google", "Libero", "Virgilio", "MSI" e "Tiscali" viene diffusa la visione di video tratti dal film "Titolo Film", in modalità integrale o parziale, in ogni caso comprendente le sequenze più significative del film; 3) in particolare, mediante semplici ricerche effettuate utilizzando le parole chiave "Titolo Film", vengono visualizzati centinaia di siti che consentono la visione in "streaming" o in "downloading / peer to peer" dell'intero film o di sequenze significative dello stesso, in violazione dei diritti di sfruttamento dei quali è titolare la società ricorrente; 4) benché formalmente diffidati da PFA s.r.l. a provvedere alla rimozione dai propri servers di tutti i contenuti riproducenti il film "Titolo Film", i titolari dei motori di ricerca sopra indicati non hanno adottato alcuna misura volta a contrastare il fenomeno denunciato;

- che nell'ambito della prima fase del procedimento cautelare le società Yahoo Italia s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l. hanno resistito alla pretesa avanzata da PFA s.r.l. con memorie rispettivamente depositate il 25/11/2010 nelle quali hanno contestato i presupposti dell'invocata tutela;

- che con ordinanza depositata il 22/3/2011 il giudice designato dal presidente del tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, ha inibito a Yahoo Italia s.r.l. la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico di PFA s.r.l. sul film "Titolo" mediante il collegamento a mezzo dell'omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l'opera, diversi dal sito ufficiale del film; con la medesima ordinanza sono state viceversa respinte le domande della parte ricorrente nei confronti di Google Italia s.r.l. e di Microsoft s.r.l. e la ricorrente PFA s.r.l. è stata condannata a rimborsare alle stesse le spese lite, mentre è stata disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra la società ricorrente e Yahoo Italia s.r.l.;

- che con reclamo depositato il 29/3/2011, notificato a Yahoo Italia s.r.l., Google Italia s.r.l. e a Microsoft s.r.l. il 19/4/2011, PFA s.r.l. ha chiesto la riforma del provvedimento del 22/3/2011 nella parte in cui ha respinto le richieste di pubblicazione del provvedimento cautelare, di condanna della società Yahoo Italia s.r.l. al rimborso delle spese del procedimento cautelare e di compensazione delle spese processuali nei rapporti tra la PFA s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l.;

- che d'altra parte con separato reclamo depositato il 18/4/2011 e notificato a PFA s.r.l. il 9/5/2011 Yahoo Italia s.r.l. ha chiesto la revoca del provvedimento del 22/3/2011, insistendo per l'integrale rigetto delle istanze avanzate dalla PFA s.r.l. nella prima fase del procedimento cautelare;
- che nell'ambito del procedimento di reclamo si sono costituite tutte le parti resistenti, con separate memorie rispettivamente depositate il 10 ed il 12/5/2011;
- che all'udienza collegiale del 13/5/2011 il tribunale ha disposto la riunione dei due procedimenti di reclamo, in considerazione dei profili di connessione oggettiva e soggettiva;
- ritenuto in via preliminare che l'ordinanza impugnata - con motivazione ineccepibile dalla quale non vi è motivo per discostarsi - ha ritenuto la carenza di legittimazione passiva delle società resistenti Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l.; tale affermazione discende dalla riconosciuta carenza di alcuna attività di fornitura o gestione dei servizi cd. di *web search*, direttamente gestiti da altre società aventi sede all'estero e soggettività giuridica affatto diversa;
- che d'altra parte risulta provato dalle dichiarazioni della stessa PFA s.r.l. che la consapevolezza di tali circostanze in capo alla società ricorrente era precedente alla instaurazione del procedimento cautelare nell'ottobre 2010 (v. affermazioni a pag. 5 del reclamo PFA s.r.l.); d'altra parte è significativa - su questo specifico punto - la contraddizione nella quale è caduta la stessa PFA s.r.l. laddove afferma, a pag. 5 del proprio reclamo, di non avere mai svolto domande giudiziali nei confronti di Google Italia s.r.l. e di Microsoft s.r.l., "quali omologhe italiane delle società di diritto straniero (x) che gestiscono i rispettivi motori di ricerca, nella consapevolezza che tale notificazione avrebbe comunque sortito l'effetto di porre le società responsabili del sito nella effettiva conoscenza della pendenza del giudizio, ma senza dovere soggiacere alla procedura (lunga e articolata) prevista per la notifica all'estero" (reclamo PFA s.r.l., pag. 5); viceversa le domande nei confronti di Microsoft s.r.l. e di Google Italia s.r.l. risultano puntualmente ed espressamente avanzate nelle premesse e nelle conclusioni del ricorso introduttivo depositato il 13/10/2010;
- che pertanto con riferimento alle domande avanzate dalla PFA s.r.l. nei confronti di Microsoft s.r.l. e di Google Italia s.r.l. nella prima fase del procedimento cautelare il giudice designato ha fatto correttamente applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ponendo a carico della parte ricorrente l'onere di rimborsare le spese processuali sostenute dalle parti resistenti;
- che pertanto il reclamo proposto da PFA s.r.l. nei confronti di Microsoft s.r.l. e di Google Italia s.r.l. è infondato e deve essere respinto;
- ritenuto inoltre che sono pienamente condivisibili le puntuali argomentazioni svolte dal giudice della prima fase del procedimento

cautelare con riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire in via cautelare, avuto particolare riguardo al pericolo nel ritardo, al rilievo del danno anche solo potenziale e alla straordinaria potenzialità diffusiva dell'illecito denunciato;

- ritenuto inoltre, quanto alla posizione di Yahoo Italia s.r.l., che a sostegno della pretesa avanzata in sede cautelare la ricorrente denuncia la violazione dei propri diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica "Titolo Film", violazione realizzata mediante attività di streaming o downloading da parte degli utenti della rete telematica internet; in particolare PFA s.r.l., addebita a Yahoo Italia s.r.l., quale gestore dell'omonimo motore di ricerca, la condotta consistente nell'agevolazione della violazione mediante la messa a disposizione e l'indicizzazione - come risultati cd. naturali della ricerca effettuata con le parole chiave "About Elly" - dei siti che consentono la fruizione dei contenuti dell'opera filmica in questione; la responsabilità addebitata dalla ricorrente all'internet service *provider* ("ISP") viene quindi qualificata in termini di consapevole concorso nella violazione commessa dai destinatari del servizio di connettività on line fornito da Yahoo Italia s.r.l.; - secondo la prospettazione di Films s.r.l., tale concorso discende in particolare dalla omissione di qualsiasi intervento diretto da parte del *provider* a fronte delle denunciate violazioni e della diffida stragiudiziale del 13/8/2010 (doc. 2 PFA s.r.l.); in altri termini la PFA s.r.l. lamenta che il *provider* - pur essendo informato dell'esistenza delle condotte illecite denunciate - ha omesso di attivarsi per la repressione delle violazioni dei diritti di utilizzazione economica sull'opera cinematografica da parte dei destinatari dei servizi;

- rilevato che a questo riguardo PFA s.r.l. richiama in primo luogo la disciplina di cui all'art. 156 della l. 633/1941 (d'ora in avanti "l.a.") che prevede il diritto del titolare di un diritto di utilizzazione economica di un'opera protetta ai sensi della l.a., di agire in giudizio al fine di impedire la continuazione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione, che da parte di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione; peraltro, come correttamente individuato nell'ordinanza impugnata, la disciplina di riferimento in ordine all'attività del prestatore di servizi nella società dell'informazione è contenuta nel d.lgs. 9/4/2003, n. 70 ("Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno");

- che l'ipotesi del possibile contrasto tra la disciplina del d.lgs. 9/4/2003, n. 70 e quella successivamente introdotta dalla direttiva 2004/48/CE del 29/4/2004 (cd. direttiva "enforcement") sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (attuata in Italia con d.lgs. 16/3/2006 n. 140) è espressamente risolta dall'art. 2, n. 3, lett. a) della stessa direttiva 2004/48/CE la quale lascia impregiudicata la direttiva 2000/31/CE in generale e le disposizioni degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE in particolare; pertanto

la direttiva "enforcement", introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 16/3/2006 n. 140, deve essere applicata nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 9/4/2003, n. 70;

- che pertanto la direttiva 2004/48/CE, della quale il decreto legislativo 16/3/2006 n. 140 costituisce attuazione, nella consapevolezza delle preoccupazioni dell'industria delle telecomunicazioni e dei fornitori di accesso, ha ritenuto necessario precisare che nel bilanciamento dei contrapposti interessi deve essere assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico (v. art. 1 - intitolato "Finalità" - del d.lgs. 9/4/2003 n. 70);

- che nel d.lgs. 9/4/2003 n. 70 il principio generale che informa la responsabilità del fornitore dei servizi della società dell'informazione è contenuto all'art. 17 (intitolato "Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza"), il quale stabilisce che: "I. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un 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. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto - a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione, b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite"; va inoltre rilevato che le disposizioni in esame hanno superato indenni l'intervento di modifica realizzato dal d.l. 22/3/2004 n. 72 convertito in l. 21/5/2004 n. 128, recante "Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo" (v. in particolare art. 1, VI comma);

- che la limitazione di responsabilità introdotta a beneficio degli ISP è principalmente volta ad evitare l'introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva non legislativamente tipizzata o quantomeno l'ipotesi di una compartecipazione dei *providers* ai contenuti illeciti veicolati da terzi utilizzando il servizio di connettività da essi fornito (l'affermazione si rinviene nella relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Autorità Garante delle Comunicazioni su "Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica", pubblicato sul sito www.agcom.it il 12/2/2010; v. in particolare pag. 18);

- che la clausola di salvezza posta a beneficio degli ISP "fornitori di connettività reti" fa salvi gli articoli 14, 15, 16 e 17, dai quali si ricava un sostanziale esonero di responsabilità per i contenuti veicolati dai cd.

intermediari di servizi della società dell'informazione, ossia i soggetti che si limitano ad offrire l'accesso alle reti di comunicazione elettronica o il semplice trasporto (mere conduit) delle informazioni fornite da soggetti terzi (i cd. "destinatari del servizio"), oppure ancora il servizio di memorizzazione temporanea (caching) o permanente (hosting) delle informazioni fornite dal "content *provider*", purché essi restino del tutto estranei ai contenuti trasmessi;

- ritenuto quindi che nell'ambito di tale quadro normativo occorre procedere alla valutazione delle condotte in concreto addebitate dalla PFA s.r.l. a Yahoo Italia s.r.l. con riferimento al provvedimento di inibitoria in sede cautelare; in particolare artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/03, dopo avere sancito la limitazione di responsabilità dei prestatori di servizi di connettività, lasciano comunque impregiudicata, all'ultimo comma, la possibilità per le autorità giudiziaria e amministrativa avente funzioni di vigilanza, di "Esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore (x) impedisca o ponga fine alle violazioni commesse"; tali disposizioni contengono quindi la previsione di un intervento giudiziale volto al fine di esigere, anche in via d'urgenza, che il *provider*, nell'esercizio delle proprie attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, eventualmente obbligando gli operatori di rimuovere i contenuti "illeciti" dalla disponibilità degli utenti di un determinato sito internet, così da prevenirne forme di fruizione successiva in violazione del diritto d'autore (v. in tal senso la relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva disposta dall'Autorità Garante delle Comunicazioni, sopra citata);

- che peraltro, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, la ricorrente PFA s.r.l. aveva l'onere di fornire la prova, oltre che della titolarità del proprio diritto di sfruttamento dell'opera cinematografica, della violazione di tale diritto commessa attraverso la messa a disposizione di contenuti *web* da parte di terzi che consentono la fruizione dei contenuti dell'opera filmica in questione;

- che viceversa nel caso in esame PFA s.r.l. si è limitata a denunciare la messa a disposizione non autorizzata di contenuti *web* che riproducono l'opera cinematografica di cui si afferma titolare, senza fornire alcuna indicazione che consenta di valutare la sussistenza e l'entità delle violazioni lamentate; in particolare la PFA s.r.l., sia nella fase stragiudiziale precedente l'instaurazione del presente procedimento cautelare, sia nella prima fase del procedimento, sia nella presente fase di reclamo ha del tutto omissso qualsiasi indicazione circa i *links* in relazione ai quali viene richiesta l'inibitoria;

- che in particolare la PFA s.r.l., in violazione dei propri oneri di allegazione e di prova, si è limitata ad una denuncia assolutamente generica della presenza in rete di contenuti immessi da terzi, riproduttori l'opera di cui si afferma titolare; sia nella diffida stragiudiziale, che nel ricorso nella prima fase del procedimento cautelare, che nel reclamo la PFA s.r.l. ha individuato

i contenuti illeciti dei quali richiede la rimozione come "materiale riferibile al film "About Elly", ovvero "siti internet, aggiornati con continuità, che consentono la visione in streaming o il downloading / peer to peer in maniera illegittima di parti o sequenze significative del film" (v. pag. 2 del ricorso), ovvero come "tutti i contenuti riproducenti - in tutto o in parte - sequenze di immagini fisse o in movimento relative al film "Titolo Film"" v. conclusioni a pag. 19 del ricorso;

- che viceversa la necessità di verificare in questa sede la sussistenza e l'entità delle "violazioni commesse", nel senso proprio del termine utilizzato dalle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 impone alla ricorrente di fornire indicazioni circa i contenuti *web* dei quali richiede in via cautelare e urgente la rimozione;

- che tale necessità discende in primo luogo dal rispetto dell'onere di allegazione che impone a chiunque chiede la tutela giudiziale di un proprio diritto che si afferma lesa di indicare le concrete circostanze nelle quali sarebbe avvenuta tale lesione; in secondo luogo l'applicazione in sede cautelare della disciplina di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 postula la verifica giudiziale delle "violazioni commesse" delle quali si chiede l'inibitoria ed è evidente che nessuna verifica giudiziale è possibile in difetto di tali allegazioni; è pertanto preciso onere della ricorrente PFA s.r.l. indicare le violazioni commesse e quindi fornirne la prova nel processo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento cautelare invocato è destinato a produrre effetti nei confronti di una pluralità (allo stato indefinita) di soggetti rimasti del tutto estranei al presente procedimento cautelare, ciò che impone una verifica rigorosa e puntuale dei presupposti dell'inibitoria;

- che a questo riguardo deve essere valorizzata la circostanza che dalla documentazione acquisita, prodotta dalla stessa parte ricorrente, risulta che la stessa PFA s.r.l. titolare solo di alcuni dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica "Titolo Film" e solo per alcuni territori (v. doc. I di pane ricorrente) con la conseguenza che tali diritti possono legittimamente essere esercitati da terzi anche attraverso le reti telematiche e che pertanto - nella indiscriminata moltitudine dei possibili contenuti *web* riproducenti immagini del film "Titolo Film" - è necessario distinguere quelli provenienti da soggetti legittimati da quelli abusivi;

- che pertanto per ciascun contenuto immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire l'indicazione dell'indirizzo internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato; viceversa la PFA s.r.l. si è limitata ad una generica denuncia della possibilità di rintracciare online soggetti che commettono violazioni, senza fornire alcuna indicazione dei siti *web* e dei *link* attraverso i quali viene commessa la violazione, né ha specificato le concrete modalità attraverso le quali sarebbero commesse le violazioni delle quali chiede l'inibitoria;

- che d'altra parte costituisce ormai un principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale è escluso un dovere di controllo preventivo del *provider* rispetto ai contenuti immessi in rete, essendo viceversa prevista la possibilità, comunque condizionata a determinate condizioni, di un intervento dello stesso *provider* successivo alla segnalazione della violazione; conseguentemente la preventiva individuazione dei contenuti *web* di carattere illecito costituisce un'attività che non può certamente essere rimessa al *provider*, essendo viceversa tale attività il risultato di una valutazione rimessa in primo luogo al titolare del diritto che si afferma leso;
- che sin da epoca antecedente all'instaurazione del procedimento cautelare, tale onere di allegazione era stato puntualmente e tempestivamente contestato a PFA s.r.l. dai destinatari della diffida giudiziale del 13/8/2010 (doc. 2 PFA s.r.l.); né d'altra parte PFA s.r.l. ha ritenuto di dare riscontro a tale specifica richiesta, limitandosi a proporre in sede cautelare le medesime istanze già prospettate nella diffida, affette dalla medesima insuperabile genericità; né d'altra parte la lettura della relazione tecnica depositata dalla PFA s.r.l. nel corso della prima fase del procedimento cautelare permette di rilevare elementi degni di effettivo rilievo al fine di poter ritenere integrata una valida ed efficace allegazione delle violazioni delle quali si chiede l'inibitoria (v. doc. B depositato da PFA s.r.l. unitamente alla memoria del 20/12/2010);
- che in definitiva non è stata fornita alcuna prova della effettiva presenza dei contenuti ritenuti illeciti e della corrispondenza degli stessi alla riproduzione di parti significative di programmi sui quali insistono i diritti dell'attrice;
- che pertanto va esclusa la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti cautelari invocati da PFA s.r.l.; conseguentemente, in accoglimento del reclamo proposto da Yahoo Italia s.r.l., l'ordinanza del 22/3/2011 deve essere in definitiva revocata e tutte le istanze avanzate da PFA s.r.l. in sede cautelare devono essere respinte;
- che in considerazione della particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali della controversia e della mancanza di univoco orientamento giurisprudenziale sono ravvisabili giusti motivi per disporre la compensazione - nei rapporti tra PFA s.r.l. e Yahoo Italia s.r.l. - dell'onere delle spese processuali rispettivamente sostenute;
- che viceversa - in applicazione del principio della soccombenza PFA s.r.l. - è tenuta a rimborsare a Google Italia s.r.l. e a Microsoft s.r.l. le spese processuali sostenute anche per la fase di reclamo del presente del procedimento cautelare;

P.Q.M.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c.;

- rigetta il reclamo proposto da PFA s.r.l. nei confronti di Yahoo Italia s.r.l., Google Italia s.r.l. e Microsoft s.r.l. avverso l'ordinanza emessa il 20/3/2011 dal giudice designato presso il tribunale di Roma;
- in accoglimento del reclamo proposto da Yahoo Italia s.r.l., revoca l'ordinanza emessa il 20/3/2011 dal giudice designato presso il tribunale di Roma e per l'effetto rigetta il ricorso proposto da PFA s.r.l. il 13/10/2010 nei confronti di Yahoo Italia s.r.l.;
- condanna PFA s.r.l. a rimborsare a Google Italia s.r.l. e a Microsoft s.r.l., le spese sostenute per entrambe le fasi del procedimento, spese che si liquidano per ciascuna delle parti resistenti nella misura di E 2.800 per ciascuna delle fasi del procedimento, di cui E 210 per esborsi ed 810 per competenze procuratorie, oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge;

e dispone la compensazione tra Yahoo Italia s.r.l. e PFA s.r.l. dell'onere delle spese processuali rispettivamente sostenute per il presente procedimento di reclamo.

Così deciso nella camera di consiglio della nona sezione civile del tribunale di Roma, il 16/6/2011.

COMMENTO

1. Il caso.

About Elly è un film del regista iraniano Asghar Farhadi che ha ottenuto un Leone d'Oro al Festival di Berlino del 2009 e che, anche in ragione dei favori della critica, ha ottenuto ottimi risultati al botteghino. La società licenziataria dei diritti di sfruttamento economico per l'Italia e l'Europa, PFA Films s.r.l., da qui in avanti per brevità PFA, avendo riscontrato che una gran quantità dei *link* che apparivano all'utente che digitava la stringa di ricerca «About Elly» nei motori di ricerca più usati, quali Google, Bing e Yahoo, reindirizzavano l'utente a siti *web* nei quali veniva illecitamente riprodotta, in tutto o in parte, l'opera cinematografica in questione, si determinava a tutelare i propri diritti.

In prima istanza, PFA procedeva a diffidare i gestori dei motori di ricerca intimando loro di oscurare tutti i *link* lesivi dei loro diritti economici, ricevendo come risposta, almeno da Microsoft la richiesta di un'indicazione specifica di tutti i *link* rei di tale lesione.

Senza ottemperare alla richiesta di Microsoft e non ritenendo adeguata la risposta dei motori di ricerca, PFA proponeva istanza cautelare al Tribunale di Roma, affinché il giudice impartisse ai *provider* - da qui in avanti anche IP, acronimo di *Internet provider* - l'oscuramento di tutti i *link* a siti *web* che ledevano i propri diritti di sfruttamento economico dell'opera, anche questa volta senza fornire un'indicazione specifica di quali fossero tali *link* [1].

Il Giudice designato, affermava con ordinanza del 20 marzo 2011 che la legittimazione attiva di PFA derivava dal suo diritto di distribuire l'opera cinematografica in Italia ed in Europa. Quanto alla legittimazione passiva dei soggetti chiamati in giudizio, il giudice riteneva, invece, fondata la sola chiamata di Yahoo!Italia s.r.l., non anche di Google Italy s.r.l. e di Microsoft s.r.l., le quali non gestendo direttamente i motori di ricerca incriminati non avevano titolo per stare in giudizio.

Verificata la regolarità del contraddittorio, il Giudice, in accoglimento dell'istanza di PFA, pronunciava un'ordinanza volta ad inibire *a Yahoo la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film About Elly mediante il collegamento a mezzo dell'omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l'opera, diversi dal sito ufficiale del film.*

Avverso tale ordinanza veniva proposto reclamo da entrambe le parti: PFA per la condanna al pagamento delle spese legali, mentre Yahoo e gli altri *provider* per la revisione integrale del provvedimento.

Il Tribunale in composizione collegiale con ordinanza del 16 giugno 2011 revocava il precedente provvedimento cautelare.

2. Sulla legittimazione attiva del licenziatario non esclusivo nella tutela d'autore in rete.

Dalla lettura delle ordinanze esaminate nel presente caso il primo profilo che pare essere meritevole di analisi attiene alla valutazione operata dal Tribunale circa la sussistenza di legittimazione attiva in capo alla PFA. Il Giudice designato, infatti, ritiene che l'istante sia legittimata in quanto licenziataria del diritto di distribuzione in Italia e in Europa dell'opera cinematografica About Elly.

Tuttavia, il Giudice pare non prendere in considerazione il rapporto sussistente tra la posizione giuridica di cui è titolare PFA e l'oggetto della sua domanda cautelare. Da tale analisi emerge, invero, come a fronte di una posizione giuridica con spiccato limite spaziale, la domanda giudiziale non presenti il medesimo limite, ma che al contrario abbia una portata aterritoriale.

Infatti, un sito internet è accessibile da qualsiasi punto della rete telematica e non solo dagli utenti residenti in un determinato territorio; l'assenza di una delimitazione geografica dell'istanza cautelare si pone, dunque, in evidente contrasto con il limite territoriale della licenza.

In questo senso, la legittimazione attiva a proporre siffatta azione, pare possa rinvenirsi piuttosto in capo al soggetto che ha conferito a PFA il diritto di distribuzione in Italia ed Europa, ossia alla casa cinematografica produttrice del film [2].

Aderisce alla posizione appena delineata la dottrina maggioritaria [3] secondo la quale sul versante della tutela del diritto di utilizzazione economica, la legittimazione a domandare una misura cautelare di un'opera dell'ingegno rispetto ad asserite violazioni commesse in Internet spetta all'autore, al cessionario di tali diritti od al concessionario in esclusiva.

3. I motori di ricerca: attività svolta e inquadramento ai sensi del D.Lgs. n. 70/2003.

Nell'ordinanza del 20 marzo 2011 il Tribunale preliminarmente si occupava di delineare le modalità di funzionamento di un motore di ricerca e, a seguire, di verificare la sussistenza della responsabilità dello stesso nel caso di specie.

Quanto al primo punto, l'attività svolta dal motore di ricerca Yahoo veniva correttamente inquadrata nell'alveo delle attività degli *Internet caching provider* disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 70/2003[4]. Non del tutto corretta appariva, invece, la ricostruzione delle modalità tecniche di funzionamento dei motori di ricerca.

I *web search engine*, infatti, operano memorizzando temporaneamente le pagine *web* dei siti, leggendo da queste le informazioni inerenti il loro contenuto - informazioni caricate dal creatore della pagina stessa - presenti nei *metatags* [5], e rielaborando i dati così acquisiti secondo algoritmi di catalogazione e classificazione. Per ogni pagina vengono, quindi, definite automaticamente tutta una serie di parole chiave corrispondenti, in modo da offrire agli utenti risultati di ricerca quanto più precisi possibile. Il dato finale visualizzato dall'utente è costituito da una stringa di testo che reca un collegamento ipertestuale, cd. *link*, alla URL [6] della pagina *web*.

Da quanto esposto è possibile comprendere come i motori di ricerca non analizzino il contenuto di ciascuna pagina *web*, ma si limitino a leggerne l'etichetta - se così possiamo definire i *metatags* - scritta dal creatore della pagina stessa - non dai visitatori della pagina come erroneamente affermato dal Giudice di primo grado - e a salvare per ciascuna di esse l'URL.

4. La responsabilità dei motori di ricerca.

Inquadrata l'attività svolta dai motori di ricerca e chiarito il significato di taluni termini informatici è possibile procedere alla disamina del secondo profilo attinente al *fumus boni iuris*, cioè la sussistenza della responsabilità di Yahoo.

La responsabilità di un *caching provider* non sussiste, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 70/2003, ogni qualvolta il *provider* non modifica le informazioni temporaneamente memorizzate, non interferisce con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni e, soprattutto, se agisce prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione [7].

All'art. 17 del d.lgs. n. 70/2003 [8] viene aggiunto che non sussiste in capo al *provider* un generale obbligo di sorveglianza [9], ma che comunque questi è tenuto ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione [10].

Questo è generalmente definito come un obbligo di cooperazione [11] degli IP, introdotto dal legislatore comunitario al fine di una più trasparente ed efficiente gestione di Internet [12]. La direttiva 2000/31/CE, di cui il d.lgs. n. 70/2003 rappresenta l'atto di recepimento, risente, dunque, di un evidente *favor* per gli IP che deriva dalla volontà di incentivare l'impiego della Rete per il commercio elettronico e, dunque, gli scambi tra gli Stati Membri [13].

Nel caso che ci occupa, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* dell'istanza cautelare in quanto PFA aveva provveduto ad avvisare il *provider* della illegittimità di taluni *link* che apparivano come risultato della stringa di ricerca «About Elly», avviso che poneva Yahoo nell'obbligo di disattivazione dei *link*.

Afferma, sul punto, il Giudice di primo grado che il dettato di cui al d.lgs. n. 70/2003 *non può estendere l'ambito dell'esonero dall'obbligo di vigilanza oltre l'ambito di non esigibilità di una vigilanza generale, fermo restando l'obbligo di controllo su specifiche informazioni individuate, e l'esonero da responsabilità oltre il limite della mancata conoscenza della impresa della illiceità delle informazioni.*

In linea generale deve evidenziarsi che, anche ove si volesse accogliere la tesi prospettata da parte attrice - secondo cui la semplice comunicazione recante il generico avviso dell'illiceità di taluni siti *web* corrispondenti ad alcuni risultati di ricerca che appaiono come esito di una determinata stringa è idonea ad integrare la nozione di «effettivamente a conoscenza» [14] - , il motore di ricerca dovrebbe, al più, ritenersi responsabile dell'inadempimento dell'obbligo di cooperazione, e non già degli obblighi di vigilanza, atteso che in quanto motore di ricerca non ha l'obbligo di disattivazione di un contenuto in forza della semplice comunicazione di un

privato, proprio, invece, degli *host provider* disciplinati dall'art. 16 del medesimo decreto [15].

Si osservi, inoltre, come il Tribunale paia aver mutato, con la presente pronuncia, il precedente orientamento affermato nel noto caso Fapav c. Telecom, nella cui ordinanza veniva sancito che i *provider* hanno l'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria o amministrativa qualora siano in possesso di un'informazione *sufficientemente motivata e attendibile* [16]. Nel caso che ci occupa, infatti, PFA non solo ha inviato una comunicazione dal contenuto assolutamente generico, ma, in aggiunta, non ha dettagliato in alcun modo la sua informazione quando uno dei motori di ricerca le ha richiesto di indicare quali fossero i *link* da disattivare.

Per quanto appena esposto, il profilo della sussistenza della responsabilità di Yahoo idonea a legittimare la concessione del provvedimento cautelare, che nel suo contenuto verrà analizzato nel prosieguo, non pare ritenersi, quantomeno, correttamente motivato se non, invero, assolutamente infondato.

4.1. L'oscuramento dei *link* da parte di Yahoo.

Nonostante quanto già evidenziato, nella prima ordinanza il Giudice legittima l'ordine di disattivazione dei *link* sulla considerazione che in seguito alla prima diffida di PFA Microsoft aveva risposto alla società cinematografica chiedendo di fornire un elenco dei *link* che si assumevano «pirata», ossia degli URL dei siti incriminati di lesione del diritto d'autore, nella specie dei diritti economici.

La richiesta del colosso informatico era basata sulla possibilità di applicare al caso specifico la consolidata procedura del *notice and takedown* [17], prevista dalla legge statunitense a tutela del diritto d'autore [18], in base alla quale è onere del titolare dei diritti economici di un'opera dell'ingegno indicare al *provider* gli indirizzi dei vari siti che hanno un contenuto illecito, assumendosi anche la responsabilità civile di tale indicazione [19].

Se, infatti, è vero che è possibile oscurare un *link*, indicando al *software* gestionale del motore di ricerca di non mostrare tra i risultati una serie di URL, viceversa il motore di ricerca non può attraverso il solo URL capire se il contenuto informatico a cui quell'indirizzo rinvia sia o meno da considerarsi lesivo dei diritti di terzi [20]. Sarebbe come ritenere che conoscendo l'indirizzo fisico di un immobile, automaticamente si sia nella possibilità di sapere se al suo interno vengono commesse attività illecite o meno.

In realtà, la possibilità di conoscere il contenuto delle informazioni trasmesse sulla Rete dipende dall'impiego di filtri informatici in grado di scansionare tali dati, applicazioni allo stato attuale ancora allo stato embrionale e poco efficienti [21].

Autorevole dottrina [22] ha peraltro rilevato sul punto come il dettato degli artt. 14 [23], 15 e 16, del d.lgs. n. 70/2003, nella parte in cui prevede l'esenzione di responsabilità qualora il *provider* non modifichi le informazioni trasmesse e non selezioni i destinatari, porti ad un paradosso normativo erroneamente non contemplato dal legislatore italiano e comunitario. Ragionando sul dato tecnico-normativo, infatti, la tanto auspicata - specie da parte dei titolari dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno - applicazione di filtri, finalizzati all'individuazione di contenuti illeciti, da parte degli IP, comporterebbe da parte di questi ultimi lo svolgimento di un'attività di selezione dell'informazione trasmessa dai propri utenti. Tale circostanza avrebbe come conseguenza l'insorgere di responsabilità ed obblighi nei confronti dei titolari dei diritti che altrimenti non sarebbero sussistenti [24].

L'ulteriore profilo da ultimo analizzato pare avvalorare quanto precedentemente affermato in ordine all'infondatezza del provvedimento cautelare concesso.

4.2. Il riferimento al caso Louis Vuitton Mallettier c. Google France.

Nell'analizzare la prima delle due ordinanze in epigrafe, particolare attenzione deve essere dedicata al riferimento in essa presente alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea nel caso Louis Vuitton Mallettier contro Google France. Il Giudice, infatti, richiama il citato caso per sostenere la propria tesi circa la possibilità di obbligare un motore di ricerca ad oscurare dei *link* trascurando, tuttavia, alcune peculiarità della fattispecie in oggetto che ne escludono l'applicabilità *tout court* al caso in esame.

Nel controversia rimessa alla Corte Europea, infatti, Luis Vuitton aveva intentato un'azione giudiziale nei confronti di Google France non già per la gestione del motore di ricerca omonimo - come dimostrato dalla corretta chiamata in causa della filiale francese del *provider* e non già della casa madre unica titolare del motore di ricerca -, ma piuttosto per il servizio offerto AdWords, attraverso il quale vengono venduti spazi pubblicitari sulle diverse pagine *web*, a seconda del contenuto delle stesse, dichiarato - si badi - dal creatore della pagina stessa. In particolare, il servizio si basa sull'impiego di *metatags* che nel caso di specie venivano illegittimamente utilizzate per la promozione telematica di prodotti contraffatti della nota casa di modo transalpina [25].

La fattispecie era, dunque, ben diversa perché nel caso di specie era stato sancito il diritto del "titolare di un marchio di vietare ad un inserzionista di fare pubblicità — a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare — a

prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo" [26].

Viceversa, nel caso che ci occupa i *metatags* delle pagine *web* indicizzate non venivano impiegati per offrire un servizio a titolo oneroso ai titolari di queste ultime a vantaggio di Yahoo, quanto, piuttosto, per offrire un servizio agli utenti che effettuano la ricerca.

Per quanto esposto il richiamo alla pronuncia comunitaria risulta quantomeno decontestualizzato e, di sicuro, inidoneo a sostenere la tesi del Giudice di primo grado.

5. L'anomalia dell'ordinanza di primo grado.

Un ultimo profilo di criticità dell'ordinanza pronunciata dal Giudice designato emerge con riferimento all'analisi del *periculum in mora* nonché alla parte in cui il giudice definisce modi e tempi di ottemperamento del provvedimento cautelare.

Quanto al *periculum* il Tribunale ha voluto desumere la sussistenza dello stesso da un non meglio specificato incremento delle violazioni dei diritti, che avrebbe portato al superamento della soglia di tollerabilità e giustificato l'istanza cautelare di PFA. Se in termini generali poteva condividersi la tesi avallata dal Giudice [27], non si capisce il successivo richiamo agli artt. 131 e ss. del d.lgs. n. 30/2005 [28], recante il Codice della Proprietà Industriale, citati al fine di motivare la mancata analisi degli *indici di imminenza e irreparabilità del danno*, in quanto l'azione cautelare esperita ai sensi di suddetta disciplina non richiede la presenza di tali elementi [29]. L'azione cautelare descritta negli articoli richiamati può, infatti, essere esercitata a tutela di un diritto di «proprietà industriale» [30], tra i quali non è ricompreso il diritto d'autore, e non già di un diritto di «proprietà intellettuale» come, invece, erroneamente argomentato dal Tribunale.

Prescindendo dall'analisi fin qui svolta in ordine ai presupposti dell'azione cautelare di PFA, è il contenuto dell'obbligo di fare imposto a Yahoo che ha sollevato maggiori dubbi e perplessità [31].

Il giudice, infatti, non aveva imposto a PFA di indicare a Yahoo quali fossero i *link* da disattivare, lasciando implicitamente al motore di ricerca l'onere di reperire tutti i *link* lesivi del diritto d'autore. In tal guisa veniva attribuito a Yahoo il dovere di valutare tutti i siti *web* prodotti dalla stringa di ricerca «About Elly» e, sulla base del proprio convincimento arbitrario, determinare se il *link* fosse stato da oscurare o meno.

Peraltro, deve evidenziarsi come Yahoo in forza di tale provvedimento avrebbe avuto titolo per oscurare tutti i *link* a siti *web* che ledono il diritto di distribuzione di PFA, per cui potenzialmente, anche dei siti *web* legittimi titolati di un diritto di distribuzione per altre aree geografiche o, anche per il solo *world wide web*. In altri termini, in assenza di una specificazione, il motore di ricerca avrebbe potuto oscurare anche quei *link* che non possono essere definiti «pirata» in senso stretto, ma che, comunque, risultavano in contrasto con il diritto di sfruttamento economico di cui PFA chiedeva tutela.

Appare evidente come in un bilanciamento degli interessi tra tutela dei diritti d'autore e libertà di manifestazione del pensiero, nonché con gli altri diritti di sfruttamento economico attribuiti sulla stessa opera dell'ingegno ad altri soggetti privati, non possa essere attribuito ad un altro soggetto privato il compito di svolgere il ruolo che, per disposizione costituzionale, compete inderogabilmente all'autorità giudiziaria [32].

Non può essere compito di Yahoo, infatti, comprendere quando uno spezzone del film venga riprodotto per fini di critica, o didattici, - finalità in quanto tali tutelate dalla medesima legge sul diritto d'autore - o quando tale riproduzione integri la lesione del diritto di distribuzione [33].

La criticità viene ad essere incrementata dalla circostanza che non veniva dato un termine a Yahoo per ottemperare al provvedimento, in quanto non determinabile *ex ante* per stessa ammissione del Giudice, il quale conferisce, così, un obbligo perenne di disattivazione dei *link* lesivi dei diritti di sfruttamento economico del film About Elly in capo al *provider* atteso che non limita il dovere di oscuramento ai soli *link* presenti al momento del deposito dell'istanza di PFA.

La mancata indicazione delle modalità di esecuzione - che ai sensi dell'art. 669-*duodecies* cod. proc. civ. [34] devono essere date dal giudice del provvedimento - pare privare implicitamente il provvedimento di quello stesso carattere di urgenza che connota l'azione cautelare. Dottrina e giurisprudenza sono, infatti, concordi nel ritenere che l'opzione legislativa del legislatore del 1990, che ha introdotto tale articolo, debba leggersi come volta a dar risalto all'unicità del procedimento cautelare di tal che il giudice è tenuto a determinare le modalità di esecuzione *ex officio* fin dalla concessione della misura cautelare ed in vista del mancato spontaneo adeguamento [35].

Nella parte *de qua* l'ordinanza non poteva in alcun modo essere condivisa. Se tale orientamento fosse stato confermato, infatti, i motori di ricerca si sarebbero potuti trovare a dover gestire un obbligo di reperimento di tutti i *link* potenzialmente lesivi del diritto d'autore che non trova alcun fondamento normativo, e che, al contrario, sembra porsi in contrasto con la *ratio* della disciplina vigente.

Pare, invero, che più che attribuire obblighi di garanzia, tecnicamente impossibili da realizzare, dovrebbe darsi maggiore risalto agli obblighi di

cooperazione che i *provider* hanno con i titolari dei diritti, attraverso il ricorso alla ormai consolidata tecnica del *notice and take down* [36].

6. L'esito del giudizio di impugnazione.

PFA aveva reclamato l'ordinanza nella parte in cui la condannava a pagare le spese processuali sostenute da Microsoft s.r.l. e da Google Italia s.r.l. in quanto prive di legittimazione passiva nel caso di specie. Con riferimento a tale punto il Tribunale ha confermato quanto già precedentemente disposto dal Giudice designato, atteso che, come evidenziato in motivazione, PFA aveva indicato nel proprio ricorso cautelare che le società chiamate in causa erano semplicemente le omologhe italiane delle società di diritto straniero che gestiscono i motori di ricerca e che a queste era stata fatta la notifica per evitare la lunga procedura di una notifica all'estero [37].

Quanto alla ritenuta responsabilità di Yahoo, invece, il Tribunale ha osservato come partendo dal presupposto dell'assenza del generale obbligo di vigilanza dei *provider*, ex art. 17 d.lgs. n. 70/2003, in tali controversie è onere del titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera indicare specificatamente quali siti *web* e, più in particolare, quali contenuti si assumono lesivi della propria posizione giuridica.

Si legge, infatti, nell'ordinanza di secondo grado che *“la necessità di verificare in questa sede la sussistenza e l'entità delle «violazioni commesse», nel senso proprio del termine utilizzato dalle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 del d.lgs. 70/2003 impone alla ricorrente di fornire indicazioni circa i contenuti web dei quali richiede in via cautelare e urgente la rimozione”*.

Pertanto, aggiunge il collegio, *per ciascun contenuto immesso in rete, del quale la ricorrente affermi la provenienza da soggetto non autorizzato, la stessa ricorrente avrebbe dovuto fornire l'indicazione dell'indirizzo internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato; viceversa la PFA s.r.l. si è limitata ad una generica denuncia della possibilità di rintracciare online soggetti che commettono violazioni, senza fornire alcuna indicazione dei siti web e dei link attraverso i quali viene commessa la violazione, né ha specificato le concrete modalità attraverso le quali sarebbero commesse le violazioni delle quali chiede l'inibitoria*. In tal guisa, infatti, l'istanza cautelare presentata deve ritenersi affetta da *insuperabile genericità (sic)* di tal che il giudice non può in nessun caso accogliere la richiesta.

Il Tribunale ha quindi concluso revocando l'ordinanza precedentemente emessa dal giudice designato in data 20 marzo 2011, compensando le spese del giudizio tra Yahoo e PFA.

Note:

[*] Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

[1] I *link* visualizzati dai motori di ricerca rinviano al DNS della pagina *web* che contiene le informazioni ricercate. Il DNS, acronimo di Domain Name System, tradotto Sistema dei Nomi a Dominio, è un sistema utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete in indirizzi IP e viceversa; in altri termini l'indirizzo IP composto da una serie numerica del *server* che ospita il sito *web*, viene sostituito da un nome alfanumerico, al fine di renderlo di più agevole memorizzazione per l'utente finale.

[2] Si veda *ex multis* B. Ciaccia Cavallari, *Autore (diritto di), V) Profili processuali*, in *Enc. Treccani*, IV, Aggiornamento, 2002, p. 1.

[3] Per taluni spunti di riflessione sul tema si veda: F. Corsini, *Le misure cautelari a tutela del software*, in *Rivista di diritto industriale*, 2007, 2, p. 87 ss.; G. Ghidini Gustavo, M. F. Quattrone, *Opere multimediali e copyrights di terzi*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1998, 1, p. 5 ss..

[4] D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003, Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching): 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltrare ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

[5] I *metatag* sono le informazioni e le parole chiave presenti in ciascuna pagina *web* che consentono ai motori di ricerca di indicizzare le pagine stesse e, dunque, di farle apparire tra i risultati delle ricerche svolte dagli

utenti. È divenuta così prassi diffusa, ancorché illecita, inserire tra i *metatag* di un sito i termini e le espressioni che, sebbene non effettivamente corrispondenti al contenuto dello stesso, siano in grado di farlo risultare tra i primi siti individuati dalla ricerca. Nel nostro ordinamento la disciplina dei *metatags* è stata dapprima rinvenuta nell'art. 13 della legge-marchi, oggi trasposto nell'art. 22 del CPI, la cui formulazione originaria recitava, al primo comma, che è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Tale comma è stato modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, che ha sostituito il termine "aziendale" con l'espressione "di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo". Questa modifica ha inteso rendere più agevole, per il titolare del marchio, il contrasto dei fenomeni di sfruttamento parassitario di altrui marchi famosi che spesso si verifica attraverso l'adozione di *domain name* uguali o simili o l'impiego di *metatag*, al fine di promuovere il proprio sito come veicolo per la vendita di prodotti contraffatti o, più semplicemente, per lucrare attraverso la vendita di spazi pubblicitari a terzi. Invero, l'impiego dei marchi nei *metatag* di un sito *web* rappresenta la più recente forma di parassitismo dei segni distintivi di operatori economici. Così in A.M. Gambino, A. Stazi, con la collaborazione di D. Mula, *Diritto dell'Informatica e della Comunicazione*, Giappichelli, Torino, 2011.

[6] URL, acronimo di *Uniform Resource Locator*, definisce l'indirizzo completo che identifica la posizione di ciascuna risorsa su Internet. Una URL è costituita da una sigla iniziale che indica il tipo di protocollo utilizzato (http, Ftp, Gopher..), cui seguono le due barre (://) e l'indirizzo completo del nome dell'host, del dominio, del file da richiamare. Nella sua accezione commerciale, l'URL è anche conosciuto come nome a dominio, o nome di dominio, traduzione letterale dell'espressione anglosassone *domain name*, che indica la denominazione data al sito gestito da un operatore in Rete: è il nome del luogo virtuale su cui si esercita appunto un potere di dominio, avendo la possibilità di variarne il contenuto grafico o letterario attraverso la modifica delle pagine *web*. Si permetta di rinviare sul punto a A.M. Gambino, A. Stazi, con la collaborazione di D. Mula, *Diritto dell'Informatica e della Comunicazione*, Giappichelli, Torino, 2011.

[7] Sul punto, *ex multis*: V. Franceschelli, *Musica in rete tra pirateria e uso personale (la libera circolazione delle idee in internet è cosa troppo seria per lasciarla al diritto penale)*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2007, 2, pp. 82 - 92; M. Tesaro, *La responsabilità dell'internet provider nel d.lg. n. 70/2003*, in *Responsabilità Civile*, 2010, 3, p. 166.

[8] D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003, Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza): 1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un 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. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

[9] Sul punto si veda, *ex multis*, la pronuncia del Tribunal d'Instance de Grenoble, 1 febbraio 2007, ove è stata esclusa la sussistenza di responsabilità di eBay per illeciti commessi da propri utenti a danno di altri utenti in ragione della circostanza per cui eBay, non intervenendo sui messaggi scambiati, assume la veste di *host provider* e non di *content provider*, in *Diritto dell'Internet*, 2007, p. 339, con nota di M. Berliri e P. La Gumina. Cfr: A. Manna, *La disciplina del commercio elettronico*, Cedam, 2005, p. 199.

[10] Attraverso tale previsione, peraltro, il legislatore ha voluto esplicitamente escludere l'applicabilità dell'art. 40, comma 2, cod. pen., ai sensi del quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

[11] Si veda E. Maggio, *Il diritto di impresa non può prevalere sulla privacy e sulla tutela dei diritti della persona*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2011, 2, p. 75; V. Franceschelli, *Sul controllo preventivo del contenuto dei video immessi in rete e i provider: A proposito del caso Google/Vivi Down*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, 4-5, p. 348. Sul punto si permetta di rinviare, inoltre, a: D. Mula, *La responsabilità e gli obblighi degli Internet Provider per violazione del diritto d'autore*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, 3, p. 252.

[12] Con riferimento al dibattito dottrinario circa i confini degli obblighi di cooperazione si veda, tra gli altri, V. Franceschelli, *Sul controllo preventivo del contenuto dei video immessi in rete e i provider: A proposito del caso Google/Vivi Down*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, 4-5, p. 352; Id.,

Diritto all'informazione e danno da mancata informazione in caso di traffico anomalo causato da "hacker", in *Diritto dell'Internet*, 2007, 4, p. 364; F. Di Ciommo, *La responsabilità civile in Internet: prove di governo dell'anarchia tecnocratica*, in *Responsabilità civile*, 2006, p. 562, che ritiene che il *provider* abbia l'obbligo di verificare la correttezza delle informazioni trasmesse alle autorità competenti, e A. Manna, *La disciplina del commercio elettronico*, Cedam, 2005, p. 214, il quale ritiene che il *provider* abbia il solo obbligo di trasmettere i dati in suo possesso.

[13] Parte della dottrina ha criticato questa scelta del legislatore rilevando come, in tal guisa, si sia scelto di sacrificare, almeno tendenzialmente, una diversa e opposta esigenza, che avrebbe potuto giustificare una più ampia responsabilità del *provider*, ossia quella di garantire, comunque, un risarcimento ai danneggiati attraverso Internet, in considerazione della frequente eventualità che non riesca ad identificare l'autore materiale dell'illecito o che costui, pur identificabile, si trovi in uno Stato estero la cui normativa non permetta di perseguirlo, oppure semplicemente non sia solvibile. Sul punto si veda V. Zeno Zencovich, *I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni su Internet (riflessioni preliminari)*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 1999, p. 1052; L. Nivarra, *Responsabilità del provider*, in *Digesto civile*, Torino, 2003, 1196.

[14] Nella normativa cui si fa riferimento manca una esatta disciplina della *notification* - denominazione del documento che pone nell'effettiva conoscenza il *provider* - analoga a quella contenuta, ad esempio, nella normativa statunitense, là dove si dispone che è il mittente della stessa ad essere direttamente tenuto a risarcire il cliente per l'inadempimento contrattuale del *provider* (cfr. sec. 512, c), *Digital Millenium Copyright Act*) qualora la *notification* risulti infondata. Il problema è particolarmente sentito anche in ambito comunitario, tanto che nella prima Relazione sull'attuazione della direttiva 2000/31/CE (Relazione della Commissione del 21 novembre 2003) si è dedicato all'argomento un intero paragrafo. In particolare, la considerazione essenziale espressa sul punto è quella secondo cui, al momento dell'adozione della direttiva, si decise di non disciplinare le procedure di «notifica e rimozione», limitandosi soltanto, nel considerando n. 40 e nell'art. 16, ad incoraggiare l'autoregolamentazione in quest'ambito. Tale impostazione è stata acriticamente seguita anche dagli Stati membri, al momento di recepire la direttiva nelle rispettive legislazioni. Tra questi, difatti, soltanto la Finlandia ha inserito nella propria normativa nazionale una disposizione che stabilisce una procedura di «notifica e rimozione», anche se unicamente in rapporto alle violazioni del diritto d'autore. Per tutti gli altri Stati membri tale problematica rimane ancora aperta, restando relegata nella sfera di un'autoregolamentazione che tarda a prendere corpo, considerato che finora soltanto il Belgio ha utilizzato una procedura, di coregolamentazione orizzontale, che ha

condotto all'adozione di un protocollo di cooperazione con l'associazione locale dei fornitori di servizi Internet. A monte rimangono, d'altronde, i penetranti poteri di sindacato e controllo sull'informazione e sulla libertà di manifestazione del pensiero *on line* attribuiti dalla normativa ad un soggetto privato quale è l'ISP. Cfr: U. Draetta, *Internet e commercio elettronico*, Giuffrè, 2005, p. 81; G.M. Riccio, in S. Sica, P. Stanzone (a cura di), *Professioni e responsabilità civile*, Zanichelli, 2006, p. 74; L. Bugiolacchi, *La responsabilità dell'host provider alla luce del d.lg. n. 70/2003: esegesi di una disciplina "dimezzata"*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2005, 199.

[15] D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003, Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting): 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore 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 risarcitene, 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. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

[16] Si permetta di rinviare a: D. Mula, *La responsabilità e gli obblighi degli Internet Provider per violazione del diritto d'autore*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, 3, p. 252.

[17] Sul punto si veda: J. H. Reichman, *A Reverse Notice and Takedown Regime to Enable Public Interest Uses of Technically Protected Copyrighted Works*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2007, 3, p. 981; più recente, B. Wilson, *Notice, takedown, and the good-faith standard: how to protect internet users from bad-faith removal of web content*, in *Saint Louis University Public Law Review*, 2010, 2, p. 613.

[18] Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 1998, sezione 512 (c)(3): Elements of notification: (A) To be effective under this subsection, a notification of claimed infringement must be a written communication provided to the designated agent of a service *provider* that includes substantially the following: (i) A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. (ii) Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works

at that site. (iii) Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit the service *provider* to locate the material. (iv) Information reasonably sufficient to permit the service *provider* to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which the complaining party may be contacted. (v) A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. (vi) A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. (B) (i) Subject to clause (ii), a notification from a copyright owner or from a person authorized to act on behalf of the copyright owner that fails to comply substantially with the provisions of subparagraph (A) shall not be considered under paragraph (1)(A) in determining whether a service *provider* has actual knowledge or is aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent. (ii) In a case in which the notification that is provided to the service *provider's* designated agent fails to comply substantially with all the provisions of subparagraph (A) but substantially complies with clauses (ii), (iii), and (iv) of subparagraph (A), clause (i) of this subparagraph applies only if the service *provider* promptly attempts to contact the person making the notification or takes other reasonable steps to assist in the receipt of notification that substantially complies with all the provisions of subparagraph (A).

[19] V. nota n. 13.

[20] Nel caso Google c. Vividown (Tribunale di Milano, 24 febbraio 2010, sent. n. 1972), i consulenti tecnici del giudice hanno chiarito che ancora oggi non esistono *software* in grado di assicurare una perfetta individuazione dei contenuti illeciti, in questa *Rivista*, 2011, 2, p. 29, con nota di E. Maggio, *Il diritto di impresa non può prevalere sulla privacy e sulla tutela dei diritti della persona*. Sullo stesso caso si veda altresì V. Franceschelli, *Sul controllo preventivo del contenuto dei video immessi in rete e i provider: A proposito del caso Google/Vivi Down*, in questa *Rivista*, 2010, 4-5, p. 352.

[21] Un tipico esempio di tali filtri è costituito dal *software* impiegato da YouTube sui video che riceve per eliminare le immagini pornografiche o, più di recente, quei video in cui appaiono i loghi di canali televisivi al fine di evitare che soggetti non titolari dei diritti di sfruttamento economico caricino illecitamente tali filmati. Si osservi, tuttavia, come siano sempre di più i video in cui le immagini sono traslate in modo tale che il logo non risulti più leggibile dal programma, così aggirando il filtro. Anche in questo caso, tuttavia, il controllo viene effettuato da chi detiene il *file*, non già dai

motori di ricerca che offrono uno strumento di reperimento delle pagine *web* semplificato. Se così non fosse, infatti, ossia se i motori di ricerca entrassero nei *server* cui ciascun URL visualizzato dal loro algoritmo di ricerca, si renderebbe responsabile del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. rubricato "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" (Cass. pen., Sez. IV, 4 ottobre 1999 - 14 dicembre 1999, n. 3067, in *Cassazione Penale*, 2000, 11, p. 2990, con nota di S. Aterno, *Sull'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico*).

[22] F. Di Ciommo, *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità online. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Diritto dell'Informatica e dell'Informazione*, 2010, 6, p. 829 ss.. Si rinvia inoltre a G. Finocchiaro, *Filtering e responsabilità del provider*, in *Aida*, 2010, p. 349 ss..

[23] D.Lgs. n. 70 del 9 aprile 2003, Art. 14 (Responsabilità dell'attività di semplice trasporto - Mere conduit): 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

[24] Sul punto si veda: A. Manna, *I soggetti in posizione di garanzia*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, 6, p. 779.

[25] S. Bonavita, M. Tavella, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Diritto Industriale*, 2010, 5, p. 441.

[26] Corte di Giustizia della Comunità Europea, C236/08 e C238/08, *Louis Vuitton Mallettier SA vs Google France*, in *Giurisprudenza italiana*, 2010, 7, pp. 1604 - 1610, con nota di M. Ricolfi, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso Google di fronte alla Corte di giustizia*.

[27] Nello stesso senso si veda - oltre alle pronunce indicate dal Tribunale nel provvedimento: *vedi comunque quali precedenti che negano la rilevanza del tempo trascorso Trib. Firenze 13/02/2006, Trib. Firenze 14/12/2006, e per l'affermazione del principio per cui assumono rilevanza il mutamento della intensità del fenomeno illecito e l'aumento progressivo del giro di affari del contraffattore Trib. Milano, 08/10/2007 e Trib.*

Venezia, 30/01/2006 - Trib. Ancona 16 marzo 1999, ord. (in *Giurisprudenza di Merito*, 2000, 4-5, p. 846 con nota di G. Pizzirusso, *L'inibitoria provvisoria ex art. 700 c.p.c. nel diritto di autore*), ove è stato disposto che "ai fini della concessione dell'inibitoria ex art. 700 c.p.c. in materia di diritto d'autore, il pericolo nel ritardo è dato dalla prosecuzione dell'attività censurata nelle more del giudizio di merito, idonea ad estendere e radicare un pregiudizio difficilmente risarcibile, anche perché di difficile previsione.

[28] D.Lgs. n. 30/2005, art. 131 - "Inibitoria: 1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. 1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione".

[29] Per una ricostruzione dell'azione cautelare di cui all'art. 131 del Codice di Proprietà Industriale si veda: C. Pappalardo, *Periculum in mora, contraffazione diretta e indiretta*, in questa *Rivista*, 2011, 4-5, pp. 261 - 266; G. Casaburi, *Il processo industrialistico rinnovato*, in *Diritto Industriale*, 2010, 6, p. 508; M.S. Spolidoro, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Diritto Industriale*, 2008, 2, p. 174.

[30] Ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 30/2005, l'espressione diritto di proprietà industriale: «comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali».

[31] In un breve commento redatto nell'imminenza della pubblicazione dell'ordinanza erano già state evidenziate molte delle analizzate criticità. Si permetta di rinviare a: D. Mula, *Tribunale di Roma, sez. IX, 20 marzo 2011: I motori di ricerca svolgono attività di caching provider e hanno l'obbligo di disattivare i collegamenti con siti web pirata*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 2011, www.dimt.it.

[32] Sui poteri di oscuramento dei siti *web* riproducenti contenuti lesivi del diritto d'autore si veda: S. Ercolani, *I poteri Agcom in materia di diritto di*

autore: un rebus normativo? Riflessioni a margine della proposta di regolamento dell'Agcom, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 2011, 2, p. 18. In chiave comparatistica di veda: V. Franceschelli, *Libertà in Internet: per fortuna c'è la Corte costituzionale francese!*, in questa *Rivista*, 2009, 4-5, p. 414 ss..

[33] Per una breve disamina si veda: F. Tozzi, *Plagio e presupposti di tutela di opera letteraria*, in *Diritto di autore*, 2010, 4, p. 398; G. Bonomo, *L'assenza del "fine commerciale" nelle utilizzazioni libere ex art. 70 l.d.a.*, in *Diritto di autore*, 2006, 4, p. 529; V. Falce, *Diritto d'autore e innovazione derivata nelle Information Technologies*, in questa *Rivista*, 2003, 1, p. 74 ss.. Sulle potenziali conseguenze di un'eccessiva estensione delle privative autoriali si veda: L. Briceno Moraia, G. Ghidini, *Il futuro della proprietà intellettuale: un universo in espansione*, in *Il Diritto industriale*, 2011, 2, p. 201 ss.; V. Falce, G. Ghidini, *Open source, General Public License e incentivo all'innovazione*, in *AIDA*, 2004, p. 3 ss.

[34] Art. 669-*duodecies*, cod. proc. civ.: Attuazione - Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto gli obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

[35] Si veda: M. Orditura, *Effettività della tutela cautelare: quale attuazione?*, in *Giurisprudenza di merito*, 2006, 4, p. 815.

[36] V. nota n. 10.

[37] Si veda: M. Mocci, *Il punto sulle spese processuali alla luce della riforma*, in *Rivista di diritto processuale*, 2011, 4, p. 907.