

Archivio selezionato: Sentenze Tribunale**Autorità:** Tribunale Milano**Data:** 11/06/2018**n.****Classificazioni:** TELECOMUNICAZIONI - Internet - - providers (funzioni e responsabilità)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA - A -

Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 51624/2017 promosso da:
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A., in persona del legale
rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti *, giusta procura a margine del
ricorso

RICORRENTE

Nei confronti di

FASTWEB S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'Avv. *

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa, dagli Avv.ti *, giusta procura in calce alla
memoria di costituzione

TISCALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti *

VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla memoria di
costituzione, dagli avv.ti *

WIND TRE S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla memoria di
costituzione, dagli avvocati *

RESISTENTI

nonché

ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEL, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla memoria
difensiva, dagli avv.ti *

TERZA INTERVENUTA

Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva, ha
pronunciato la seguente

Fatto

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2017, la società Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti delle società Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., chiedendo che, accertata, anche inaudita altera parte, l'illiceità dell'attività svolta all'interno del Portale accessibile attraverso il nome a dominio "Italiashare.info", fosse ordinato a tutti i resistenti di adottare le più opportune misure tecniche al fine di inibire ai destinatari dei servizi l'accesso al Portale, sia attraverso l'attuale nome di dominio "Italiashare.info" che attraverso i siti "alias" per mezzo dei quali il gestore del Portale metteva abusivamente a disposizione del pubblico i Periodici, con la previsione di una penale e la pubblicazione del provvedimento. A sostegno delle istanze cautelari, la ricorrente ha allegato che:

- Arnoldo Mondadori è titolare di tutti i diritti di sfruttamento economico sui periodici, denominati "Chi", "Cucina Moderna", "Donna Moderna", "Grazia", "Icon", "Icon Design", "Il Mio Papa", "Interni", "Panorama", "Sale & Pepe", "Starbene", "TV Sorrisi e Canzoni" e dei diritti di privativa sui marchi denominativi che contraddistinguono i periodici nonché sui titoli degli stessi;
- il portale denominato "Dasolo" aveva messo a disposizione del pubblico i link per il download dei menzionati periodici e, per sottrarsi ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e amministrativa, aveva

mutato in più occasioni la propria denominazione (dasolo.info, dasolo.org, dasolo.online e dasolo.co);

- in data 27 luglio 2017, il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso cautelare proposto da Arnoldo Mondadori nei confronti di tutti i fornitori di accesso alla rete, aveva ordinato ai resistenti di "adottare le più opportune misure tecniche (...) al fine di inibire effettivamente, a tutti i destinatari dei propri servizi, l'accesso ai contenuti di cui ai eb 'dasolo.online', 'dasolo.co' e 'dasolo.club', nonché a tutti i siti [...] con nome di dominio di secondo 'dasolo', indipendentemente dal top level domain adottato che consentano di accedere abusivamente ai medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento";
- in data 21 settembre 2017 Arnoldo Mondadori aveva accertato che il Portale, compiuto un ulteriore cambio di denominazione in italiashare.info, continuava a mettere a disposizione del pubblico i link che consentivano di effettuare il download delle opere editoriali oggetto dell'ordinanza citata. I contenuti illecitamente accessibili erano i medesimi e tale era anche il layout grafico; inoltre, la pagina di Facebook, su cui il Portale promuoveva la propria attività fin dal 2016, segnalava che: "Dasolo adesso è diventato italiashare.info. La battaglia contro dasolo è una battaglia persa in partenza. Il nostro sito rimane sempre online sotto qualsiasi nome, disegno e dominio. Oscurato un dominio ne facciamo 100mila al suo posto. Sono l'admin di dasolo e prometto a tutti i nostri utenti e a tutto il web che il sito rimane online fino alla mia morte. Addio dasolo download e benvenuto Italia Share".
- Arnoldo Mondadori, in data 26 settembre 2017, richiedeva ai fornitori di accesso alla rete di adottare tutte le opportune misure tecniche per la tutela dei suoi diritti, ricevendo tuttavia una risposta negativa sul presupposto che l'intervento richiesto esulava da quanto disposto dall'ordinanza del Tribunale di Milano, che limitava l'inibitoria ai siti "con nome di dominio di secondo livello 'dasolo' e non ricomprendeva, quindi, il mutato nome a dominio "italiashare.info".

2. Con decreto inaudita altera parte del 14 novembre 2017, il Giudice ha ordinato "ai resistenti Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., nella loro qualità di fornitori di accesso alla rete, di adottare le più opportune misure tecniche al fine di inibire a tutti i destinatari dei servizi l'accesso al portale con il nome di dominio "Italia.share.info", entro 48 ore dalla comunicazione del presente provvedimento", fissando l'udienza del 5 dicembre 2017 per la discussione in ordine alla conferma del provvedimento e per provvedere sulle altre richieste.

Si riporta testualmente il decreto inaudita altera parte:

"Premesso che:

- la società ricorrente è titolare dei diritti di sfruttamento economico sui periodici -oggetto del presente procedimento- "Chi", "Donna Moderna", "Cucina Moderna", "Grazia", "Icon", "Icon Design", "Il mio papà", "Interni", "Panorama", "Sale & Pepe", "Star bene" e "TV Sorrisi e canzoni" e dei marchi registrati che contraddistinguono i titoli degli stessi (doc. 8 e 9 ric., nonché pag. 4 ricorso);
- il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda della ricorrente, dopo avere accertato che il portale denominato "dasolo" metteva a disposizione del pubblico i link per i download dei periodici di titolarità della ricorrente, con ordinanza del 24 luglio 2017, ordinava "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";

Rilevato che:

- successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza i medesimi contenuti ricompresi nell'ordinanza citata, e già accertati illeciti, nonché oggetto del presente giudizio, sono stati messi a disposizione del pubblico attraverso il medesimo portale, con nome a dominio modificato in italia.share.info;
- il medesimo portale aveva già in precedenza modificato ripetutamente il nome a dominio attraverso cui perpetrava l'attività illecita in oggetto (dasolo.org, dasolo.online);
- il nome a dominio italiashare.info è la prosecuzione del dominio dasolo, come confermato expressis verbis dalla comunicazione al pubblico sulla pagina Facebook del portale, che riporta testualmente: "dasolo adesso è diventato italiashare.info" e "la battaglia contro dasolo è una battaglia persa in partenza. Il nostro sito rimane sempre online, sotto qualsiasi nome, disegno o dominio. Oscurato un dominio ne facciamo 100mila al suo posto...addio dasolodownload e benvenuto Italiashare" (doc. 21 e 19 ric.);

Considerato, altresì, che:

- la medesima condotta illecita, consistente nella violazione dei diritti di esclusiva della ricorrente, già accertata nel giudizio menzionato, prosegue nel medesimo portale, pur attraverso nomi a dominio diversi;
- la ricorrente, verificata la protrazione della condotta illecita già giudizialmente accertata, ha diffidato gli ISP a mettere illecitamente a disposizione del pubblico le medesime opere editoriali oggetto del presente

giudizio attraverso il suo nome a dominio italiashare.info senza che sia cessata la detta comunicazione al pubblico;

- la specifica segnalazione della violazione effettuata dalla ricorrente esclude qualsivoglia violazione del divieto dell'obbligo generale di sorveglianza, non essendo rimesso ai Service Provider alcun obbligo di monitoraggio o di ricerca del fatto, in presenza della detta specifica segnalazione.

- Gli illeciti perpetrati sono fenomenologicamente identici, in ripetuta e plateale violazione dei diritti di proprietà intellettuale, iterativamente perpetrati, nonostante le pregresse pronunce dell'autorità giurisdizionale e amministrativa, semplicemente mutando la declinazione del sito a dominio;

- sussistono sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, essendo la condotta illecita in essere ed essendo stata altresì reiterata, mediante modifica del nome a dominio, nonostante le precedenti pronunce;

- il provvedimento concesso inaudita altera parte deve essere confermato nel contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c.;

ORDINA

ai resistenti Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., nella loro qualità di fornitori di accesso alla rete, di adottare le più opportune misure tecniche al fine di inibire a tutti i destinatari dei rispettivi servizi l'accesso al portale con il nome di dominio "Italia.share.info", entro 48 ore dalla comunicazione del presente provvedimento".

3. Le difese delle resistenti ISP.

Con rispettive memorie tempestivamente depositate nel termine loro concesso si sono costituiti tutti gli Internet Service Provider (ISP), evidenziando che svolgevano funzioni di semplice trasporto dati ("mere conduit" ex art 14 d.lgs. 70/2003), contestando le domande, chiedendone il rigetto o la declaratoria d'inammissibilità. Deducevano, in sintesi, che le richieste cautelari formulate dalla ricorrente non erano compatibili con il divieto dell'obbligo generale di sorveglianza a carico delle società della rete.

Eccepevano la carenza della legittimazione passiva, la necessità d'integrazione del contraddittorio con l'autore dell'illecito, il difetto dell'interesse ad agire, la inammissibilità della domanda cautelare.

Deducevano, inoltre, che avevano ottemperato all'ordine dell'autorità giurisdizionale emesso con l'ordinanza cautelare 27 luglio 2017, mentre la richiesta cautelare formulata nel presente procedimento esulava da quanto disposto dalla menzionata ordinanza del Tribunale di Milano, poiché limitava l'inibitoria ai soli siti "con nome di dominio di secondo livello 'dasolo' e quindi non ricomprendeva il mutato nome a dominio "italiashare.info".

Deducevano, altresì, di non essere i responsabili dell'illecito e contestavano la proporzionalità di misure cautelari che, tra l'altro, avrebbero imposto loro i costi per la implementazione di attività tecniche necessarie ad attuarle.

Deducevano che la domanda cautelare, quanto ai c.d. alias, era inammissibile per carenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per l'assenza dell'attualità della lesione, ovvero per la mancanza del requisito dell'autosufficienza del provvedimento cautelare e, ancora, per l'impossibilità di dirimere eventuali controversie attuative ai sensi dell'art. 669-duodecies, c.p.c.

4. L'intervento di AASTEL.

E' intervenuta volontariamente Assotelecomunicazioni - ASSTEL, associazione italiana rappresentativa delle imprese operanti nell'intera filiera delle telecomunicazioni, la quale si è associata alle difese dei resistenti e ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente.

5. Il procedimento cautelare.

All'udienza del 29 novembre 2017, il difensore della ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento di inibitoria, nonché la sua estensione ai siti alias raggiungibili attraverso qualsiasi nome a dominio che reindirizzasse al portale raggiungibile, alla data della richiesta, attraverso il sito italiashare.info.

I difensori dei resistenti hanno concluso, opponendosi alla richiesta di estensione del provvedimento, alla richiesta di pubblicazione, di condanna al pagamento delle spese processuali e, a fronte della nuova produzione avversaria, chiedendo un termine a difesa.

Il Giudice, considerata la nuova produzione del ricorrente, ha assegnato ai resistenti il richiesto termine a difesa.

All'udienza del 17 gennaio 2018, la ricorrente ha dato atto che il gestore del portale Italiashare aveva mutato nuovamente il top level domain da Italiashare.info a Italiashare .life.

Su richiesta concorde delle parti, il Giudice ha fissato l'udienza del 27 febbraio 2018 per verificare l'esito del tentativo di composizione bonaria del contenzioso.

A tale udienza, il ricorrente ha dato atto dell'ulteriore mutamento del top level domain da Italiashare.life a Italiashare.net e ha insistito nelle richieste cautelari.

Il giudice, verificato che ogni tentativo di composizione bonaria del contenzioso era fallito, si è riservata la decisione.

6. Sull'ammissibilità del procedimento cautelare.

La misura richiesta dalla ricorrente non è riconducibile al disposto dell'ordinanza del Tribunale di Milano, la quale espressamente ha delimitato il comando cautelare ai siti "con nome di dominio di secondo livello 'dasolo', escludendo, quindi, il mutato nome a dominio "italiashare.info".

Nel caso di specie, non si tratta, quindi, di determinare le modalità di attuazione del provvedimento cautelare che, quando sorgono contestazioni o difficoltà, vengono stabilite dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., ma di emanare un ulteriore comando, che ricomprenda la misura richiesta, sebbene sulla base di fatti fenomenologicamente identici.

Se da un lato è, quindi, corretto lo strumento processuale utilizzato, dall'altro va altresì osservato, circostanza questa rilevante ai fini della decisione sul riparto delle spese processuali, che non appare ingiustificata, nel caso di specie, con riguardo a tale profilo, la difesa degli internet service provider circa la necessità di un nuovo provvedimento giudiziario.

7. Sul ruolo dei resistenti.

Il giudizio cautelare è stato promosso nei confronti di Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., nella loro qualità di INTERNET SERVICE PROVIDER, quali "mere conduit" ex art. 14 d.lgs. 70/2003.

Il procedimento non è stato instaurato nei confronti degli autori delle violazioni, ma nei soli confronti dei gestori dei servizi di connettività dei siti per avere espletato servizi di trasporto di informazioni, consentendo l'accesso a siti che mettono a disposizione del pubblico i periodici editi da Mondadori, in assenza di autorizzazione da parte dell'editore e, quindi, in violazione dei diritti esclusivi relativi alla proprietà intellettuale.

8. Sulla non sussistenza di litisconsorzio necessario con gli autori della violazione.

La mancanza in giudizio degli autori degli illeciti non esclude l'ammissibilità della domanda nei confronti dei terzi intermediari, quali sono i fornitori di servizi di connessione, non essendo ravvisabile litisconsorzio necessario tra i primi e i secondi, bensì la piena scindibilità dei rapporti giuridici, ancorché cumulati in unico procedimento cautelare.

9. Sull'obbligo generale di sorveglianza in capo alle società d'informazione.

Va preliminarmente precisato che, con riguardo alle società d'informazioni, svolgano esse attività di "semplice trasporto dati" - mere conduit - o di memorizzazione delle informazioni - hosting - non è ravvisabile un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti che rivelino la presenza di attività illecite (art. 15 Direttiva 2000/31/CE; art. 17 Dlgs n 70/2003). Una tale obbligazione sarebbe incompatibile con le misure cautelari che ontologicamente devono essere proporzionate e non inutilmente costose (cfr. C 324/09 Oreal v eBay; C 70/10, Scarlet).

Ciò precisato, il provider è, però, tenuto a informare tempestivamente l'autorità giudiziaria o amministrativa, qualora venga a conoscenza di attività illecite commesse attraverso i servizi resi.

Pur in mancanza di un obbligo generale di sorveglianza, gli internet service provider 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 (cfr. D.lgs. n. 70/2003, nonché direttiva 2000/31).

L'autorità giudiziaria può disporre in via cautelare provvedimenti che impediscano o pongano fine alle violazioni commesse anche nei confronti di soggetti non responsabili delle informazioni trasmesse o, comunque, non autori delle violazioni (art. 14,15 e 16 d.lgs. 70/2003). Lo scopo di tali provvedimenti è, infatti, proprio quello di prevenire una violazione imminente del diritto o di vietarne la prosecuzione. Essi possono essere emessi indipendentemente dalla sussistenza della responsabilità degli intermediari nelle violazioni (cfr CGE CG 12 luglio 2011 in C-324/09 Oreal bay).

10. Sulla legittimazione passiva

L'azione inibitoria, volta a impedire la reiterazione e prosecuzione di una violazione del diritto d'autore, può essere esercitata, quindi, nei confronti sia dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi siano utilizzati per tale violazione (art. 156 LDA).

La direttiva Enforcement stabilisce, all'art. 11, che gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento nei confronti di intermediari, i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

L'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31/CE ("direttiva sul commercio elettronico") si applica al gestore di un mercato online, qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permetta di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati e trasmessi.

La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che un operatore economico può essere qualificato come intermediario quando presta un servizio utilizzato per violare diritti di proprietà intellettuale o per accedere a contenuti illeciti, indipendentemente dalla presenza di un rapporto contrattuale tra le parti (C 314/2012 Telekabel; C 494/15 Tommy Hilfinger Licencing).

Tenuto conto della legislazione nazionale, di quella comunitaria e della inerente giurisprudenza, non vi è dubbio che i fornitori di servizi hosting e di mera trasmissione, quali intermediari, siano legittimati passivi rispetto ad azioni inibitorie e risarcitorie (CG 12 luglio 2011, caso Oreal cit.; CG 27 marzo 2014 C 314/2012 Telekabel, secondo cui un fornitore di accesso ad internet, che consenta ai suoi abbonati l'accesso a materiali protetti, messi a disposizione del pubblico su internet da un terzo, deve essere considerato un intermediario"; nello stesso senso, Tribunale di Milano, ord. 8 maggio 2017 RG 11837/2017).

Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori di servizi non incidono sulla possibilità di emettere inibitorie che pongano fine a una violazione o la impediscano, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima (cfr Direttiva 2000/31 CE, in particolare, considerando 45).

11. I fatti accertati.

I fatti allegati dal ricorrente, e già descritti nel decreto inaudita altera parte, cui si rinvia, sono accertati. La ricorrente è titolare di diritti di esclusiva relativi ai Periodici sopra indicati. Il portale originariamente denominato "dasolo" ha messo a disposizione del pubblico i link per i download dei Periodici. Il portale ha continuato a mettere a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti, attraverso nomi a dominio continuamente mutati prima e durante il giudizio (dasolo.info, dasolo.org, dasolo.online e dasolo.co; Italiashare.life, Italiashare.net.).

In altre parole i medesimi diritti rientranti nell'esclusiva della ricorrente sono stati reiteratamente violati, con la divulgazione dei medesimi contenuti relativi ai Periodici, ad opera di siti che hanno continuamente mutato il nome a dominio.

12. Sulla proporzionalità ed effettività delle misure volte ad impedire la reiterazione degli illeciti alla luce della giurisprudenza europea.

Considerati il rilievo del divieto dell'obbligo generale di sorveglianza e le conseguenze che le resistenti tutte ne derivano, conviene soffermarsi sul punto, osservando che le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider e gli ISP, previste nel D.lgs. n. 70/2003 e nella direttiva sul commercio elettronico lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie, le quali hanno lo scopo di porre fine a violazioni in atto e di impedire che proseguano e si reiterino nel tempo a venire (cfr CG 27 marzo 2014, Telekabel p 37; direttiva 2001/29, considerando 45 e 47).

La tutela dei diritti d'autore deve essere effettiva e le misure inibitorie devono essere rispettose del principio di proporzionalità poiché la circolazione d'informazione sulla rete informatica rappresenta una forma di espressione e diffusione del pensiero (si veda anche la direttiva Enforcement).

L'art. 11 dir. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura (si veda direttiva Enforcement, punto 24, secondo cui: "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 ad impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale").

Tali misure devono essere efficaci, dissuasive, non creare inutili ostacoli al commercio legittimo (cfr. CG, caso cit. Oreal Bay) e "assicurare la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione" (cfr. direttiva Enforcement, punto 22).

Con la sentenza 27 marzo 2014, la Corte di Giustizia, a cui era stata rimessa la questione pregiudiziale concernente la compatibilità con il diritto dell'Unione Europea del provvedimento inibitorio che vieti all'internet service provider "in modo totalmente generale", e senza la prescrizione di misure concrete, l'accesso a un sito internet ove siano resi accessibili contenuti senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, al fine di operare un bilanciamento dei diritti afferenti alla libertà di informazione, alla libertà d'impresa e ai diritti d'autore, ha stabilito che:

- le misure adottate dal destinatario di un'ingiunzione "devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva del diritto fondamentale in parola, vale a dire esse 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);

- le misure non sono incompatibili con l'esigenza di trovare un giusto bilanciamento tra tutti i diritti fondamentali applicabili (punto 63);

- per un equo bilanciamento dei contrapposti diritti, le misure, da un lato, non devono privare "inutilmente" gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, devono avere l'effetto "di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e 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 diritto di proprietà intellettuale" (punto 63). Ha quindi concluso che: "i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti...a condizione che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall'altro, che tali misure abbiano 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 questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare".

13. Sulla misura in concreto adottata.

Alla luce di quanto considerato in fatto e in diritto, nel contemperare e bilanciare i contrapposti diritti inerenti alla proprietà industriale, da un lato, e alla libertà d'impresa e al diritto all'informazione, dall'altro e nel valutare la proporzionalità, nonché la effettività ed efficacia della misura da adottare, vanno considerato le peculiarità del caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale e, quindi, la compatibilità della misura con il divieto dell'obbligo generale di sorveglianza previsto con riguardo agli internet service provider.

Orbene, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ritiene questo tribunale che sia compatibile con il divieto dell'obbligo generale di sorveglianza, proporzionata e allo stesso tempo efficace una misura che ordini agli internet service provider di impedire l'accesso ai medesimi contenuti già accertati illeciti -perché relativi alle comunicazione al pubblico, senza autorizzazione dell'avente diritto, dei diritti esclusivi della ricorrente relativi ai Periodici- e ciò a prescindere dal nome di dominio, che continua a mutare, per deliberata e palesata volontà dell'autore dell'illecito. Un diverso comando che circoscrivesse l'ordine ad un preciso nome a dominio sarebbe nel caso di specie inutiliter dato, considerato che, in breve volgere di tempo, l'autore dell'illecito ha modificato ripetutamente il nome a dominio ed è verosimile, considerata la manifestata volontà, che alla data di emissione del provvedimento la denominazione del sito sia nuovamente cambiata. Un ordine che riguardi il contenuto illecito, colpendo anche i siti alias, è allora, nel caso in esame, l'unico ordine che " abbia l'effetto di impedire o almeno di rendere difficilmente realizzabile le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiarne seriamente gli utenti di internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa ingiunzione" (cfr caso cit Telekabel, punto 64).

Tale ordine, per essere compatibile con il divieto di un obbligo generale di sorveglianza, deve però essere subordinato, come appresso si dirà, a una specifica segnalazione della ricorrente.

14. La specifica segnalazione della ricorrente.

Ritornando alle difese dei resistenti, ritiene il tribunale che, in presenza di specifica segnalazione delle violazioni da parte della ricorrente, non possa ravvisarsi alcuna violazione del divieto dell'obbligo generale di sorveglianza (nel medesimo senso, Tribunale di Milano, ord. 8 maggio 2017, cit.). Non è infatti rimesso ai Service Provider alcun obbligo di monitoraggio o di ricerca del fatto, considerato che la misura è subordinata alla segnalazione della parte ricorrente.

In tale modo si rinviene quel bilanciamento che consente la tutela della privativa in modo effettivo, rendendo più efficace la tutela a fronte della reiterata violazione del medesimo illecito, moltiplicando i siti sui quali sono divulgati contenuti illeciti afferenti ai diritti di privativa della ricorrente relativi ai Periodici. Trattasi di illeciti fenomenologicamente identici, in ripetuta e plateale violazione dei diritti di proprietà intellettuale, iterativamente perpetrati nonostante le pregresse pronunce dell'autorità giurisdizionale e amministrativa, semplicemente mutando la declinazione del sito a dominio.

Si è già visto che le misure inibitorie e ingiunzionali possono essere emesse anche nei confronti dell'intermediario, devono essere effettive per impedire non solo la prosecuzione delle violazioni in corso, ma anche le violazioni future, mediante la reiterazione di quelle verificatesi, eludendo la portata imperativa delle inibitorie anteriormente emesse, attraverso meri espedienti tecnologici.

L'effettività deve coniugarsi, in una valutazione ponderata dei diritti confliggenti, con la proporzione della misura adottata, da valutare caso per caso.

Si è anche visto che il divieto di imposizione di un obbligo generale "non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici" (dir 2002/31 considerando 47).

A tale fine, giova ripetere che, nel caso in esame, i diritti della ricorrente relativi ai Periodici sono stati ripetutamente e continuamente violati, con la riproduzione illecita in siti che sono mutati, plurime volte e in breve arco di tempo, per eludere pregressi provvedimenti giudiziari e amministrativi e che l'autore dell'illecito ha addirittura divulgato la sua volontà di continuare nella condotta illecita.

L'illiceità delle condotte, sostanzialmente identiche a quelle già perpetrate e perseguite in passato, viene accertata dal giudice, il quale vaglia il fumus boni iuris del diritto vantato dal ricorrente con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai Periodici, violati mediante la messa a disposizione del pubblico dei medesimi contenuti, senza autorizzazione del titolare.

Non si tratta qui di imporre alcun obbligo generale di vigilanza o di monitoraggio, né di richiedere agli ISP di predisporre "un sistema di filtraggio" a priori di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi e si applichino indistintamente a tutta la clientela senza limiti di tempo, come nel caso Scarlet invocato dai resistenti (cfr CG 24 novembre 2011, C 70/10, Scarlet Extended).

Nel caso di specie, accertata la ripetuta violazione dei medesimi diritti della ricorrente, è ordinato ai resistenti, nella loro qualità di fornitori di accesso alla rete, di adottare le più opportune misure tecniche al fine di impedire ai destinatari dei rispettivi servizi l'accesso al portale che mette a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento, sia attraverso il nome di dominio "Italiashare.net (nome che era attuale alla data del febbraio 2018) che attraverso i siti "alias", raggiungibili attraverso qualsiasi nome a dominio, che mettano a disposizione del pubblico i Periodici, senza autorizzazione del ricorrente.

Il comando è compatibile con il divieto dell'obbligo di sorveglianza generale previsto per legge in favore degli internet service provider, poiché è subordinato alla ricezione di una specifica segnalazione delle violazioni denunciate dalla ricorrente, con indicazione specifica dei siti ove sono riscontrate le violazioni relative agli illeciti, che sono già stati accertati dal giudice nelle loro modalità estrinseche. Solo successivamente alla specifica segnalazione da parte della ricorrente della violazione agli ISP, questi, compiute le verifiche del caso, saranno tenuti ad adottare le misure tecniche, volta a volta necessarie a impedire la reiterazione degli illeciti (si veda, ancora, Tribunale di Milano, ord. 8 maggio 2017).

15. Sui costi relativi alle spese tecniche inerenti alla richiesta del titolare del diritto.

Considerato che, in questa sede cautelare, la misura è disgiunta da una valutazione di responsabilità degli internet service provider, valutato, inoltre, il loro ruolo nel presente giudizio di "mere conduit" e non di autori dell'illecito e neppure di hosting provider, ritiene questo giudice che, in un bilanciamento di contrapposti interessi, i costi relativi alle spese tecniche, strettamente necessarie e inerenti alla richiesta del titolare, vadano addossati, in via provvisoria, al medesimo richiedente.

16. L'interesse ad agire.

Le resistenti e la terza intervenuta hanno contestato la carenza d'interesse ad agire in capo alla ricorrente e la indeterminatezza del provvedimento.

Con riguardo alla carenza d'interesse ad agire in capo alla ricorrente, eccepita da alcuni resistenti, ritiene questo giudice che, una volta riconosciuta la legittimazione passiva in capo all'intermediario per le già vedute ragioni, sussista anche l'interesse ad agire in capo al ricorrente. L'interesse è senz'altro attuale e concreto nel caso di specie: basti considerare la ripetuta violazione dei medesimi diritti anche dopo l'emissione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa per fatti identici, mediante la creazione di declinazioni diverse.

Il principio di effettività delle misure da adottare, da combinarsi e bilanciarsi con quello di proporzionalità, comporta che, in presenza di situazioni peculiari, da valutare caso per caso, il giudice sia tenuto ad adottare misure idonee ad evitare la reiterazione dei fatti illeciti, poiché i provvedimenti devono contribuire non solo a far cessare le violazioni di tali diritti, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura (cfr direttiva Enforcement, punto 24: "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 ad impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale", nonché art 156 LDA, come sostituito dall'art 2 dlgs 140/2006).

È l'inibitoria stessa, in quanto tesa a impedire il reiterarsi dell'illecito, a descrivere le condotte vietate, che si concretizzeranno poi nel caso di violazione dell'inibitoria medesima. È insomma l'ordine inibitorio, fondato su fatti illeciti già commessi in passato e reiterabili in futuro, a rinviare la concretizzazione delle violazioni a un momento successivo, proprio perché tende a scongiurarle e impedirle attraverso l'applicazione di misure coercitive, che saranno irrogabili nel momento in cui la suddetta realizzazione si

realizzi, avendo la funzione di premere sulla volontà dell'obbligato affinché si astenga dalla commissione di nuovi illeciti o dal consentire che questi si realizzino nuovamente. Perciò, è il meccanismo dell'inibitoria, cui si associano astreintes per assicurarne l'osservanza e la c.d. esecuzione indiretta (cfr. l'art. 614 bis c.p.c.), a rinviare a un momento successivo l'allegazione e l'accertamento della violazione dell'ordine inibitorio, emesso sulla base degli illeciti già commessi o, comunque, consentiti in passato dalle parti resistenti (in tale senso, si veda anche Corte App Roma, 2/11/2017). L'art. 614 bis c.p.c. affida, infatti, alla responsabilità del creditore l'allegazione e la prova del concreto realizzarsi delle condotte inibite dall'ordinanza cautelare, intimandone il pagamento mediante precetto. Il debitore potrà contestare le allegazioni compiute dal creditore circa l'intervenuta violazione dell'inibitoria e tali contestazioni andranno risolte in sede di incidente di esecuzione.

L'eventuale insorgere di contestazioni sulle violazioni dell'ingiunzione denunciate dal creditore non può impedire a priori e a monte l'emissione del provvedimento, una volta constatata la commissione degli illeciti in passato e la possibilità concreta e attuale che questi si perpetuino e vengano reiterati in futuro. Non si tratta dunque di prescindere dall'accertamento giurisdizionale di illiceità della condotta, posto che tale accertamento ha formato e forma oggetto di cognizione in sede cautelare al fine dell'emanazione dell'inibitoria. L'attività successivamente demandata al creditore, contestabile dal debitore tenuto a impedire la reiterazione della condotta lesiva, consiste esclusivamente nell'allegazione del fatto storico integrativo della condotta vietata dall'ordine inibitorio.

È appena il caso di aggiungere che le parti dovranno comportarsi, in sede attuativa ed esecutiva delle misure d'ingiunzione, secondo canoni di correttezza e buona fede, senza abusare né delle loro posizioni soggettive né dei provvedimenti emessi, al solo fine di ottenere indebiti vantaggi o di eluderne la forza esecutiva e imperativa. Così, il creditore non potrà allegare violazioni non rientranti nell'ordine cautelare, così come, per altro verso, il debitore non potrà eludere l'efficacia del provvedimento, basando le proprie contestazioni unicamente su marginali divergenze tra divieto imposto e la condotta che concretamente lo violi (T Milano 8 aprile 2011).

Discende da quanto esposto che, una volta identificata la condotta ingiunta, ciò basti a rendere il provvedimento cautelare immediatamente esecutivo e a impedire che la condotta così descritta venga reiterata, pena l'applicazione delle misure coercitive su richiesta del creditore, che si assumerà tutte le responsabilità connesse all'allegazione delle violazioni ascritte al debitore. D'altra parte, se fosse imposto l'intervento del giudice per ogni violazione successivamente constatata, nessuna ingiunzione potrebbe essere mai essere emessa pro futuro, contraddicendo la natura stessa di questa tipologia di condanna, ontologicamente proiettata a impedire la prosecuzione e la reiterazione degli illeciti a venire (in tal senso, si vedano T Milano, ord. 8 maggio 2017).

17. Quanto alla mancanza di autosufficienza del provvedimento che, secondo le resistenti, demanderebbe a un privato la verifica in ordine ai contenuti, al fine della comprensione nel perimetro dell'accertamento di illiceità, valgono le medesime osservazioni sin qui svolte e già oggetto di decisione da parte di questo tribunale con l'ordinanza da ultimo citata: inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volte reiterata costituisce, già di per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro; venuta in essere la condotta vietata e denunciata tale condotta agli ISP, le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase attuativa dell'inibitoria, non a quella autorizzativa, implicando, tra l'altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico. Diversamente, l'effettività di provvedimenti che indichino a priori le modalità tecniche di attuazione dell'ordine inibitorio sarebbe agevolmente eludibile, come già avvenuto e constatato in passato, attraverso escamotage telematici di vario genere.

Si è già ripetutamente rilevato che l'effettività della misura inibitoria comporta l'ammissibilità di tale misura, quand'anche vieti "in modo totalmente generale" l'accesso a un sito internet, ove siano resi accessibili contenuti senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, purché proporzionata in modo da bilanciare i diritti di privacy con la libertà di informazione (CG 27 marzo 2014, cit.).

Una volta accertata la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e una volta rimessa al titolare dell'esclusiva la responsabilità del monitoraggio e della segnalazione del sito sul quale sono divulgati i contenuti illeciti, l'ISP dovrà adottare le misure tecniche idonee a impedire la divulgazione dei medesimi contenuti protetti, senza che abbia alcuna efficacia esimente il divieto di obbligo generale di sorveglianza, poiché esso "non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici" (cfr Direttiva sul commercio elettronico, considerando 47).

18. La Commissione Europea e le Linee Guida sulla Direttiva Enforcement, con particolare riguardo all'ammissibilità di ordini nei confronti di intermediari che facciano riferimento anche a siti "alias". La Commissione Europea, in sede d'interpretazione della direttiva Enforcement, ha espressamente confermato l'ammissibilità dell'adozione nei confronti degli intermediari di ordini che ricomprendano anche

siti "alias", in casi, come quello di specie, di ripetuta violazione dei diritti di proprietà industriale e ciò per garantire, in modo efficace, una tutela ai titolari dei diritti in ipotesi di rapidi mutamenti dei nomi di dominio di siti internet, come in concreto verificatosi nel caso concreto.

A tale fine ha evidenziato che possono facilmente apparire siti speculari sotto altri nomi di dominio che esulano dall'ordine cautelare. Al fine di raggiungere l'obiettivo di adottare misure efficaci, se le circostanze del caso lo richiedano, possono allora essere emessi ordini formulati in modo tale da ricomprendere anche nuovi siti, senza la necessità che venga instaurato un nuovo procedimento cautelare per ottenere un nuovo ordine che rischi, al momento in cui sia emesso, di avere già perso efficacia a causa delle modifiche nel frattempo effettuate dall'autore dell'illecito per sottrarsi all'adempimento del comando cautelare. Con riguardo a tale specifico profilo, la Commissione Europea, i cui rilievi si riportano testualmente, ha affermato l'ammissibilità di ordini, denominati "Dynamic Injunction", che si estendano anche a siti non espressamente indicati nel comando cautelare; misure efficaci ed effettive, che evitino la necessità dell'instaurazione di successivi giudizi per colpire e rincorrere violazioni fenomenologicamente identiche: "Furthermore, injunctions may in certain cases lose some effectiveness because of changes in the subject matter in respect of which the injunction was ordered. This may be, for example, the case of website blocking injunctions, where a competent judicial authority grants the injunction with reference to certain specific domain names, whilst mirror websites can appear easily under other domain names and thus remain unaffected by the injunction. Dynamic injunctions are a possible means to address this. These are injunctions which can be issued for instance in cases in which materially the same website becomes available immediately after issuing the injunction with a different IP address or URL and which is drafted in a way that allows to also cover the new IP address or URL without the need for a new judicial procedure to obtain a new injunction".

19. Sul periculum in mora

Il reiterato mutamento del nome di dominio per sottrarsi all'adempimento dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la protrazione dell'illecito anche dopo l'instaurazione del giudizio cautelare, la volontà di proseguire e reiterare l'illecito manifestata dall'autore dell'illecito, denotano la sussistenza del periculum in mora e la necessità di un intervento in via cautelare per evitare l'irreparabilità del pregiudizio della ricorrente.

20. Il comando cautelare.

20.1. Ritenuto che la misura sopra indicata sia compatibile con il divieto di obbligo generale di sorveglianza, sia inoltre effettiva, dissuasiva e proporzionata, in quanto rispettosa di un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali confliggenti, concernenti, da un lato, la proprietà intellettuale e, dall'altro, la libertà d'impresa del prestatore che fornisce un servizio di accesso a una rete di comunicazione, nonché il diritto d'informazione dei destinatari di tale servizio, il comando rivolto ai resistenti, nella loro qualità di fornitori di accesso alla rete, già disposto con decreto inaudita altera parte, è esteso a tutti i siti alias che mettano a disposizione del pubblico, senza autorizzazione del ricorrente, i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento, e non è limitato al sito con nome a dominio "Italiashare.net.", il quale, stando alle dichiarazioni dell'autore dell'illecito e alla condotta da lui tenuta, è probabile sia già nuovamente mutato, con la conseguenza che il presente provvedimento sarebbe del tutto inefficace o comunque destinato a non essere dotato di sostanziale effettività per il rapido esaurimento dei suoi effetti.

20.2. I resistenti devono attivarsi per impedire la consultazione non autorizzata dei materiali protetti, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione (a mezzo PEC o raccomandata a.r.) della specifica segnalazione delle violazioni denunciate dalla ricorrente, con diritto dei destinatari della richiesta al rimborso delle spese tecniche strettamente necessarie ed inerenti alla richiesta medesima.

20.3. L'ordine è accompagnato dalla penale di euro 5.000,00 a carico dei resistenti 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 dell'ordine a decorrere dall'undicesimo giorno successivo alla ricezione della specifica segnalazione della ricorrente, da inviare mediante mezzi di comunicazione che garantiscano la sicurezza della ricezione medesima (PEC o raccomandata a.r.).

20.4. Le misure applicate nel caso di specie sono sufficienti a garantire l'effettività dell'ordine e appaiono proporzionate alle peculiarità del caso di specie, ai ruoli e alle condotte tenute dai resistenti.

21. Le spese del procedimento.

Considerati il ruolo di "mere conduit" dei resistenti, la tempestiva ottemperanza al decreto inaudita altera parte, la non riconducibilità dell'illecito al precedente comando cautelare, come visto supra, al § 6 e la novità di alcune questioni trattate, le spese del presente procedimento cautelare sono compensate.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, in persona della dott.ssa Silvia Giani, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. nei confronti di Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., con l'intervento di Assotelecomunicazioni - ASSTEL, rigettata ogni altra istanza, così provvede:

confermato il decreto inaudita altera parte

ORDINA

1. Ai resistenti Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., nella loro qualità di fornitori di accesso alla rete, di adottare le più opportune misure tecniche al fine di impedire, ai destinatari dei rispettivi servizi, l'accesso al portale che mette a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente procedimento e relativi ai Periodici, sia attraverso il nome di dominio "Italiashare.net che attraverso i siti "alias", raggiungibili attraverso qualsiasi nome a dominio, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione (a mezzo PEC o raccomandata a.r.) della specifica segnalazione delle violazioni denunciate dalla ricorrente, con diritto dei destinatari della richiesta al rimborso delle spese tecniche strettamente necessarie e inerenti alla richiesta medesima .

2. Fissa la penale di E 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 dell'ordine a decorrere dall'undicesimo giorno dalla ricezione della specifica segnalazione delle violazioni denunciate dal ricorrente.

3. Compensa integralmente le spese del presente procedimento cautelare.

Si comunichi.

Milano, 11 giugno 2018

Utente: DEGLI STUDI DI PAVIA UNIVERSITA - www.iusexplorer.it - 10.07.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156