

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. SPECIALIZZATA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Udienza dell'8 gennaio 2010- R.G.81287/09

ATTO DI INTERVENTO ex art. 105 II co. c.p.c.

della **SIAE - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI**

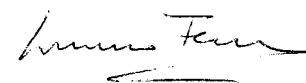
– in persona del Sostituto del Presidente M° Lorenzo Ferrero, tale nominato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Ente con delibera del C.d.A. del 27.9.2007, rappresentata e difesa anche in via disgiuntiva dall'Avv. Maurizio Mandel (C.F. MNDMRZ56E20H501E), dall'Avv. Luisa Vullo (C.F. VLLLSU54L64H501U) e dall'Avv. Alessandro di Majo (C.F. DMJLSN68R20H501A), tutti del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Ufficio Affari Giuridici e Legali – Direzione Generale S.I.A.E. - Viale della Letteratura n. 30, come da procura speciale a margine del presente atto **nel giudizio ex artt. 156 segg. L.633/41, 669 bis e 700 c.p.c.** instaurato su ricorso proposto in via di urgenza dalla Federazione Pirateria Audiovisiva – FAPAV- contro TELECOM ITALIA S.P.A.

* * * * *

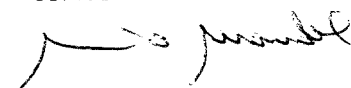
La SIAE, quale ente riservatario *ex lege* dell'attività di “concessione , per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione economica delle opere tutelate” e “di percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni”(art. 180, 2° comma, nn.

Nella mia qualità di Sostituto del Presidente e legale rappresentante della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), io sottoscritto Maestro Lorenzo Ferrero, nato a Torino il 17.11.1951, delego gli Avvocati Maurizio Mandel, Luisa Vullo e Alessandro di Majo, tutti del Foro di Roma, a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la S.I.A.E. interveniente ad *adjuvandum* nel presente giudizio R.G. 81287/09 promosso dalla FAPAV contro TELECOM ITALIA SpA avanti il Tribunale Civile di Roma – Sez. Specializzata Proprietà Industriale, udienza dell'8.1.2010 e/o successive, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Maurizio Mandel – Ufficio Affari Giuridici e Legali – Direzione Generale della SIAE in Roma - V.le della Letteratura, 30.

SOCIETA' ITALIANA
DEGLI AUTORI ED
EDITORI
(S.I.A.E.)
Il Sostituto del
Presidente
(M° Lorenzo Ferrero)



E' autentica
Avv. Maurizio Mandel



1- 2 L. 22 aprile 1941 n. 633 sulla “*Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, d’ora innanzi indicata come L.d.A.), visto il ricorso citato in epigrafe, ritiene di avere l’interesse ed il dovere istituzionali di intervenire *ad adjuvandum* nel presente giudizio al fine esclusivo di contribuire ad illustrare la fondatezza delle ragioni della ricorrente, che condivide e fa proprie, in ordine al riconoscimento, quale prerogativa esclusiva in capo agli autori ed ai produttori, della facoltà di utilizzazione economica costituita dalla riproduzione e dalla successiva messa a disposizione del pubblico su reti telematiche di opere dell’ingegno (nella fattispecie opere cinematografiche), con ogni conseguenza di legge.

La partecipazione della SIAE all’odierno giudizio può trovare, in primo luogo, fondamento nella sua natura di Ente pubblico esponenziale preposto alla tutela giuridica ed economica delle opere dell’ingegno in Italia, così come concordemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale.

In particolare, sul punto specifico, la Consulta, con sentenza n. 108/95 (cui ha fatto seguito la decisione n. 53 del 1997), rilevata e motivata anche in chiave storica la priorità degli interessi degli autori, ha ribadito “*il principio dell’esclusività di ogni diritto morale e di qualsiasi forma di utilizzazione economica in capo all’autore*”.

La Corte Costituzionale ha sostenuto altresì che “*la*

tutela del diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso - acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi".

Tanto più l'intervento si palesa opportuno, in considerazione dell'interesse della SIAE ad ottenere una pronuncia circa la sussistenza della responsabilità dell'*Internet Service Provider* in presenza di utilizzazioni illecite rilevanti per il diritto di autore.

Sul fumus boni juris

La legge n.633 del 1941, nel riconoscere all'autore "*il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo*" (art. 12, 2° comma), introduce come noto una regola generale amplissima, di cui gli artt. 13-18 costituiscono articolazioni ritenute pacificamente non esaustive, dal momento che si riferiscono a talune "*forme e modi*" di utilizzazione.

Il secondo principio cardine dettato dall'art.19 L.d.A. è costituito dalla indipendenza ed autonomia dei diritti di utilizzazione economica. Conseguentemente, per ciascuna delle forme e dei modi di utilizzazione indicati dalla legge, l'avente diritto può avvalersi di più titoli giuridici tra loro distinti.

Per quel che concerne l'opera cinematografica, l'art. 45 L.d.A. riserva espressamente al produttore l'esercizio delle facoltà inerenti lo sfruttamento economico dell'opera medesima, nel cui ambito - con il progredire delle nuove tecnologie - sono state ricondotte, a titolo di esempio, le modalità di utilizzo costituite dalla registrazione, duplicazione e successiva commercializzazione (vendita e/o noleggio) su videocassette e supporti analoghi - cd. *home video*. Lo "sfruttamento cinematografico" in parola si deve, quindi, intendere comprensivo di ogni operazione finalizzata alla proiezione, rientrandovi la riproduzione in copia e la messa in commercio. Vi rientrano, come nella specie, anche la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico con i servizi interattivi *on demand* e telematici.

Tutto ciò premesso, appare evidente che, stante la natura stessa delle operazioni e delle tecniche utilizzate, per la messa a disposizione e la diffusione su Internet in modalità *streaming* o *peer to peer* di opere dell'ingegno, si rendono preliminarmente necessari uno o più atti di riproduzione, con l'obbligo conseguente di acquisire un'apposita, separata, autorizzazione al riguardo.

Tale autorizzazione non è stata mai rilasciata dagli aventi diritto, a maggior ragione considerato che la proiezione in sala dei film di prima visione, illecitamente scaricati, in molti casi non era ancora avvenuta e comunque erano ben lontani dal decorrere i termini per la cd. *Window*,

intesa come l'intervallo previsto tra lo sfruttamento del film tramite proiezione in sala e le altre forme di utilizzazione (*home video*, trasmissione televisiva etc.).

Proprio con riferimento alla natura giuridica ed al contenuto del diritto di riproduzione ex art. 13 L.d.A., deve rilevarsi come lo sviluppo delle tecnologie e dei nuovi media nell'era digitale abbia modificato il concetto stesso di riproduzione, svincolandolo dalla fissità e dalla permanenza della copia rispetto all'originale che caratterizzava le riproduzioni precedenti all'avvento di Internet.

Tenendo conto del mutato panorama tecnologico, il legislatore italiano, con D. Lgs. del 9 aprile 2003 n. 68 (in recepimento della Direttiva 2001/29/CE), ha infatti riformulato l'art. 13 della Legge 633/41 ed ha esteso il concetto di diritto di riproduzione, specificando che esso ha per oggetto: *“la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera in qualunque modo o forma...”*.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti rientrano, quindi, nel concetto di “riproduzione permanente” la conversione di un'opera in formato digitale mediante scansione o in qualunque altro modo, l'*uploading* di un'opera su Internet e, reciprocamente, il *downloading* di essa da Internet. Mentre rientrano nel concetto di “riproduzione temporanea”, riservata all'autore, la

riproduzione di un'opera nella memoria RAM (*random access memory*) o cache di un computer, il cosiddetto *server* o *proxy caching*, il *mirroring*, che consente la disponibilità di copie integrali di file, ed infine il *browsing* che rende possibile la visualizzazione di opere e documenti presenti in Internet.

Il tutto fatte salve le esenzioni riconosciute ex art. 68 *bis* L.d.A. (introdotto dal citato D.Lgs. 68/2003) per gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio, che siano transitori ed accessori nonché parte integrante di un procedimento tecnologico.

L'autore, ovvero il produttore, conserva pertanto il potere di prestare/negare il proprio consenso sia per la digitalizzazione della riproduzione effettuata, sia per il caricamento nella memoria/banca dati di un computer tramite *uploading*, sia ancora per la successiva trasmissione per via informatica e/o la messa a disposizione del pubblico (cfr. su un caso inerente la riproduzione *on line* di opere dell'arte figurativa la sentenza n.8481/2008 del Tribunale Civile di Roma, Sezione Specializzata in materia di Proprietà Intellettuale ed Industriale, G.I.Muscolo, nel giudizio SIAE/TISCALI).

Quanto agli obblighi civilistici di vigilanza e di informazione gravanti su Telecom Italia, è da osservare, come si vedrà meglio più avanti, che la linea di evoluzione

delineatasi di recente nella giurisprudenza, non solo all'estero (di recente in Francia e Svezia) ma anche in Italia, è orientata nel senso di affermare profili di responsabilità - quanto meno a titolo di concorso - qualora l'ISP (*Internet Service Provider*) svolga servizi aggiuntivi rispetto alla normale attività di mera connessione in rete, rendendo disponibili e/o aggregando i contenuti ovvero indicizzando e indirizzando i medesimi attraverso motori di ricerca.

Tale riconoscimento di responsabilità appare ancor più evidente sulla base dei principi dettati dalla direttiva CE n. 2000/31 sul commercio elettronico, nell'ipotesi in cui l'ISP - pur essendo venuto a conoscenza dell'illecito - non si attivi per impedirne la prosecuzione, oppure non adempia agli obblighi di informazione nei confronti dell'Autorità competente.

Dal punto di vista comunitario non può sottacersi la recente ordinanza della Corte di Giustizia che ha affermato che l' "intermediario" di cui agli artt. 156 e 163 L.d.A. (nel caso di specie la Telecom Italia) è un fornitore di accesso, il quale, ove si limiti a consentire agli utenti l'accesso ad Internet anche senza porre altri servizi né esercitare un controllo giuridico o sostanziale sul servizio utilizzato, "*fornisce un servizio suscettibile di essere utilizzato da un terzo per violare un diritto d'autore o un diritto connesso, dato che procura all'utente la connessione che gli consentirà di violare detti diritti*" (cfr. Corte di Giustizia, 19

febbraio 2009 C- 557/07 nella causa LSG contro la Tele 2). Detta ordinanza, mutuando quanto indicato nell'art. 9.1 lett. a) della direttiva *enforcement* 2004/48/CE, ha altresì puntualizzato che gli Stati membri devono vigilare a che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi sono appunto utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi, come è avvenuto nel caso di specie in cui la Telecom ha permesso a terzi l'utilizzo della rete di Telecom Italia per compiere attività illecite pur essendone a conoscenza.

Tale interpretazione è confermata anche dalla finalità della Direttiva 2001/29/CE, che mira a garantire la tutela giuridica effettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno.

E' pertanto certo, come sostiene anche la Corte di Giustizia con la suindicata ordinanza del 19 febbraio 2009, che il fornitore di accesso, allorché consente l'accesso alla rete Internet, permette che l'abbonato e un terzo operino siffatte violazioni in rete.

Non può infine non richiamarsi, come ha fatto parte ricorrente nel presente giudizio, il D.lgs. n. 70/2003 (Disposizioni sul commercio elettronico) e precisamente gli articoli 14,15 ed in particolare l'art. 17.

Difatti, nel caso di specie, la Telecom Italia quale “prestatore di servizi” non ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 17 della normativa ultima citata, che prevede l’obbligo del prestatore *“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 della autorità competente, 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”*.

Ai sensi poi del 3° comma del predetto art. 17 *“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 informare l’autorità competente”*.

Ebbene, la responsabilità della Telecom Italia S.p.A., per il periodo anteriore alla conoscenza dell’attività illecita, può equipararsi a quella derivante dal danno da cose che si hanno in custodia (art. 2051 cod. civ.) giacchè è evidente

che la disponibilità del sito implica il dovere di sorvegliare che esso non costituisca cagione di danno per terzi.

Quanto invece al periodo successivo alla conoscenza effettiva dell'illecito, Telecom Italia non potrà che rispondere per violazione dell'obbligo ad essa incombente in base all'art. 17 del D.lgs. n. 70/2003.

Il principio indicato nell'art. 17 del D.lgs n. 70/2003 è stato applicato appieno di recente da codesto Ill.mo Tribunale, Sez. IX. G.I. Marvasi, 16 dicembre 2009, R.G. 54218/08, nella causa tra R.T.I. S.p.A. e You Tube LLC, You Tube Inc e Google Uk Ltd.

Nella recentissima ordinanza del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2009 è stata infatti disposta la rimozione dai *server* di YouTube e Google delle immagini relative alla trasmissione "Grande Fratello" 10 ed., diffuse in violazione del diritto di sfruttamento economico del programma. La trasmissione "Grande Fratello" è un programma televisivo concesso in licenza alla Endemol Italia S.p.A. e del quale la R.T.I. (società controllata da Mediaset) é titolare esclusiva nel territorio dello Stato di tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico ed in particolare della versione italiana a mezzo Internet, oltre che del diritto di uso sul titolo "Grande Fratello" sul relativo logo e sul marchio "Grande Fratello" e titolare dei relativi siti Internet dietro compenso di una rilevante somma di denaro ad Endemol.

Il Tribunale di Roma, come detto poc'anzi, ha fatto ricorso all'art. 17 del D.lgs. n. 70/2003 giacchè, pur ammettendo l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza da parte del *provider*, ha sostenuto che il *provider* è responsabile *“quando non si limiti a fornire la connessione alla rete ma eroghi servizi aggiuntivi (per es. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando, consapevole della presenza di materiale sospetto si astenga dall'accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se consapevole dell'antigiuridicità ometta di intervenire”*.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto, infine, che nella fattispecie d'inibitoria per violazione del diritto d'autore *“non è necessario l'accertamento sul periculum essendo lo stesso insito nella perpetuazione dell'illecita violazione del diritto stesso e sostanzialmente contenuto nella continuazione della trasmissione del programma.....”*.

Per finire, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente sull'argomento affermando che *“.....il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere coperte da diritto d'autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet escludano l'accesso al sito al limito fine di precludere l'attività di*

illecita diffusione di tali opere” (cfr. Cass., sez. 3 pen., 49437 del 23 dicembre 2009).

* * * *

Tutto ciò premesso e dedotto, la SIAE come in epigrafe rappresentata e difesa, nello spiegare il presente atto di intervento formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:

- in via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla SIAE nel presente giudizio;
- nel merito accogliere le richieste formulate, in via d'urgenza, nel ricorso proposto dalla FAPAV, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte e fatte proprie dalla SIAE.

Con vittoria delle spese di lite.

Roma, 7 gennaio 2010

Avv. Maurizio Mandel

Avv. Luisa Vullo

Avv. Alessandro di Majo