



Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

Direttiva (UE) 2019/790
e d.lgs. n. 177/2021 di recepimento

a cura di
Simona Lavagnini



Giappichelli

Capitolo VI

La responsabilità degli *Internet Service Provider* e la nuova figura dei prestatori di servizi di condivisione online (art. 17)

di Simona Lavagnini

Sommario: 1. L'art. 17 della direttiva 2019/790 (Direttiva). – 2. La responsabilità degli *Internet Service Provider*: linee generali e nozione (responsabilità per risarcimento del danno e legittimazione attiva nei confronti di provvedimenti inibitori). – 3. Le direttive Infosoc, Enforcement ed E-commerce (2001/29, 2004/48 e 2000/31). – 4. L'implementazione in Italia delle direttive Infosoc, E-commerce, Enforcement e le principali questioni interpretative. – 5. I *mere conduit provider*. – 6. I *caching provider*. – 7. I nuovi ISP (*CDN service provider*, ed altri). – 8. Gli *hosting provider*. – 9. La Direttiva. – 10. I considerando della Direttiva. – 11. Le linee guida della Commissione, i casi riuniti *Peterson c. Youtube* e *Elsevier c. Cyando*, il ricorso della Polonia contro l'art. 17. – 12. Il contenuto dell'art. 17: (i) la definizione di OCSSP; (ii) la comunicazione al pubblico; (iii) i meccanismi da adottare da parte dell'OCSSP per evitare responsabilità nel caso in cui manchi l'autorizzazione da parte del titolare dei diritti; (iv) la responsabilità minore per i nuovi OCSSP; (v) le tutele per gli usi legittimi; (vi) il procedimento di reclamo e ricorso; (vii) le informazioni ai titolari dei diritti. – 13. L'implementazione in Italia. – 14. L'implementazione negli altri Stati membri. La Germania.

1. L'art. 17 della direttiva 2019/790

L'art. 17 della direttiva 2019/790 (*infra* “Direttiva”) disciplina l'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (OCSSP¹), prevedendo che questi ultimi effettuino un vero e proprio atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del

¹L'acronimo – utilizzato dalla Direttiva – sta per “*Online Content Sharing Service Provider*” (definizione in lingua inglese di questo tipo di prestatori di servizi della società dell'informazione).

pubblico, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai propri utenti. Gli OCSSP devono quindi ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, la quale copre anche gli atti compiuti dagli utenti qualora questi non agiscano su base commerciale o comunque la loro attività non generi ricavi significativi².

Agli atti di comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico dell'OCSSP non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31³ (fatta salva la prestazione di servizi per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva), con la conseguenza che, in assenza di autorizzazione, gli OCSSP devono porre in essere una serie di attività specifiche dirette a garantire la protezione dei diritti esclusivi dei terzi. Gli OCSSP sono infatti responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, inclusa la messa a disposizione, a meno che non dimostrino:

a) di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, senza tuttavia essere riusciti ad ottenere tale autorizzazione;

b) di aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi⁴ per assicurare che non siano disponibili opere ed altri materiali specifici, a condizione che abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie all'identificazione di queste opere e di questi materiali da parte dei titolari dei diritti;

c) di aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione

²Nel qual caso, evidentemente, essi necessitano di un'autorizzazione *ad hoc* da parte dei titolari dei diritti – sul punto v. anche *infra*, sub 12 ii).

³La norma regola la responsabilità degli *hosting provider*, prevedendo come segue: “1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime”.

⁴Sulla nozione di “massimi sforzi” v. *infra*, sub 12 iii).

sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti *web* le opere o altri materiali oggetto della segnalazione, e di aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

L'art. 17 prevede poi alcune ulteriori disposizioni, che sono in particolare dedicate ai criteri per determinare se gli OCSSP si siano adeguatamente conformati agli obblighi previsti; alle fattispecie di esenzione parziale dalla responsabilità per certi tipi di OCSSP; alla gestione delle eccezioni e dei reclami; alla cooperazione fra gli OCSSP e i titolari dei diritti. Su questi aspetti, tutti ugualmente importanti, ci soffermeremo nel prosieguo. Preliminarmente, va notato che l'art. 17 aggiunge un importante tassello alla disciplina della responsabilità degli *Internet Service Provider* (ISP), come introdotta dalla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico ed interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, oltre che dagli organi giurisdizionali nazionali. Più precisamente, la norma in questione disciplina gli OCSSP, operatori appartenenti alla più ampia categoria degli *hosting provider*, cui tuttavia non si applica la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 14 della direttiva 2000/31, ma norme specifiche dettate dalla Direttiva. La figura dell'OCSSP appare in gran parte ricavata dalla fattispecie – di creazione giurisprudenziale – dell'*hosting provider* attivo, seppur con alcune rilevanti differenze. A questa categoria di *hosting provider* si applica un'esenzione di responsabilità *ad hoc*, che è certamente più limitata di quanto previsto per gli *hosting provider* in generale dall'art. 14 della direttiva 2000/31. Per comprendere adeguatamente il campo di applicazione di questa nuova disciplina, nonché il suo rapporto con la direttiva 2000/31 e le relative regole di responsabilità per gli ISP, appare opportuno tratteggiare le linee generali delle norme in materia ed il loro percorso evolutivo.

2. La responsabilità degli *Internet Service Provider*: linee generali e nozione (responsabilità per risarcimento del danno e legittimazione attiva nei confronti di provvedimenti inibitori)

Gli ISP svolgono diversi tipi di servizi della società dell'informazione, dai servizi editoriali (*content provider*), ai servizi di connessione e trasmissione (*mere conduit*), ai servizi di memorizzazione (*hosting*), ai servizi di ri-

cerca e indicizzazione (*search engine*), ed altri ancora, secondo quanto reso possibile dall'evoluzione tecnologica⁵. Ognuno dei *provider* ha evidentemente caratteristiche specifiche. Tutti, comunque, o la maggior parte, svolgono attività che possono essere parte di un processo finalizzato allo sfruttamento di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, fra cui in particolare la riproduzione e la comunicazione al pubblico. Da ciò deriva che l'operatore di connessione, quello di memorizzazione, quello di indicizzazione, e così via, per quanto in modi diversi, potrebbero svolgere o concorrere a svolgere attività potenzialmente riservate al titolare dei diritti⁶. Ciò appare certamente vero per quanto riguarda il *content provider*, che è un vero e proprio editore di contenuti, e svolge quindi direttamente un'attività di utilizzazione dei diritti d'autore sull'opera dell'ingegno in internet. Al *content provider* si applicano le regole tradizionali di responsabilità che il nostro ordinamento, come altri, ha nel tempo elaborato per quanto concerne gli operatori professionali del settore editoriale. Secondo queste regole il *content provider* è responsabile per fatto proprio e sullo stesso incombe l'obbligo di controllare e verificare ogni eventuale profilo di lesività dei contenuti da esso creati o comunque pubblicati⁷.

La qualificazione delle attività svolte dagli altri tipi di ISP, e conseguentemente le regole di responsabilità ad essi applicabili, sono state – e tuttora in molti casi ancora sono – oggetto di acceso dibattito, nonché di regolamentazione differente fra le due sponde dell'Atlantico (essendo noto che la disciplina statunitense del DMCA – *Digital Millennium Copyright Act* – differisce anche in modo rilevante dalle regole dell'Unione europea). Alla base di questa discussione vi è la considerazione che in linea generale gli ISP diversi dal *content provider* sono coinvolti in attività illecite direttamente svolte da terzi (ossia, gli utenti dei loro servizi). È stato quindi osservato che il punto centrale della questione riguarda la responsabilità del

⁵ Oggi infatti si parla, oltre che di *content provider*, *mere conduit provider*, *caching provider* ed *hosting provider*, anche di CDN (*Content Delivery Network*), ossia reti di server utilizzate per ottimizzare la distribuzione dei contenuti, di servizi di risoluzione dei DNS (nomi a dominio), in modo tale che un determinato *host name* venga convertito nel relativo indirizzo IP, di servizi di anonimizzazione, e così via.

⁶ G. CASSANO-P. CIMINO, *La responsabilità del content provider per la diffusione di materiale protetto dal diritto d'autore*, in *Resp. civ.*, 2005, p. 426 ss.

⁷ Trib. Catania, 29 giugno 2004, n. 2286, in *Resp. civ.*, 2005, p. 431 e Trib. Mantova, 24 novembre 2009, in *ilcaso.it*, 2010. Sulla responsabilità dell'editore v. *ex multis* App. Milano, 19 marzo 2010, in *AIDA*, 2011, p. 703.

provider per fatto altrui o per omessa vigilanza sulla condotta degli utenti⁸.

Nel tempo la dottrina e la giurisprudenza, seguite poi dal legislatore, hanno enucleato tre prime categorie di ISP, di particolare rilevanza, coinvolti nella fornitura di servizi della società dell'informazione. Si tratta più precisamente dei già citati *mere conduit provider*, dei *caching provider* e degli *hosting provider*. I *mere conduit* provider sono i fornitori di accesso alla rete internet, e svolgono il servizio di trasmissione delle informazioni fornite da un destinatario in una rete di comunicazione, ovvero forniscono agli utenti l'accesso a una rete di comunicazione (si tratta delle c.d. Telecom, come Fastweb o Vodafone). I *caching provider* sono quegli ISP che eseguono un'attività di archiviazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni su internet, al fine di rendere più efficiente la trasmissione delle informazioni da parte di altri destinatari del servizio ed a loro richiesta (come ad es. i motori di ricerca *web*, quali Google, Bing o Yahoo!). Gli *hosting provider* sono fornitori di servizi di memorizzazione stabile, ossia non temporanea ed accessoria. All'interno di quest'ultima categoria vi sono diversi tipi di fornitori di servizi, alcuni dei quali mettono a disposizione server o comunque spazi di memorizzazione interamente controllati dagli utenti del servizio, mentre altri raccolgono e mettono a disposizione del pubblico informazioni fornite da un utente del servizio, mantenendo il controllo dei server di archiviazione, e svolgendo inoltre generalmente una serie di attività ulteriori come la catalogazione, la promozione, ecc. (è il caso in particolare dei siti c.d. di *user generated content* come Youtube, Vimeo o Dailymotion)⁹.

Con riguardo alla responsabilità degli ISP si è avuto, come detto, un notevole dibattito, segnato da una certa confusione fra le categorie (civili e penali), nonché fra gli istituti applicabili. Neppure l'adozione della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, che ha disciplinato a livello europeo la normativa, introducendo regole di responsabilità per le tre categorie di ISP ora individuate, ha sopito i contrasti, dal momento che una serie di questioni sono rimaste aperte, ulteriormente complicate dalla circostanza che il veloce sviluppo tecnologico del settore ha creato figure nuove o ibride di ISP, le quali a prima vista possono sembrare di non immediata sussumibilità nelle categorie previste dalla direttiva 2000/31.

⁸ M. DE CATA, *La responsabilità civile dell'Internet Service Provider*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 75.

⁹ M. TAVASSI, *Le best practices della giurisprudenza italiana nella tutela della proprietà intellettuale nel settore dei beni culturali*, in *Dir. ind.*, 2021, p. 105 ss.

Nel prosieguo di questo lavoro si cercherà di identificare le regole di responsabilità applicabili a ciascuna figura di ISP, premettendo che quando si parla di responsabilità si intende fare riferimento a due concetti distinti, che debbono quindi anche essere trattati in modo distinto, ossia da un lato la responsabilità in senso civilistico dell'ISP, come responsabilità civile per risarcimento del danno, e dall'altro lato la legittimazione passiva nei confronti di un provvedimento inibitorio, in tutti i casi in cui i servizi dell'ISP siano comunque utilizzati per commettere una violazione di un diritto d'autore o di un diritto connesso. È consolidata l'opinione secondo cui l'inibitoria in questione possa essere applicata a tutti i soggetti che concorrono nello svolgimento dell'attività illecita, inclusi gli intermediari che prestano i servizi attraverso i quali l'attività in violazione viene realizzata, a prescindere dall'elemento soggettivo di questi ultimi ed anche dalla loro conoscenza della violazione. Ciò deriva dai principi generali, sia dell'ordinamento italiano che di quello comunitario, dalla lettera della direttiva 2000/31, come anche dall'art. 8.3 della direttiva 2001/29, nonché dall'art. 11 della direttiva 2004/48¹⁰. In passato si erano per la verità registrate alcune decisioni nella giurisprudenza italiana, secondo le quali certe categorie di ISP (per lo meno i *mere conduit provider*) non avrebbero potuto essere destinatarie *tout court* di un ordine inibitorio, in quanto esonerate da responsabilità in base alle regole in materia di commercio elettronico¹¹. Il principio in questione è stato in particolare affermato in relazione ad ordini di inibitoria richiesti nei confronti di *mere conduit provider*, che sono stati all'epoca (eravamo nel 2006) rigettati sulla base della considerazione che “*il carrier che si limita a svolgere un'attività di mere conduit è privo di legittimazione a resistere ad un ricorso cautelare per ottenere l'inibizione del predetto illecito, in quanto esonerato da ogni responsabilità in base all'art. 14 d.lgs. 70/2003*”¹². La giurisprudenza ha in seguito superato questo orientamento, affermando la possibilità di ordini c.d. inibitori puri, ossia di ordini emessi nei confronti di intermediari, i cui servizi siano utilizzati per la commissione di violazioni *online*, ancorché questi non siano responsabili delle informazioni trasmesse

¹⁰ A.M. ROVATI, *La responsabilità civile degli ISP*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Il regolamento Agcom sul diritto d'autore*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 84.

¹¹ Ossia in base alla trasposizione in Italia, tramite il d.lgs. n. 70/2003, della direttiva 2000/31.

¹² Trib. Milano, ord. 5 giugno 2006, in *AIDA*, 2007, p. 894, e Trib. Milano, ord. 12 giugno 2006, *ivi*, p. 898, secondo cui il *carrier* non può essere coinvolto nel giudizio cautelare avviato dal titolare dei diritti violati, ma soltanto nella fase attuativa del provvedimento di inibitoria da quest'ultimo eventualmente ottenuto.

o, comunque, non siano autori delle violazioni. Lo scopo di tali provvedimenti è, infatti, proprio quello di prevenire una violazione imminente del diritto o di vietarne la prosecuzione. Essi possono quindi essere emessi indipendentemente dalla sussistenza della responsabilità civilistica per danno da parte degli intermediari nelle violazioni¹⁵.

3. Le direttive Infosoc, Enforcement ed E-commerce (2001/29, 2004/48 e 2000/31)

La questione della protezione dei diritti d'autore nella società dell'informazione è stata affrontata nell'ordinamento comunitario attraverso una serie di direttive, a partire dalla direttiva c.d. Infosoc (direttiva 2001/29 del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione). La direttiva Infosoc ha sottolineato la necessità di assicurare un livello di protezione alto per i diritti d'autore (considerando 9) ed in particolare, con riferimento alla difesa dei diritti, ha stabilito che *“gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e includere la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine della violazione”* (considerando 58). Con particolare riguardo all'ambito digitale e agli intermediari dei servizi, la direttiva ha inoltre sottolineato che *“i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto, fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizio-*

¹⁵ In questo senso, per la giurisprudenza comunitaria, si veda Corte di giustizia UE, 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oreal c. Ebay*, ECLI:EU:C:2011:474; per quanto riguarda il nostro ordinamento i precedenti sono ormai numerosi (v. per tutti anzitutto Trib. Milano, 20 marzo 2010, in *AIDA*, 2010, p. 990, secondo cui *“chi offre servizi di connessione alla rete può essere destinatario di ordini dell'autorità giudiziarie volti a far cessare gli illeciti commessi dai soggetti in favore dei quali tali servizi sono prestati”* nonché – *ex multis* – Trib. Milano, 12 aprile 2018, in <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/responsabilita-degli-isp-come-fornitori-di-servizi-di-mero-trasporto-mere-conduit-e-dynamic-injunction/#.YLOC0qgzbD4>). Sul punto v. comunque *amplius sub 5*.

ne, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti” (considerando 59). Conseguentemente, l’art. 8.3 della direttiva in questione ha stabilito la possibilità per i titolari di diritti di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi.

Quasi in contemporanea con l’emanazione della direttiva Infosoc è stata introdotta nell’ordinamento comunitario la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che ha previsto una serie di limitazioni di responsabilità per alcuni tipi di ISP. In primo luogo, questa direttiva ha introdotto un’esenzione dall’obbligo generale di sorveglianza (art. 15) per tutti gli ISP, in base al quale agli stessi non può essere imposto di sorvegliare in modo generale sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Inoltre, la direttiva ha previsto che gli ISP godono di una limitazione della responsabilità quando le loro attività *“si limitano al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate”* (considerando 42). I considerando della direttiva in questione ulteriormente chiariscono che il prestatore deliberatamente collaborante con un destinatario del suo servizio non si limita ad attività passive e quindi non beneficia delle deroghe in materia di responsabilità (considerando 44), ed inoltre che, in ogni caso, *“per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite”* (considerando 46¹⁴).

Successivamente, la direttiva 2000/31 ha previsto tre particolari fattispecie di esenzione, di cui agli articoli da 12 a 14, che sono rispettivamente

¹⁴ È interessante notare che il considerando in questione prevede unicamente l’informazione, che potrebbe consistere anche in una adeguata diffida da parte di un avente diritto, e non invece che il prestatore debba necessariamente ricevere un ordine da parte dell’autorità competente.

dedicati ai fornitori di servizi di *mere conduit*, *caching* e *hosting*, come anticipato sopra. Per i *mere conduit* si stabilisce che il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse. Per il provider di servizi *caching* l'art. 13 dispone la limitazione di responsabilità a condizione che egli: 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, ed infine 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 dell'accesso. Per quanto infine riguarda l'*hosting provider* l'art. 14 prevede che il medesimo possa andare esente da responsabilità a condizione che: a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

La disposizione in questione è significativamente diversa dagli artt. 12 e 13 che la precedono, in quanto essa non illustra le modalità di prestazione del servizio (come avviene per i *provider* di *mere conduit* e *caching*) che ne evidenziano la intrinseca passività, ma si concentra invece sulla consapevolezza del *service provider* e sulla sua condotta (di attivazione o meno).

Successivamente, e sempre per quanto concerne la tutela dei diritti, è stata emanata la direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale ha ulteriormente sottolineato il ruolo dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto economico e sociale europeo, ed in particolare ha affermato che “*in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell'acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella*

Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno” (considerando 3). Ancora, il considerando 23 della direttiva in questione prevedeva che *“Fatti salvi eventuali altre misure, procedure e mezzi di ricorso disponibili, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare”*, mentre il successivo considerando 24 stabiliva che *“a seconda dei casi e se le circostanze lo richiedono, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da prevedere dovrebbero comprendere misure inibitorie, volte a impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale”*. Inoltre, al considerando 29 si sottolineava l'importanza della cooperazione fra i settori industriali, che avrebbero dovuto partecipare attivamente alla lotta contro la pirateria e la contraffazione, anche sviluppando codici di condotta.

4. L'implementazione in Italia delle direttive Infosoc, E-commerce, Enforcement e le principali questioni interpretative

Il nostro Paese ha implementato le direttive sopra indicate attraverso il d.lgs. n. 68/2003, concernente l'attuazione della direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il d.lgs. n. 70/2003, di attuazione della direttiva 2000/31 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nonché infine il d.lgs. n. 140/2006, relativo all'attuazione della direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Le norme rilevanti ai fini della nostra indagine sono contenute nel d.lgs. n. 140/2006 e soprattutto nel d.lgs. n. 70/2003. Il primo decreto legislativo ora citato è intervenuto sulle norme in materia di difesa dei diritti d'autore, ed in particolare ha modificato l'art. 156 l.a., stabilendo che *“Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per*

ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile". Il d.lgs. n. 70/2003 ha implementato le norme contenute nella direttiva sul commercio elettronico, incluse ovviamente anche quelle in materia di responsabilità degli ISP. L'implementazione italiana è largamente simile alla lettera delle disposizioni contenute nella direttiva sul commercio elettronico, con alcune significative differenze che hanno causato in passato problemi interpretativi di non poco conto.

Una prima rilevante divergenza con le norme comunitarie è contenuta nell'art. 16 del d.lgs. n. 70/2003, concernente la responsabilità dell'hosting provider. La norma stabilisce che l'hosting provider non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, tra l'altro a condizione che, non appena a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. L'inciso "*su comunicazione delle autorità competenti*" non è previsto nella direttiva 2000/31, ed è stato inizialmente interpretato nel senso di imporre l'attivazione dell'hosting provider solo a seguito di una comunicazione dei fatti illeciti da parte delle autorità competenti, e non invece da parte del titolare dei diritti, tramite lo strumento usuale della diffida. Ancora, l'art. 17 del d.lgs. n. 70/2003, relativo all'esenzione dall'obbligo generale di sorveglianza, differisce dalla norma europea (l'art. 15 della direttiva sul commercio elettronico) in quanto alla stessa aggiunge un comma 3, secondo il quale "*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*". Anche in questa previsione sembra introdursi un obbligo di attivazione dell'ISP condizionato all'invio di una richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, anziché di una semplice diffida da parte del titolare dei diritti. Benché quest'ultima sia ovviamente idonea a generare la consapevolezza dell'ISP, la conseguenza non sarebbe l'obbligo di attivazione per la rimozione dei contenuti illeciti, con responsabilità per danni in caso di inerzia, ma unicamente l'obbligo di informare le autorità competenti.

Questa implementazione della direttiva E-commerce da parte del legi-

slatore italiano ha prodotto, come si anticipava, alcuni dissidi in fase applicativa, ed in particolare con riguardo all'*hosting provider* ci si è chiesti se quest'ultimo dovesse essere ritenuto responsabile, e in quale senso, nel caso in cui – ricevuta una diffida da parte di un titolare dei diritti – non si fosse attivato prontamente per rimuovere/disabilitare i contenuti illeciti. Un ulteriore elemento di dibattito ha riguardato il contenuto della diffida da parte del titolare dei diritti, ed in particolare i requisiti necessari per produrre l'obbligo di attivazione in capo all'*hosting provider*. Ancora, si è discusso del tipo di inibitoria emanabile nei confronti del *provider*, ovvero se questa si dovesse limitare a ordinare all'ISP di rimuovere i contenuti illeciti esistenti al momento della diffida, o se dovesse invece anche imporre al medesimo di prevenire ulteriori attività illecite con riferimento alle opere dell'ingegno violate.

Oltre all'acceso dibattito concernente le regole in ordine alla responsabilità dell'*hosting provider*, si è discusso anche della specifica posizione dei fornitori di servizi di *mere conduit* e di *caching*. Nel complesso, la dottrina e la giurisprudenza si sono orientate nel senso di distinguere, fra i vari *provider*, le rispettive responsabilità e i rispettivi obblighi di attivazione¹⁵⁻¹⁶.

¹⁵ Sulla responsabilità degli ISP v. in particolare G. CASSANO-B. TASSONE, *Internet service provider e ingiunzione dinamica – Ingiunzione dinamica, tutela delle opere cinematografiche e bilanciamento di interessi*, in *Giur. it.*, 2021, p. 115; M. TESCARO, *La responsabilità civile dell'hosting provider e il dialogo fra le Corti*, in *Studium Iuris*, 2020, p. 1472; E. TOSI, *Obblighi di filtraggio ex post di contenuti digitali illeciti equivalenti e responsabilità civile degli hosting provider*, in *Dir. ind.*, 2020, p. 281; M. BELLI, *La responsabilità dei «prestatori di servizi di condivisione di contenuti online» ai sensi della dir. 2019/790/UE*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 551; R. BOCCHINI, *Responsabilità civile dell'hosting provider – La responsabilità civile plurisoggettiva, successiva ed eventuale dell'ISP*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2604; E. TOSI, *L'evoluzione della responsabilità civile dell'Internet Service Provider passivo e attivo*, in *Dir. ind.*, 2019, p. 590; C. LEANZA, *La responsabilità dell'hosting provider per violazione del diritto d'autore*, in *Danno e resp.*, 2019, p. 671; S. LAVAGNINI, *La responsabilità degli internet service provider secondo la più recente giurisprudenza italiana*, in AA.VV., *Studi in onore di L.C. Ubertazzi*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 407; F. PIRAINO, *Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service provider*, in *AIDA*, 2017, p. 468; E. TOSI, *Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli hosting provider – passivi e attivi – tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, p. 56; A. BERTONI-M.L. MONTAGNANI, *La modernizzazione del diritto d'autore e il ruolo degli intermediari internet quali propulsori delle attività creative in rete*, in *Dir. inf.*, 2015, p. 111; A. STAZI, *La tutela del diritto d'autore in rete: bilanciamento degli interessi, opzioni regolatorie europee e «modello italiano»*, *ibidem*, p. 89; M. COCUCCIO, *La responsabilità civile per fatto illecito dell'internet service provider*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 1312; A.M. ROVATI, *La responsabilità civile degli ISP*, in L.C. UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 84; F. FERRARI, *Le esperienze dell'enforcement giudiziale*, *ivi*, p. 124; G. MERUZZI, *Internet service providers, impresa di gruppo e responsabilità delle controllate*, in *AIDA*, 2014, p. 349; M. TESCARO, *Schemi legali e opposte ten-*

5. I mere conduit provider

Come già segnalato nei paragrafi che precedono, una prima risalente giurisprudenza ha ritenuto che in caso di violazione dei diritti esclusivi realizzati da utenti dei servizi dei *mere conduit provider*, questi non potessero essere considerati responsabili per risarcimento del danno, e neppure passivamente legittimati nei riguardi di provvedimenti inibitori. Questo orientamento è stato successivamente superato, anche sulla scorta delle precise indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Già nel caso *Telekabel*¹⁷ del 2014 la Corte – dopo aver ribadito che il *mere conduit provider* non è responsabile delle informazioni ad esso trasmesse dai destinatari di tale servizio, alla triplice condizione che non dia origine alla trasmissione, non ne selezioni il destinatario e non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse – ha espressamente ritenuto configurabile una sua legittimazione passiva nei confronti di un ordine di inibitoria emesso da parte di un'autorità o di un organo giurisdizionale nazionale a cui il titolare dei diritti può dunque rivolgersi¹⁸. Per quanto concerne i mezzi tecnici che il *mere conduit provider* deve adottare, la Corte ha specificato che in

denze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'internet service provider, in *Giur. merito*, 2013, p. 2584; A. BERTONI-M.L. MONTAGNANI, *Il ruolo degli intermediari Internet tra tutela del diritto d'autore e valorizzazione della creatività in rete*, in *Giur. comm.*, 2013, p. 537; A. GENOVESE, *Diffusione di video pirata in rete e responsabilità dell'hosting service provider. I rapporti fra Codice delle Comunicazioni Elettroniche e Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, in *AIDA*, 2010, p. 381; G.D. FINOCCHIARO, *Filtering e responsabilità del provider*, *ivi*, p. 340; M. DE CATA, *op. cit.*

¹⁶Le difficoltà con cui i titolari dei diritti si sono inizialmente scontrati per ottenere un enforcement efficace nei confronti delle violazioni dei diritti online, unitamente ai problemi dei costi e dei tempi delle azioni, hanno portato alla emanazione del “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” approvato con la delibera 680/13/CONS della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM. Il Regolamento è stato ormai diverse volte modificato, prima con la delibera n. 490/18/CONS; quindi con la delibera n. 295/20/CONS, ed infine, assai recentemente, con la delibera n. 233/21/CONS (consultabile presso https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_assetEntryId=23845469&_101_INSTANCE_FnOw5IVOIXoE_type=document). Sul Regolamento si rinvia a L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Il regolamento AGCOM sul diritto d'autore*, *cit.*

¹⁷Corte di giustizia, 27 marzo 2014, C-314/12, *Telekabel c. Constantin*.

¹⁸Potendo quindi anche chiedere il rimborso delle spese di diffida o legali sostenute nel corso di un'azione di inibitoria di questo tipo.

linea generale, al fine di realizzare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco¹⁹, è opportuno lasciare al fornitore dei servizi l'onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito. L'ISP dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli, senza tuttavia essere tenuto ad affrontare sacrifici insostenibili, alla luce del fatto che quest'ultimo non è l'autore della violazione del diritto fondamentale della proprietà intellettuale che ha dato luogo alla pronuncia del provvedimento di inibitoria. Le misure adottate possono anche non essere di efficacia assoluta al fine di ottenere la completa cessazione della violazione (bastando che siano utili a limitarla, rendendola più difficile), e devono in ogni caso essere mirate, nel senso di intervenire solo sulla violazione stessa e non su condotte legittime.

Sulla scorta di questa giurisprudenza comunitaria anche i tribunali italiani hanno riconosciuto la possibilità di emanare ordini inibitori nei confronti dei *mere conduit provider*. In particolare, il Tribunale di Milano è costante nel ritenere che *“nonostante la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza, gli ISP sono responsabili per il contenuto dei loro servizi se, su richiesta di un'autorità giudiziaria o amministrativa, non agiscono tempestivamente per impedire l'accesso a tali servizi. Per questi motivi, il giudice ha ordinato a operatori di mere conduit di adottare le misure tecniche più appropriate per impedire ai propri clienti di accedere ai siti Web che rendevano il contenuto illegale disponibile al pubblico, sia attraverso il nome di dominio in contenzioso, sia attraverso qualsiasi altro dominio nome (alias) che potrebbe essere utilizzato per rendere disponibili gli stessi contenuti”*²⁰.

¹⁹ Da un lato la tutela dei diritti d'autore, dall'altro la libertà d'impresa dell'operatore di rete e la libertà di informazione degli utenti di internet, che è “il” tema in gioco nella determinazione della disciplina applicabile, come dimostrato anche – da ultimo – dalle conclusioni dell'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard ØE del 15 luglio 2021 nella causa pendente avanti alla Corte di giustizia, C-401/19, *Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, ECLI:EU:C:2021:613, sulla legittimità dell'art. 17 della direttiva 2019/790.

²⁰ V. *ex multis* Tribunale Milano, 12 aprile 2018, ord., secondo cui *“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”* in https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/20180412_RG51624-2017-1.pdf; Trib. Milano, 8 maggio 2017, in *ilcaso.it*, 2017.

6. I *caching provider*

Per quanto riguarda i *caching provider*, le regole della responsabilità e della legittimazione attiva sono state esaminate dalla Suprema Corte in un *leading case* giunto in decisione nel 2019²¹. La Cassazione civile ha stabilito che “*Nell’ambito dei servizi delle società dell’informazione, la responsabilità in materia di eliminazione dei contenuti nell’ambito del c.d. ‘caching’, attività consistente nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, quando l’autorità amministrativa o giurisdizionale gli abbiano intimato di procedervi; diversamente, al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di ‘caching’, la legge non richiede di rimuovere spontaneamente determinati contenuti sol perché reso edotto della loro natura illecita mediante una diffida extragiudiziale o la proposizione di una domanda giudiziale*”. Nello stesso senso avevano del resto precedentemente ritenuto sia il Tribunale di Milano²², sia la Corte di appello di Milano²³, investiti del caso in prime e seconde cure.

Per conseguenza, anche nel caso dei *caching provider* viene valorizzato il profilo automatico e passivo delle attività svolte, che tuttavia non esime il prestatore dall’obbligo di attivarsi prontamente al fine di impedire la prosecuzione dell’illecito, non appena questi riceva un ordine da parte delle competenti autorità. Con ciò quindi si conferma la sostanziale soggezione dei *provider* – ancorché automatici e passivi – agli ordini inibitori, così che in caso di mancata tempestiva attivazione essi diventano responsabili anche sotto il profilo civilistico²⁴.

7. I nuovi ISP (*CDN service providers, ed altri*)

Prima di trattare della categoria degli *hosting provider*, di cui gli OCSSP fanno parte, appare opportuno occuparsi brevemente delle nuove catego-

²¹ Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2019, n. 7709, in *Guida dir.*, 2019, 16, p. 25.

²² Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 5 giugno 2014, inedita.

²³ App. Milano, Sez. Spec. Impresa, 24 aprile 2015, inedita.

²⁴ Fermo restando che nella norma dei casi gli ordini di inibitoria sono assistiti da penale.

rie di ISP, emerse successivamente alla emanazione della direttiva Infosoc e della direttiva E-commerce, a seguito dello sviluppo tecnologico, come in particolare i c.d. *provider* di servizi CDN (*content delivery network*), nonché i *provider* di servizi di risoluzione dei domini DNS, i *provider* di servizi di anonimizzazione, e così via. In assenza di una tipizzazione di questi soggetti e di norme espressamente dirette a configurarne la responsabilità, si è posto il problema se agli stessi potessero o dovessero essere applicate le norme generali di responsabilità degli operatori professionali; se essi ne fossero esclusi; o se infine questi *provider* dovessero essere di volta in volta assimilati ad una delle tre categorie riconosciute nella direttiva E-commerce, ovvero in ogni caso assoggettati a regole di responsabilità speciali e minori, in virtù della natura digitale dei servizi svolti.

Al momento la questione è stata affrontata in giurisprudenza da parte del Tribunale di Milano con riferimento alla legittimazione passiva di questi *provider* nei confronti degli ordini di inibitoria. Il Tribunale ha ritenuto che tutti i *provider*, a prescindere dalla loro qualificazione, siano legittimati passivamente nei confronti degli ordini di inibitoria, anche se si tratti di *provider* diversi da quelli espressamente disciplinati dal d.lgs. n. 70/2003, poiché è diritto del soggetto leso “*ottenere tutela, sia in via di urgenza sia di pieno accertamento, nei confronti di tutti i soggetti che contribuiscono causalmente alla violazione del diritto altrui, ancorché la frazione di condotta singolarmente attuata non costituisca in sé una violazione imputabile del diritto d'autore*”. Nel caso di specie il *provider* evocato in giudizio svolgeva attività di supporto e ottimizzazione di c.d. siti vetrina (ossia siti *web* di pubblicizzazione e promozione) di alcune IPTV illecite. Secondo il Tribunale “*La messa a disposizione di tali servizi contribuisce dunque causalmente alla violazione come concretamente essa si estrinseca, non occorrendo affatto che la cessazione dei servizi erogati dalla reclamante determini la scomparsa dei siti pirata*”. Ancora, il provvedimento chiarisce che “*non è dunque dirimente, ai fini dell'irrogazione della misura inibitoria, accertare che [il provider] trovi la sua precisa collocazione nella categoria dei soggetti erogatori di servizi di hosting, ovvero di caching*”²⁵.

²⁵ Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 19 novembre 2020, ord., inedita.

8. Gli hosting provider

La questione della responsabilità degli *hosting provider* è quella che più ha occupato dottrina e giurisprudenza, e che ha dato origine alla regolamentazione contenuta nell'art. 17 della Direttiva, con la creazione della specifica figura degli OCSSP.

Il *leading case* in materia proviene dalla giurisprudenza comunitaria ed ha avuto origine nel contesto della violazione di marchi noti. Si tratta in particolare del caso *Oreal c. eBay* del 12 luglio 2011²⁶, in cui la Corte di giustizia ha ritenuto che “*l'art. 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”), deve essere interpretato nel senso che esso 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. Detto gestore svolge un ruolo siffatto allorché presta un'assistenza che consiste in particolare nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle. Quando non ha svolto un ruolo attivo nel senso indicato al comma precedente e dunque la sua prestazione di servizio rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 14, n. 1, della direttiva 2000/31, il gestore di un mercato online, in una causa che può comportare una condanna al pagamento di un risarcimento dei danni, non può tuttavia avvalersi dell'esonero dalla responsabilità previsto nella suddetta disposizione qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui ne sia stato al corrente, non abbia prontamente agito conformemente al n. 1, lett. b), del suddetto art. 14*”²⁷.

²⁶Corte di giustizia, 12 luglio 2011, C-324/09, *Oreal c. eBay*, ECLI:EU:C:2011:474, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0324>.

²⁷La Corte evidenzia in particolare: “Dal fascicolo e dalla descrizione dei fatti che compare ai punti 28-31 della presente sentenza risulta che la eBay procede ad un trattamento dei dati forniti dai suoi clienti venditori. Le vendite alle quali possono condurre tali offerte avvengono secondo modalità fissate dalla eBay. Se necessario, la eBay fornisce anche un'assistenza diretta ad ottimizzare o a promuovere talune offerte in vendita. Come ha giustamente osservato il governo del Regno Unito, la mera circostanza che il gestore di un mercato online memorizzi sul proprio server le offerte in vendita, stabilisca le modalità del suo servizio, sia ricompensato per quest'ultimo e fornisca informazioni d'ordine generale ai propri clienti non può avere l'effetto di privarlo delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31 (v., per analogia, sentenza *Google France* e

Sulla scorta di questo precedente si è successivamente pronunciato anche il Tribunale di Milano, con una decisione del 9 settembre 2011²⁸, in cui veniva applicata la nozione di *hosting* attivo nel campo del diritto d'autore. Il Tribunale riteneva infatti che una piattaforma *online* che ospitava contenuti c.d. *user generated* (nella specie: Yahoo!) dovesse essere qualificata “*come un soggetto che fornisce un hosting non puramente passivo ma attivo, e dunque come soggetto cui non si applica la disciplina speciale della responsabilità civile prevista dall'art. 16 d.lgs. 70/2003 e che è invece soggetto alle regole comuni della responsabilità civile*”. Secondo il Tribunale la piattaforma non si limitava alla predisposizione del processo tecnico (rimanendo in tal modo passiva e neutra), ma gestiva i contenuti immessi dagli utenti, acquisendone i diritti di utilizzazione, soprattutto a fini pubblicitari, predisponendo un motore di ricerca per l'individuazione dei contenuti, e suggerendo contenuti correlati (e provvedendo poi anche alla loro indicizzazione). Queste caratteristiche del servizio permettevano di qualificarlo come attivo, e quindi di escludere del tutto l'applicazione dell'esenzione dalla responsabilità di cui all'art. 16 d.lgs. n. 70/2003, così che – ricevendo le diffide da parte del titolare dei diritti e rimanendo inerte – la piattaforma si era resa responsabile nei confronti del relativo titolare anche sotto il profilo del risarcimento del danno. Alla luce di quanto precede il Tribunale riteneva non applicabile il *safe harbor* previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 70/2003, e la conseguente applicazione dei principi generali in materia di responsabilità dell'operatore professionale. Queste regole, tuttavia, in concreto, non implicavano che il provider fosse responsabile *tout court* per aver utilizzato i contenuti senza una licenza, ma per essere rimasto inerte nonostante che il titolare dei diritti avesse inviato delle diffide finalizzate ad indicare i contenuti violati e a chiederne la rimozione²⁹.

La nozione di “*hosting* attivo” è stata successivamente criticata da una parte della giurisprudenza nazionale. Più in particolare, si è sostenuto che

Google, *cit. punto 116*). Laddove, per contro, detto gestore abbia prestato un'assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso non può avvalersi, riguardo a tali dati, della deroga in materia di responsabilità di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31”.

²⁸ Trib. Milano, 9 settembre 2011, in *AIDA*, 2012, p. 740.

²⁹ La qualificazione dell'*hosting provider* come attivo, e come assoggettato quindi alle regole generali di responsabilità, avrebbe dovuto portare alla conclusione della sussistenza di un suo obbligo di conclusione di un contratto di licenza prima di poter mettere a disposizione i contenuti protetti.

“la nozione di hosting provider attivo risulti oggi sicuramente fuorviante e sicuramente da evitare concettualmente in quanto mal si addice ai servizi di ‘ospitalità in rete’ in cui il prestatore non interviene in alcun modo sul contenuto caricato dagli utenti, limitandosi semmai a sfruttarne commercialmente la presenza sul sito, ove il contenuto viene mostrato così come è caricato dall’utente senza alcuna ulteriore elaborazione da parte del prestatore”³⁰. Secondo questa corrente interpretativa bisognerebbe considerare attentamente quali siano le attività svolte dal *provider*, il quale quindi non perderebbe la sua neutralità nello svolgimento di attività economiche standard relativamente ai contenuti postati da terzi (quali l’indicizzazione, la connessione con messaggi pubblicitari, ecc.), ma solo quando intervenga effettivamente in modo attivo sui predetti contenuti, modificandoli o causandone la memorizzazione, o svolgendo simili attività. A ben vedere in questo modo l’*hosting provider* si tramuterebbe in un *content provider*, e per tale via non vi sarebbe alcun bisogno di prevedere la figura di un *hosting provider* attivo. Dal punto di vista pratico, tuttavia, le conclusioni a cui giunge questa corrente interpretativa sembrano coincidere con quelle del Tribunale di Milano, dal momento che il risultato concreto è identico: si ritiene infatti il *provider* responsabile in quanto rimasto inerte dopo aver ricevuto le segnalazioni del titolare dei diritti. Con specifico riguardo a queste ultime, la decisione qui richiamata sostiene l’equivalenza fra autotutela (diffida del titolare dei diritti) ed eterotutela (ordine dell’autorità competente), affermando come segue: “i rimedi sopra citati, di autotutela mediante diffida, e di eterotutela mediante ottenimento di un ordine di rimozione giurisdizionale o amministrativo, si pongono quali strumenti equivalenti e alternativi per chi si senta leso nei propri diritti”.

Sulla questione è intervenuta recentemente anche la Corte di Cassazione, che con la propria sentenza n. 7708/2019 ha riconosciuto espressamente la figura dell’*hosting* attivo, delineando gli elementi idonei a definirla (gli “indici di interferenza”), da accertare in concreto ad opera del giudice del merito. Questi elementi sarebbero “a titolo esemplificativo e non necessariamente tutte compresenti – le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoria-

³⁰ Così App. Milano, 7 gennaio 2015, in *AIDA*, 2015, p. 1701. V. anche Trib. Torino, 7 aprile 2017, in *Iusexplorer*, secondo cui “un hosting che diviene attivo (ovverosia che partecipa all’elaborazione dei contenuti che ospita o trasmette) perde la sua neutralità (...) e in quanto tale non può più definirsi hosting ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 70/2003, di modo che il suo status di responsabilità ricade inevitabilmente nell’alveo delle comuni regole della responsabilità civile”.

le del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati"³¹. Nel caso in cui la piattaforma *online* sia qualificabile come *hosting* attivo, ad essa non si applicano le esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva 31/2000 e dal d.lgs. n. 70/2003, con la conseguenza che la piattaforma è responsabile nella misura in cui su di essa vengano caricati contenuti (anche da parte di terzi) in assenza di consenso da parte del titolare dei relativi diritti. Diversamente, nel caso in cui l'*hosting provider* sia passivo, si applicano le regole dell'art. 16, d.lgs. n. 70/2003: la responsabilità si configura quando il *provider* ometta di rimuovere i contenuti illegali, ovvero ometta di porre termine allo svolgimento di attività in violazione dei diritti d'autore. La conoscenza dell'*hosting provider* generalmente trae origine dalla informativa che gli proviene da parte del titolare dei diritti, senza che sia possibile per l'*hosting provider* passivo (diversamente da quanto avviene per *mere conduit* e *caching provider*) limitarsi ad attendere un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa, e non essendo sufficiente la trasmissione dell'informazione all'autorità competente.

Per quanto concerne la segnalazione ritenuta idonea a far sorgere responsabilità in capo all'*hosting provider*, secondo la giurisprudenza nazionale attualmente prevalente non è necessaria l'indicazione puntuale di ciascun contenuto in violazione affinché scaturisca per il *provider* l'obbligo di eliminare tutti i contenuti dello stesso tipo, che siano in violazione³². In al-

³¹ Nello stesso senso si vedano anche le recenti decisioni del Tribunale di Roma nel caso RTI-Dailymotion del 12 luglio 2019, in *Quotidiano Giuridico*, 2019; nonché Tribunale di Roma, 2 ottobre 2019 nel caso RTI-Bit Kitchen, in *OneLegale*, 2019. Si veda anche App. Roma, Sez. Spec. Impresa, 29 aprile 2017, n. 2833, in *DeJure*, secondo la cui massima "In tema di violazione del diritto d'autore mediante immissione su piattaforma digitale di contenuti coperti dal copyright, l'esenzione di responsabilità, prevista per il provider dall'art. 14 Direttiva 2000/31/UE e dall'art. 16 D.Lgs. n. 70/2003 opera solo se il servizio di c.d. hosting, abbia carattere meramente tecnico, automatico e passivo, quando cioè abbia svolto un'attività neutra rispetto ai contenuti illeciti immessi nella propria piattaforma digitale. Tale esenzione, peraltro, non può trovare applicazione quando il titolare del diritto d'autore abbia segnalato al provider l'illecito, consistente in una illegittima diffusione e utilizzo di programmi audio e video mediante piattaforma digitale. Pertanto, sussiste la responsabilità del provider c.d. attivo (content-provider), quando l'attività, lungi dal limitarsi a un servizio neutro di hosting provider, si concretizza in un servizio di intrattenimento audiovisivo, in concorrenza con l'attività imprenditoriale del titolare dei diritti d'autore sui contenuti diffusi, mediante la cernita e la diffusione, a fini economici, di tali contenuti".

³² Si veda per esempio Trib. Roma, 27 aprile 2016, in *Dir. ind.*, 2016, p. 460 (con nota di G. CASSANO, *Sulla responsabilità del provider per la diffusione abusiva in rete di opere audiovisive*)

tre parole, è sufficiente per il titolare dei diritti indicare le opere dei cui diritti egli sia titolare e gli elementi che inducano a ritenere che tali opere siano oggetto di violazione sulla piattaforma del *provider*. Ricevuta tale segnalazione, il *provider* deve attivarsi per verificare l'effettiva presenza dei contenuti in contraffazione, ancorché la relativa specifica collocazione di tutti i contenuti in violazione (le c.d. URL) non siano stati espressamente indicati dal titolare dei diritti; inoltre, il *provider* deve fare in modo che le violazioni abbiano termine, impedendo l'ulteriore caricamento di contenuti in violazione, con un obbligo di sorveglianza specifica che, in quanto non generale, è ritenuto compatibile con il divieto di monitoraggio per gli ISP di cui alla direttiva 31/2000. Ciò, del resto, appare coerente con la natura degli ordini di inibitoria, che sono qualificati come ordini di “*stay down*” anziché di mero “*take down*”, la differenza risiedendo nell'obbligo dell'*hosting provider* di impedire ulteriori caricamenti di contenuti abusivi, anziché semplicemente limitarsi alla eliminazione dei contenuti segnalati, nelle specifiche collocazioni (URL) indicate dal titolare dei diritti. La configurazione degli ordini di inibitoria come ordini di “*stay down*” e della segnalazione come di una diffida generica, porta evidentemente ad una ripartizione fra i titolari dei diritti e gli *hosting provider* dei costi per le attività di contrasto alla pirateria, che appare più favorevole per il titolare dei diritti. Nel caso degli ordini di “*take down*”, infatti, e delle segnalazioni specifiche, il titolare dei diritti è onerato della continua ricerca dei contenuti in

in cui si afferma, relativamente alla questione della specificità delle diffide: “*ritiene in proposito il Tribunale, confermando l'orientamento dell'ordinanza 14.2.2014 emessa nella causa R.G. n. 54218/08 (caso RTI-GOOGLE) che tale tesi, prescindendo dalla fattispecie in discussione nella quale i contendenti sono portali e motori di ricerca sofisticati e di dimensioni mondiali e reti televisive di grande importanza, sia insostenibile perché, oltre a rendere difficile e quasi impossibile per i soggetti titolari di diritto d'autore leso che non dispongono di grandi mezzi tecnici delle dimensioni precisate ottenere la tutela, sono in contrasto con tutte le direttive Europee e le sentenze della Corte di giustizia che, pur affermando l'insussistenza di un obbligo generale di sorveglianza, mai hanno considerato la necessità della specifica e tecnica indicazione degli URL. Ciò sia perché gli URL non sono i contenuti ma la loro 'localizzazione' luoghi ove vengono caricati i video e non i files illeciti, sia perché pur affermando l'insussistenza di un obbligo generale di sorveglianza hanno sempre comunque correttamente applicato la normativa a tutela del diritto d'autore e indicato nella 'conoscenza effettiva' dell'illecito il momento dell'insorgenza della responsabilità. Richiedere addirittura la necessità di fornire gli URL significa dunque disapplicare la normativa e la consolidata giurisprudenza Europea sul diritto d'autore e vanificarne la tutela, proprio in contrasto con le direttive Europee che peraltro vengono in tali decisioni citate come riferimento, dimenticando che si tratta di direttive informate e derivate dal c.d. 'enforcement' la Direttiva 2000/31 /CE (vedi 2004/48/CE) che sicuramente non sta ad indicare un indebolimento della tutela ma l'esatto contrario, essendo appunto indirizzata nel suo obiettivo a garantire un alto livello di protezione dei diritti d'autore al fine di far cessare le violazioni e di prevenirle (punti 35 e 37)”.*

violazione, che debbono essere poi dettagliatamente indicati all'ISP, sul quale incombe l'obbligo di provvedere alla loro eliminazione/disabilitazione. Viceversa, nel caso dello "stay down" il titolare dei diritti non dovrebbe sopportare i costi relativi alla verifica della sussistenza delle nuove violazioni dei diritti già segnalati, poiché sull'ISP ricade non solo l'obbligo di effettuare la rimozione dei contenuti in violazione, ma anche quello di prevenire ulteriori violazioni.

È noto, peraltro, che i principali *hosting provider* abbiano adottato sistemi tecnologici di riconoscimento dei contenuti (quantomeno quelli di tipo musicale o audiovisivi), definiti come sistemi di c.d. *content id recognition*. Questi strumenti rendono possibile l'identificazione dei contenuti postati dagli utenti, in modo tale che sia possibile per il sistema, ad ogni istanza di ricarica da parte degli utenti stessi, riconoscere il contenuto ed impedirne il successivo ricaricamento. In pratica, i titolari dei diritti forniscono al *provider* o a terzi fornitori dei servizi tecnologici di riconoscimento dei *file* di riferimento delle opere di loro titolarità, i metadati che descrivono il contenuto e l'azione che essi desiderano attuare nel momento in cui il sistema di *Content ID* trova una corrispondenza appropriata. Queste azioni possono essere il blocco del contenuto, che quindi non viene messo a disposizione del pubblico, la sua monetizzazione, che avviene generalmente associando il contenuto ad un contenuto pubblicitario, ovvero il semplice tracciamento statistico (con il quale il contenuto viene mantenuto a disposizione a titolo gratuito, ma raccogliendo i dati relativi alle sue utilizzazioni). Per quanto concerne il sistema di *Content-ID* utilizzato da Youtube³³, la società riferisce di avere a disposizione una libreria di file con oltre 80 milioni di referenze audio e video, utilizzati in modo automatico per confrontare tutti i contenuti caricati dagli utenti sulla piattaforma, al fine dell'identificazione e della gestione, e di avere investito finora oltre 100 milioni di dollari nella realizzazione e nel mantenimento di tale sistema.

³³ V. "How Google fights piracy", reperibile presso https://www.blog.google/documents/27/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf/; e v. inoltre H. GROSSE RUSE-KHAN, *Transition through automation*, in AA.VV., *Transition and Coherence in Intellectual Property Law, Essays in honour of Annette Kur*, Cambridge University Press, 2021, p. 157 ss.