

TRENTO LAW AND TECHNOLOGY RESEARCH GROUP
DIGITAL REPRINTS N. 3

lawtech_{trento}

<http://www.lawtech.jus.unitn.it>



UNIVERSITY OF TRENTO
FACULTY OF LAW
DEPARTMENT OF LEGAL SCIENCES

**YOUTUBE ATTRACCA (PER ORA) IN UN PORTO
SICURO. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEL
SERVICE PROVIDER**

Nota a Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.,
718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010)

**YOUTUBE DOCKS IN A SAFE HARBOR (FOR NOW).
ON SERVICE PROVIDER'S LIABILITY**

Note to Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.,
718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010)

Federica Giovanella

APRIL 2011 (ORIGINALLY PUBLISHED IN MARCH 2011)

COPYRIGHT © 2011 FEDERICA GIOVANELLA

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group
Digital Reprint Series
<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

Unitn-eprints:
<http://eprints.biblio.unitn.it/>

Questo paper © Copyright 2011 by Federica Giovanella è pubblicato con
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate
2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>

YOUTUBE DOCKS IN A SAFE HARBOR (FOR NOW). ON SERVICE PROVIDER'S LIABILITY

Note to Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.,
718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010)

ABSTRACT

The comment analyzes the problematic issue of Internet Service Provider's indirect liability for users' copyright infringement. Viacom is one of the biggest producers and distributors of TV programs, movies and other entertainment works. YouTube is a website where anybody can watch videos in streaming uploaded by other users or by entertainment companies. Viacom holds YouTube liable for vicarious and contributory copyright infringement made by its users and for inducing this SUCH illegal activity. YouTube, thanks to its policies, docks in a DMCA "safe harbor". The present case is different from that previously occurred in Italy between YouTube and RTI (an entertainment companies group), nonetheless there is still room for further developments at the appellate level.

KEYWORDS

Copyright Infringement – Internet Service Provider Liability – Digital Millennium Copyright Act - United States

ABOUT THE AUTHOR

Federica Giovanella (e-mail: federica.giovanella@unitn.it - Personal Web Page: <http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/federica-giovanella>) is PhD Candidate in Private Comparative Law at the University of Trento (Italy) – Department of Legal Sciences – The Trento Law and Technology Research Group. Her main research interest focuses on intellectual property, and, more specifically, in copyright enforcement and in the relationship it has with privacy and personal data protection. She has also published on wrongful death damages.

YOUTUBE ATTRACCA (PER ORA) IN UN PORTO SICURO. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEL SERVICE PROVIDER

Note to Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.,
718 F. Supp. 2d 514 (S.D.N.Y. 2010)

ABSTRACT

La nota affronta la complessa questione della responsabilità indiretta dell'Internet Service Provider per le violazioni del diritto d'autore perpestrate in via diretta dagli utenti finali. Viacom è uno tra i più grandi creatori e distributori al mondo di programmi televisivi, film ed altre forme di intrattenimento. YouTube è un sito internet dove ciascuno può visualizzare in streaming video caricati dagli utenti stessi o da società di intrattenimento. Viacom ritiene che YouTube sia responsabile in via vicaria, in via concorrente e per l'induzione alla violazione del copyright effettuata dagli users del sito web. YouTube, grazie alle proprie politiche riesce ad attraccare ad uno dei "safe harbors" previsti dalla normativa americana. Lo stesso non è accaduto nello scontro fra il medesimo portale e il gruppo italiano RTI, ma in entrambe i casi si tratta solo del primo grado di giudizio.

PAROLE CHIAVE

Violazione del diritto d'autore – Responsabilità dell'Internet Service Provider–
Digital Millennium Copyright Act – Stati Uniti

NOTIZIE SULL'AUTORE

Federica Giovanella (e-mail: federica.giovanella@unitn.it – Pagina Web: <http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/federica-giovanella>) è dotto-randa in Studi Giuridici Comparati ed Europei, *curriculum* Diritto Privato Comparato nell'Università di Trento (Dipartimento di Scienze Giuridiche). Si interessa di proprietà intellettuale e, più in particolare, di *copyright enforcement* e del rapporto fra questo e la protezione della privacy e dei dati personali.

Ha pubblicato anche in tema di danno da morte.

Secondo quanto stabilito dal Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c), un internet service provider che offra un servizio di caricamento e visualizzazione di video non è responsabile in via indiretta per le violazioni del diritto d'autore commesse dagli utenti del medesimo servizio quando non sia a conoscenza dell'esistenza di specifici casi di violazione

Svolgimento del processo

...*Omissis*...

Motivi della decisione

[...]

Le società convenute [YouTube e Google] chiedono l'emanazione di una decisione sommaria che riconosca che le stesse sono protette dal “*safe harbor*” previsto dal Digital Millennium Copyright Act (DMCA), ossia dal paragrafo 512 (c), del capitolo 17 dello U.S.C., nei confronti di tutte le domande attoree per violazione diretta ed indiretta del copyright, comprese le richieste relative all'induzione alla violazione, in quanto le stesse società non avevano sufficiente conoscenza, in base alle previsioni del DMCA, delle specifiche violazioni di cui è causa.

Gli attori replicano chiedendo a loro volta un provvedimento che definisca parzialmente la controversia, ritenendo le convenute non protette dalla previsione legislativa del “*safe harbor*”, bensì “responsabili per la violazione intenzionale di migliaia di opere di cui Viacom è titolare, [...] per la violazione vicaria di tali opere e per la violazione diretta delle medesime [...] perché: 1) le convenute avevano “conoscenza effettiva” ed erano “consapevoli di fatti e circostanze dalle quali l'attività di violazione risultava evidente”, ma mancarono di “agire tempestivamente” per fermarla; 2) le convenute “hanno ricevuto un beneficio finanziario direttamente attribuibile all'attività di violazione” e “avevano il diritto ed i mezzi per controllare tale attività” e 3) la violazione operata dalle convenute non è collegata alla semplice fornitura di “spazi di memoria per l'utilizzo degli utenti” o a qualunque altra funzione virtuale specificata nella sezione 512”.

La risoluzione della questione giuridica chiave presentata dalle parti richiede l'esame delle previsioni “*safe harbor*” contenute nel paragrafo 512 (c), (m) e (n) del DMCA

[...].

Quale “*provider* di servizi on-line o di accesso alla rete, o operatore di strutture di questo genere”, così come definito nel paragrafo 512 (k)(1)(B) del capitolo 17 dello U.S.C., YouTube può essere qualificato quale *service provider* per gli scopi di cui al paragrafo 512 (c).

Secondo le allegazioni di parte attrice, una giuria potrebbe ritenere che le convenute non solo erano genericamente consapevoli, ma, anzi, accettavano di buon grado i materiali postati sui loro siti in violazione del copyright. Tale materiale era allettante per gli utenti, i quali incrementavano l'utilizzo dei siti accrescendo i ricavi delle convenute, derivanti dalle inserzioni pubblicitarie esposte in certe pagine del sito, senza distinzione fra materiali lecitamente o illecitamente caricati.

Gli attori sostengono che [...] «[l]e società convenute avevano “conoscenza effettiva”» ed erano “consapevoli di fatti e circostanze da cui l'attività illecita risultava apparente”, ma mancarono di fare qualunque cosa al riguardo.

Tuttavia, le attrici hanno creato un agente *software* e quando ricevono un avviso specifico che un particolare elemento viola un diritto d'autore, lo rimuovono rapidamente. Non è controverso che tutti i video di cui è causa sono stati eliminati dal sito YouTube, la maggioranza dei quali è stata rimossa in risposta alle “*takedown notices*” previste nel DMCA.

Quindi il punto critico è se le previsioni legislative “conoscenza effettiva che il materiale o un'attività che utilizza il materiale nel sistema o nella rete sia in violazione” e “fatti e circostanze dalle quali l'attività di violazione risulti apparente”, contenute nel paragrafo 512 (c)(1)(A)(i) e (ii), implicino una consapevolezza generica che vi siano delle violazioni (nel caso, considerate diffuse e comuni), oppure piuttosto richiedano una conoscenza effettiva o indiziaria di specifiche ed identificabili violazioni di elementi individuabili.

1. Storia legislativa

[...] Vi sono stati numerosi casi relativi alla responsabilità dei *service provider* per violazione del copyright. La maggior parte ha approcciato il problema dal punto di vista della responsabilità vicaria e concorrente. Piuttosto che intraprendere una completa chiarificazione di queste dottrine, il “Committee” decise di lasciare il diritto in evoluzione e di creare una serie di “*safe harbors*” per certe attività comunemente svolte dai *service provider*. Un *service provider* che abbia i requisiti per godere di un “*safe harbor*” ottiene il beneficio della responsabilità limitata. [...] Le limitazioni nelle sottosezioni da (a) a (d) proteggono i *service providers* qualificati dalla responsabilità per qualsiasi danno patrimoniale derivante da violazione diretta, vicaria e concorrente. [...]

La sottosezione (c)(1) introduce lo standard applicabile di conoscenza. Questo standard è raggiunto dalla conoscenza effettiva della violazione oppure, in assenza di tale conoscenza, dalla consapevolezza di fatti e circostanze da cui si evinca l'attività di violazione.[...]

La sottosezione (c)(1)(A)(ii) può essere descritta come “*red flag*” test. Come disposto nella sottosezione (l), un *service provider* non ha bisogno di monitorare i suoi servizi oppure di cercare attivamente fatti che indichino attività in violazione [...] per poter richiedere la limitazione della responsabilità [...]. Tuttavia, se il *service provider* viene a conoscenza di una “*red flag*” dalla quale l'attività violatrice risulti evidente, questi perderà la limitazione di responsabilità se non compie alcuna azione. [...] Il *service provider* non perde la limitazione di responsabilità prevista nella sottosezione (c) se agisce speditamente per rimuovere o per disabilitare l'accesso al materiale illecito. [...]

Il tenore delle suddette previsioni è quello per cui le frasi “conoscenza effettiva che il materiale o un'attività” è in violazione e “fatti o circostanze” che indichino un'attività in violazione” descrivono la conoscenza di specifiche ed identificabili violazioni di particolari oggetti individuabili. [...] Imporre la responsabilità ai *service providers* di scoprire quali materiali postati dai loro utenti infrangano un copyright contravverrebbe alla struttura e all'operatività del DMCA. Come specificato in *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 488 F.3d 1102, 1113 (9th Cir. 2007), le procedure di notificazione previste dal DMCA pongono l'onere di sorvegliare le violazioni di copyright – identificando il materiale potenzialmente illecito e documentando adeguatamente la violazione – completamente sui titolari del copyright. [...] Invero, il presente caso dimostra che il regime di notificazioni previsto dal DMCA funziona efficientemente.[...]

2. Case Law [...]

La *District Court* nel caso *UMG Recordings, Inc. v. Veoh Networks, Inc.*, 665 F. Supp. 2d 1099, 1108 (C.D. Cal. 2009), concluse che “[il caso] CCBill insegna che se è necessaria un'investigazione di “fatti e circostanze” al fine di identificare del materiale come illecito, allora tali fatti e circostanze non costituiscono “*red flags*”. Tale osservazione coglie la ragione del perché la conoscenza di violazioni dilaganti del copyright, anche quando evidenti e spudorate, non imponga la responsabilità sul *service provider*.

[...] Se un *service provider* sa (grazie all'avviso del titolare o ad una “*red flag*”) di specifici casi di violazione, il *provider* deve prontamente rimuovere il materiale illecito. Diversamente, l'onere di identificare la violazione incombe sul titolare. Una consapevolezza generica che la violazione sia “onnipresente” non impone un obbligo sul *service provider* di monitorare o cercare violazioni nei propri servizi. [...]

3. Il caso Grokster [...]

In uno scenario di distribuzione di software che permettano lo scambio di materiale illecito da computer a computer, con l'espressa intenzione di succedere al business del notoriamente illecito Napster, [...] la Corte ritenne che chi distribuisce un apparecchio con l'obiettivo di promuovere un suo utilizzo ai fini di violare il copyright, come dimostrato da chiare espressioni o altre condotte attive tenute per incoraggiare la violazione, è responsabile per i risultanti atti di violazione commessi da terze parti. [...]

Il modello di Grokster non si addice a quello di un *service provider* che fornisca una piattaforma sulla quale i suoi utenti postino ed abbiano accesso ad ogni sorta di materiale desiderato, del cui contenuto il *provider* non è consapevole, e al contempo identifichi un metodo per ricevere lamentele di violazioni, e rimuovere il materiale identificato, quando apprenda che è in violazione. A tale *provider* il DMCA offre un "safe harbor", anche se questi sarebbe altrimenti ritenuto responsabile in via concorrente secondo le disposizioni generali. In questo caso, non è controverso che quando YouTube era notificato, rimuoveva il materiale.

4. Altri punti

(a) Gli attori lamentano che la riproduzione, trasmissione ed esposizione di video su YouTube non rientra nella protezione che il paragrafo 512 (c)(1) del DMCA accorda alla "violazione del copyright a causa della memorizzazione, sotto la direzione di un utente, di materiale" sul sistema o sulla rete di un *service provider*.

Ciò limita eccessivamente il significato del termine "memorizzazione", tenuto conto dello scopo della legge.

Nel paragrafo 512(k)(1)(B) un "service provider" è definito come "un fornitore di servizi on-line o di accesso alla rete, o l'operatore di infrastrutture a questi connesse" ed include "un soggetto che offre la trasmissione, l'inoltro o la fornitura di connessioni per comunicazioni digitali on-line". [...]

Se [il mero] fornire l'accesso potesse innescare la responsabilità senza la possibilità dell'immunità prevista dal DMCA, i *service provider* verrebbero fortemente dissuasi dall'effettuare la loro basilare, vitale e benefica funzione – vale a dire, fornire l'accesso pubblico alle informazioni ed al materiale. [...]

(b) Il *safe harbor* richiede che il *service provider* "non riceva un beneficio economico direttamente attribuibile all'attività di violazione, nel caso in cui il *service provider* abbia il diritto ed i mezzi per controllare tale attività" – paragrafo 512(c)(1)(B). Il "diritto ed i mezzi per controllare" l'attività richiedono la conoscenza della stessa, che deve essere specifica (v. *supra* parti 1 e 2). Ci possono essere questioni relative al fatto che i ricavi derivanti dalla pubblicità, visualizzata in uguale modo indipendentemente dal fatto che i contenuti fossero o non fossero ille-

citi, fossero “direttamente attribuibili” alla violazione, ma in ogni caso il *provider* deve essere a conoscenza del caso concreto prima di poterlo controllare. [...]

(c) Tre argomenti minori non influenzano singolarmente né cumulativamente la copertura del *safe harbor* per YouTube.

(1) YouTube ha implementato una politica che prevede la sospensione di un utente dopo alcuni avvertimenti da parte di YouTube (sollecitati dalla ricezione di avvisi sulla base del DMCA) relativi al fatto che l'utente ha caricato materiale illecito (politica dei “tre strike”).

(2) Nel suo sistema “Claim Your Content”, YouTube ha utilizzato “Audible Magic”, uno strumento di “fingerprinting” che rimuove automaticamente un video lesivo se questo corrisponde per alcune porzioni ad un video di riferimento depositato da un titolare di copyright, che abbia sottoscritto questo servizio.

Tale sistema rimuove un video anche qualora il titolare del copyright utilizzi una funzione manuale dopo aver visionato il video illecito. YouTube assegna lo “*strike*” solo quando il titolare del diritto richiede manualmente che il video sia rimosso. Richiedere che il titolare del diritto svolga questa attività non viola il paragrafo 512(i)(1)(A). [...]

(3) Gli attori lamentano che YouTube rimuove solo le specifiche *clips* identificate negli avvisi secondo il DMCA e non altre *clips* che violano le stesse opere. Essi fanno riferimento alla disposizione di cui al paragrafo 512(c)(3)(A)(ii) per cui una notifica deve includere “l'identificazione dell'opera coperta da copyright di cui si lamenta la violazione o, se più opere protette in un unico sito on-line sono incluse in una sola notificazione, una lista rappresentativa di tali lavori su quel sito”. Il riferimento a questa “lista rappresentativa” vuoterebbe di significato la specificità richiesta per le notifiche (v. quanto discusso nelle parti 1 e 2 *supra*) se fosse costruita col significato di una mera descrizione generica (“tutti i lavori di Gershwin”) senza anche fornire l'ubicazione delle opere nel sito, e imporrebbe al *provider* l'attività di ricerca proibita dal paragrafo 512 (m). [...]

La sottosezione immediatamente seguente richiede che l'identificazione del materiale in violazione che deve essere rimosso debba essere accompagnata da “informazioni ragionevolmente sufficienti da permettere al *service provider* di localizzare il materiale”.

4. Conclusione

Alle convenute è accordata una decisione parziale in base alla quale le stesse possono beneficiare della protezione di cui al paragrafo 512 (c) del capitolo 17 dello U.S.C., come sopra esposto, contro tutte le richieste attoree per violazione diretta e secondaria del copyright. Sono rigettate le richieste di giudizio attoree.

Commento

1. I fatti di causa e le tesi di Viacom tra responsabilità diretta e indiretta per violazione del copyright

Le vicende italiane che hanno visto come protagonisti RTI (Mediaset) e Google con la sua controllata YouTube¹, non sono altro che la lontana eco delle azioni mosse negli Stati Uniti contro la medesima YouTube per copyright *infringement*².

La controversia qui in esame presenta evidenti parallelismi con la causa italiana appena evocata ed ha inizio nel marzo del 2007³, allorché Viacom International Inc. ed altri, fra cui la Paramount Pictures Corporation (d'ora in avanti, per comodità, "Viacom"), citano YouTube Inc., YouTube Llc. e la controllante Google Inc. (YouTube), davanti alla United States District Court of the Southern District of New York per ottenere una *permanent injunction* al fine di limitare la violazione del copyright sulle opere di cui Viacom detiene i diritti e per vederle condannare al risarcimento – alternativamente⁴ – degli *statutory damages* in relazione alle violazioni intenzionali (*willful infringement*) ex § 504(c) del Title 17 U.S.Code o degli *actual damages and profits* ex § 504(b) del medesimo testo normativo⁵.

Come si evince dallo stesso atto introduttivo del giudizio, Viacom è uno tra i più grandi creatori, produttori e distributori al mondo di programmi televisivi, film ed altre forme di intrattenimento. Fanno parte di Viacom, tra gli altri, nomi del calibro di MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, DreamWorks.

¹ Trib. Roma 16 dicembre 2009 e Trib. Roma 11 febbraio 2010, la prima in *Foro it.*, 2010, I, 1348 con nota di Chiarolla, nonché in *Giur. it.*, 2010, 1323 con nota di Saraceno; in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 1568 con nota di Bugiolacchi e in *Guida al diritto*, n. 2/2010, 56 con nota di Pirruccio; entrambe in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, 268 con nota di Guidobaldi.

² La stessa YouTube è già stata citata negli Stati Uniti in almeno altri due casi già conclusi: *Robert Tur v. Youtube, Inc.*, 2007 U.S. Dist. LEXIS 50254 (C.D. Cal., 2007) e susseguente *Robert Tur, v. YouTube, Inc.*, 323 Fed. Appx. 532 (2009); *Football Association Premier League Limited et al. v. YouTube*, 633 F. Supp. 2d 159 (2009).

³ Questa controversia avrebbe origine dal fallimento delle trattative fra Viacom e YouTube: v., in questo senso, VerSteeg, *Viacom v. YouTube: Preliminary Observations*, 9 *North Carolina J. L. & Tech.* 43 (2007), 61. Per un'analisi della controversia nel suo itinere sia si veda Di Mico, *Social network e diritto d'autore: cronaca di un giudizio annunciato*, in *Dir. Autore*, 2009, 383.

⁴ È lo stesso attore che può scegliere quale voce ottenere come risarcimento, v. § 504(c)(1) Title 17 U.S.C.

⁵ L'atto introduttivo del giudizio (*complaint*) presentato da Viacom è reperibile in: <http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2007cv02103/302164/1/>.

YouTube è un sito internet dove ciascuno può visualizzare in *streaming* un numero imprecisato di video, caricati dagli utenti stessi, previamente registrati al sito, o da società di intrattenimento, come la CBS. Tali video possono poi essere anche condivisi in rete, nonché inseriti in altri siti o *social networks*.

La richiesta di risarcimento del danno effettuata da Viacom scaturisce da sette diverse *cause of action*. In base al Title 17, § 106 dello U.S.C. (che contiene il Copyright Act), Viacom ha il diritto esclusivo di riprodurre (*reproduce*), rappresentare pubblicamente (*public performance*), esibire pubblicamente (*public display*) e distribuire (*distribution*) le opere di cui detengono il diritto d'autore⁶.

Vale la pena illustrare brevemente in cosa consistono questi diritti. Si considera *reproduction* (o *right to make copies*) il diritto di riprodurre l'opera in modo permanente su di un supporto materiale nel quale l'opera stessa sia duplicata, trascritta, imitata, simulata, cosicché da tale supporto possa essere percepita, riprodotta o comunicata in altro modo, sia direttamente, sia per mezzo di una macchina o di un dispositivo. La violazione del diritto consiste in una riproduzione anche non esatta o completa dell'opera protetta⁷. Questo diritto, infatti, comprende anche i casi in cui l'opera sia riprodotta in una sua parte sostanziale o sia duplicata; in questo caso la copia deve essere “fissata” per un periodo non transitorio, da valutarsi caso per caso⁸. Si capisce come, nel definire questo diritto, sia centrale il concetto di “copia”.

Più intuitivi sono il diritto di *public performance* e di *public display*⁹. In genere, quando l'opera è riprodotta “in movimento”, siamo in un'ipotesi di *public performance* (come per un film)¹⁰. Quando l'opera è invece soltanto esposta, si tratta di *public display* (come nel caso di fotografie)¹¹.

⁶ L'accusa di violazione (anche) del diritto di *distribution* è stata mossa soltanto con il *complaint* emendato nell'aprile del 2008, reperibile in: <http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2007cv02103/302164/106/>

⁷ Merges, Menell, Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age*, New York, 2003, 403 ss.

⁸ M.S. Lee, *Entertainment and Intellectual Property Law*, Danvers, 2009, §1:25.

⁹ Lee, *Entertainment and Intellectual Property Law*, cit., §1:28; Miller, Davis, *Intellectual Property*, St. Paul, 2007, 335.

¹⁰ Non tutte le opere dell'ingegno godono del diritto di *public performance*, ne sono escluse, per esempio, le pitture o le sculture, e perfino le registrazioni sonore.

¹¹ Merges, Menell, Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age*, cit., 438. V. inoltre Lee, *Entertainment and Intellectual Property Law*, cit., §1:29, secondo tale autore “[a] “in-line link” to a page within another web site might also constitute a “display” of the content of the page”. A tale

Infine, il diritto di *distribution* si estrinseca nella facoltà di controllare la prima distribuzione pubblica di una copia non autorizzata del proprio lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto con cui è ceduta. È ciò che il *common law* definisce *right of first publication*¹². Qualunque distribuzione che venga effettuata senza autorizzazione costituisce un *infringement*¹³.

I *plaintiffs* accusano YouTube della violazione di questi diritti d'esclusiva, sia in via diretta (o primaria), sia in via indiretta (o secondaria). Per aversi responsabilità diretta, il *plaintiff* deve dimostrare di essere titolare del materiale coperto da copyright e che uno o più diritti connessi a tale materiale (fra cui quelli sopra illustrati) risultano violati¹⁴.

2. Cenni sulla dottrina giurisprudenziale della responsabilità indiretta

La responsabilità indiretta è di matrice giurisprudenziale e, in modo molto più complesso rispetto alla responsabilità primaria, si concretizza in tre diverse forme: *contributory copyright infringement*, *vicarious copyright infringement* e *inducement of copyright infringement*¹⁵. In particolare, le prime due forme di responsabilità indiretta sono oggetto del celeberrimo caso *Sony [Betamax] v. Universal City Studios* deciso dalla Supreme Court nel 1984¹⁶.

scopo cita *Kelly v. Arriba Soft. Corp.*, 280 F.3d 934 (9th Cir. 2002). Si veda anche Halpern, *Copyright Law: Protection of Original Expression*, Durham (North Carolina), 2010, 263.

¹² Halpern, *Copyright Law: Protection of Original Expression*, cit., 252.

¹³ Lee, *Entertainment and Intellectual Property Law*, cit., §1:27; Halpern, *Copyright Law: Protection of Original Expression*, cit., 719. Una limitazione fondamentale al diritto di distribuzione è la c.d. “*first sale doctrine*”, prevista al § 109(a). Secondo tale istituto il titolare del copyright non può interferire con ciò che un acquirente dell'opera faccia con una copia legittima della stessa: l'acquirente, pur non potendo copiarla, potrà rivenderla senza restrizioni o imposizioni di responsabilità, v. Merges, Menell, Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age*, cit., 436.

¹⁴ *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004, 1013 (9th Cir. 2001).

¹⁵ Si tratta di forme di responsabilità che partono dalla dottrina del “*respondeat superior*”, per cui il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per le azioni dei propri dipendenti; per una breve ma esauriente spiegazione di queste teorie v. Henning, Note, “*The Big Chill*”: *The Supreme Court Adopts An Inducement Standard For Third-Party Copyright Infringement Liability, Leaving Innovation In The Cold*, 29 UALR L. Rev. 165 (2006), 179 e ss. Il concetto di responsabilità vicaria per la violazione del copyright è stato sviluppato nel caso *Shapiro, Bernstein and Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304 (2^d Cir. 1963).

¹⁶ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, (1984); sentenza tradotta e pubblicata in *Foro it.*, 1984, IV, 351 con nota di

La violazione concorrente ha origine nel *tort law* e si applica ai casi in cui un soggetto contribuisca direttamente nella violazione perpetrata da un altro¹⁷. La corte del caso Sony Betamax fece applicazione per la prima volta di questo principio alla fattispecie riguardante la produzione di apparecchi tecnologici, considerando la possibilità che Sony fosse responsabile in via indiretta per la produzione di strumenti idonei alla violazione del copyright, perpetrata in via diretta da un utente finale. In effetti, inizialmente – come accadde per il caso appena citato – era necessario convenire in giudizio anche un soggetto che violasse in via personale e diretta il copyright¹⁸. Tuttavia oggi questo requisito non è più necessario. Gli svariati giudizi instaurati nei confronti dei *providers* lo dimostrano e sono testimonianza anche della cosiddetta teoria delle “tasche profonde”¹⁹. Sinteticamente si può dire che si ha responsabilità concorrente quando qualcuno materialmente contribuisce alla condotta illecita di un altro soggetto, con la conoscenza di tale violazione²⁰. Qualora il soggetto che si pretende essere responsabile in via concorrente sia il produttore dello strumento utilizzato per l’attività illecita, tale soggetto non può essere considerato responsabile se quello strumento può essere utilizzato per sostanziali attività lecite (*noninfringing uses*)²¹. Nonostante questo sia l’indirizzo della Supreme court, non sono mancati giudici di grado inferiore che se ne sono discostati. Al riguardo rileva il caso Napster, che ha dimostrato che chi intenzionalmente crei i mezzi affinché altri possano impegnarsi in attività principalmente in violazione del copyright e contemporaneamente mantenga l’abilità di controllare tali attività illecite, non può andare esente da responsabilità ecce-

Pascuzzi. In realtà vi erano già precedenti sulla responsabilità indiretta ma non si riferivano a fattispecie concernenti la produzione di apparecchi tecnologici, si veda: *Gershwin Publishing Corporation, V. Columbia Artists Management, Inc.*, 443 F.2d 1159, (1971). Per un’interessante analisi degli effetti del caso Sony Betamax a distanza di oltre vent’anni si veda Menell, Nimmer, *Unwinding Sony*, 95 *California Law Review* 941, (2006).

¹⁷ Merges, Menell, Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age*, cit., 448.

¹⁸ Pascuzzi, *La videoregistrazione domestica di opere protette davanti alla “Supreme Court”*, in *Foro it.*, 1984, IV, 352.

¹⁹ Si veda Calabresi, *The Costs of Accidents*, 1970, 40 e ss.

²⁰ *V. Gershwin Publishing Corporation, v. Columbia Artists Management, Inc.*, cit., 1162.

²¹ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, cit., 418. La Corte fece riferimento alla “*staple article of commerce doctrine*” relativa ai brevetti, v. *ibidem*, 440-41. Più di recente, in relazione a casi più simili a quello qui commentato e, più precisamente, nel caso *In re Aimster Copyright Litigation*, 334 F.3d 643 (7th Cir. 2003) è stato chiarito che al fine di dichiarare o meno la responsabilità del provider, è necessario comprendere in che proporzione stiano gli usi legittimi e quelli illegittimi, v. in particolare pag. 649.

pendo l'esistenza di *noninfringing uses*²².

L'altra specie di responsabilità indiretta è costituita dalla *vicarious liability*. Ad oggi un soggetto può essere considerato responsabile in via vicaria, se ha la capacità ed il diritto di supervisionare l'attività di violazione ed ottiene da tale attività un diretto beneficio economico, anche qualora gli specifici atti illeciti non siano conosciuti dal responsabile "vicario"²³.

Più di recente, poi, nel contesto di internet, la Corte suprema statunitense ha considerato una responsabilità per "induzione" alla violazione del copyright²⁴, che in linea generale proibisce a individui ed imprese di fornire supporti e sistemi che permettano la violazione del copyright da parte degli utenti finali, inducendo altresì questi ultimi all'attività illecita²⁵. Questa regola può essere applicata solo quando il prodotto effettivamente permetta l'attività illecita, non essendo sufficiente una violazione potenziale²⁶. Ma vi è di più: la sola distribuzione del prodotto può essere considerata una violazione diretta, e non già secondaria, se è dimostrato che il costruttore ha creato il proprio prodotto con il fine di violare il copyright e ha incoraggiato tale uso. Rientra chiaramente in gioco, in questo caso, il concetto di *noninfringing uses*²⁷.

²² *A&M Records, Inc., v. Napster, Inc.*, 284 F.3d 1091, 1096-1097 (9th Cir. 2004); cfr. inoltre *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 487 F.3d 701, 726 (9th Cir. 2007).

²³ Lee, *Entertainment and Intellectual Property Law*, cit., §1:85; Halpern, *Copyright Law: Protection of Original Expression*, 720 e ss.

²⁴ *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 937 (2005); si vedano fra i tanti A.J. Lee, *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. & In re Aimster Litigation: A Study of Secondary Copyright Liability in the Peer-to-Peer Context*, 20 Berkeley Tech. L.J. 485 (2005), Grossman, *From Sony to Grokster, The Failure of the Copyright Doctrines of Contributory Infringement and Vicarious Liability to Resolve the War Between Content and Destructive Technologies*, 53 Buff. L. Rev. 141 (2005); Hancock, Note, *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.: Inducing Infringement and Secondary Copyright Liability*, 21 Berkeley Tech. L.J. 189 (2006); Allen, *Battling in the Name of Balance: Evaluating Solutions to Copyright Conflict in Viacom International v. YouTube*, Brigham Young University Law Rev. 1023 (2007), 1029 e ss.; Henning, Note, "The Big Chill": The Supreme Court Adopts An Inducement Standard For Third-Party Copyright Infringement Liability, Leaving Innovation In The Cold, cit., 192 e ss. La sentenza ha avuto una certa eco anche sulle riviste italiane: si vedano Fabiani, *Il caso M.G.M. contro Grokster, ovvero della responsabilità per l'altrui indebito utilizzo di opere protette*, in *Dir. Autore*, 2006, 14; Carpagnano, *Il file-sharing davanti alla corte suprema statunitense*, in *Dir. Internet*, 2005, 568; Riccio, *Il peer-to-peer alla luce della sentenza della Corte Suprema sul caso Grokster*, in *Diritto di Autore e Nuove Tecnologie*, 2005, 149.

²⁵ Lee, *Entertainment and Intellectual Property Law*, cit., §1:85.

²⁶ *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, cit., 937.

²⁷ *Perfect 10, Inc. v. Vida International Service Association*, 494 F.3d 788,

3. Le modalità di funzionamento del portale YouTube in relazione alle tesi di Viacom

Per comprendere l'eventuale responsabilità di YouTube occorre analizzare, seppur superficialmente, le modalità di funzionamento del noto portale web. Nel momento in cui un utente carica un video su YouTube, tale video viene trasformato nel formato utilizzato dal sito e salvato nel server del sito stesso, in modo che sia disponibile al pubblico. Qualsiasi utente, digitando l'indirizzo del sito può entrarvi e cercare ciò che gli interessa. Appaiono dei “*thumbnail*” (letteralmente: miniature, in pratica piccoli fotogrammi), che riproducono una scena del video: cliccando sopra queste miniature, comincia la riproduzione del video, direttamente sul sito, in un formato più grande (con possibilità di ingrandirlo a tutto lo schermo). Sul sito vengono inseriti messaggi pubblicitari; un tempo i messaggi erano presenti anche mentre erano visualizzati i video; oggi questo non avviene più, per evitare che gli introiti pubblicitari possano essere associati a video potenzialmente illegittimi²⁸.

Viacom ritiene che questo tipo di attività non sia equiparabile alla mera fornitura di “spazio” o di canali o altre strutture agli utenti finali, ma sia piuttosto una diretta violazione dei diritti facenti capo alle società attrici, stante anche il fatto che sarebbe la stessa YouTube, secondo parte attrice, a controllare ed operare sul sito e non, invece, gli utenti finali²⁹.

YouTube ha inoltre creato la funzione “*embed*”, che permette agli utenti di inserire in altri siti i video presenti nella libreria di YouTube, mediante il semplice “copia-incolla” di un codice. In questo modo un altro sito “ospita” un video di YouTube che può essere visionato semplicemente cliccando sull'immagine che rappresenta il video medesimo (una sorta di piccolo schermo). YouTube poi permette anche la condivisione dei contenuti del sito, mediante la funzione “share” con cui un utente può indicare alcuni indirizzi e-mail a cui viene spedito il link per il video che si intende divulgare.

Queste attività costituirebbero, secondo Viacom, violazione diretta dei diritti di *reproduce*, *public performance*, *public display* e *distribution* di cui essa è titolare. Inoltre, YouTube coscientemente, faciliterebbe – o, meglio, renderebbe possibile –, indurrebbe e materialmente contribuirebbe ad usi illegittimi e/o rifiuterebbe di utilizzare il proprio potere di controllo e supervisione delle attività illecite, da cui – sempre secondo le prospettazioni attoree – otterrebbe diretto beneficio economico, mediante l'apposizione di banner e inserzioni pubblicitari.

(9th Cir. 2007), 800-801.

²⁸ Buckley, *SueTube: Web 2.0 and Copyright Infringement*, 31 *Columbia J. Law & Arts* 235 (2008), 237.

²⁹ Si veda pag. 11 del *complaint*.

Di tali attività, YouTube avrebbe conoscenza diretta ed attuale, vista la notorietà delle violazioni, e viste anche le c.d. “*red flags*”, bandiere d’allarme che forniscono un’immediata percezione di attività illecita (ne sono esempi video caricati con titoli come “Versione pirata di...”).

Secondo Viacom, YouTube avrebbe la possibilità di controllare i video illecitamente caricati e rimuoverli dai propri server, esattamente come avviene con video a contenuto pornografico, anche in considerazione di quanto previsto nei “termini di utilizzo”³⁰. Viacom lamenta inoltre che YouTube, così facendo, sposta l’onere di controllare tutti i video sugli stessi detentori dei diritti. In realtà, pare essere stata introdotta proprio a tale scopo, la c.d. “*take down procedure*”, di cui si dirà fra poco.

4. Le difese di YouTube tra fair use e safe harbor provisions

Nella propria risposta YouTube svolge numerose argomentazioni difensive³¹, di cui le più decisive si basano su due grandi filoni³²: la clausola generale di *fair use* e le c.d. *safe harbor provisions* contenute nel Digital Millennium Copyright Act (DMCA)³³.

La clausola di *fair use* è una significativa limitazione ai diritti d’esclusiva dei titolari di copyright ed è stata efficacemente definita come “un privilegio concesso a soggetti terzi rispetto al titolare del copyright di utilizzare il materiale coperto da copyright in modo ra-

³⁰ Cfr. <http://www.youtube.com/t/terms>.

³¹ La risposta di YouTube è reperibile all’indirizzo: <http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2007cv02103/302164/21>.

³² Le difese della società convenuta si articolavano, in realtà, in dodici diversi punti, si veda pag. 10 della risposta di YouTube. Tuttavia, si preferisce qui dare risalto soltanto ai punti di maggiore importanza.

³³ Il Digital Millennium Copyright Act è stato emanato nel 1998 al fine di implementare i trattati WIPO del 1996 (WIPO Copyright Treaty e WIPO Performances and Phonograms Treaty) e si proponeva di ridefinire alcuni aspetti del copyright a seguito dell’introduzione della tecnologia digitale e di Internet. YouTube fa notare come lo stesso legislatore abbia apertamente dichiarato lo scopo da perseguire: un giusto bilanciamento fra gli interessi dei *copyright holders* e quelli legati all’emersione di nuove tecnologie di comunicazione e libertà di pensiero, si veda a tal proposito il Congressional Record del 14 ottobre 1998, pag. 2166, ed in particolare il passaggio nel quale si sottolinea quanto segue: «[t]hrough this legislation, we extend new protections to copyright owners to help them guard against the theft of their works in the digital era. At the same time, we preserve the critical balance in the copyright law between the rights of copyright owners and users by also including strong fair use and other provisions for the benefits of libraries, universities, and information consumers generally»; reperibile interamente in: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?position=all&page=E2166&dbname=1998_record.

gionevole senza il suo consenso”³⁴. Questa *doctrine* ha origine nel *case law*³⁵, che venne poi codificato, mediante il Copyright Act del 1976, nel § 107 del titolo 17 dell’U.S.Code, il quale racchiude un numero di usi considerati presuntivamente *fair* e descrive poi quattro fattori che le corti dovrebbero considerare nel valutare se un determinato uso possa o meno essere ritenuto *fair*³⁶, caso per caso. Tali fattori sono:

- 1) lo scopo e le caratteristiche dell’uso;
- 2) la natura del lavoro coperto da copyright;
- 3) la quantità e qualità della porzione utilizzata, in relazione all’interesse dell’opera;
- 4) l’effetto di tale uso nei confronti del mercato potenziale dell’opera o del suo valore sul mercato.

L’elencazione della norma non sembra tuttavia tassativa, né esaustiva, finendo per creare ulteriori incertezze nell’applicazione di questa complicata *doctrine*.

In che modo tali fattori andassero interpretati e con che criteri andassero soppesati, non era stato previsto, per cui furono i giudici stessi a riempire queste lacune³⁷, anche se ciò avvenne con tempi molto ampi e solo dopo numerose critiche esposte sulle pagine di importanti riviste scientifiche³⁸. In particolare la Suprema Corte chiarì che non esiste un approccio rigido e lineare al *fair use* e che ciascuno dei quattro fattori sopra elencati deve essere analizzato individualmente³⁹.

³⁴ Ball, *Law of Copyright and Literary Property*, New York, 1944, 260 (traduzione mia). La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (a partire dall’emendamento avutosi nel 1971 a Parigi) non contiene una norma assimilabile al *fair use* nordamericano. La disposizione più vicina è rappresentata dall’art. 10.

³⁵ Si veda, principalmente, *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 342, No. 4901 (C.C.D. Mass. 1841), che attraverso le parole di Justice Story (spec. 348) introdusse gli elementi che ancora oggi connotano la *fair use doctrine*, v. *infra*.

³⁶ M.S. Lee, *Entertainment and Intellectual Property Law*, cit., §1:45; esistono poi previsioni di specifici usi “*fair*”, come, ad esempio, l’utilizzo in aule didattiche di video o la c.d. “copia di *back up*” dei *software* (rispettivamente nel Title 17 U.S.Code § 110 e 117 (2)).

³⁷ M.S. Lee, *Entertainment and Intellectual Property Law*, cit., §1:45.

³⁸ Risultano molto interessanti l’analisi effettuata da un giudice in un articolo precedente all’intervento della Corte Suprema, cfr.: Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 *Harv. L. Rev.* 1105, 1110 (1990), e le critiche mosse al suo approccio da Weinreb, *Fair’s Fair: A Comment on the Fair Use Doctrine*, 103 *Harv. L. Rev.* 1137 (1990). La dottrina del *fair use* continua comunque a far discutere anche e, forse, soprattutto, ai giorni nostri; si vedano fra i molti Parchomovsky, Goldman, *Fair Use Harbors*, 93 *Virginia Law Rev.* 1483 (2007) e Goldstein, *Fair use in context*, 31 *Colum. J.L. & Arts* 433 (2008).

³⁹ *Campbell v. Acuff-Rose-Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 584 (1994).

Molto spesso, tuttavia, il movente economico dell'utilizzazione da parte del non titolare contamina il giudizio effettuato dalle corti⁴⁰. Stante le difficoltà incontrate nell'interpretazione di questa clausola generale, è stato sostenuto che si tratta della più problematica delle dottrine inerenti il copyright⁴¹, con la conseguenza che il test più adatto per comprendere la *fairness* dell'uso è capire se lo scopo ultimo del diritto d'autore, cioè "promoting the progress of science and useful arts"⁴², sarebbe raggiungibile in modo migliore consentendo o non consentendo quel particolare uso sottoposto al vaglio del giudice⁴³.

Nonostante la sentenza in commento non dia risalto a questo profilo, in pendenza del procedimento la dottrina si era interrogata sulla possibilità che l'attività di YouTube potesse effettivamente risultare protetta dalla dottrina del *fair use*⁴⁴.

Per quanto concerne il primo dei fattori, generalmente viene dato risalto alla capacità dell'uso di essere "trasformativo" rispetto all'originale, cioè se aggiunge qualcosa di nuovo, con uno scopo diverso o con connotazioni diverse, che alterino l'opera protetta dal copyright con nuove espressioni, significati o messaggi⁴⁵. Il fatto che le *clip* che vengono caricate sul sito diano luogo a discussioni fra gli utenti, può essere forse già considerato un uso *fair*. A ciò si aggiungerebbe, secondo taluni, lo scopo di migliorare l'accesso alle informazioni in rete, accrescendo le discussioni *online* e permettendo che le *clip* vengano anche "trasportate" in altri siti⁴⁶. Tuttavia, è innegabile che molti utenti di YouTube visitano il sito con il solo scopo di visualizzare ciò che non hanno potuto vedere – per esempio – in televisione e che molti altri caricano copie di opere protette dal diritto d'autore, rendendole disponibili al mondo intero. In queste circostanze non sembra esistere alcuna trasformazione di quanto viene inserito nel sito⁴⁷.

⁴⁰ Miller, Davis, *Intellectual Property*, cit., 365. V. inoltre *Campbell v. Acuff-Rose-Music, Inc.*, cit., 584.

⁴¹ *Dellar v. Samuel Goldwyn, Inc.*, 104 F.2d 661, 662 (2nd Cir. 1939).

⁴² Section 8, Powers of Congress, U.S. Constitution.

⁴³ *Arica Institute, Inc. v. Palmer*, 970 F.2d 1067, 1077 (2nd Cir. 1992).

⁴⁴ Si veda in particolare Hunt, *Copyright and YouTube: Pirate's Playground or Fair Use Forum?*, 14 *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 197 (2007), reperibile in: <http://www.mtlr.org/volfourteen/hunt1.pdf>, pag. 210 e ss.

⁴⁵ *Campbell v. Acuff-Rose-Music, Inc.*, 579.

⁴⁶ È di quest'opinione Hunt, *Copyright and YouTube: Pirate's Playground or Fair Use Forum?*, cit., 213, la quale a supporto del proprio ragionamento cita le argomentazioni contenute nella sentenza *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, 336 F.3d 811, 818 e ss. (9th Cir. 2003). Di diverso avviso Buckley, *SueTube: Web 2.0 and Copyright Infringement*, cit., 258.

⁴⁷ Buckley, *SueTube: Web 2.0 and Copyright Infringement*, cit., 249-250; Patten, *From Safe Harbor to Choppy Waters: YouTube, the Digital Millennium*

In merito al secondo fattore, cioè alla natura dell'opera protetta, non è possibile compiere un'analisi generalizzata: fondamentale secondo la giurisprudenza è comprendere se si tratti di un'opera "informativa" oppure "creativa", perché la legge normalmente permette e incoraggia maggiore disseminazione (e quindi minore protezione) nel primo dei due casi⁴⁸.

Relativamente alla quantità e alla qualità della porzione utilizzata, si deve innanzitutto ricordare che, anche al fine di evitare controversie come quella in esame, YouTube ha previsto che i video caricabili non possano essere più lunghi di dieci minuti. Spesso – ma non sempre⁴⁹ – ciò può essere un fattore favorevole in relazione alla "quantità", anche se può accadere che gli utenti carichino più video consequenziali, finendo per incidere sull'intera opera⁵⁰. Peraltro i video, quando viene eseguito l'*upload*, vengono modificati in termini di formato, perdendo molto in qualità.

Infine, per quanto riguarda i mercati potenziali, è stato sottolineato che il solo fatto che YouTube concluda accordi di licenza con determinate società implica l'esistenza di mercati potenziali⁵¹, sebbene si tratti più di una strategia per evitare contenziosi, che di un'"ammissione" del dover pagare i diritti⁵². Tuttavia esempi concreti già verificatisi depongono a favore dell'esistenza di mercati potenziali⁵³. Secondo alcuni, molto semplicemente, non si vede perché il titolare del diritto d'autore debba avere l'esclusiva su tutti i potenziali mercati derivanti dall'opera stessa: così come è pacifico che si può citare un libro per farne una recensione, allo stesso modo "postare" video su YouTube non deve necessariamente essere un mercato

Copyright Act, and a Much Needed Change of Course, 10 *Vanderbilt J. Of Entertainment And Tech. Law* 179 (2007), 203.

⁴⁸ *New Era Publications Int'l v. Carol Publishing Group*, 904 F.2d 152, 157 (1990) e *Harper & Row Publishers, Inc., v. Nation Enterprises et Al.*, 471 U.S. 539, 563 (1985).

⁴⁹ Qualora si tratti di un'opera – come un cortometraggio, ad esempio – che duri poco più di 10 minuti è evidente che la porzione dell'opera caricata su YouTube debba considerarsi una porzione rilevante dell'opera protetta.

⁵⁰ Lo fa notare anche Buckley, *SueTube: Web 2.0 and Copyright Infringement*, cit., 252.

⁵¹ Si veda *YouTue Strikes Content Deals*, in USA Today del 9.10.2006, http://www.usatoday.com/tech/news/2006-10-09-youtube-deals_x.htm.

⁵² Hunt, *Copyright and YouTube: Pirate's Playground or Fair Use Forum?*, cit., 219.

⁵³ Si veda il caso "Lazy Sunday", video visto da oltre sei milioni di utenti prima d'essere rimosso. Lo stesso video era scaricabile da iTunes per 1,99\$, cfr. Patten, *From Safe Harbor to Choppy Waters: YouTube, the Digital Millennium Copyright Act, and a Much Needed Change of Course*, cit., 206, che cita anche altri casi simili.

controllato dai titolari⁵⁴. Inoltre è interessante l'osservazione che si legge nella decisione del caso *American Geophysical Union v. Texaco, Inc.*, secondo cui c'è un problema circolare, ovverosia: il mercato (potenziale) non si creerà a meno che la corte non rigetti l'argomento *fair use*, ma, se il mercato potenziale non subisce un danno perché ancora non c'è, allora l'argomento *fair use* rimane valido⁵⁵.

La difesa di YouTube si basa poi sulla *safe harbor provisions*, conosciute altresì come OCILLA (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act), inserite nel § 512 del Title 17 U.S.C. mediante il DMCA. Esse stabiliscono a quali condizioni gli Online Service Providers (OSP) e gli Internet Service Providers possono andare esenti da responsabilità per violazione del copyright⁵⁶. Si tratta della codifica di alcuni parametri che erano già stati in parte enucleati dalla giurisprudenza⁵⁷, in uno dei primi casi di responsabilità indiretta in internet⁵⁸.

Nonostante vi siano perplessità in ordine all'interpretazione del concetto di ISP, generalmente un sito web è considerato tale, allorché non modifichi sostanzialmente il materiale caricato dagli utenti⁵⁹. Esistono diverse previsioni a seconda del differente ruolo giocato nel mondo virtuale dal provider⁶⁰. Prima di scendere nel dettaglio, deve essere chiarito come i *providers* non siano in realtà considerati totalmente esenti da responsabilità, ma vengano esonerati dal risarcimento dei danni⁶¹, qualora si attengano a determinati dettami previsti nel DCMA. In questo caso i titolari di diritto d'autore, nelle loro azioni

⁵⁴ Patten, *From Safe Harbor to Choppy Waters: YouTube, the Digital Millennium Copyright Act, and a Much Needed Change of Course*, cit., 220.

⁵⁵ V. la *Dissenting opinion* di Judge Jacobs in *American Geophysical Union v. Texaco, Inc.*, 37 F.3d 881, 904 (2nd Cir. 1993).

⁵⁶ Per il rapporto fra le regole "classiche" relative alla violazione del diritto d'autore e le regole introdotte dal § 512, si vedano Peguera, *The DMCA Safe Harbors and Their European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems*, 32 Columbia Journal of Law & the Arts 2009, 481, spec. 507 e Reese, *The Relationship Between the ISP Safe Harbors and Ordinary Rules of Copyright Liability*, 32 Colum. J.L. & Arts 2009, 427.

⁵⁷ Patten, *From Safe Harbor to Choppy Waters: YouTube, the Digital Millennium Copyright Act, and a Much Needed Change of Course*, cit., 188.

⁵⁸ *Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc.*, 907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995).

⁵⁹ Hormann, *The Death of the DMCA? How Viacom v. YouTube may define the future of digital content*, 46 Hous. L. Rev. 1345, 1351 (2009). V. *Hendrickson v. eBay Inc.*, 165 F. Supp. 2d 1082, 1088 (C.D. Cal. 2001).

⁶⁰ Si può parlare di *forwarding, hosting, caching e linking*, v. Nimmer, *Copyright. Sacred Text, Technology, and the DMCA*, L'Aja, 2003, 357.

⁶¹ Più precisamente si tratta del *monetary relief*, come definito al § 512(k)(2): "damages, costs, attorneys' fees, and any other form of monetary payment".

contro gli ISP, saranno limitati all'*injunctive relief*⁶², ossia all'inibitoria. In sostanza, qualora un provider faccia tutto quanto prescritto dal DMCA non significa che non sia responsabile per *copyright infringement*, significa soltanto che la sua responsabilità – o meglio, le azioni a suo carico – sono limitate⁶³.

Come detto, esistono diversi livelli di attività esercitate dai *providers*. Nel caso di YouTube potrà parlarsi di funzioni di “hosting”, vista la memorizzazione delle informazioni (video) caricate dagli utenti; conseguentemente le previsioni da applicarsi saranno quelle del § 512(c)(1), ovverosia quando:

- (A)(i) non abbia conoscenza effettiva che il materiale o l'attività svolta con il materiale sul suo sistema o sulla sua rete è illegittimo;
- (A)(ii) in assenza di tale conoscenza effettiva, non sia comunque consapevole di fatti o circostanze da cui possa apparire l'attività illegittima;
- (A)(iii) laddove sia a conoscenza effettiva o nel momento in cui diventi consapevole di fatti o materiali illegittimi, agisca speditamente per rimuoverli oppure disattivi l'accesso a detti materiali;
- (B) non riceva un beneficio economico direttamente attribuibile all'attività illecita, nel caso in cui abbia il diritto e la capacità di controllare tale attività; e
- (C) dietro notifica di un reclamo per la violazione del copyright (così come descritto nel paragrafo 3 della medesima sezione), si attivi per rimuovere speditamente il materiale oggetto di tale reclamo oppure per disattivare l'accesso al soggetto autore dell'attività in violazione.

Quest'ultima previsione è quella della già citata *take down procedure*, come regolata nella Section 512(c)(3), la cui presenza è condizione necessaria affinché un ISP possa giovare del *safe harbor*. In pratica l'ISP deve permettere che il titolare del copyright possa notificare un reclamo scritto di violazione del proprio diritto (*take down notice*), che, per produrre i propri effetti, deve contenere determinate informazioni e rispondere a specifici requisiti⁶⁴. Questa *notice* deve poter essere inviata ad un responsabile del sito, che sia designato specificamente⁶⁵. In pratica, così facendo, il legislatore statunitense ha posto a carico dei titolari del copyright l'onere di controllare e sorvegliare

⁶² Cfr. *Corbis Corp., v. Amazon.Com, Inc.*, 351 F. Supp. 2d 1090, 1098 (W.D. Wash. 2004).

⁶³ Breen, *YouTube or YouLose: Can YouTube Survive a Copyright Infringement Lawsuit?*, 16 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 151, 173 (2007).

⁶⁴ Si veda § 512(c)(3).

⁶⁵ Si veda § 512(c)(2); in particolare tale agente deve essere accessibile attraverso il sito e devono esserne forniti nome e indirizzo o altre informazioni e contatti al Copyright Office.

chi e cosa venga effettivamente immesso in rete⁶⁶. Secondo parte della dottrina questa scelta è in assoluto la più conveniente, sia in termini di capacità di “scoprire” il materiale illegale, sia in termini di minori costi⁶⁷.

Ricevuto il reclamo, l'ISP deve rimuovere speditamente il materiale illegale o disabilitare l'accesso. Successivamente deve notificare al presunto violatore l'avvenuta rimozione del materiale, in modo che egli possa inviare una *counter-notice*⁶⁸, in cui, sostanzialmente, afferma che il materiale rimosso non viola il copyright altrui e che, quindi, la rimozione è stata erronea. Ricevuta la contro-notifica da parte dell'utente, l'ISP deve a sua volta notificarla al titolare del copyright che ha fra 10 e 14 giorni di tempo per citare in giudizio l'utente, decorsi i quali lo stesso ISP deve ripubblicare il materiale rimosso. Infine, laddove un utente si renda responsabile ripetutamente di violazioni a danno di un diritto altrui, il suo *account* verrà disabilitato⁶⁹.

In relazione a questa procedura Viacom lamenta le persistenti carenze di YouTube. Infatti, anche quando ad un utente venga disabilitato l'account, egli può sempre registrarsi con una nuova identità e, comunque, un video che venga rimosso può essere agevolmente ricaricato, dallo stesso utente o da altri utenti.

Qualora un ISP non si conformi ai requisiti previsti dalla legge per poter godere delle *safe harbor provisions*, non sarà automaticamente considerato responsabile. Potranno infatti entrare in gioco altre strategie difensive di *common law*, delle quali è parte proprio il concetto di

⁶⁶ Hormann, *The Death of the DMCA? How Viacom v. YouTube may define the future of digital content*, cit., 1358; si veda anche *Perfect 10, Inc., v. CCbill LLC*, 481 F.3d 751, 762 (2007), dove è la stessa corte ha chiarire che l'onere di controllare la violazione del copyright è in capo al titolare del diritto stesso.

⁶⁷ Dinh, *Click Here to Share! The Impact of the Veoh Litigation on Viacom v. YouTube*, 10 *North Carolina J. L. & Tech.* 447, 474 (2009) e Brown, *Fortifying the Safe Harbors: Reevaluating the DMCA in a Web 2.0 World*, 23 *Berkeley Tech. L.J.* 437 (2008), disponibile in : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1308805 21. Sembrano inoltre essere i soggetti che possono compiere quest'operazione al minor costo: VerSteeg, *Viacom v. YouTube: Preliminary Observations*, cit., 67. Tuttavia è stato anche sostenuto che YouTube è equipaggiato molto meglio per l'implementazione di tecnologie anti-violazione e che per questo la responsabilità dovrebbe ricadere su di esso, v. Patten, *From Safe Harbor to Choppy Waters: YouTube, the Digital Millennium Copyright Act, and a Much Needed Change of Course*, cit., 212.

⁶⁸ Anche la *counter-notice* deve contenere obbligatoriamente alcune informazioni, v. § 512(g)(3).

⁶⁹ Ciascun *provider* deve adottare ed implementare una ragionevole *policy* contro chi violi ripetutamente le norme sul copyright e ne deve informare gli utenti, v. § 512(i)(1)(A).

*substantial noninfringing use*⁷⁰.

Quest'ultima *doctrine* – che a sua volta viene considerata un *safe harbor* giurisprudenziale – è stata elaborata dalla Suprema corte statunitense nel già citato caso *Sony v. Universal*, dove i giudici, rifacendosi ad un concetto normativo inerente i brevetti, ritennero di dover bilanciare il diritto del detentore del copyright ad ottenere una protezione effettiva con il diritto degli altri soggetti di impegnarsi liberamente in aree commerciali che siano sostanzialmente non correlate con il primo. Conseguentemente la vendita di determinati prodotti non costituisce un caso di violazione concorrente, se il prodotto è ampiamente utilizzato per scopi legittimi. Di più: la corte specificò che è sufficiente che il prodotto sia capace di rilevanti usi legittimi⁷¹.

5. La decisione della corte

La sentenza si apre ripercorrendo le ragioni di YouTube che ritiene di essere protetta dalle *safe harbor provisions*, in considerazione dell'insufficiente conoscenza delle violazioni che Viacom le rimprovera⁷². Da parte sua Viacom considera YouTube responsabile perché aveva conoscenza effettiva o comunque era consapevole delle attività illegittime, ma aveva ommesso di agire speditamente per la rimozione; otteneva un beneficio economico direttamente attribuibile alle attività illecite ed aveva il diritto e la possibilità di controllarle⁷³; e inoltre le sue condotte non si limitavano al semplice *storage*, per cui era responsabile anche di violazione indiretta.

La corte ritiene che il *key legal issue* stia nell'interpretazione dei *safe harbors* e, più in particolare, del § 512 (c), (m) e (n), qualificando fin da subito YouTube come un *provider* cui si applica la disciplina contenuta nella lettera (c) come più sopra enucleata. Più nello specifico, il vero nucleo della questione starebbe, secondo Judge Stanton, nell'interpretazione delle frasi “actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing”

⁷⁰ Hormann, *The Death of the DMCA? How Viacom v. YouTube may define the future of digital content*, cit., 1352.

⁷¹ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, cit., 442.

⁷² Il testo integrale del provvedimento è reperibile in: <http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2007cv02103/302164/364/>.

⁷³ Proprio in relazione ai benefici economici ottenibili da YouTube mediante la visualizzazione dei video illegittimi, parte della dottrina riteneva che il sito potesse essere considerato responsabile, alla luce del precedente in cui Google era stato ritenuto beneficiare economicamente in via diretta dalla visualizzazione delle immagini possedute da *Perfect10* coperte da copyright: v. *Perfect 10 v. Google, Inc.*, 416 F. Supp. 2d 828, 857 (C.D. Cal. 2006), appellata e rivista in parte: *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 487 F.3d 701, 729 (9th Cir. 2007).

e “facts or circumstances from which infringing activity is apparent”⁷⁴. Dovrebbe cioè comprendersi se tali parole significhino una generale conoscenza o piuttosto una conoscenza effettiva di specifiche ed identificabili violazioni di singoli elementi⁷⁵.

In pendenza del procedimento, da più parti la dottrina aveva sottolineato che YouTube poteva considerarsi “salva”, considerato che l’interpretazione fornita dalle corti aveva fino ad allora sempre favorito gli ISP⁷⁶.

L’argomentazione della corte muove innanzitutto dall’analisi delle previsioni del Copyright Act. Allo scopo di bene interpretare tali disposizioni legislative, Judge Stanton si rifà a quelli che noi chiameremo “lavori preparatori”⁷⁷, da cui si evince come la previsione *ex* § 512(c)(1)(A)(ii) sia stata rinominata “*red flag*” test. Un ISP non deve monitorare i propri servizi oppure cercare attivamente fatti che indichino la presenza di un’attività illecita (salvo l’adozione di misure tecniche standard)⁷⁸, tuttavia, se lo stesso viene a conoscenza di una *red flag*, ovvero sia una sorta di segnale d’allarme, letteralmente una bandiera rossa, perde la possibilità di giovare delle limitazioni previste dal DMCA⁷⁹.

Tale test ha sia un profilo soggettivo, che un profilo oggettivo: il primo consiste nel comprendere se l’ISP fosse o meno a conoscenza del segnale d’allarme, il secondo invece considera se l’attività illegittima sarebbe apparsa tale ad una “*reasonable person*” operante alle medesime condizioni nelle stesse circostanze⁸⁰.

Per quanto riguarda la conoscenza effettiva del fatto che il materiale o l’attività siano illegittimi nonché i fatti o le circostanze che indicano tale attività illegittima, dai lavori preparatori si evince chiaramente che la conoscenza debba essere “of specific and identifiable infringements of particular individual items”⁸¹. Pertanto la mera conoscenza di una diffusa attività illegittima non è sufficiente⁸². Questo

⁷⁴ § 512(c)(1) (A)(i) e (ii).

⁷⁵ *Viacom International Inc. v. YouTube Inc.*, 718 F. Supp. 2d 514, 519.

⁷⁶ Breen, *YouTube or YouLose: Can YouTube Survive a Copyright Infringement Lawsuit?*, cit., 164.

⁷⁷ Il Senate Report è reperibile nella sua versione integrale in: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=105_cong_reports&docid=f:sr190.pdf; House Report reperibile in: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=105_cong_reports&docid=f:hr551p2.pdf.

⁷⁸ Si veda quanto previsto al § 512(m).

⁷⁹ Senate Report pagg. 44-45; House Report pagg. 53-54.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ *Viacom International Inc. v. YouTube Inc.*, cit., 523. Sulla specificità delle violazioni si v. *Arista Records, Inc., et Al., v. MP3Board, Inc.*, 2002 U.S. Dist. LEXIS 16165, 25-26.

⁸² *Ibidem*.

risulta chiaramente anche dai requisiti che la *take down notice* deve avere: il titolare del copyright, infatti, è obbligato a fornire all'ISP informazioni ragionevolmente sufficienti a mettere quest'ultimo nella condizione di identificare e localizzare il materiale che si presume violi i diritti allegati⁸³. Non si pone a carico dell'ISP un onere di controllo, che è anzi esplicitamente escluso dalla previsione di cui al § 512(m)⁸⁴; altra cosa sarebbe che l'ISP “chiudesse un occhio” di fronte a violazioni palesi, come nel caso di siti che già ad un primo sguardo si rivelano illegittimi (perché ad esempio contengono parole come *pirate* o *bootleg*).

Successivamente il ragionamento di Judge Stanton passa al *case law*, mediante l'ausilio del quale egli chiarisce che YouTube non può essere considerata a conoscenza delle violazioni ai sensi del § 512(c)(A)(ii) e che, in particolare, non vi sono state *red flags*: quando un ISP debba esaminare fatti e circostanze al fine di determinare l'illegittimità o meno di determinati materiali, ciò significa che tali fatti e circostanza non sono *red flags*⁸⁵. La consapevolezza di dilaganti violazioni del copyright, anche qualora siano sfacciate e flagranti, non impone una responsabilità in capo al *provider*, perché non costituiscono una *red flag*⁸⁶. Ciò peraltro sarebbe anche in contrasto con la specifica previsione della già citata lettera (m) del § 512, che si occupa di proteggere la *privacy* degli utenti.

Per quanto infine concerne le questioni della responsabilità indiretta e, più precisamente, per il concetto di *contributory liability*, la corte ritiene non possano effettuarsi analogie con il caso *Grokster*, nel quale tale società era stata considerata responsabile per la distribuzione di software che permettevano di scambiare file da computer a computer illegalmente (con architettura c.d. *peer-to-peer*), scambio che la stessa *Grokster* incentivava pubblicizzandosi come fonte di file illecitamente caricati, della cui fruizione induceva gli utenti ad approfittare⁸⁷. YouTube, al contrario, sembrerebbe fornire semplicemente una “piattaforma” cui gli utenti possono accedere e possono postare tutti i tipi di materiali da loro desiderati.

In ogni caso il giudice ritiene che YouTube, nel momento in cui a

⁸³ Senate Report pagg. 46-47; House Report pagg. 55-56. Qualora le informazioni contenute nel reclamo non siano sufficientemente complete, non verranno meno le limitazioni di responsabilità per l'ISP, cfr. *ibidem*.

⁸⁴ *V. Corbis Corp., v. Amazon.Com, Inc., cit.*, 1104.

⁸⁵ *Umg Recordings, Inc., Et Al. v. Veoh Networks Inc., et al.*, 665 F. Supp. 2d 1099; 1108 (C.D. Cal. 2009), che cita il precedente *Perfect 10, Inc. v. Ccbill Llc*, 488 F.3d 1102 (9th Cir. Cal., 2007).

⁸⁶ *Viacom International Inc. v. YouTube Inc*, cit., 524; si vedano in merito le sentenze citate nella decisione qui annotata: *Corbis Corp., v. Amazon.Com, Inc.*, cit.; *Tiffany (NJ) Inc., v. eBay, Inc.*, 600 F.3d 93 (2010).

⁸⁷ *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, cit.

conoscenza delle violazioni, rimuovesse con sufficiente speditezza il materiale e che la sua politica di “disconnessione” degli utenti che violano il copyright possa anche essa considerarsi sufficiente. Il fatto che gli utenti ripropongano gli stessi video con un effetto “idra”⁸⁸, non può essere imputato a YouTube che ha sempre rimosso quanto richiesto specificatamente dai detentori del copyright.

6. Qualche spunto in chiave comparativa: Mediaset v. YouTube

Si è all’inizio accennato alla recente controversia che ha visto contrapposte RTI (Mediaset) da un lato e YouTube e controllanti dall’altro⁸⁹.

Nel corso del 2008 Mediaset citava in giudizio il sito americano chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni derivanti dall’illecita diffusione in rete di spezzoni tratti dal *reality show* “Grande Fratello”, di cui la società attrice detiene il diritto esclusivo di utilizzazione e sfruttamento economico. In corso di causa e in seguito alla trasmissione della decima edizione del citato *reality*, RTI agiva in sede cautelare, sostenendo che il comportamento della convenuta integrasse la fattispecie di cui all’art. 171-ter l. 22 aprile 1941, n.633 (sul diritto d’autore). Mediaset chiedeva un’inibitoria (concessa dal Tribunale capitolino con la citata ordinanza di data 16 dicembre 2009) e mirava altresì ad ottenere un ordine di rimozione delle migliaia di video tratti dalla decima edizione del Grande Fratello e caricati illecitamente su YouTube⁹⁰.

Proprio come accaduto nella controversia statunitense, anche in questo caso YouTube era chiamata a rispondere di illeciti che essa stessa non aveva direttamente commesso⁹¹, ma di cui si sarebbe indiretta-

⁸⁸ Ginsburg, *Separating the Sony Sheep from the Grokster Goats: Reckoning the Future Business Plans of Copyright-Dependent Technology Entrepreneurs*, 50 *Ariz. L. Rev.* 577 (2008), 591.

⁸⁹ Si vedano anche gli sviluppi di un altro caso “fotocopia” in Spagna, ovvero sia quello fra Telecinco e YouTube, dove l’epilogo è stato di tutt’altro segno: <http://vitadigitale.corriere.it/2010/09/telecinco-youtube-google.html> e http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/09/23/news/youtube_batte_telecinco-7346008/; per il testo della sentenza emessa dallo Juzgado de lo Mercantil a favore di YouTube, v. http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201009/23/tecnologia/20100923elpeputec_1_Pes_PDF.pdf.

⁹⁰ V. diffusamente Guidobaldi, *YouTube e la diffusione di opere protette dal diritto d’autore: ancora sulla responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell’illecito e obbligo di sorveglianza*, in *Dir. informaz. e informat.*, 2010, 278 e Pirruccio, *Cade il diritto di cronaca a scopo informativo se le pagine web sono piene di pubblicità*, in *Guida al diritto*, 2010, 61.

⁹¹ La possibilità che un ISP risponda direttamente quale autore

mente trovata co-autrice tramite la propria condotta omissiva, da cui trasparirebbe la mancanza della diligenza richiesta nell'esercizio della sua attività professionale.

Le difese di YouTube si sono concentrate sul fatto che, in quanto mero *hosting provider*, non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, né è assoggettata ad un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmette o di ricerca di fatti e circostanze che indichino l'esistenza di tali attività illegittime. Peraltro l'ordine eventualmente emesso dal giudice sarebbe stato, a parere della convenuta, tecnicamente ineseguibile e di totale paralisi per l'attività del sito.

Come detto, YouTube si qualifica quale *hosting provider*, considerato che la disciplina italiana – di derivazione europea⁹² – distingue diverse ipotesi a seconda dell'attività esercitata dall'intermediario, che può infatti essere, in un ordine “crescente”, di c.d. *mere conduit*, di *chacing* o di *hosting*⁹³. Quest'ultima consiste nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio.

È intuitivo notare come questa normativa sia molto simile alla propria “sorella americana”⁹⁴.

La stabilità di relazione che si crea nel caso di un servizio di *hosting*, permetterebbe, nell'intenzione del legislatore, un regime di responsabilità più stringente rispetto alle altre due categorie di provider, con una gradazione in crescendo, per cui l'*host provider* è considerato esente da responsabilità solo quando: “a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso”. Si tratterebbe,

principale di una condotta illecita può farsi discendere già dalle norme del codice civile in materia di responsabilità aquiliana, sia dall'art. 2043 quale clausola generale, sia dalle disposizioni speciali, come ad esempio l'art. 2050. V. Gambini, *Le responsabilità dell'Internet service provider*, Napoli, 2006, 256.

⁹² Dir. 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70.

⁹³ Artt. 14-16 d.lgs. citato; per un'analisi delle diverse condotte si vedano Riccio, *La responsabilità degli internet providers nel d.lgs. n. 70/03*, in questa *Rivista*, 2003, 1157; Gambini, *Le responsabilità dell'Internet service provider*, cit., 271 e ss.

⁹⁴ Per analogie e differenze fra DMCA e direttiva 2000/31, si veda Peguera, *The DMCA Safe Harbors and Their European Counterparts: A Comparative Analysis of Some Common Problems*, cit., 481.

in sostanza, di due diverse condizioni di esonero da responsabilità⁹⁵, che esitano in una sorta di “immunità condizionata”, la quale determina in “negativo” l’ambito di illiceità della condotta del *provider*⁹⁶.

L’esegesi della norma può dar luogo a diversi risultati applicativi, più o meno rigorosi, a seconda del significato attribuito alle espressioni che vi sono contenute, alcune delle quali hanno prestato il fianco ad aspre critiche circa la loro ambiguità⁹⁷. Va tuttavia comunque sempre tenuto presente il divieto temperato dall’art. 17 del decreto di recepimento, il quale sancisce l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico dei prestatori di servizi di cui ai tre articoli precedenti. Tale disposizione riflette la volontà del legislatore europeo di evitare l’imposizione di forme oggettive di responsabilità⁹⁸.

Anche in questo frangente normativo si riconosce un’“impronta statunitense”, che alla lettera (m) del § 512 più volte citata ritiene di non imporre questo genere di controllo sugli ISP. Tuttavia, non è stata prevista nella normativa euro-italiana quella particolare procedura della *take down notice*, che pare essere stata in qualche modo “rimpiazzata” da quanto previsto al comma 3 dell’art. 17, contenente un’ulteriore ipotesi di responsabilità per il *service provider*, il quale sarà civilmente responsabile quando, nonostante la richiesta dell’autorità giudiziaria o amministrativa, non abbia agito prontamente per impedire l’accesso a contenuti illeciti, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole di tali contenuti nei confronti di un terzo, non abbia provveduto ad informare l’autorità competente⁹⁹.

Nell’ordinanza del dicembre 2009 il Tribunale romano ha considerato YouTube quale “*hoster attivo*”, stante la sua attività che non ne

⁹⁵ Art. 16 d.lgs. 70/2003; alcuni autori hanno ritenuto che l’*host provider* possa essere considerato responsabile solo al ricorrere di entrambe le condizioni *sub a)* e *b)*; v. Bugiolacchi, *La responsabilità dell’host provider alla luce del d.lgs. n. 70/2003: esegesi di una disciplina “dimezzata”*, in *Resp. civ. prev.*, 2005, 188, spec. 198 e ss. Della stessa opinione sembrerebbe anche Guidobaldi, *YouTube e la diffusione di opere protette dal diritto d’autore: ancora sulla responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell’illecito e obbligo di sorveglianza*, cit., 293. Al contrario Cassano, Cimino, *Il nuovo regime di responsabilità dei providers: verso la creazione di un novello “censore telematico”*, in *Contratti*, 2004, 88, spec. 91, ritengono si tratti di due fattispecie alternative.

⁹⁶ Le espressioni virgolettate sono entrambe di F. Di Ciommo, *La responsabilità civile in internet: prove di governo dell’anarchia tecnocratica*, in *Resp. civ.*, 2006, 548 e ss.

⁹⁷ Gambini, *Le responsabilità dell’Internet service provider*, cit., 291 e ss.

⁹⁸ Gambini, *Le responsabilità dell’Internet service provider*, cit., 302.

⁹⁹ Sulle problematiche interpretative relative a questo articolo e sul rapporto fra questa disposizione e le precedenti, v. Gambini, *Le responsabilità dell’Internet service provider*, cit., 302 e ss.

permetteva la qualificazione come *host provider* “puro”. Nella successiva ordinanza del febbraio 2010 ha poi precisato che in capo al provider vi era conoscenza dell’illiceità del materiale caricato e diffuso, in considerazione delle ripetute diffide effettuate da RTI¹⁰⁰.

Hoster attivo sarebbe in sostanza colui che non svolge mera attività di intermediazione, ma che fornisce, piuttosto, servizi aggiuntivi di memorizzazione e diffusione, e soprattutto “indicizzazione, presentazione, supervisione, gestione degli stessi, anche al fine di un loro sfruttamento commerciale”¹⁰¹.

Il tribunale capitolino ha quindi sposato la tesi di coloro che ritengono le lettere a) e b) dell’art. 16 come condotte alternative, ritenendo peraltro sufficiente l’invio di diffide dal titolare dei diritti che si presumono violati, finendo, secondo alcuni, per imporre di fatto quell’obbligo di sorveglianza che l’art. 17 vorrebbe escludere¹⁰².

7. Rilievi conclusivi

Come già rilevato da numerosi autori in pendenza del giudizio¹⁰³, YouTube, in base al diritto nordamericano, non pare poter essere ritenuta responsabile, vista anche la sua adesione alle prescrizioni del DMCA, considerata sufficientemente scrupolosa, specie in relazione alla *take down procedure*¹⁰⁴.

Peraltro, sebbene il giudice newyorkese non vi faccia riferimento, YouTube ha attuato altre due interessanti politiche per evitare di incappare in responsabilità da violazione del copyright e ha utilizzato entrambe quali difese processuali. Innanzitutto, come già detto, YouTube ha sottoscritto numerosi contratti con altre società, dalle

¹⁰⁰ V. Guidobaldi, *YouTube e la diffusione di opere protette dal diritto d’autore: ancora sulla responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell’illecito e obbligo di sorveglianza*, cit., 281. Si vedano inoltre le considerazioni del medesimo Autore in relazione alle condizioni di utilizzo del sito YouTube, 286.

¹⁰¹ Guidobaldi, *YouTube e la diffusione di opere protette dal diritto d’autore: ancora sulla responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell’illecito e obbligo di sorveglianza*, cit., 287.

¹⁰² Guidobaldi, *YouTube e la diffusione di opere protette dal diritto d’autore: ancora sulla responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell’illecito e obbligo di sorveglianza*, cit., 293. Interessanti spunti sono poi resi dalla sentenza penale emessa dal Tribunale di Milano nel c.d. “caso ViviDown”, in *Foro it.*, 2010, II, 279 con nota di Palmieri e Pardolesi.

¹⁰³ Breen, *YouTube or YouLose: Can YouTube Survive a Copyright Infringement Lawsuit?*, cit., 160 e ss. (2007); Dinh, *Click Here to Share! The Impact of the Veoh Litigation on Viacom v. YouTube*, cit., 474; Hormann, *The Death of the DMCA? How Viacom v. YouTube may define the future of digital content*, cit., 1360 e ss.

¹⁰⁴ Hormann, *The Death of the DMCA? How Viacom v. YouTube may define the future of digital content*, cit., 1371; Buckley, *SueTube: Web 2.0 and Copyright Infringement*, cit., 244-245.

quali ha ottenuto le licenze necessarie affinché le opere di cui tali società detengono il copyright, possano essere pacificamente caricati sul sito¹⁰⁵.

YouTube ha poi sviluppato un metodo per filtrare i contenuti dei video che sono caricati sul suo sito, mediante una “video-identificazione”. I detentori di opere protette da copyright che si vogliono giovare di questo meccanismo, devono fornire anticipatamente a YouTube i contenuti che intendono proteggere, cosicché possano essere analizzati ed aggiunti alla lista di contenuti protetti. Dopodiché il Video ID funzionerà automaticamente da filtro¹⁰⁶.

Sempre in relazione alla possibilità di utilizzare le tecnologie per proteggere il diritto d'autore, è stato proposto che i titolari di copyright si “autodifendano”, come spesso avviene nel mondo digitale, secondo il noto motto per cui “from a rights holder’s perspective the answer to the technology, is, technology”¹⁰⁷.

Tuttavia è chiaro che qualunque genere di automatismi non permette giudizi qualitativi o di valore, come quello necessario affinché un utente possa giovare del *fair use*¹⁰⁸. La flessibilità interpretativa di questi meccanismi è proprio la chiave per permettere un bilanciamento caso per caso degli interessi in gioco¹⁰⁹. È stato anche proposto che YouTube permetta ai detentori del copyright di rimuovere autonomamente i contenuti che ritengono in violazione dei propri diritti¹¹⁰: questa strategia, a parere di chi scrive, potrebbe comportare una pesante compressione della libertà d'espressione.

In ogni caso, Viacom ha affermato che appellerà la sentenza emessa da Judge Stanton¹¹¹: staremo a vedere.

¹⁰⁵ Ciò è avvenuto anche in Italia, da ultimo con La7: <http://punto-informatico.it/2976165/PI/News/la7-finisce-nel-tubo.aspx>.

¹⁰⁶ Buckley, *SueTube: Web 2.0 and Copyright Infringement*, cit., 262-263, si veda anche http://www.youtube.com/t/video_id_about.

¹⁰⁷ D. Brennan, *YouTube and the Broadcaster*, Melbourne Law School Legal Studies Research Paper n. 220 available at <http://ssrn.com/abstract=978701>.

¹⁰⁸ Hormann, *The Death of the DMCA? How Viacom v. YouTube may define the future of digital content*, cit., 1372; Brown, *Fortifying the Safe Harbors: Reevaluating the DMCA in a Web 2.0 World*, cit., 22.

¹⁰⁹ Allen, *Battling in the Name of Balance: Evaluating Solutions to Copyright Conflict in Viacom International v. YouTube*, cit., 1048. Proprio l'idea d'un approccio caso per caso emerse dall'*House Report* che accompagnava la legge: “each case raising the question must be decided on its own facts”, così citato in Parchomovsky, Goldman, *Fair Use Harbors*, cit., 1496.

¹¹⁰ Patten, *From Safe Harbor to Choppy Waters: YouTube, the Digital Millennium Copyright Act, and a Much Needed Change of Course*, cit., 213.

¹¹¹ Si veda la notizia riportata al seguente indirizzo: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h_AjErLSMMGD4178aR0CYib0aNQ

