



Rivista del digitale nei beni culturali

ICCU-ROMA

Archivi e banche dati nella recente giurisprudenza comunitaria*

Carlo Eligio Mezzetti

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

Nel saggio, dopo un'ampia panoramica sulla disciplina delle banche dati, sia a livello internazionale che a livello dell'Unione Europea, sono poste in luce le difficoltà interpretative e i rischi di "sovraprotezione" determinatasi in particolare dopo l'adozione della direttiva 96/9/CE e il suo recepimento nei Paesi dell'Unione. Il legislatore comunitario ha infatti inteso proteggere con tale atto normativo non solo le banche dati creative, ma anche (con il cosiddetto diritto sui generis) quelle non creative per le quali però vi siano stati rilevanti investimenti; e non solo la "forma", cioè i criteri di selezione e ordinamento delle informazioni, ma anche il contenuto delle banche dati medesime.

Tale diritto sui generis, considerato da parte della dottrina come una sorta di "leviatano" della proprietà intellettuale, risulta oggi ridimensionato dall'intervento della Corte di giustizia comunitaria. L'Autore, esaminata la recente giurisprudenza della Corte, ne mette in luce le ricadute sul bilanciamento tra istanze di accesso e istanze di protezione, soprattutto quando si tratti di dati o materiali di per sé non tutelabili o non più tutelati in quanto caduti in pubblico dominio.

Introduzione

Benché questa giornata di studi sia dedicata agli archivi fotografici *italiani on-line*, mi è sembrato utile proporre di far riferimento, per questa relazione, alla disciplina non nazionale, ma comunitaria. La realtà di internet è infatti intrinsecamente contraddittoria rispetto ad una delimitazione per confini nazionali, ed il riferimento – almeno – a quelli dell'Unione europea ci consente di tracciare un quadro più realistico.

Ma persino il quadro che emerge dal diritto comunitario va *relativizzato*, perché esso accoglie soluzioni (come quella della tutela *sui generis* delle banche dati non creative) che non sono state accolte, ed anzi sono talvolta guardate con esplicito sospetto, in ambito internazionale. Il superamento della dicotomia *forma/contenuto* con l'estensione della tutela d'autore (*rectius*, di una tutela modellata su quella d'autore) al contenuto informativo di lavori compilativi, archivi¹ e di quelle

* Relazione tenuta alla Giornata di studi "Archivi fotografici italiani *on-line*" tenutasi nel maggio 2006 presso il Museo di Fotografia Contemporanea (Cinisello Balsamo – Milano).

¹ Se per *archivio* si intende la raccolta ordinata e tendenzialmente completa degli atti di un ente o individuo, che si costituisce durante lo svolgimento della sua attività ed è conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali di quel ente o individuo (cfr. sul punto

che anche nel linguaggio corrente vengono definite come *banche dati*², è infatti considerato come il portato di una peculiare linea di espansione del *copyright* nell'ordinamento comunitario, che altrove nel mondo non si intende imitare a cuor leggero.

I paragrafi che seguono prenderanno le mosse proprio dall'analisi del quadro internazionale per poi affrontare criticamente la disciplina comunitaria sotto il profilo dei suoi effetti sull'accessibilità delle informazioni e dei *contenuti* (tra i quali, le immagini fotografiche), alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

È peraltro interessante notare come tale disciplina sia controversa non solo sotto il profilo strettamente giuridico, ma anche sotto il profilo dell'efficienza economica. In un documento presentato nel 2002 allo *Standing Committee* sul diritto d'autore e diritti connessi dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale, la Comunità Europea ha sostenuto che «il mercato europeo dei CD-ROM *on-line* ha raggiunto tassi di crescita enormi» e che «la protezione *sui generis* delle banche di dati ha dato prova di avere adempiuto alle aspettative economiche»³. Si tratta, in realtà, di affermazioni non supportate da dati economici concreti e verificabili, ed anzi nel medesimo contesto un documento "concorrente" ha sollevato fondati dubbi sulla reale crescita dell'industria europea del settore delle banche dati⁴.

Il dibattito svoltosi negli Stati Uniti circa l'opportunità di adottare una legislazione

Testo unico sui beni culturali: commento al D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, Anna Papa ... [et al.], Milano: Giuffrè, 2000, p. 383), è infatti probabile che in concreto ricorrano, da un lato, l'elemento dell'ordine sistematico ed organico dei documenti, dall'altro, quello del mantenimento della individualità degli stessi che, pur entrando a far parte dell'archivio come *corpus* unitario, non si fondono in esso e restano singolarmente individuabili e fruibili (su tali elementi della fattispecie costitutiva cfr. *infra*).

² Osserva Simona Lavagnini, *sub artt. 64 quinquies-64 sexies l. 633/1941*, in: *Commentario breve al diritto della concorrenza*, a cura di Luigi Carlo Ubertazzi, Padova: CEDAM, 2004, p. 1370-1371, che l'introduzione di tale disciplina si inquadra in un «complesso sistema normativo che tutela (seppur in modo frammentario) le informazioni, riconoscendone il valore di scambio»; sistema costituito, oltre che dalle norme sulle banche dati, anche da quelle contenute nella legge nazionale concernenti le informazioni e le notizie giornalistiche, da quelle che tutelano il *know-how*, nonché dalle norme in materia di trattamento di dati personali. L'Autrice sottolinea altresì come vi sia una linea di tendenza favorevole alla tutela sempre più estesa «del dato informativo, inteso come contenuto grezzo», ma che la natura frammentaria di tale tutela, riferita soltanto ad alcuni «tipi particolari di informazione», faccia propendere per l'assenza attuale di una normativa che tuteli «l'informazione semplice in sé e per sé».

³ WIPO, *Standing Committee on Copyright and Related Rights, The Legal Protection of Databases, submitted by the European Community and its Member States, VIII Session, November 4-8*, Geneva: WIPO, 2002, SCCR/8/8, p. 2.

⁴ WIPO, *Standing Committee on Copyright and Related Rights, The Impact of Protection of Non-Original Databases on the Countries of Latin America and the Caribbean, Study prepared by Andrés López, VIII Session, November 4-8*, Geneva: WIPO, 2002, SCCR/8/6, p. 11 ss.

analoga a quella comunitaria ha fatto peraltro emergere come il settore economico delle banche dati (per tacere dei settori che attingono a tali fonti di informazioni) sia estremamente variegato ed eterogeneo, così che un innalzamento della soglia di tutela potrebbe avere effetti negativi, proprio in termini di efficienza, per larghe fasce dell'economia⁵.

Le disposizioni internazionali e nazionali sulla protezione delle compilazioni di dati: *sweat of the brow versus creativity spark*

Accordi multilaterali

Se nel linguaggio corrente il termine “banca dati” è solitamente riferito ad archivi accessibili in forma elettronica, l'ambito in cui il legislatore comunitario è intervenuto si estende ad una sfera più ampia di beni, che almeno in parte era già oggetto di disciplina⁶: le opere collettive e le compilazioni, cioè quelle raccolte di opere o di dati che da molti secoli facilitano l'attività umana di apprendimento e di reperimento delle informazioni.

L'art. 2.5 della Convenzione di Berna⁷ prevede, al riguardo, che

«le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazione intellettuale sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse».

Nel sistema unionista, la proteggibilità delle compilazioni è conseguentemente limitata da due requisiti.

In primo luogo, esse sono protette a condizione che si tratti di opere dell'ingegno propriamente dette, quindi dotate di originalità, seppure sotto il profilo selettivo o organizzativo.

Né la Convenzione di Berna né i successivi trattati internazionali sulla proprietà intellettuale forniscono però un'espressa definizione di “creazione intellettuale” o “originalità”.

Parte della dottrina sostiene, argomento *a contrario* sulla base dell'art. 2.7 della

⁵ Mi permetto di rinviare, per un'analisi dei contrastanti interessi coinvolti dalla disciplina delle banche dati, nonché dei vari progetti legislativi in discussione negli USA, a Carlo Eligio Mezzetti – Massimo Vittori, *A Ghost is Haunting from Europe. Protection of Unoriginal Databases: A Trade-Off Between Investment Reward and Dissemination of Information*, in: *Collection of Research Papers*, Geneva: WIPO, 2004, p. 121 ss.

⁶ Si veda ad es. l'art. 7 della prima legge italiana sul diritto d'autore (l. 25 giugno 1865, n. 2337).

⁷ Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie del 9 settembre 1886, testo di Parigi del 24 luglio 1971 come modificato il 28 settembre 1979.

stessa Convenzione⁸, che, in generale, i legislatori nazionali non siano liberi di determinare i requisiti di protezione e che sia anzi la Convenzione stessa a stabilire una soglia minima ed omogenea di creatività⁹. È però arduo trovare nella Convenzione (come del resto nell'accordo TRIPs) elementi testuali che possano confermare l'idea che il sistema internazionale del diritto d'autore si fondi sull'idea di originalità, propria dei sistemi continentali europei, che si suole sintetizzare con l'espressione *creative spark* piuttosto che su quella, tipica degli ordinamenti anglosassoni, che va sotto i nomi di *sweat of the brow*, *industrious collection* o *skill and labour*¹⁰.

Risulta quindi preferibile l'opinione di altra parte della dottrina, secondo la quale la mancanza di una definizione di *originalità* è la conseguenza di una scelta consapevole di devolvere ai legislatori nazionali la concreta valutazione dei requisiti di protezione¹¹. Il secondo requisito richiesto dall'art. 2.5 è che il contenuto della raccolta sia costituito da opere letterarie ed artistiche. Non parrebbero quindi tutelabili, ai sensi della Convenzione di Berna, le raccolte di meri dati, per quanto selezionati e organizzati in modo originale, né quelle di fotografie "non creative" ai sensi delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore. Il tenore testuale della norma è stato peraltro superato ricorrendo all'interpretazione sistematica:

«a general consensus seems to have emerged that collections of material other than literary and artistic works are indeed covered by [Article 2.1] and are thereby subject to copyright protection under the Berne Convention»¹².

⁸ Il quale prevede che: «è riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7.4) delle presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche».

⁹ Cfr. *Commentario breve al diritto della concorrenza* cit., p. 1682.

¹⁰ Cfr. Alessandra Amendola, *sub art. 10 TRIPs*, in: *Commentario breve al diritto della concorrenza* cit., Appendice, p. 20, nonché in generale, sul requisito dell'originalità nei Paesi di *common law* e in quelli di *civil law*, Paolo Greco – Paolo Vercellone, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino: UTET, 1974, p. 45 ss.; William Rodolph Cornish, *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*, London: Sweet & Maxwell, 1999, p. 334 ss.; David Vaver, *Principles of Copyright*, in: David Vaver – Pierre Sirinelli, *Principles of Copyright: Notions fondamentale du Droit d'auteur*, Genève, 2002, p. 196 ss. e la giurisprudenza citata *infra*, n. 19-20.

¹¹ Cfr. Wilhelm Nordemann, Kai Vink, Paul Hertin, *Droit d'auteur international et droits voisins*, Bruxelles, 1983, p. 49; Gino Galtieri, *La protezione internazionale delle opere letterarie ed artistiche e dei diritti connessi*, Padova: CEDAM, 1989, p. 53; Irini A. Stamatoudi, *Copyright and multimedia products: a comparative analysis*, Cambridge (UK); New York: Cambridge University Press, 2002, p. 78 ss.

¹² WIPO, Information Meeting on Intellectual Property In Databases, Geneva, September 17 to 19, 1997, *Existing National and Regional Legislation Concerning Intellectual Property in Databases*, Memorandum prepared by the International Bureau, sec. II, A.

In effetti, la disposizione da ultimo citata – secondo la quale la nozione di opera letteraria o artistica deve ritenersi riferita a qualsiasi produzione nel campo letterario, scientifico o artistico, qualunque sia la modalità o la forma della sua espressione – è stata interpretata estensivamente nel corso del tempo, tanto da fornire una base normativa per la protezione di compilazioni di materiali diversi dalle opere dell'ingegno, quali informazioni e dati "grezzi", che non lo sarebbero state ai sensi dell'art. 2.5. L'interpretazione da ultimo menzionata è stata trasfusa nell'art. 10.2 dell'Accordo TRIPs, che espressamente si riferisce alle compilazioni di "dati ed altri materiali" invece che di "opere".

Il contributo dell'Accordo TRIPs all'estensione della protezione delle compilazioni non si limita, peraltro, alla cristallizzazione di un'interpretazione già largamente condivisa della Convenzione di Berna, ma consiste anche in un indebolimento dei requisiti richiesti per la protezione: mentre l'art. 2.5 della Convenzione di Berna richiede uno sforzo creativo sia nella selezione che nella disposizione del contenuto, l'art. 10.2 TRIPs si accontenta che l'originalità sia presente, alternativamente, nell'una o nell'altra ("selezione o disposizione"). Il punto è rilevante per la protezione delle banche dati elettroniche, in cui il coordinamento e la disposizione dei materiali non è per così dire "intrinseco", ma è effettuato in modo "dinamico" da un software¹³.

L'art. 5 del WIPO Copyright Treaty¹⁴, adottato due anni dopo, sotto la rubrica *Raccolte di dati (banche dati)* riproduce sostanzialmente l'art. 10.2 TRIPs¹⁵. La Conferenza Diplomatica, adottando un *agreed statement* sul punto, confermò altresì che

«the scope of protection for compilations of data (databases) under Article 5 of this Treaty, read with Article 2 [16], is consistent with Article 2 of the Berne Convention and on a par with the relevant provisions of the TRIPS Agreement».

Legislazioni nazionali

La maggior parte delle legislazioni nazionali riflette il quadro internazionale¹⁷.

In primo luogo, la maggior parte delle legislazioni sul diritto d'autore protegge

¹³ Cfr. Paolo Spada, *Banche di dati e diritto d'autore (il genere del diritto d'autore sulle banche dati)*, «AIDA: Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo», 1997, p. 12.

¹⁴ WIPO Copyright Treaty, Ginevra, 20 dicembre 1996.

¹⁵ «Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are protected as such. This protection does not extend to the data or the material itself and is without prejudice to any copyright subsisting in the data or material contained in the compilation».

¹⁶ «Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such».

¹⁷ Per una panoramica delle legislazioni nazionali cfr. WIPO, *Existing National and Regional Legislation Concerning Intellectual Property in Databases* cit.

esplicitamente le compilazioni, e molte contengono altresì specifiche previsioni riguardanti le raccolte di materiali non tutelati dal diritto d'autore, oppure norme di carattere generale suscettibili di essere interpretate nel senso di comprendere le compilazioni da ultimo menzionate.

In secondo luogo, sebbene la maggior parte delle legislazioni richieda la sussistenza del requisito dell'originalità, esiste una certa differenza riguardo al gradiente di originalità richiesto. Così alcune legislazioni prevedono specifici criteri supplementari con riferimento alla selezione e/o composizione dei materiali, come il coordinamento o il metodo di presentazione dei contenuti, mentre altre legislazioni considerano suscettibili di protezione di diritto d'autore le banche dati semplicemente caratterizzate «dalla creatività o da qualsiasi altro sforzo personale», o che costituiscono il risultato di sforzi indipendenti senza imitazione dei lavori di altri.

Questo differente approccio alla soglia di originalità richiesta per la protezione delle banche dati deriva, come accennato, da una più generale divisione tra ordinamenti: tradizionalmente, infatti, i Paesi di *Common Law* (in particolare Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda) richiedono uno standard più basso di originalità, consistente in un «investimento minimo di fatica e lavoro»¹⁸, o che addirittura si risolve nell'applicazione del *rough practical test* per cui «what is worth copying is *prima facie* worth protecting»¹⁹; al contrario, i Paesi di *Civil Law* in genere richiedono uno standard più elevato, ed in particolare proteggono come opere dell'ingegno i lavori che rechino «l'empreinte de la personnalité de l'auteur»²⁰.

¹⁸ Irini A. Stamatoudi, *Copyright and multimedia products: a comparative analysis* cit., p. 78.

¹⁹ U.K. High Court, *University of London Press Ltd v. University Tutorial Press Ltd* [1916] 2 Ch. 601; per un diverso approccio cfr. Court of Appeal, *Exxon Corp. v. Exxon Insurance Consultants Ltd* [1982] Ch. 119. Per un caso paradigmatico di applicazione della *sweat of the brow theory* cfr. il più recente caso australiano *Telstra Corp. v. Desktop Marketing Systems Pty Ltd.*, [2001] FCA 612, relativo alla tutelabilità di guide telefoniche.

²⁰ Cfr. Cour de Cassation, 7.3.1986, «Revue Internationale du Droit d'Auteur», 1986, p. 134 ss.; Id., 30.10.1987, in: *D.I.T.*, 1988, 34 ff. (caso *Microfor / Le Monde*); Id., 2.5.1989, in: *Dalloz*, 1990, p. 330; Cour d'Appel de Paris, 21.11.1994, «Revue Internationale du Droit d'Auteur», 1995, p. 381 ff.; Id., 7.11.1991, in: *Dalloz*, 1992, 13; Id., 23.11.1992, «Revue Internationale du Droit d'Auteur», 1993, p. 224. Per un panorama dei casi francesi sulle compilazioni di dati, cfr. Paola Ada Emanuela Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore: programmi per elaboratore e raccolte di dati*, Milano: Giuffrè, 1997, p. 209 ss., che sottolinea (p. 216) «l'esistenza di un doppio binario all'interno del sistema del diritto d'autore francese; da un lato il criterio dell'originalità come impronta della personalità dell'autore che continua a trovare applicazione nel campo delle opere c.d. artistiche, dall'altro lo sviluppo nel campo delle creazioni utili di criteri certamente estranei al sistema personalistico consolidato». Cfr. anche Corte Federale svizzera, 17.6.1987, BGE 113 II 306 (1989); Corte Federale Tedesca, 4.1.1991, commentata da P. Bernt Hugenholtz, *Implementing the European Database Directive*, in: Jan J. C. Kabel – Gerard J. H. M. Mom, *Intellectual Property and Information Law: Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram*, London: The Hague; Boston: Kluwer Law International, 1998, p. 183; Corte di Cassazione italiana, 2.12.1993 n. 11953, «Il Foro italiano», 1994, p. 2416 con nota di Annachiara Mastorilli,

Tuttavia, non tutti i paesi di Common law seguono la teoria del “sudore della fronte”. Nel caso *Feist v. Rural* – un vero *revirement* nella giurisprudenza statunitense – la Corte Suprema ha così statuito:

«known alternatively as *sweat of the brow* or *industrious collection*, the underlying notion was that copyright was a reward for the hard work that went into compiling facts. [...] it extended copyright protection in a compilation beyond selection and arrangement – the compiler’s original contributions – to the facts themselves [...]. Sweat of the brow Courts thereby eschewed the most fundamental axiom of copyright law: that no one may copyright facts or ideas»²¹.

La stessa linea di ragionamento è stata applicata dalla Corte Federale Canadese²², ed è interessante notare che addirittura, in un caso successivo, la *Trial Division* ha applicato alle compilazioni un test di creatività più severo rispetto a quello richiesto per altre categorie di opere:

«this is because [compilations] are not likely to exhibit, on their face, indicia of the author’s personal style or manner of expression»²³.

Da ultimo, merita sottolineare che solo un esiguo numero di Stati possiede una tradizione legislativa di protezione *sui generis* delle banche dati non creative; si tratta in particolare di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, dove, sino al recepimento della direttiva 96/9, vigevano le cd. “catalogue rules” approvate

Originalità nelle opere compilative e informazione, che tuttavia osserva (p. 2419) che «la giurisprudenza, pur richiedendo in linea di principio un apporto effettivo di creatività [...] sembra accontentarsi di una soglia molto bassa di originalità [...] fino ad operare, in taluni casi, una sostanziale inversione concettuale per cui l’opera non viene tutelata in quanto originale, ma diventa tale al fine di ricevere tutela».

²¹ U.S. Supreme Court, *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co. Inc.*, 499 US 340 (1991). Sul caso *Feist* cfr. Paul Edward Geller, *Copyright in Factual Compilations: US Supreme Court Decides the Feist Case*, «International review of industrial property and Copyright law», 1991, p. 802 ss.; Jane C. Ginsburg, *No sweat? Copyright and other Protection of Works of Information After Feist v. Rural*, «Columbia Law Review», 1992, p. 338 ss.; Andrea Zoppini, *Itinerari americani ed europei nella tutela delle compilazioni: dagli annuari alle banche dati*, «Il diritto dell’informazione e dell’informatica», 1992, p. 111 ss.; Denise R. Polivy, *Feist Applied: Imagination Protects But Perspiration Persists: the Bases of Copyright Protection for Factual Compilations*, «Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal», 1998, p. 773 ss. Per un panorama della giurisprudenza americana, oltre che della dottrina antecedente e successiva al caso *Feist*, cfr. Franco Ronconi, *Trapianto e rielaborazione del modello normativo statunitense: il diritto d’autore di fronte alla sfida digitale*, in: Giovanni Pascuzzi – Roberto Caso, *I diritti sulle opere digitali: copyright statunitense e diritto d’autore italiano*, Padova: CEDAM, 2002, p. 273 ss.

²² *Tele-Direct Publications Inc. v. America Business Information Inc.*, 2 FC 22 (1998).

²³ *Hager v. ECW Press Ltd*, 85 CPR 289 (1998).

negli anni 1960/1961²⁴; più recentemente il Messico ha introdotto una specifica protezione per le banche dati non creative, la cui durata è di cinque anni²⁵.

La disciplina comunitaria

Con l'adozione della direttiva 96/9, il legislatore comunitario ha deciso di seguire la linea dei Paesi membri da ultimo menzionati, introducendo un doppio livello di protezione delle banche dati: diritto d'autore per le banche dati che possono essere considerate come originali secondo i criteri di proteggebilità individuati dalla Convenzione di Berna (*rectius*, dall'accordo TRIPs), come applicati nei Paesi di *civil law* e negli Stati Uniti; un diritto *sui generis* per le banche dati che non possiedono creatività nella selezione o disposizione del materiale.

Tale soluzione è il risultato di un lungo processo legislativo. I primi spunti contenuti nella Libro Verde della Commissione del 1988 vennero poi sviluppati in una proposta di direttiva nel 1992²⁶; questa fu emendata l'anno successivo²⁷ e definitivamente adottata l'11 marzo 1996.

È interessante notare come il testo finale si allontani dalla proposta originaria della Commissione in un punto cruciale per l'impatto della nuova disciplina sulla fisiologia concorrenziale del mercato (come dimostrerà successivamente la lunga vicenda giudiziaria del caso IMS²⁸): la previsione di licenze obbligatorie per il caso di dati o materiali non accessibili o rintracciabili in modo indipendente mediante accesso ad altre fonti di informazione; tale previsione, contenuta nella prima proposta della Commissione, fu infatti successivamente rimossa²⁹.

La direttiva definisce come *banca dati*

«una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo» (art.1.2).

L'indipendenza, la disposizione sistematica o metodica e l'accesso individuale sono requisiti che saranno analizzati *infra*; al momento basti sottolineare che la defini-

²⁴ Si vedano rispettivamente, Sez. 71 della legge su diritto d'autore danese; Sez. 49 di quella finlandese; Sez. 50 di quella islandese; Sez. 43 di quella norvegese e la Sez. 49 di quella svedese.

²⁵ Cfr. art. 108 della legge federale sul diritto d'autore, entrata in vigore il 24 marzo 1997.

²⁶ COM (92) 24 def. – SYN 393.

²⁷ COM (93) 464 def. – SYN 393.

²⁸ Cfr. da ultimo CGCE, 29.4.2004, causa C-418/01, *IMS Health GmbH & Co. OHG e NDC Health GmbH & Co. KG*.

²⁹ In questo contesto deve essere sottolineato che il Considerando 47 prevede che «al fine di favorire la concorrenza fra i fornitori di prodotti e servizi nel settore del mercato dell'informazione, la protezione sulla base del diritto "sui generis" non deve essere esercitata in modo tale da favorire gli abusi di posizione dominante, con particolare riguardo alla creazione e diffusione di nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto di ordine intellettuale, documentale, tecnico, economico o commerciale».

zione sopra citata diverge dal modello “nordico” sotto un aspetto rilevante: non è richiesto che un grande numero di informazioni o materiali sia contenuto nella banca dati. Anche se parte della dottrina evidenzia come tale necessità sia implicita nella *ratio* della protezione³⁰, non vi sono elementi testuali a supporto di tale interpretazione, e anzi un emendamento presentato in proposito dal Parlamento europeo fu rigettato.

Le banche dati creative

La protezione di diritto d’autore copre la struttura (intesa sia dal punto di vista dei criteri selettivi, che da quello dell’«integrazione dei dati in un reticolo di collegamenti» e del loro «ordine sequenziale»³¹) delle banche dati «che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore»³².

Il criterio di originalità adottato dal legislatore comunitario non è chiaro. Secondo parte della dottrina, è sufficiente che la struttura della banca dati non sia copiata da un’altra banca dati, essendo il tenore testuale della direttiva («costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore») il medesimo dell’art. 2.3 della direttiva 91/250 sulla protezione dei programmi per elaboratore, i cui lavori preparatori sono espliciti nell’individuare questa interpretazione del criterio di originalità³³. La differenza tra banche dati originali e non originali sarebbe quindi tenue, essendo sufficiente per ottenere la protezione del diritto d’autore che una banca dati a) non sia esaustiva e non sia organizzata a caso, e b) che la selezione o la disposizione dei dati non sia stata copiata.

Questa interpretazione è confutata da altra parte della dottrina, che si riferisce alla *ratio* economica e sociale del diritto d’autore per fondare la necessità di una soglia più elevata di creatività³⁴.

In realtà, è opinabile che il legislatore comunitario intendesse giungere ad un’armonizzazione completa del requisito dell’originalità. Sembra più probabile che, seguendo l’opinione del Comitato Economico e Sociale³⁵ e conformemente al più generale principio di proporzionalità che governa la produzione normativa comunitaria, abbia preferito evitare qualsiasi coinvolgimento nel dibattito su tale nozione.

³⁰ Cfr. Giovanni Guglielmetti, *La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella direttiva 96/9/CE*, «Contratto e impresa. Europa», 1997, p. 181.

³¹ Paolo Spada, *Banche di dati e diritto d’autore cit.*, p. 9; cfr. anche dir. cit., 15° considerando.

³² «Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri». Nel 16° considerando viene aggiunto che «in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca dati».

³³ Cfr. Andrea Zoppini, *Direttiva 96/9/CE*, «Il diritto dell’informazione e dell’informatica», 1996, p. 491; Georgios Koumantos, *Les bases de données dans la directive communautaire*, «Revue internationale du droit d’auteur», 1997, p. 79; Paola Ada Emanuela Frassi, *Creazioni utili e diritto d’autore cit.*, p. 284-285, n. 317.

³⁴ Cfr. Paolo Spada, *Banche di dati e diritto d’autore cit.*, p. 10 ss.

³⁵ In GUCE, C 19/3 del 25.1.1993.

Prendere posizione sul punto, del resto, non era neppure necessario: l'obiettivo di proteggere gli investimenti nel settore, grazie alla parallela introduzione del diritto *sui generis*, poteva essere conseguito sul versante del diritto d'autore limitandosi ad arginare una situazione che vedeva, da un lato, alcuni Stati membri – in particolare la Germania – richiedere per le *creazioni utili* un livello di creatività notevolmente più elevato rispetto a quello richiesto per le opere "tradizionali"³⁶, dall'altro lato, Stati membri – quali il Regno Unito – che non richiedevano neppure un'attività intellettuale umana, considerando suscettibili di protezione secondo il diritto d'autore anche i "computer-generated works"³⁷.

Il tenore letterale dell'art. 3.1 della direttiva è il – non brillante – prodotto di questa scelta. Dicendo «creazione dell'ingegno propria dell'autore», si specifica che l'opera deve essere il frutto del lavoro intellettuale del suo autore, quindi né dell'attività di *qualcun altro* (ciò che è copiato non è originale per definizione), né dell'attività di *qualcos'altro* (un lavoro creato dal computer); dicendo che «per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri», l'articolo citato non fa poi che ripetere ciò che era meglio spiegato nel 16° *considerando*, ossia che il criterio dell'originalità non include alcuna valutazione "estetica o qualitativa".

Il legislatore comunitario ha inteso quindi escludere dalla protezione ciò che non è frutto di lavoro umano, ed includervi ciò che lo è, indipendentemente da una valutazione qualitativa. Ciò che si situa in mezzo a questi confini – cioè la soglia di originalità propriamente detta – non è stato oggetto di armonizzazione, bensì demandato alle legislazioni nazionali.

Per quanto concerne poi la sfera di protezione, l'art. 3.2 in primo luogo conferma che *la tutela di diritto d'autore* delle banche dati «non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto». L'art. 5 conferisce poi all'autore di una banca dati creativa il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo ed in qualsivoglia forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione³⁸ ed ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca dati (fermo che la prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all'interno della Comunità le vendite successive); d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico; e) qualsia-

³⁶ Sulla giurisprudenza tedesca in materia di *creazioni utili* cfr. Paola Ada Emanuela Frassi, *Creazioni utili* cit., p. 224 ss.

³⁷ Cfr. William Rodolph Cornish, *Intellectual Property. Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights* cit., p. 355.

³⁸ Si è osservato in dottrina che tale facoltà esclusiva può riguardare soltanto le banche dati tutelate sotto il profilo della scelta dei materiali: se l'elemento creativo della "prima" banca dati è costituito dalla disposizione dei materiali, infatti, la realizzazione di una "seconda" banca dati che riprende il contenuto della prima organizzandolo in modo diverso non interferirebbe con il diritto

si riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

L'art. 6 prevede le eccezioni ai summenzionati diritti. In primo luogo, è obbligatorio per gli Stati membri concedere all'utente legittimo di una banca dati o di una copia di essa la possibilità di eseguire

«tutti gli atti elencati all'articolo 5 che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e per l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo è autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte».

Il 34° *considerando* specifica, inoltre, che l'utente legittimo

«deve poter accedere alla banca di dati ed utilizzarla per gli scopi ed in base alle modalità definite nell'accordo concluso con il titolare dei diritti, anche se tale accesso ed impiego richiedono l'esecuzione di atti in via di principio soggetti a restrizioni».

Ai sensi dell'art. 13, tutte le previsioni contrattuali contrarie all'art. 6.1 devono considerarsi nulle.

Altre specifiche eccezioni sono previste all'art. 6.2, che permette agli Stati membri di introdurre limitazioni nei casi seguenti: a) riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica; b) uso per finalità didattiche o di ricerca scientifica, a condizione che si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; c) impieghi per fini di sicurezza pubblica o nell'ambito di una procedura amministrativa o giurisdizionale; d) altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate dal diritto interno. Il paragrafo 3 dell'articolo in questione specifica poi che

«conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, il presente articolo non può essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati».

d'autore del titolare di quest'ultima (Simona Lavagnini, *sub artt. 64 quinquies-64 sexies l. 633/1947 cit.*, p. 1380). In altri termini, una diversa disposizione del contenuto di una banca dati non creativa sotto il profilo della scelta dei materiali, darebbe sempre luogo ad una banca dati a sua volta "originaria". A me pare invece che sia necessario verificare di caso in caso se vi sia un rapporto di derivazione della struttura della seconda banca dati dalla prima, e se la seconda non risulti quindi una elaborazione (pur creativa) della stessa. In tal caso, ferma l'autonoma tutelabilità, la banca dati avente un ordine "derivato" non potrà essere sfruttata economicamente senza il consenso del titolare della banca dati "originaria".

Il legislatore comunitario non chiarisce invece se tali *utilizzazioni libere* siano le sole applicabili alle banche dati, ovvero se ad esse si applichino anche quelle previste dalle legislazioni nazionali (e successivamente armonizzate dalla direttiva 2001/29/CE³⁹) in generale per le opere dell'ingegno; e neppure chiarisce se le stesse *utilizzazioni libere* si applichino solo sul versante del diritto d'autore ovvero anche su quello (che presenta al riguardo una disciplina assai più restrittiva) del diritto *sui generis*⁴⁰.

Il diritto *sui generis*

Tutte le banche dati, sia quelle creative che quelle meramente compilative, «qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione [del loro] contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo» sono protette da un diritto c.d. *sui generis*⁴¹. Il titolare di tale diritto non è l'autore, ma il "costitutore" della banca dati, che viene definito nel 41° *considerando* come «la persona che prende l'iniziativa e si assume il rischio di effettuare gli investimenti»⁴².

³⁹ Per la soluzione più restrittiva cfr. Marco Ricolfi, *Diritto d'autore*, in: Niccolò Ariani – Gastone Cottino – Marco Ricolfi, *Diritto industriale*, Padova: CEDAM, 2001, p. 464.

⁴⁰ Tali dubbi non sono stati chiariti neppure dal legislatore nazionale in sede di attuazione della direttiva (avvenuta con il d. lgs. 6.5.1999 n. 169); non può quindi escludersi che la medesima attività che in generale non viola i diritti di un qualsiasi autore (perché consistente in una *libera utilizzazione*), violi invece specificamente i diritti dell'autore di una banca dati; e che l'attività che non viola i diritti di quest'ultimo, violi invece il diritto *sui generis* del costitutore della medesima banca dati.

⁴¹ Con riferimento all'attuazione negli Stati membri, va notato che alcuni Paesi, in cui in precedenza vigeva la *catalogue rule*, continuano a mantenere il requisito di un grande numero di informazioni raccolte come alternativa al requisito dell'investimento sostanziale. In altri Paesi, in cui il requisito dell'investimento sostanziale è l'unico previsto dalle legislazioni di attuazione, esistono alcune lievi differenze terminologiche: la legge francese prevede che l'investimento debba essere finanziario, materiale o umano; le leggi irlandesi e del Regno Unito si riferiscono all'investimento sia finanziario, che umano o tecnico; la legge italiana indica che gli investimenti devono consistere in esborsi finanziari e/o spendita di tempo e energie; la legge spagnola specifica che l'investimento sostanziale deve essere effettuato dal costitutore di una banca dati nella forma di risorse finanziarie, di tempo, sforzi o energia o altre forme di natura simile. Cfr. WIPO, *Existing National and Regional Legislation Concerning Intellectual Property in Databases* cit., *passim*.

⁴² Nota peraltro Vincenzo Di Cataldo, *Banche dati e diritto sui generis: la fattispecie costitutiva*, «AIDA: Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo», 1997, p. 24, che tale investimento "qualitativo" sussisterebbe anche in presenza di una spendita di energie per un'idea innovativa di banca dati, dal che conseguirebbe che il "rischio" cui fa riferimento il *considerando* citato non sia necessariamente di carattere economico (e comunque non di carattere finanziario). Michele Bertani, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano: Giuffrè, 2000, p. 316 ss., nota invece come vi sia una necessità di coordinamento sistematico con le norme in materia di diritto d'autore propriamente detto, per cui la soglia d'accesso alla tutela debba essere collocata in un investimento "minimo"; il che, a mio avviso, non tiene conto della *non ancillarità* della tutela *sui generis* rispetto a quella *autorale*. Simona Lavagnini, *sub artt. 64 quinquies-64 sexies l. 633/1941* cit., p. 1508, nota come il *costitutore* non debba necessariamente essere qualificabile come imprenditore.

La relazione tra protezione d'autore e diritto *sui generis* è stabilita nell'art. 7.4, secondo il quale quest'ultimo

«si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca dati in questione a norma del diritto d'autore o di altri diritti. La tutela delle banche dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto».

Il 45° e 46° considerando inoltre precisano che «il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati non costituisce in alcun modo un'estensione della tutela del diritto d'autore a semplici fatti o dati» e che «l'esistenza di un diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale di opere, dati o elementi di una banca dati non dà luogo alla creazione di un nuovo diritto su queste stesse opere, dati o elementi».

Il punto richiede alcune chiarificazioni: il diritto *sui generis* è effettivamente (come si vedrà meglio in seguito) un diritto *sul contenuto* della banca dati; affermando che esso non costituisce «un'estensione della tutela del diritto d'autore a semplici fatti o dati» il legislatore comunitario ha semplicemente inteso esplicitare che diritto d'autore e diritto *sui generis* sono reciprocamente indipendenti; affermando che esso non dà luogo alla creazione di un nuovo diritto sui dati di per sé considerati, ha inteso chiarire che quello di cui si tratta è un diritto sui dati o materiali (non *sic et simpliciter*, ma) nella misura in cui gli stessi *sono contenuti* in una banca dati.

La protezione consiste nel diritto «di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della [banca dati] stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi»; l'art. 7.5 inoltre stabilisce che

«non sono consentiti l'estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costituente della banca di dati»⁴³.

Per *estrazione* si intende «il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma»; per *reimpiego* si intende «qualsiasi

⁴³ Il 43° considerando specifica che «in caso di trasmissione in linea, il diritto di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale della stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata con il consenso del titolare del diritto, dal destinatario alla trasmissione».

forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme»; viene anche aggiunto che «il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego».

Risulta difficile inquadrare il diritto *sui generis* negli schemi classici della proprietà intellettuale⁴⁴. Non sorprende trovare nella dottrina definizioni come “diritto *pass-par-tout*”⁴⁵ e metafore come quella dell’ornitorinco⁴⁶, in aggiunta al riferimento ormai classico alla categoria degli *ibridi legali*⁴⁷.

Nonostante tali incertezze, il diritto *sui generis* pare appartenere al “paradigma” del diritto d’autore⁴⁸, piuttosto che a quello della concorrenza sleale, come pure si è sostenuto in dottrina («an unfair competition rule conceptualised and transformed into a positive intellectual property right»⁴⁹); ciò per almeno due ragioni.

In primo luogo, tale diritto garantisce una protezione assoluta senza necessità di una relazione concorrenziale tra il titolare del diritto ed il responsabile della violazione⁵⁰,

⁴⁴ L’incerto inquadramento di tale diritto emerge anche dalle legislazioni nazionali di attuazione: così le leggi di Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria e Svezia, collocano le relative disposizioni accanto a quelle sui c.d. diritti connessi, mentre le disposizioni sul diritto sui generis nelle legislazioni della Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Spagna sono poste in una sezione separata rispetto al diritto d’autore ed ai diritti connessi; alcuni Stati comunitari (Belgio, Olanda, Polonia, Portogallo e Regno Unito) hanno addirittura preferito emanare una legislazione ad hoc piuttosto che inserire tale diritto nella legge sul diritto d’autore. Cfr. WIPO, *Existing National and Regional Legislation Concerning Intellectual Property in Databases* cit., *passim*.

⁴⁵ Irini A. Stamatoudi, *Copyright and multimedia products: a comparative analysis* cit., p. 97.

⁴⁶ Marco Saverio Spolidoro, *Il contenuto del diritto connesso sulle banche dati*, «AIDA: Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo», 1997, p. 46.

⁴⁷ Jerome H. Reichman, *Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms*, «Columbia Law Review», 1994, p. 2432 ss., *passim*.

⁴⁸ Cfr. Giovanni Guglielmetti, *La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella direttiva 96/9/CE* cit., p. 188; Paolo Spada, “Creazione ed esclusiva”, *trent’anni dopo*, «Rivista di diritto civile», 1997, p. 228 ss.; Jerome H. Reichman – Pamela Samuelson, *Intellectual Property Rights in Data?*, «Vanderbilt Law Review», 1997, p. 51, *passim*; Luis Gimeno, *Protection of Compilations in Spain and the UK*, «International Review of Intellectual Property and Competition Law», vol. 29, 1998, n. 8, p. 917; Gustavo Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano: Giuffrè, 2001, p. 108; secondo gli autori citati il diritto *sui generis* appartiene ai diritti connessi. Si veda inoltre, per la stessa opinione, WIPO doc. SCCR/1/inf/2 of may 19, 1998. *Contra* Marco Saverio Spolidoro, *Il contenuto del diritto connesso sulle banche dati*, «AIDA: Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo», 1997, p. 47 ss.; Vincenzo Meli, *Le utilizzazioni libere nella direttiva 96/9/CEE sulla protezione giuridica delle banche dati*, Ivi, p. 108; Andrea Zoppini, *Direttiva 96/9/CE* cit., p. 492; Michael Lehmann, *The European Database Directive and Its Implementation into German Law*, «International Review of Intellectual Property and Competition Law», vol. 29, 1998, n. 7, p. 779; Laura Chimienti, *Banche di dati e diritto d’autore*, Milano: Giuffrè, 1999, p. 65.

⁴⁹ Irini A. Stamatoudi, *Copyright and multimedia products: a comparative analysis*, cit.

⁵⁰ Cfr. sul punto il 42° considerando in cui si legge che «che il diritto di vietare l’estrazione e/o il reimpiego dell’intero contenuto o di una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l’utente che, con i suoi atti, arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all’investimento»; in dottrina, Simona Lavagnini, *sub artt. 64 quinquies-64 sexies l. 633/1941* cit., p. 1508.

né della qualificazione come sleale del comportamento dell'autore dell'illecito. Inoltre, le facoltà esclusive che compongono il diritto *sui generis* sono chiaramente mutuati dal diritto d'autore: le definizioni dei diritti di estrazione e di reimpiego corrispondono, rispettivamente, al diritto di riproduzione, e ai diritti di distribuzione e comunicazione al pubblico, tanto che talune legislazioni nazionali – come quella tedesca⁵¹ – evitano la terminologia della direttiva e si riferiscono immediatamente al diritto esclusivo di riproduzione, di distribuzione e comunicazione al pubblico delle banche dati⁵². Va peraltro rammentato che «il diritto esclusivo di esecuzione in pubblico» ed il «diritto esclusivo di riproduzione e commercializzazione di copie dell'opera» costituiscono ciò che la Corte di Giustizia ha identificato come i due essenziali diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, e pertanto *l'oggetto specifico* del diritto d'autore⁵³. I diritti di estrazione e di reimpiego sono – apparentemente – limitati dall'art. 8.1 il quale statuisce che

«il costituente di una banca dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può impedire all'utente legittimo della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca dati per qualsivoglia fine. Se l'utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte»;

l'art. 15 sancisce la nullità di ogni previsione contrattuale contraria all'art. 8. Eccezioni e limitazioni sono previste all'art. 9 in relazione alle banche dati che sono state messe a disposizione del pubblico, prevedendo che l'estrazione o il ripiego di una parte sostanziale del loro contenuto è ammessa:

«a) qualora si tratti di un'estrazione per fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica; b) qualora si tratti di un'estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica⁵⁴, purché l'utente legittimo ne citi la fonte ed in

⁵¹ Sulla quale cfr. Michael Lehmann, *The European Database Directive and Its Implementation into German Law* cit., p. 776 ss.

⁵² Cfr. WIPO, *Existing National and Regional Legislation Concerning Intellectual Property in Databases* cit., *passim*, in cui si riporta che le legislazioni di Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia garantiscono al costituente della banca dati il diritto esclusivo di controllo o disposizione del prodotto in questione con riferimento a tutta o ad una parte sostanziale di questa effettuando copie o pubblicandola o rendendola disponibile al pubblico; la legge Svedese semplicemente statuisce che il costituente ha il diritto esclusivo di effettuare copie del prodotto e di renderlo accessibile al pubblico.

⁵³ Cfr. CGCE, 6.10.1982, causa 262/81, *Coditel II*, in: *Racc.* 1982, 3381; 17.5.1988, causa 158/96, *Warner Brothers*, in: *Racc.* 1988, 2605.

⁵⁴ Il 51° considerando aggiunge «che gli Stati membri, quando si avvalgono della facoltà di autorizzare l'utente legittimo di una banca di dati a estrarne una parte sostanziale del contenuto per fini didattici o di ricerca scientifica, possono limitare detta autorizzazione a talune categorie di istituti di insegnamento o di ricerca scientifica».

quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti; c) qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale».

Il 50° Considerando specifica che queste operazioni non devono arrecare «pregiudizio ai diritti esclusivi del costituente di sfruttare la banca di dati e che il loro scopo non presenti carattere commerciale».

Quanto alla durata, il diritto *sui generis* sorge alla data di completamento della banca dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo a tale data (o dell'anno successivo alla data in cui la banca dati è stata messa per la prima volta a disposizione del pubblico). La durata appare quindi ragionevolmente breve e perciò compatibile con i classici canoni di efficienza dell'analisi economica del diritto⁵⁵.

L'art. 10.3 della direttiva inserisce però un elemento che incrina questo quadro rassicurante:

«Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dall'accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione».

Conseguentemente, ogni modificazione (si noti, non necessariamente un miglioramento) della banca dati che dimostri un nuovo investimento sostanziale (ivi incluse le mere verifiche del contenuto della banche dati)⁵⁶ fa tornare indietro le lancette dell'orologio per l'intero data base, e non soltanto per le parti "aggiornate"⁵⁷. Considerando anche il significato ambiguo di "investimento sostanziale", appare

⁵⁵ Cfr. Wendy J. Gordon – Robert G. Bone, *Copyright*, in: Boudewijn Bouckaert – Gerrit De Geest, *Encyclopedia of Law and Economics*, Cheltenham (UK) [etc.]: E. Elgar, c2000, p. 1610: «the limited duration of copyright follows from the declining marginal benefit of term extension coupled with the positive marginal cost. First, the marginal social benefit of increasing the copyright term is likely to decline with term length. [...] Second, there are costs to increasing the copyright term, including the cost of tracing copyrighted works, which, some argue, is more difficult the older the work». Cfr. anche William M. Landes – Richard A. Posner, *An Economic Analysis of Copyright Law*, «Journal of Legal Studies», 1989, p. 325 ss.

⁵⁶ Cfr. dir. cit., 55° considerando.

⁵⁷ Cfr. Jerome H. Reichman – Pamela Samuelson, *Intellectual Property Rights in Data?* cit., p. 97; Giovanni Guglielmetti, *La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella direttiva 96/9/CE* cit., p. 192; Maria Cecilia Cardarelli, *Il diritto sui generis: la durata*, «AIDA: Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo», 1997, p. 78 ss.; Vincenzo Di Cataldo, *Banche dati e diritto sui generis: la fattispecie costitutiva* cit., p. 26; in senso contrario Andrea Zoppini, *Direttiva 96/9/CE* cit., p. 208; una soluzione più articolata è proposta da Michele Bertani, *Impresa culturale e diritti esclusivi* cit., p. 356.

abbastanza probabile che, modificazione dopo modificazione, qualsiasi banca dati sia suscettibile di ricevere una protezione indeterminata nel tempo.

Infine, la protezione *sui generis* è *autolimitata* con riferimento alla sua applicazione agli “stranieri”: ai sensi dell’art. 11, questa

«si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità» ed alle «imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale all’interno della Comunità; tuttavia, qualora una siffatta società o impresa abbia soltanto la propria sede sociale nel territorio della Comunità, le sue attività devono avere un legame effettivo e continuo con l’economia di uno degli Stati membri».

Inoltre, l’art. 11.3 dà mandato al Consiglio, su proposta della Commissione, di concludere accordi che estendano la protezione *sui generis* alle banche dati “straniere”, a condizione che i paesi terzi in questione offrano una protezione delle banche dati comparabile a quella comunitaria⁵⁸.

La previsione di questo particolare regime internazionalprivatistico è l’effetto della peculiarità del diritto *sui generis*: non essendo questo diritto riconosciuto dalla Convenzione di Berna o dall’accordo TRIPS, non è soggetto al principio del trattamento nazionale e della nazione più favorita: «the Community is free to discriminate» e – salvo il caso di accordi bilaterali - «databases in the Community market are to circulate with two different passports of protection»⁵⁹.

L’impatto della tutela sui generis sull’accesso all’informazione

L’approccio europeo alla protezione degli investimenti dei costitutori di banche dati è stato oggetto di numerose critiche⁶⁰.

⁵⁸ Sui profili internazionalprivatistici della disciplina delle banche dati cfr. Tito Ballarino, *Banche dati, diritto internazionale privato e trattamento dello straniero*, «AIDA: Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo», 1997, p. 189 ss.

⁵⁹ Irini A. Stamatoudi, *The EU Database Directive: Reconceptualizing Copyright and Tracing the Future of the Sui Generis Right*, «Revue Hellénique de Droit international», 1997, p. 476. Sul possibile “effetto centripeto” dell’assenza della regola del trattamento nazionale, cfr. Jerome H. Reichman, *Database Protection in a Global Economy*, «Revue International de Droit Economique», 2002, p. 488 ss.

⁶⁰ Cfr. Jerome H. Reichman – Pamela Samuelson, *Intellectual Property Rights in Data?* cit., p. 51 ss., *passim*; Marco Saverio Spolidoro, *Il contenuto del diritto connesso sulle banche dati* cit., p. 46 ss. («se la qualificazione «sui generis» non è soltanto il segno di un uso poco controllato della terminologia latina, essa costituisce testimonianza della cattiva coscienza dei redattori della direttiva, che si sono evidentemente sentiti in imbarazzo di fronte all’ambiguità della giustificazione razionale del nuovo diritto»); Gustavo Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale* cit., p. 107 ss.; Jacqueline Lipton, *Balancing Private Rights and Public Policy: Reconceptualizing Property and Databases*, in corso di pubblicazione.

Il principale elemento di criticità è stato individuato nell'aver posto in discussione la dicotomia forma/contenuto: nel sistema "classico" del diritto d'autore il punto di equilibrio tra interesse sociale alla circolazione della conoscenza ed interessi privati è infatti *intrinseco* nell'oggetto di protezione, poiché il diritto d'autore tradizionalmente protegge la forma espressiva dell'opera (la "ridondanza", la "zavorra dell'informazione") non il suo contenuto (le idee e le informazioni)⁶¹. Essendo il diritto *sui generis* un diritto *sul contenuto* della banca dati, esso va quindi a cozzare con una pietra angolare – la pietra angolare – del sistema del diritto d'autore⁶².

A tale critica si potrebbe peraltro replicare che la dicotomia idea/espressione è considerata da parte della dottrina come una distinzione artificiale e dubbia⁶³, così che i termini *espressione* e *contenuto* sono considerati come mere "metafore legali" per individuare gli elementi dell'opera proteggibili e quelli non-proteggibili⁶⁴.

Ponendosi in tale prospettiva, e dunque assumendo un atteggiamento non dogmatico ma pragmatico, il problema non sarebbe se proteggere le mere informazioni o dati o materiali, ma *quanta* protezione per *quante* mere informazioni o dati o materiali il sistema del diritto d'autore è in grado di sopportare mantenendo la sua coerenza interna ed il suo tradizionale equilibrio tra istanze "proprietarie" di tutela ed istanze "sociali" di accessibilità.

Un simile approccio "quantitativo" richiede quindi di focalizzare l'attenzione sull'ampiezza della protezione, sia dal lato della definizione del suo oggetto, che dal lato dell'estensione delle facoltà esclusive che la compongono.

Un approccio "quantitativo" alla dicotomia forma/contenuto: l'oggetto della tutela

Nell'ambito di un approccio "quantitativo" alla dicotomia forma espressiva/contenuto informativo, una prima questione riguarda ovviamente la quantità di nude informazioni o dati o materiali non altrimenti tutelati che possono costituire oggetto del diritto di privativa.

Nella direttiva, come già accennato, l'oggetto della protezione è limitato da quattro elementi, indicati rispettivamente dagli artt. 1.2 e 7.1. Quindi, non tutte le mere *informazioni* possono essere protette dal diritto *sui generis*, ma solamente quelle che:

⁶¹ Cfr. art. 9.2 TRIPs.

⁶² Gustavo Ghidini, *Prospettive protezionistiche nel diritto industriale*, «Rivista di diritto industriale», 1995, p. 84.

⁶³ Cfr. Paola Ada Emanuela Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore* cit., p. 315 ss. e Paolo Spada, *Banche di dati e diritto d'autore* cit., p. 18. L'Autore da ultimo citato suggerisce di riferirsi all'inappropriabilità della funzione referenziale del linguaggio, piuttosto che alla dicotomia tra forma e contenuto dell'opera.

⁶⁴ Jerome H. Reichman – Pamela Samuelson, *Intellectual Property Rights in Data?* cit., p. 88.

- sono “indipendenti”, cioè consistono in elementi separati aventi ciascuno «an intrinsic information grade not depending on its being a part of the database»⁶⁵ così da essere «valuable on their own, because of the information they carry; information which is considered in some sense to be *complete* information»⁶⁶;
- sono individualmente accessibili; va notato che questo requisito è strettamente collegato al primo, così che entrambi possono essere considerati come elementi di un unico test: «an element that is independent in a database can also perform a useful and complete function when it is retrieved on its own»⁶⁷;
- sono disposti sistematicamente e metodicamente. La direttiva non fornisce una definizione per questo requisito, solo il 19° *considerando* chiarisce che «non è necessario che questo materiale sia fisicamente disposto in una maniera organizzata». Quindi, ogni tipologia di organizzazione interna del contenuto di una banca dati sembra soddisfare il requisito della “disposizione”, a condizione che tale organizzazione non dipenda da elementi esterni come un motore di ricerca⁶⁸;
- sono contenuti in una banca dati «che attesti un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo/quantitativo per il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto».

Secondo il test dell’indipendenza e dell’accesso individuale, i dati le informazioni e i materiali che formano un singolo “corpo”, ad es. in un’opera come un libro o un articolo in cui essi sono collegati e correlati in un’esposizione “discorsiva”, non possono essere protetti dal diritto *sui generis*⁶⁹. Appare abbastanza naturale che, nella misura in cui le informazioni i dati o i materiali non vengono considerati nella loro individualità, ma come elementi reciprocamente dipendenti in quanto collegati da una linea di ragionamento o come “mattoni” di un’opera finale unitaria, non ci si trovi di fronte ad un banca dati, ma ad un’“opera” nel significato tradizionale del diritto d’autore.

Quanto poi all’organizzazione, «putting random information and items in a box will not create a database»⁷⁰: solo le informazioni, i dati ed i materiali che siano disposti in maniera sistematica o metodica sono proteggibili secondo il diritto *sui*

⁶⁵ Frederik Willem Grosheide, *Database Protection: The European Way*, «Washington University Journal of Law & Policy», 2002, p. 59.

⁶⁶ Irini A. Stamatoudi, *Copyright and Multimedia Products*, Cambridge (UK), 2002, p. 90. L’autrice fa l’esempio dell’elenco telefonico: «the information an address gives to its reader can be considered to be *complete* information».

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Cfr. Frederik Willem Grosheide, *Database Protection: The European Way* cit., p. 61.

⁶⁹ Cfr. 17° *considerando*.

⁷⁰ Jon H. Holyoak – Paul Torremans, *Holyoak and Torremans intellectual property law*, London: Butterworths, c2001.

generis, sempre che questa disposizione non pregiudichi l'indipendenza e l'accessibilità individuale degli stessi.

Inoltre, non tutte le informazioni, i dati e materiali indipendenti, individualmente accessibili e metodicamente o sistematicamente disposti sono protetti, ma solamente quelli contenuti in una banca dati che «attesti un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo/quantitativo per il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto» (art. 7.1)⁷¹. L'uso del termine "attesti" rivela che anche un notevole investimento potrebbe non essere di per se sufficiente, quando il risultato di tale investimento sia particolarmente modesto.

A prima vista, i quattro requisiti sopra menzionati sembrano essere sufficienti per delimitare in modo severo l'oggetto del diritto *sui generis*, confutando l'opinione secondo cui il legislatore comunitario avrebbe costruito un generico *diritto di proprietà sui dati*. La protezione *sui generis* sarebbe infatti limitata a quei dati, a quelle informazioni e a quei materiali che "meritano" protezione a causa del loro intrinseco grado informativo, dell'accessibilità individuale, della disposizione sistematica o metodica e del loro essere il risultato positivo di un investimento sostanziale.

I problemi sorgono quando le definizioni della direttiva vengono applicate a banche dati digitali: i confini del "proteggibile" divengono incerti sino a scomparire.

Nell'ambiente digitale, il test dell'indipendenza/accessibilità individuale perde gran parte della sua effettività. Le qualità dell'"indipendenza" e dell'"accessibilità individuale" dipendono infatti dagli strumenti di ricerca, accesso e collegamento forniti dal software grazie al quale la banca dati è utilizzata. D'altro canto, se nell'ambiente analogico è abbastanza facile identificare lavori che «make sense and perform their actual commercial and intellectual function only when seen in sequence»⁷², nel contesto digitale anche un'opera coerente ed unitaria come un articolo o un libro può essere considerata come un contenitore di informazione "indipendenti" ed "individualmente accessibili", quando il relativo testo sia reso accessibile in modo tale da consentire all'utente un accesso "parcellizzato" (si pensi alla possibilità di ricerca *full text* di una o più parole nell'ambito di un articolo in formato digitale).

Il requisito della disposizione sistematica o metodica ha lo stesso destino. In una banca dati elettronica, la disposizione dei materiali non è necessariamente il risultato di un giudizio del costituente: un software permette l'accesso individuale ai dati e, dall'altra parte, l'utente, utilizzando le appropriate chiavi di ricerca, "dispone" le informazioni o i materiali cui vuole accedere.

⁷¹ Anche se il tenore letterale dell'art. 7.1. è abbastanza chiaro sul punto («una banca dati che dimostri che»), la versione inglese del 40° considerando fa sorgere dubbi: «the object of this *sui generis* right is to ensure protection of any investment in obtaining, verifying or presenting the contents of a database». La protezione "di qualunque" investimento non è però presente nelle altre versioni linguistiche che si riferiscono genericamente alla protezione "d'un investissement", "einer Investition", "de una inversión", "di un investimento".

⁷² Irini A. Stamatoudi, *Copyright and Multimedia Products* cit., p. 91.

Il requisito dell'investimento sostanziale, dunque, pare il solo che mantenga significato sia nell'ambiente analogico che in quello digitale.

Sfortunatamente, sulla definizione di tale requisito la direttiva non fornisce alcuna guida. Ad esempio, un investimento deve essere considerato "sostanziale" in senso assoluto/astratto (una grande somma di denaro è un investimento "sostanziale", una piccola somma no) o in un senso relativo/concreto, così che la media degli investimenti nel settore di riferimento possa essere considerata come un criterio per la definizione del requisito della "sostanzialità"⁷³? Cosa accade, poi, se l'investimento non è principalmente diretto alla costituzione di una banca dati, ma questa è un mero prodotto accidentale o accessorio di altra attività⁷⁴?

Nessuno dei summenzionati requisiti sembra essere in grado di stabilire confini certi tra informazioni, materiali e dati proteggibili e non proteggibili: attenendosi al dettato della direttiva, si potrebbe anzi dire che, potenzialmente, qualsiasi informazione, materiale o dato possa ricevere protezione dal diritto *sui generis*.

Segue. L'estensione della tutela

Viste le incertezze sul primo versante "quantitativo" del diritto (*quanti* dati o materiali oggetto di protezione), almeno la delimitazione dei confini del diritto (*quanta* protezione) dovrebbe condurre a risultati certi.

Il diritto *sui generis* del titolare della banca dati consiste, come già accennato, nel potere di vietare ogni operazione di estrazione (i.e. riproduzione) o reimpiego (i.e. "spaccio" del materiale prelevato) dell'intero contenuto del data base o di una parte sostanziale di esso. Tale diritto quindi non si estende a qualunque operazione di estrazione o reimpiego, ma soltanto ad operazioni che coinvolgono l'intera banca dati o una sua parte sostanziale, «valutata qualitativamente e/o quantitativamente» (art. 7.1).

Conseguentemente, «insubstantial parts of the database belong within the public domain»⁷⁵, nella misura in cui tali parti "non sostanziali" non siano oggetto di una estrazione ripetuta e sistematica, e il loro utilizzo non si ponga in conflitto con la normale utilizzazione della banca dati o pregiudichi irragionevolmente i legittimi interessi del titolare⁷⁶.

Sfortunatamente la direttiva non fornisce alcun criterio interpretativo per definire la nozione di "parte sostanziale". Non si chiarisce, in particolare, se la valutazione di tipo "qualitativo" vada riferita al valore economico dei dati o materiali, oppure coinvolga anche differenti parametri di valutazione (attendibilità, scarsità di fonti alternative, ecc.); se poi il riferimento è al valore economico, non è chiaro se esista

⁷³ Cfr. Vincenzo Di Cataldo, *Banche dati e diritto sui generis: la fattispecie costitutiva* cit., p. 24.

⁷⁴ Cfr. Frederik Willem Grosheide, *Database Protection: The European Way* cit., p. 65.

⁷⁵ Vinciane Vanovermeire, *The Concept of Lawful User in the Database Directive*, «International Review of Intellectual Property and Competition Law», vol. 31, 2000, n. 1, p. 67.

⁷⁶ Cfr. art. 7.5 dir. cit.

un collegamento tra valore dei dati o materiali e valore dell'investimento del costituente⁷⁷, così che solo un certo numero di dati o materiali il cui ottenimento, verifica o presentazione abbia coinvolto un sostanziale investimento sia protetto contro l'estrazione ed il reimpiego.

Data l'incertezza della nozione di parte sostanziale, una via abbastanza semplice per sciogliere il nodo potrebbe essere l'applicazione del motto «what is worth copying [extracting or re-using] is worth protecting»⁷⁸ e così considerare il requisito della sostanzialità qualitativa dal punto di vista dell'utente invece che da quello del costituente. Ponendosi dal punto di vista dei fruitori, nel caso di informazioni, dati e materiali che sono estremamente difficili da reperire attingendo a fonti alternative (si pensi all'unica campagna fotografica di un certo soggetto in un dato momento storico, i cui unici esemplari sono presenti in un grande archivio), è probabile che anche una parte molto piccola della banca dati possa essere considerata "qualitativamente" come una parte sostanziale della stessa⁷⁹.

Non solo: potrebbe arrivarsi a sostenere che anche un singolo dato o una informazione parziale o un particolare materiale (di nuovo, una singola fotografia) può essere considerato come "qualitativamente" una parte sostanziale della banca dati, nella misura in cui è sufficiente per soddisfare i bisogni di un certo utente⁸⁰; se si sta cercando *quella* fotografia, per documentare ad esempio lo stato di conservazione di un bene culturale in un certo momento, essa basta a soddisfare il bisogno informativo: dal punto di vista dell'utente, il valore dell'intera banca dati consiste nel ritrovamento di un singolo frammento di informazione tra migliaia di altri dati e materiali irrilevanti.

L'intervento della Corte di Giustizia

Anche applicando alla dicotomia forma/contenuto un approccio pragmatico ("quantitativo") emergono quindi dalla direttiva notevoli incertezze, tanto da potersi ipotizzare che il costituente di una banca dati possa, non infondatamente, pretendere di impedire ogni estrazione o reimpiego del contenuto informativo che non sia per lui redditizio.

⁷⁷ Cfr. Giovanni Guglielmetti, *La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella direttiva 96/9/CE cit., passim*; Michele Bertani, *Impresa culturale e diritti esclusivi cit.*, p. 342-343; in senso parzialmente difforme Vincenzo Meli, *Le utilizzazioni libere nella direttiva 96/9/CEE sulla protezione giuridica delle banche dati cit.*, p. 108.

⁷⁸ Cfr. Matthias Leistner, *The Legal Protection of Telephone Directories Relating to the New Database Maker's Right*, «International Review of Intellectual Property and Competition Law», vol. 31, 2000, n. 7-8, p. 950.

⁷⁹ Cfr. Marco Saverio Spolidoro, *Il contenuto del diritto connesso sulle banche dati cit.*, p. 60.

⁸⁰ Cfr. Jerome H. Reichman – Pamela Samuelson, *Intellectual Property Rights in Data? cit.*, p. 91; per la giurisprudenza nazionale, Trib. Nanterre del 16 maggio 2000, «Il Foro italiano», 2001, parte IV, p. 222 e Corte Distrettuale dell'Aya, 12 settembre 2000 citata da Franco Ronconi, *Trapianto e rielaborazione del modello normativo statunitense: il diritto d'autore di fronte alla sfida digitale cit.*, p. 286, n. 371.

In tale quadro, un intervento chiarificatore della Corte di giustizia era altamente auspicabile, ed è alla fine giunto con le sentenze rese in sede di rinvio pregiudiziale il 9 novembre 2004 in quattro procedimenti paralleli, tutti relativi a banche dati utilizzate nel settore delle scommesse sportive (calcistiche ed ippiche, in particolare)⁸¹.

Non deve stupire che sentenze riguardanti una materia così particolare abbiano fornito alla Corte l'occasione per pronunciarsi su questioni di portata più ampia, dando lumi per quanto concerne archivi e banche dati in generale e, per il tema che oggi ci occupa, gli archivi fotografici; è tipico del diritto comunitario – che è diritto in gran parte di formazione giurisprudenziale – che ciò avvenga.

La nozione di banca dati

In ordine logico, la prima questione posta alla Corte è stata quella, sollevata dal giudice di rinvio greco, riguardante la nozione di banca dati. Sul punto, vista l'ampiezza della definizione data dal legislatore comunitario, non avrebbero dovuto in effetti residuare margini di dubbio.

La Corte esordisce appunto confermando che da diversi elementi testuali della direttiva risulta la volontà del legislatore di conferire alla nozione di banca dati una portata ampia, «libera da considerazioni di ordine formale, tecnico o materiale»⁸². La nozione accolta dal legislatore comunitario sarebbe quindi esclusivamente di ordine “funzionale”, intendendosi per funzioni del *data base* quelle di “memorizzazione” e “gestione delle informazioni”.

Tale nozione di carattere funzionale viene poi specificata attraverso i requisiti dell'indipendenza degli elementi raccolti, della loro disposizione in maniera sistematica o metodica e dell'accessibilità individuale. La Corte valorizza in particolare il requisito della disposizione della materia e, osservando che

«questa condizione comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura esso sia, e contenga un mezzo tecnico quale un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o elettroottico, [...] o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o un metodo di classificazione particolare, che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito»⁸³,

conclude che proprio nella presenza di un tale «mezzo di elaborazione» interno alla compilazione si debba ravvisare il discrimine tra una banca dati ai sensi della di-

⁸¹ CGCE, 9.11.2004, causa C-46/02, *Fixtures Marketing Ltd c Oy Veikkaus Ab*; causa C-338/02, *Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB*; causa C-444/02, *Fixtures Marketing Ltd c. OPAP*; causa C-203/02, *British Horseracing e a. c. William Hill Organization Ltd*, reperibili in internet al sito <http://www.curia.eu.int>.

⁸² CGCE, 9.11.2004, causa C-444/02, *Fixtures c. OPAP*, cit., p. 20 della motivazione.

⁸³ Sent. ult. cit., p. 30 della motivazione.

rettiva e un mero «insieme di elementi che fornisce informazioni».

Nessun dubbio, quindi, che un calendario di incontri sportivi sia una banca dati; e nessun dubbio che anche un archivio fotografico – se *ordinato* – lo sia.

L'intervento della Corte sulla fattispecie costitutiva del diritto *sui generis*: la delimitazione della nozione di investimento rilevante

Passando alla fattispecie costitutiva, la Corte affronta la nozione di *investimento* di cui all'art. 7 della Direttiva, e lo fa alla luce di un'interpretazione teleologica (peraltro direttamente suffragata dal 9°, 12°, 19° e 39° *considerando*) del diritto *sui generis*, il cui fine è individuato nella protezione degli investimenti

«che contribuiscono allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori di attività»⁸⁴.

Da ciò consegue, secondo la Corte, che può considerarsi come fattispecie costitutiva del diritto soltanto l'investimento che

- è direttamente destinato alla costituzione della banca dati “in quanto tale”, cioè è destinato al reperimento e alla raccolta di dati o materiali già esistenti (“conseguimento”, nel linguaggio della direttiva), non alla “creazione” di quei dati o materiali;
- ovvero che è destinato ad assicurare l'affidabilità dell'informazione contenuta nella banca dati dal momento della costituzione della stessa in poi (“verifica”), non l'affidabilità dei dati o materiali in sé considerati, a prescindere dal loro essere contenuti nella banca dati;
- ovvero, ancora, è destinato a conferire alla banca dati la sua funzione di gestione dell'informazione, ossia è destinato alla disposizione sistematica o metodica degli elementi nella banca dati nonché all'organizzazione della loro accessibilità individuale (“presentazione”)⁸⁵.

La nozione di investimento risulta quindi circoscritta all'investimento *nella banca dati*, con esclusione di ogni rilevanza per investimenti *nei dati* o nella produzione dei materiali. È un importante elemento di chiarezza, atteso che – come si è visto sopra – proprio la nozione di investimento assume un rilievo cruciale per le banche dati digitali, nelle quali le nozioni di *indipendenza*, *accessibilità individuale* e *sistematica e metodica disposizione* finiscono per perdere di rilevanza.

⁸⁴ CGCE, 9.11.2004, causa C-203/02, *British Horseracing* cit., p. 30 della motivazione.

⁸⁵ La definizione di investimento legato alla presentazione della banca dati non viene data dalla Corte nel caso *British Horseracing*, ma nel caso *Fixture c. Svenska* cit.

Ugualmente importante è il corollario che la Corte ne fa derivare:

«il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all'esercizio di un'attività principale nell'ambito della quale il costituente della banca di dati è anche colui che ha creato gli elementi contenuti in tale banca di dati non esclude, in quanto tale, che costui possa rivendicare il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis, a condizione che dimostri che il conseguimento dei detti elementi, la loro verifica o la loro presentazione, nel senso precisato [...] *abbiano dato luogo ad un investimento [...] autonomo* rispetto ai mezzi impiegati per la creazione di questi elementi»⁸⁶.

Il fatto di avere a disposizione i dati o i materiali, o di averli "creati", insomma, è di per sé neutro rispetto alla titolarità del diritto *sui generis* (*rectius*, al suo venire ad esistenza): ciò che è rilevante è, di nuovo, l'investimento "diretto" nella banca dati. Nel caso di specie, l'attività consistente nell'iscrizione dei cavalli alle competizioni, che certo comporta un investimento, non è attività che inerisce al conseguimento o alla verifica del contenuto della banca dati, ma piuttosto attività che dà luogo alla stessa creazione delle informazioni e quindi ininfluenza sulla tutelabilità della banca dati che da quelle informazioni sarà formata. Ugualmente, colui che commissiona fotografie non è per ciò stesso "costituente" dell'archivio fotografico/banca dati, se in esso non ha profuso un investimento autonomo rispetto alla produzione delle fotografie stesse.

Un po' paradossalmente, la "protezione degli investimenti" finisce qui per giocare un ruolo di delimitazione, anziché di estensione, della tutela. Gli investimenti da proteggere sono soltanto quelli profusi, autonomamente e direttamente, per la banca dati; non quelli effettuati per un'attività diversa, di cui la banca dati è un mero *by-product*, visto che questi ultimi investimenti trovano altrove la loro remunerazione (ad es. nell'attività editoriale del committente dei materiali).

In particolare, l'esclusione delle attività che hanno portato alla generazione dei materiali contenuti nella banca dati dalla nozione di "conseguimento" del contenuto della banca dati stessa, porta ad escludere la tutelabilità con il diritto *sui generis* di quei "giacimenti di contenuti" che si accumulano nel corso dell'attività principale di molte "imprese culturali" (si pensi agli archivi dei giornali), a meno che non vi sia un "investimento rilevante" direttamente finalizzato alla verifica o alla presentazione di tali contenuti.

La delimitazione operata dalla Corte porta quindi a rivedere il bilancio del primo aspetto *quantitativo* sopra esaminato (*quante informazioni o materiali possono essere oggetto di privativa*) e a concludere che, contrariamente a quanto era desumibile dal mero tenore letterale della direttiva, ad essere tutelabile in quanto

⁸⁶ British Horseracing, p. 36 della motivazione, corsivo mio.

contenuto di una banca dati non è *qualsiasi informazione, materiale o dato*, ma soltanto quei materiali la cui presenza nella banca dati ha richiesto uno specifico ed autonomo investimento.

L'estensione della tutela; la conferma del diritto d'autore come matrice del diritto *sui generis*

Interpretata in senso restrittivo la fattispecie costitutiva del diritto, la Corte non fa altrettanto quanto all'estensione della tutela che questo conferisce.

Anche in questo caso, la Corte si affida ad un criterio ermeneutico di tipo teleologico imperniato sulla finalità di tutela degli investimenti che è propria del diritto *sui generis*, per confermare, in primo luogo, che tale diritto è effettivamente un diritto *erga omnes*, una privativa afferente all'ambito concettuale della proprietà intellettuale, e non, come invece sostenuto da parte della dottrina⁸⁷, un istituto modellato su quello della concorrenza sleale:

«è irrilevante, ai fini della valutazione della portata della tutela [...], il fatto che l'operazione di estrazione e/o di reimpiego abbia come fine la costituzione di un'altra banca di dati, concorrente o meno della banca di dati originaria, di dimensioni identiche o diverse da questa, o che tale operazione si inserisca nell'ambito di un'attività diversa dalla costituzione di una banca di dati»⁸⁸;

ulteriormente, è irrilevante che la banca dati fosse stata precedentemente messa a disposizione del pubblico dal suo costituente.

In secondo luogo, la Corte conferma, seppure indirettamente, che il diritto *sui generis* è effettivamente un diritto avente ad oggetto il contenuto informativo della banca dati, è cioè un diritto *sui dati o materiali*. I giudici *a quo* chiedevano, infatti, se la privativa *sui generis* comprenda i casi di uso di informazioni che, benché originariamente contenute in una certa banca dati, sono state però concretamente attinte da fonti diverse da quest'ultima; in altri termini, se le nozioni di estrazione e di reimpiego presuppongano o no un accesso diretto alla banca dati (o archivio) ed un effettivo prelievamento delle informazioni o dei materiali da quest'ultima (come i due termini *estrazione* e *reimpiego*, nella loro letteralità, farebbero effettivamente presumere).

La Corte ha risposto che

«alla luce dell'obiettivo perseguito dalla direttiva, queste nozioni devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione consistente, rispettivamente, nell'appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico,

⁸⁷ Cit. *supra*, n. 44-45.

⁸⁸ Sent. ult. cit., p. 47 della motivazione.

senza il consenso del costituente della banca di dati, *dei risultati del suo investimento* [i.e. del contenuto della banca dati], privando così quest'ultimo dei redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento. [...] Dato che operazioni di estrazione e/o di reimpiego non autorizzate effettuate da un terzo a partire *da una fonte diversa* dalla banca di dati interessata, sono tali, così come operazioni analoghe effettuate direttamente a partire dalla detta banca di dati, da arrecare pregiudizio all'investimento del costituente di questa banca di dati, occorre ritenere che le nozioni di estrazione e di reimpiego non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi»⁸⁹.

La Corte conferma infine - conformemente, di nuovo, all'appartenenza del diritto *sui generis* al "paradigma" d'autore - che esso non conferisce il diritto di vietare la mera consultazione della banca dati.

Segue. La nozione di parte sostanziale del contenuto della banca dati

Le ultime questioni risolte dalla Corte riguardano un altro elemento cruciale, anche ai fini dell'approccio *quantitativo* alla dicotomia forma/contenuto, sopra proposto. Si tratta infatti della nozione di "parte sostanziale" del contenuto di una banca dati nel contesto dell'art. 7 della direttiva.

Anche in questo caso, l'interpretazione teleologica gioca un ruolo determinante. La Corte ritiene infatti che, essendo il fine del diritto *sui generis* quello di proteggere l'investimento nella costituzione della banca dati, la "parte sostanziale" di cui il titolare del diritto può vietare l'estrazione o il reimpiego sia da individuarsi con riferimento all'investimento collegato alla costituzione della banca dati e al pregiudizio arrecato a tale investimento dall'operazione di estrazione e/o di reimpiego della parte in questione⁹⁰.

La valutazione della "sostanzialità" della parte di contenuto estratta o reimpiegata andrà poi effettuata, sul versante quantitativo, considerando il volume dei dati o altri materiali estratti o reimpiegati in relazione al volume del contenuto totale della

⁸⁹ Sent. ult. cit. pp. 51 e 53 della motivazione, corsivo mio.

⁹⁰ Cfr. sul punto, nella giurisprudenza nazionale, Trib. Catania, 8.1.2001, «AIDA: Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo», 2001, p. 610 ss., che ha ritenuto essere parte non sostanziale della banca dati per cui era causa una parte non rilevante dei dati, che non presentasse coordinamento sistematico al suo interno, ed il cui reimpiego fosse insufficiente a togliere valore alla banca dati medesima; Trib. Milano, 9.8.2004, «Corriere del merito», 2005, p. 61 ss., che ha ritenuto essere illecita solo la "interrogazione" della banca dati che travalichi «i limiti gestionali della raccolta» o «determini un danno al costituente, come accade ad esempio in ipotesi di estrazione o reimpiego per uso commerciale e finalizzati a concorrere slealmente con il prodotto del costituente»; cfr. altresì Trib. Roma, 13.7.2004 «Diritto d'autore» 2005, 515 ss.; Trib. Roma, 6.8.2001, lvi, 2004, 374 ss.

banca dati («infatti, se un utente estrae e/o reimpiega una parte quantitativamente rilevante del contenuto di una banca di dati la cui costituzione ha richiesto l'impiego di mezzi rilevanti, l'investimento relativo alla parte estratta e/o reimpiegata è, proporzionalmente, anche esso rilevante»⁹¹); sul versante qualitativo, considerando la rilevanza dell'investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione della porzione di dati oggetto dell'operazione di estrazione o di reimpiego («una parte quantitativamente trascurabile del contenuto di una banca di dati può infatti rappresentare, in termini di conseguimento, di verifica o di presentazione, un considerevole investimento umano, tecnico o finanziario»).

Il riferimento all'investimento fa sì che anche in questo caso, come già per la questione concernente la fattispecie costitutiva del diritto, la Corte finisca per ridimensionare la portata "protezionista" del diritto *sui generis*.

Viene scongiurata, in primo luogo, un'applicazione del criterio di sostanzialità valutato dal punto di vista del bisogno informativo del fruitore; applicazione che, come visto sopra, avrebbe condotto ad una sconcertante dilatazione della tutela. È poi chiarito – e la Corte lo fa *expressis verbis* – che anche il valore intrinseco degli elementi oggetto dell'operazione di estrazione o di reimpiego non costituisce un criterio pertinente per valutare il carattere sostanziale della parte di cui trattasi. Quindi, l'estrazione o il reimpiego di poche fotografie contenute nella banca dati/archivio, pur se rarissime e pregevolissime, ed indispensabili al fruitore, non viola il diritto del costituente. Ancora più restrittiva è l'interpretazione data dalla Corte al divieto di estrazione o reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali della banca dati.

La Corte qualifica infatti l'art. 7 n. 5 della direttiva come norma eccezionale rispetto al principio generale per cui il costituente non può impedire all'utente legittimo della banca dati di compiere operazioni di estrazione e di reimpiego relative ad una parte non sostanziale del suo contenuto.

Ciò premesso, la portata della norma viene limitata ai casi di mera parcellizzazione di un'operazione di estrazione o reimpiego dell'intero contenuto della banca dati o di una parte sostanziale dello stesso:

«le operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costituente della banca di dati si riferiscono a comportamenti non autorizzati, che mirano a ricostruire, mediante l'effetto cumulativo di operazioni di estrazione, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati tutelata dal diritto sui generis e/o a mettere a disposizione del pubblico, mediante l'effetto cumulativo di operazioni di reimpiego, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una tale banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l'investimento del costituente di tale banca di dati»⁹².

⁹¹ Sent. ult. cit., p. 70 della motivazione.

⁹² Sent. cit., p. 89 della motivazione.

In conclusione, il diritto *sui generis*, considerato da parte della dottrina come una sorta di leviatano della proprietà intellettuale, risulta ridimensionato dall'intervento della Corte di giustizia; e ciò ha un'importante ricaduta sul bilanciamento tra istanze di accesso ed istanze di protezione, soprattutto quando si tratti di dati o materiali (fotografie) di per se non tutelabili o non più tutelati in quanto caduti in pubblico dominio. La *smitizzazione* del leviatano non implica però, *sic et simpliciter*, la neutralizzazione della portata protezionistica del diritto in questione; e su questo fronte, non si possono che attendere le ricadute della giurisprudenza comunitaria su quella nazionale e sulla prassi (anche contrattuale) per esprimere una valutazione che non sia meramente provvisoria.

The paper, after an extensive overview of the database discipline at both international and European Union level, highlights the difficulties related to the interpretation of the 96/9/EC Directives and to its application by the Member States, and the risks of "overprotection" associated to it. In the vision of the community legislator, this provision was intended not only to protect creative databases, but also (through the so-called sui generis right) non-creative databases for which relevant investments were made. And this does not simply concern the "form", that is to say the selection and order criteria used to organise the information, yet also the content of the databases in question.

Such sui generis right, which the doctrine considers as a sort of intellectual property "leviathan", has now being redefined by the European Justice Court. The author examines the recent ruling of the Court, and highlights its impact in terms of balancing access and protection issues, especially when the data or the materials involved are not or are no longer protected by copyright and have entered the public domain.

Après une vaste panoramique sur la réglementation des banques de données aussi bien au niveau international que de l'Union Européenne, cet essai souligne les difficultés interprétatives et les risques de «surprotection» qui se sont produits en particulier après l'adoption de la directive 96/9/CE et de sa réception par les Pays de l'Union Européenne. En effet, par cet acte normatif le législateur communautaire a voulu protéger non seulement les banques de données créatives mais aussi (avec le droit sui generis) celles qui ne sont pas créatives mais pour lesquelles on effectué des investissements importants; et non seulement la «forme», soit les critères de sélection et d'ordination des informations, mais aussi le contenu des banques de données elles-mêmes.

Ce droit sui generis, considéré par la doctrine comme une sorte de «Léviathan» de la propriété intellectuelle, à été amoindri par l'intervention de la Cour de justice communautaire. L'auteur, après avoir examiné la jurisprudence récente de la Cour, met en valeur les effets de ce droit sur le l'équilibre entre les instances d'accès et les instances de protection en particulier lorsqu'il s'agit de données ou de matériaux qui ne sont plus protégés parce qu'ils sont entrés dans le domaine public.