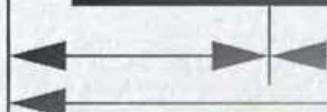




**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**



1867
2695



La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

Le nuove frontiere della conoscenza nelle tecnologie emergenti

A cura di

Matteo Baroni, Gianluca De Cristofaro, Corrado Druetta e Marco Losito

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

La presente pubblicazione è stata realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

Le nuove frontiere della conoscenza nelle tecnologie emergenti: 5G, IoT, *Big data* & IA

A cura di Matteo Baroni*, Gianluca De Cristofaro**, Corrado Druetta*** e Marco Losito****

Le tecnologie digitali hanno avuto uno sviluppo enorme negli ultimi decenni, sviluppo che non accenna a rallentare e, anzi, grazie a tecnologie emergenti quali 5G, IoT, *Big data* e l'Intelligenza Artificiale (IA), diviene sempre più pervasivo in ogni ambito della nostra vita privata e lavorativa.

In un'epoca dove ogni tendenza si impone con estrema velocità e viralità, anche le tendenze tecnologiche si affacciano al pubblico con più frequenza, accompagnate da entusiasmi che spesso tramortiscono gli operatori che si confrontano sulla proprietà intellettuale e industriale. Sull'onda dell'entusiasmo iniziale, infatti, si invocano da più parti nuove regole (o modifiche a regole esistenti), nel timore che gli argini faticino a contenere il nuovo che avanza. Poi l'entusiasmo passa e si resta in attesa dell'onda successiva. Solo alcune famiglie tecnologiche si impongono all'attenzione con successo e, tra di esse, solo alcune risultano davvero dirompendi: sono generalmente quelle che pongono inediti problemi e che richiedono, il più delle volte, soluzioni inedite o interpretazioni talmente evolutive da rendere obsolete le soluzioni pre-esistenti.

Nel presente contributo, si propone una panoramica su tendenze tecnologiche attuali che stanno già oggi contribuendo a plasmare approcci diversi nella gestione e tutela della conoscenza attraverso i diritti di proprietà intellettuale e industriale.

1. 5G

Mentre le tecnologie 3G e 4G hanno trasformato l'esperienza 2G incentrata sulla voce in un'esperienza incentrata su dati/web/*App*, la tecnologia 5G porta con sé un'ulteriore rivoluzione che consentirà la creazione di una rete globale in cui centinaia di miliardi di individui e dispositivi saranno continuamente connessi a tutto attraverso l'*Internet of Things* (IoT).

Per favorire questo progresso, è fondamentale che le tecnologie che verranno implementate su molteplici prodotti siano tra di loro interoperabili e facilmente

*Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Metroconsult

**Avvocato e Consulente in Proprietà Industriale (sez. marchi), LCA Studio Legale

***Responsabile affari legali e societari, OSAI Automation System SpA. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

****Avvocato, LCA Studio Legale

accessibili. Ciò è possibile solo attraverso un attento processo di standardizzazione e un appropriato modello di licenza che, da una parte, remunererà i titolari dei brevetti per lo sforzo innovativo sostenuto (si pensi che per lo sviluppo dello standard MPEG Audio tale sforzo è stato stimato in circa 190 milioni di Euro, mentre per lo standard DVB-T ne sono stati spesi circa 96 milioni – importi stimati sulla base del periodo temporale in cui gli standard sono stati sviluppati, del personale mediamente messo a disposizione dalle entità coinvolte e del costo annuo pro-capite per ciascun individuo) e, dall'altra, consenta l'adozione della tecnologia standardizzata a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

L'impegno FRAND (*Fair, Reasonable and Not-Discriminatory*), fino a ora richiesto ai titolari di brevetto da molti enti di standardizzazione prima di inserire la loro tecnologia brevettata all'interno di uno standard, riscontra tuttavia una serie di problematiche quali, per esempio, questioni relative all'essenzialità dei brevetti (problema dell'*over declaration*), alla definizione della *royalty rate* e al fatto che l'obbligo FRAND è a carico dei soli detentori di brevetti, senza che un impegno simile sia richiesto anche agli implementatori.

Se non affrontate adeguatamente, queste problematiche possono diventare un ostacolo soprattutto per le tecnologie emergenti che coinvolgeranno nuove e diverse industrie, quali *automotive*, sanità, *smart grid*, ecc., non usate alla complessità della gestione dei brevetti *standard-essential* tipica del settore delle telecomunicazioni.

Una prima soluzione alle criticità esposte può essere rappresentata dai cosiddetti *patent pool*, che hanno l'obiettivo di favorire l'adozione di una determinata tecnologia standardizzata licenziando, in un'unica soluzione, un portafoglio di brevetti essenziali per tale standard, detenuti da diversi titolari. I *patent pool* rappresentano un grande vantaggio in termini di tempo e di costi per gli implementatori, che attraverso un unico accordo possono acquisire il diritto all'utilizzo di tutti i brevetti essenziali inclusi nel pool, senza dover sostenere centinaia di negoziazioni bilaterali con i singoli detentori dei vari brevetti.

I brevetti presenti all'interno dei *patent pool* sono validi (vengono tipicamente accettate nel *pool* solamente famiglie brevettuali che comprendono almeno un brevetto concesso da un ufficio che esegue un esame di merito accurato, per esempio EPO, USPTO, ecc.) ed essenziali, in quanto giudicati tali da un esperto indipendente. In aggiunta, la *royalty* viene definita in un contesto in cui vengono presi in considerazione sia gli interessi dei titolari dei brevetti, sia gli interessi degli implementatori, poiché spesso diversi *patent owner* presenti all'interno del pool sono al tempo stesso anche *licensee* dei brevetti licenziati.

Va altresì osservato che, mentre i *patent owner* hanno tipicamente una conoscenza profonda sia dei propri brevetti, sia della tecnologia standardizzata, gli implementatori non sempre sono in grado di comprendere se i brevetti licenziati

sono effettivamente essenziali per lo standard in questione. I *patent pool* mettono a disposizione in modo trasparente le cosiddette *patent brochure*, cioè tabulati che mostrano in modo sintetico e immediato la corrispondenza tra i brevetti e le parti rilevanti dello standard¹. A ogni modo, come afferma la Corte Suprema Federale Tedesca nella sentenza *Sisvel vs. Haier*, l'utilizzatore deve effettuare autonomamente la propria valutazione sul presunto brevetto violato e, se non ha in azienda le competenze tecniche per farlo, dovrà cercare supporto professionale esterno, appoggiandosi per esempio a un consulente in proprietà industriale.

Recentemente, un'alternativa all'impegno FRAND è stata proposta da MPAI² – un ente di standardizzazione nato nel 2020 e volto alla creazione di standard legati all'IA. MPAI ha infatti adottato un nuovo modello di gestione dei brevetti *standard-essential* chiamato *FrameWork License* (FWL), la cui peculiarità consiste nel prevedere già all'inizio delle attività di standardizzazione la definizione delle linee guida su come dovranno essere gestite le future licenze SEP, senza i valori economici che verranno solo successivamente definiti. Durante i lavori tecnici di standardizzazione, i membri MPAI dichiarano che renderanno disponibili, dopo l'approvazione dello standard, i propri brevetti essenziali secondo i termini stabiliti dalla FWL.

MPAI riconosce anche l'utilità dei *patent pool* e, nel suo statuto, prevede una clausola in cui invita i suoi membri a esprimere la propria preferenza, a maggioranza qualificata dei 2/3, verso l'ente (*patent pool administrator*) che dovrà amministrare i brevetti essenziali a conclusione del processo di standardizzazione; approccio simile a quello adottato con successo da un altro ente di standardizzazione, quale il DVB Project.

MPAI si propone infine di risolvere un'altra importante criticità dei termini FRAND, e cioè il fatto che l'impegno è unilateralmente a carico dei detentori dei brevetti. Anzitutto, tutti i membri si impegnano a stipulare un accordo di licenza per i SEP di altri membri, se utilizzati, entro un anno dalla pubblicazione dei termini di licenza dei titolari dei SEP stessi. Inoltre, nello statuto MPAI è previsto che solo le società che hanno correttamente preso licenza per i brevetti essenziali dell'ente sono autorizzati a utilizzare il nome o il logo MPAI nei loro prodotti e servizi.

Considerato il numero crescente di implementatori che saranno interessati a utilizzare nei loro prodotti la tecnologia 5G, è infatti importante trovare una soluzione al fenomeno dell'*hold-out*, che ha luogo quando un implementatore cerca di ritardare il più possibile la stipula di una licenza, avanzando dubbi sulla validità e sull'essenzialità dei brevetti, o sul tasso di *royalty* FRAND richiesto, e adducendo una moltitudine di pretesti per rallentare il più possibile la negoziazione.

Il fenomeno dell'*hold-out* genera una distorsione del mercato che danneggia l'intero ecosistema dell'innovazione, danneggiando non solo i titolari di brevet-

to, che non vengono ricompensati per gli sforzi in R&S sostenuti, ma anche i *willing licensee* che hanno correttamente preso licenza, che vengono a trovarsi in una posizione di svantaggio (essendo i costi di produzione aumentati) rispetto ad altri implementatori che, attraverso tecniche dilatorie, si comportano da *free rider*, non stipulando alcuna licenza.

Al fine di evitare la proliferazione di lunghe, complesse e dispendiose cause legali di fronte a tribunali di tutto il mondo – che possono portare all'uscita dal mercato diverse società non in grado di allocare le necessarie risorse finanziarie per la propria tutela legale – è suggeribile, soprattutto in scenari complessi quali il 5G e IoT, la strada dell'arbitrato e della negoziazione, che sono meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (*Alternative Dispute Resolution*, ADR), veloci (un solo grado di giudizio), poco costosi, e in cui può essere preso in esame un ampio portafoglio di brevetti appartenenti a diverse giurisdizioni.

Le istituzioni governative quali la Commissione Europea e l'Autorità Garante della Concorrenza, insieme ai tribunali ed enti di standardizzazione, avranno un ruolo sempre più fondamentale per evitare distorsioni di mercato e supportare l'adozione delle nuove tecnologie emergenti, promuovendo strumenti quali i *patent pool* e l'arbitrato internazionale, o soluzioni alternative quali la *FrameWork License*³.

2. *Internet of Things* (IoT)

Con il termine Internet delle Cose (*Internet of Things* o IoT) si identificano complessivamente una serie di tecnologie *hardware* e *software* che consentono a dispositivi sensorizzati di dialogare tra loro mediante protocolli di comunicazione *wireless* e di interagire con l'ambiente circostante.

Ciò che differenzia principalmente l'IoT dalle preesistenti tecnologie di comunicazione *Machine-To-Machine* (M2M) e *Human-To-Machine* (H2M) è proprio la possibilità per gli oggetti connessi di registrare dati e informazioni dall'ambiente circostante e reagire agli stimoli in tempo reale, fornendo risposte o eseguendo attività specifiche. Questa reattività programmata rende le tecnologie basate su IoT estremamente efficaci e sufficientemente versatili da poter essere utilizzato in svariati settori economici.

Il mercato IoT può essere sommariamente diviso tra IoT 'industriale', che raggruppa tutti i beni e servizi applicabili in contesti industriali e commerciali (per esempio nella produzione manifatturiera o nella logistica) e modellate su rapporti *business-to-business* (B2B), e IoT *consumer*, che ricomprende beni e servizi creati per molteplici applicazioni nella vita di tutti i giorni (es. domotica, risparmio energetico, ecc.) con rapporti essenzialmente *business-to-consumer* (B2C).

Il costante miglioramento delle comunicazioni *wireless*, il crescente perfezionamento dei sensori e attuatori e la tendenziale riduzione dei costi di svilup-

po e produzione dei dispositivi hanno permesso ai fabbricanti di presentare sul mercato soluzioni altamente sofisticate e affidabili, dove i confini tra *hardware* e *software* si fanno sempre più labili. Infatti, nei dispositivi IoT, le prestazioni dei componenti *hardware* sono pesantemente condizionate dalla componente *software*, mentre quest'ultima è ottimizzata sui singoli sensori e attuatori in uso.

Libridazione tra elementi materiali e immateriali delle soluzioni IoT non ha finora condotto alla creazione di nuove privative ma ha comunque consentito ai produttori di proteggersi efficacemente mediante combinazioni variabili di diritti di proprietà intellettuale e industriale. Pertanto, è frequente vedere sul mercato dispositivi che presentano plurimi brevetti, marchi commerciali, modelli di utilità, diritti d'autore e segreti commerciali su diversi livelli, tanto dei fabbricanti quanto di licenziatari terzi. Per esempio, un semplice dispositivo domestico di assistenza vocale può presentare diversi livelli di protezione sulle tecnologie abilitanti la sensoristica, sulle tecnologie di comunicazione, sui dati e informazioni raccolte e sulle metodologie di analisi, elaborazione e conservazione dei medesimi dati, nonché sul prodotto fisico che racchiude tutte le suddette tecnologie.

La presenza dei suddetti presidi ha indubbiamente consentito ai produttori di dispositivi IoT di portare sul mercato e proteggere un'innovazione ormai diffusa, che sta producendo cambiamenti sostanziali nella vita quotidiana di imprese e consumatori. Basti pensare alla crescente automatizzazione dei processi produttivi, capace di liberare risorse umane da attività a scarso valore aggiunto, così come alla pervasività degli assistenti vocali, che a casa come in auto consente di risparmiare tempo e fatica nel reperimento di indicazioni utili così come nell'esecuzione di lavori domestici.

Tuttavia, occorre allo stesso tempo sottolineare che la protezione offerta dalla sommatoria di diversi diritti di proprietà intellettuale e industriale, ove non gestita in maniera chiara e trasparente, rischia di restringere eccessivamente l'ambito di applicazione di eccezioni e limitazioni comunque previste per le singole privative individualmente considerate⁴. Riprendendo l'esempio dell'assistenza vocale domestico sopra citato, è inoltre innegabile che la lettura e comprensione della manualistica, dei termini contrattuali accompagnanti i dispositivi IoT al fine di conoscere i propri diritti e obblighi sia sempre più ardua e complicata e quindi ormai al di là della portata di molti consumatori. Anche nei rapporti B2B, si assiste a situazioni di controllo legale e *de facto* sui dati generati dall'utilizzo di dispositivi IoT che impedisce alle imprese clienti di analizzare e condividere liberamente i risultati dei monitoraggi eseguiti senza passare dal fabbricante dei dispositivi ovvero da suoi intermediari.

Inoltre, una sovra-protezione rischia di soffocare sul nascere anche l'insorgenza di nuovi diritti che in ambito IoT sono diventati di stretta attualità. Si è a lungo discusso, per esempio, di diritti di proprietà o di quasi-proprietà sui

dati generati e/o raccolti dai dispositivi e vi sono stati tentativi recentemente compiuti in diversi Paesi del mondo per affermare una serie di diritti di accesso ai dati generati da applicazioni IoT.

Nell'ambito della propria strategia per la creazione di un'economia europea dei dati, l'Unione Europea, con il c.d. *Data Act*⁵, ha recentemente posto l'accento sulla necessità di assicurare liberi flussi di dati non personali con la proposta di un regolamento sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo. Nella definizione di tali dati, è possibile rinvenire diverse categorie di dati non strutturati attualmente registrati da dispositivi IoT (quali dati atmosferici, di misurazione, di produzione e consumo energetico, ecc..) per i quali l'Unione Europea intende assicurare la libera circolazione, al fine di consentire agli utenti la condivisione degli stessi tra molteplici piattaforme nonché di permettere a nuove iniziative imprenditoriali di prosperare.

In questo ambito, la volontà degli utenti e clienti di poter accedere e di poter disporre dei dati generati dall'utilizzo delle soluzioni IoT si scontra inevitabilmente con la volontà dei fabbricanti di mantenere il controllo sugli stessi.

È indubbio che i diritti di accesso entreranno in conflitto con diversi presidi di protezione (basti pensare ai segreti industriali, spesso invocati proprio per bloccare accessi indesiderati al patrimonio intangibile di un'impresa)⁶. Pertanto, al fine di non ostacolare l'innovazione in ambito IoT, è fondamentale che il legislatore tenga conto di tali tensioni per bilanciare gli interessi contrapposti attraverso un'attenta redazione delle normative. Al riguardo, è sicuramente degno di nota che lo stesso strumento legislativo ipotizzato dalla Commissione Europea per sostenere tali iniziative proponga anche di accomodare la tutela del segreto industriale con le istanze di accesso degli utenti⁷ nonché di chiarire l'applicazione del diritto *sui generis* sulle banche dati di cui alla Direttiva 96/9/CEE, un diritto che in passato aveva comunque trovato scarsa applicazione in ambito IoT⁸.

Infine, alla luce dei rischi sopra citati, è essenziale stimolare nei prossimi anni un dibattito aperto affinché si affermino sul mercato pratiche di gestione chiara e trasparente dell'innovazione in ambito IoT, a beneficio della più vasta platea di portatori di interesse.

3. *Big data & IA*

Per *data driven economy* si intende quel modello economico – diventato predominante verso la fine del XX secolo – nel quale assumono centralità i dati, come *asset* fondamentale per l'attività e la competizione degli operatori economici nel mercato. In particolare, assumono importanza i processi di analisi dei dati volti alla creazione di *set* di dati organizzati secondo criteri logici, che consentono l'estrapolazione di informazioni economicamente rilevanti.

L'importanza economica di questi *set* di dati coerentemente organizzati ha

già da tempo portato il legislatore comunitario a introdurre una specifica tutela giuridica agli stessi.

Nasce sulla base di queste premesse politico-economiche la Direttiva 96/9/CEE⁹ (c.d. Direttiva Database), la quale definisce questi *set* di dati con il termine «banche dati» e li individua come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

La Direttiva Database, da un lato, ha esteso la tutela autorale alle banche dati che «per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore»¹⁰ e, dall'altro, ha introdotto una nuova forma di tutela (c.d. *sui generis*) volta a proteggere l'investimento rilevante (sotto il profilo qualitativo e quantitativo) effettuato per il conseguimento, la verifica o la presentazione della banca dati da parte del suo costituente. In particolare, la tutela *sui generis* legittima il costituente di una banca dati a «vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi»¹¹.

In linea con l'obiettivo politico-economico di favorire la circolazione dei dati, la Direttiva Database consente, tuttavia, l'estrazione e il reimpiego di parti non sostanziali della banca dati effettuate a qualsiasi scopo da parte del suo utente legittimo, salvo che dette attività non siano ripetute e sistematiche, ed effettuate tramite modalità che «presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costituente della stessa»¹².

Se a livello applicativo la tutela autorale non ha riscontrato grande successo, la tutela *sui generis* è stata oggetto di molte decisioni. In particolare, grande importanza ha avuto l'attività esegetica della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nel chiarire i termini più 'ambigui' della Direttiva Database.

Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, è stata importante la definizione giurisprudenziale di «parte sostanziale in termini qualitativi o quantitativi»; principio necessario a valutare se le attività di estrazione e reimpiego di parti di banche dati siano lecite o meno. La CGUE ha precisato che «una parte può essere sostanziale non solo se la quantità di elementi estratti e reimpiegati è considerevole rispetto all'intera banca dati, ma anche se i materiali estratti, indipendentemente dalla loro quantità, abbiano richiesto per la loro raccolta, verifica e presentazione un investimento sostanziale sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo»¹³.

Da ciò, emerge che la *ratio* sottesa alla tutela *sui generis* debba ritenersi esclusivamente quella di consentire al suo costituente di ammortizzare il proprio investimento tenendolo al riparo da un pregiudizio significativo che l'attività di estrazione e reimpiego di terzi potrebbe cagionargli¹⁴. Pregiudizio che la CGUE

ha riscontrato anche qualora, a seguito del reimpiego della parte sostanziale estratta, vi sia una riduzione del traffico degli utenti sulla banca dati originaria tale da comportare per il suo costituente la diminuzione dei profitti, *in primis* pubblicitari, derivanti dalle visite degli utenti.

La Direttiva Database – nonostante varie proposte di riforma – è rimasta immutata dalla sua entrata in vigore, così da non essere più adeguata a rispondere alle esigenze dettate dall'evoluzione tecnologica e dagli impatti che questa ha avuto sull'utilizzo delle banche dati.

In particolare, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) e la sua applicazione alle banche dati ha consentito di raccogliere, elaborare e archiviare un'enorme quantità di dati e – tramite processi di *machine learning* – di trovare nuove correlazioni tra gli stessi, rendendo possibile la creazione di *database* nuovi e più ricchi di informazioni rilevanti dal punto di vista economico.

Si stima infatti che nel 2021 l'8% delle imprese dell'Unione Europea ha utilizzato sistemi di IA e (di queste, il 6% sono piccole imprese, il 13% medie imprese e il 28% grandi imprese); inoltre tra le varie finalità di utilizzo, l'analisi dei dati e il *machine learning* copre il 3% dell'utilizzo totale di IA¹⁵.

Nel mondo, le dimensioni del mercato globale dell'intelligenza artificiale sono pari a 422,37 miliardi di dollari, e sono destinate a crescere a un tasso CAGR (Compounded Average Growth Rate) del 39,4% nel periodo 2022-2028¹⁶.

Ciò ha fatto emergere l'esigenza di consentire l'utilizzo delle banche dati per le attività di addestramento dell'IA; esigenza questa a cui ha dato risposta la Direttiva 2019/790 prevedendo l'inserimento di due nuove eccezioni volte a consentire le attività di c.d. *text and data mining*, necessarie alle attività di *machine learning*.

L'utilizzo dell'IA nell'analisi delle banche dati fa, tuttavia, emergere anche profili di criticità. Infatti, le capacità di analisi dell'IA potrebbero 'aggirare' gli strumenti previsti dalla tutela *sui generis*, *bypassando* la *ratio* della norma pur senza violarne tecnicamente le disposizioni. Nell'ipotesi in cui un'IA fosse, infatti, in grado di compiere estrazioni lecite da varie banche dati, potrebbe creare nuove banche dati che determinino lo sviamento degli utenti delle banche dati originarie a quelle di nuova creazione, pur non violando il disposto testuale della Direttiva Database.

In un'ipotesi di questo tipo, sebbene le attività di estrazione e reimpiego dei dati possano ritenersi lecite nei confronti dei vari costituenti delle banche dati di partenza, l'effetto che ne deriverebbe al momento della costituzione della nuova banca dati sarebbe pregiudizievole verso di essi, in violazione della *ratio* sottesa alla tutela *sui generis* più sopra indicata. Non solo, ci si troverebbe nella situazione in cui una condotta lecita nei confronti di un singolo costituente di una banca dati arriverebbe a pregiudicarne i diritti solo qualora replicata nei confronti di altri costituenti di banche dati.

Ebbene, senza soffermarsi sulle problematiche di ordine processuale relative all'individuazione dei soggetti legittimati ad agire, pare doveroso domandarsi quale potrebbe essere l'orientamento delle corti in fattispecie di questo tipo. Si tratta di capire, in sostanza, quale criterio di interpretazione della norma applicare. La presenza di un gran numero di clausole generali nell'art. 7 della Direttiva Database lascerebbe propendere per un'applicazione teleologica dello stesso, la quale condurrebbe a vietare la condotta sopradescritta. Eppure, non può sottacersi come, tra le varie caratteristiche del diritto (inteso nel più ampio significato del termine) vi sia anche quella di essere una c.d. «scienza servente», ossia uno strumento che permette la realizzazione di altri fini (di ordine politico, economico, sociale, ecc.). Ebbene, in quest'ottica, appare allora evidente come debba essere preso in considerazione anche il criterio di interpretazione sociologica, che impone di tenere conto degli aspetti sociali ed economici del fenomeno che la norma vuole regolare. Ne deriva che, riprendendo anche gli obbiettivi della strategia Europea sui dati (che mira alla creazione di un mercato europeo degli stessi¹⁷), debba vedersi uno spiraglio di liceità della condotta sopradescritta.

Per concludere, a oggi risulta difficile immaginare gli approcci giurisprudenziali a casistiche complesse come quella descritta, in cui le condotte degli operatori economici (grazie all'IA) risultino in bilico tra liceità e illiceità. Ma gli aspetti tecnici e di funzionamento dell'IA – così come gli impatti degli stessi sugli operatori economici – non potranno essere ignorati nel processo di riforma della Direttiva Database. Allo stesso modo, non potrà ignorarsi l'importanza che l'utilizzo dei dati ha avuto nel portare l'umanità nella quarta rivoluzione industriale e a una società sempre più giusta, equa e avanzata. L'auspicio è, quindi, quello di una riforma lungimirante della Direttiva Database che sia in grado di contemperare le due prospettive sopradescritte anche al fine di garantire la certezza del diritto nella sua applicazione.

¹ Si veda, per esempio, https://www.sisvel.com/MCP/LTE_Patent_Brochure.pdf.

² Moving Picture Audio and Data coding by Artificial Intelligence (<https://mpai.community/>).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo “Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali”, COM(2017) 712 Final, 29 novembre 2017; Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ), Antitrust Business Review Letter for University Technology Licensing Program, 13 gennaio 2021, disponibile su <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>.

⁴ Per una disamina più approfondita, così come per una critica originale sui risvolti legali degli ecosistemi IoT, si veda Guido Noto La Diega, “*Internet of Things and the Law: Legal Strategies for Consumer-Centric Smart Technologies*”, Routledge Research in the Law of Emerging Technologies”, Routledge, 2022.

⁵ Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati o c.d. Data Act), COM(2022) 68 Final, 23 febbraio 2022.

⁶ Si veda sul punto T. FIA “*Resisting IP Overexpansion: The Case of Trade Secret Protection of Non-Personal Data*”, International review of intellectual property and competition law (IIC), 2022, Vol. 53, p. 917-949.

⁷ Si veda al riguardo l’Art. 4(3) Data Act.

⁸ V. Art. 35 Data Act.

⁹ GUCE, L077 del 27/03/1996, pp. 20-28.

¹⁰ Direttiva 96/9/CE, Art. 3(1).

¹¹ Direttiva 96/9/CE, Art. 7(1).

¹² Direttiva 96/9/CE, Art. 8(2).

¹³ CGUE, C-203/02 British Horseracing Board (BHB) Ltd v William Hill; CGUE, C-545/07 Apis-Hristovich EOOD v Lakorda AD; CGUE, C-304/07 Directmedia Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; CGUE, C-202/12 Innoweb BV v Wegener ICT Media BV; CGUE, C-762/19 CV-Online Latvia SIA v Melons SIA.

¹⁴ CGUE, C-762/19 *CV-Online Latvia SIA v Melons SIA*, par. 37 e 44.

¹⁵ Eurostat, “Use of Artificial Intelligence in Enterprises”, 2022, disponibile al link: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Use_of_artificial_intelligence_in_enterprises (ultimo accesso in data 17 gennaio 2023).

¹⁶ Bloomberg, (press release) “*Artificial Intelligence (AI) Market By Component (Solution And Services), By Technology (Machine Learning, Natural Language Processing, Computer Vision, And Others), By Industry Vertical (IT & Telecommunication, Retail & E-Commerce, BFSI, Healthcare, Manufacturing, Automotive, And Others), And By Region – Global And Regional Industry Overview, Market Intelligence, Comprehensive Analysis, Historical Data, And Forecasts 2022 – 2028*”, disponibile al link: <https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-06-27/-422-37-billion-global-artificial-intelligence-ai-market-size-likely-to-grow-at-39-4-cagr-during-2022-2028-industry> (ultimo accesso 12 gennaio 2023).

¹⁷ Commissione Europea, “*Strategia Europea in materia di dati*”, disponibile al link: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_it#un-mercato-unico-per-i-dati (ultimo accesso 14 gennaio 2023).



LES Italia
www.les-italy.org
presidenza@les-italy.org
segreteria@les-italy.org

over to draw a round...