



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



1867
2695



La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

La banca dati tra tutela della creatività e tutela dell'investimento

A cura di
Luca Ghedina e Lorenzo Gyulai

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

Il presente estratto è parte integrante dell'opera "La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile" 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. Dell'opera 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

La banca dati tra tutela della creatività e tutela dell'investimento

A cura di Luca Ghedina* e Lorenzo Gyulai**

Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della legge sul diritto d'autore (LDA¹) si definisce come banca dati una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, disposti sistematicamente o metodicamente e accessibili individualmente mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Alla luce di tale definizione si comprende che le banche dati sono opere di compilazione, cioè sono opere costituite da raccolte di informazioni, per la cui tutela assume rilievo il fatto che esse siano frutto di un lavoro sistematico di selezione e catalogazione, al fine di consentire una facile accessibilità dei dati così raccolti e organizzati.

La disciplina legislativa delle banche dati è caratterizzata, in Europa, da due poli di riferimento: da un lato, la tutela della creatività (o originalità) dell'opera, ravvisabile nella scelta o nella disposizione del materiale, e che individua il requisito tipico del diritto d'autore; dall'altro, la tutela dell'investimento, costituito dai mezzi finanziari, di tempo o lavoro, rilevanti sotto il profilo quantitativo o qualitativo, impiegati per la costituzione, la verifica o la presentazione della banca dati, e che individua il tratto del tutto peculiare del diritto *sui generis* riconosciuto al costituente della banca dati.

In questo modo, a fianco della tradizionale tutela di diritto d'autore per le banche dati creative, opera una particolare forma di tutela per le banche dati prive del carattere di originalità, ma per le quali siano stati effettuati rilevanti investimenti. Questa dicotomia nella disciplina delle banche dati, che come si vedrà non esclude e anzi consente il concorso dei requisiti e così il possibile cumulo di entrambe le forme di protezione, è stata introdotta dalla Direttiva 96/9/CE², la cui attuazione in Italia è avvenuta con il Decreto Lgs. n. 169 del 6 maggio 1999³ che ha conseguentemente modificato la legge sul diritto d'autore.

Nel presente contributo verrà offerta una breve e limitata panoramica sui requisiti di entrambe le tipologie di protezione, non potendosi compiere per limiti di spazio un'analisi di tutti gli aspetti della relativa normativa (tra cui, per esempio, il tema delle utilizzazioni libere, qui non trattato).

Ai sensi del diritto d'autore, sono considerate meritevoli di tutela quelle banche dati che «per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una cre-

* Avvocato, Studio Legale Jacobacci & Associati.

** Avvocato, Studio Legale Jacobacci & Associati.

azione dell'ingegno propria del loro autore»⁴. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ulteriormente precisato tale concetto, affermando che, nella costituzione di una banca dati, il criterio di originalità «è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative»⁵.

Tale principio porta a escludere l'applicazione della tutela autorale a quelle banche dati realizzate mediante una catalogazione dei materiali secondo criteri ordinari o banali (come, per esempio, un mero criterio alfabetico o cronologico), oppure qualora la costituzione della banca dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, cioè da regole o vincoli che non lascino margine per la libertà di scelta dell'autore.

In particolare, la Corte di Giustizia ha precisato che il fatto che «la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e *know-how* significativi da parte del suo autore non può, di per sé, giustificare la sua tutela in base al diritto d'autore prevista dalla direttiva 96/9, qualora tale attività e tale *know-how* non esprimano alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati di cui trattasi»⁶.

Ne consegue che l'oggetto della tutela autorale consiste nell'originalità della disposizione dei materiali all'interno della banca dati, indipendentemente dal fatto che tali materiali, presi singolarmente, siano tutelabili in quanto opere originali o meno.

Anche per le banche dati, la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera è quella consueta di settant'anni dopo la morte dell'autore, prevista dall'art. 25 LDA.

L'art. 64 *quinquies* LDA enuncia i diritti spettanti all'autore con riferimento a una banca dati che presenti i requisiti di accesso alla tutela autorale. Essi consistono, in particolare, nel diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- la riproduzione della banca dati con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica, così come qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle relative operazioni;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca dati, salvo l'esaurimento dei diritti conseguente alla prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione Europea da parte del titolare o con il suo consenso;
- qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, compresa la trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

La tutela autorale delle banche dati presenta due evidenti limiti.

Il primo limite è costituito dal fatto che spesso le banche dati non sono in

grado di soddisfare il requisito della creatività nella selezione e catalogazione del materiale raccolto, necessario per accedere alla tutela di diritto d'autore.

Il secondo limite è conseguenza del fatto che il diritto d'autore non tutela l'idea, ma solo la sua espressione. In particolare, la tutela autorale della banca dati non si estende al suo contenuto e non consente di proteggere l'opera dalla riproduzione e diffusione del materiale in essa contenuto, qualora esso sia selezionato o disposto in modo diverso.

Per tali ragioni la tutela autorale è stata ritenuta insufficiente a garantire un'adeguata protezione degli interessi del suo costituente, in particolare quando questi abbia effettuato a tali fini importanti investimenti.

Per ovviare a tali problematiche, il legislatore europeo, tramite la Direttiva 96/9/CE, ha delineato un duplice livello di protezione, affiancando alla tutela autorale della banca dati un diritto *sui generis* (artt. 102 *bis* e 102 *ter* LDA) che, a determinate condizioni ed entro certi limiti, possa tutelare la banca dati anche in assenza del requisito della creatività e anche con riferimento ai suoi contenuti.

Il riconoscimento del diritto *sui generis* trova la propria ragione giustificativa nella tutela dell'investimento sostenuto dal costituente, che deve essere rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

In merito all'individuazione di quali siano gli investimenti rilevanti ai fini della configurazione della tutela della banca dati quale diritto *sui generis*, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sottolineato che «il fine della tutela conferita dal diritto *sui generis* introdotta dalla direttiva è di incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione di informazioni esistenti, e non la creazione di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca di dati»⁷.

Di conseguenza, sono idonei a configurare la tutela *sui generis* solamente gli investimenti specificamente destinati alla ricerca, verifica e catalogazione degli elementi preesistenti destinati a essere raccolti nella banca dati, mentre non sono rilevanti ai fini della configurazione della tutela gli investimenti compiuti per la creazione stessa di tali elementi.

In applicazione di tale principio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea⁸ ha escluso, per esempio, che possa essere attribuita la tutela *sui generis* alla banca dati costituita dal calendario di un campionato di calcio, perché gli investimenti destinati alla determinazione delle date, degli orari e delle squadre relativi alle varie giornate del campionato calcistico sono sostenuti ai fini dell'organizzazione stessa del torneo. Tali investimenti sono stati considerati come strettamente connessi alla creazione dei contenuti della banca dati e non sono stati ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza di autonomi investimenti specificamente destinati alle attività di raccolta e catalogazione delle informazioni contenute nella banca dati in questione.

Va anche ricordato che il diritto *sui generis* è una creazione tipicamente e unicamente europea, che per espressa disposizione dell'art. 102 *bis* LDA trova applicazio-

ne solo a favore del costituente o titolare di diritti che sia cittadino o residente abituale in uno Stato membro dell'Unione Europea o, se impresa o società, sia costituita secondo le leggi di uno Stato membro e vi abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale, o sussista, laddove abbia all'interno dell'UE solo la sede sociale, un legame effettivo e continuo tra l'attività della società o dell'impresa e l'economia di uno Stato membro. Viene così introdotto un inedito requisito di cittadinanza europea per giustificare l'accesso alla tutela del diritto *sui generis*, che non trova corrispondenti all'interno della legge sul diritto d'autore.

Ai sensi dell'art. 102 *bis* LDA, il costituente della banca dati ha il diritto di vietare:

- l'estrazione o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati;
- l'estrazione o il reimpiego ripetuti o sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente.

Occorre tuttavia osservare che la tutela della banca dati quale diritto *sui generis* non impedisce a terzi di costituire una banca dati equivalente, accedendo autonomamente alle fonti. Infatti, lo scopo del legislatore è quello di assicurare un bilanciamento di interessi in grado di «configurare una tutela che favorisca gli investimenti nella creazione di banche dati senza limitare gravemente l'acquisizione e la circolazione di informazioni»⁹.

In attuazione di tale *ratio*, volta a evitare di limitare ingiustificatamente la circolazione delle informazioni, il comma 3 dell'art. 102 *ter* LDA detta una norma imperativa, per la quale non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca dati messa a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali (valutate in termini qualitativi e quantitativi) del contenuto della banca dati effettuate per qualsivoglia fine dall'utente legittimo. A tutela di tale principio inderogabile, il successivo comma 4 prevede espressamente la nullità delle clausole contrattuali pattuite in violazione.

Ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 102 *bis* LDA, il diritto esclusivo del costituente sorge al completamento della banca dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico se avvenuta prima della scadenza del primo termine. Nel caso in cui vengano apportate modifiche o integrazioni sostanziali al contenuto della banca dati, che comportino nuovi investimenti rilevanti, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a ulteriori quindici anni come sopra calcolati.

Sul punto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha precisato che il decorso del nuovo termine di durata della protezione «non si applica soltanto

alle integrazioni e modificazioni, ma interessa l'intera banca dati nel suo insieme, poiché è la portata qualificante dell'investimento a conferire all'archivio esistente quella nuova veste che giustifica il rinnovo del periodo di protezione»¹⁰.

Quelle appena illustrate sono le principali peculiarità dei requisiti di tutela delle banche dati, sia ai sensi del diritto d'autore sia ai sensi del diritto *sui generis* riconosciuto al costituente. Tali tutele possono operare anche cumulativamente, nei casi in cui la banca dati soddisfi i requisiti per entrambe le forme di protezione.

Tuttavia, sussistono anche casi in cui la banca dati non possiede né il carattere di creatività necessario per l'accesso alla tutela autorale, né quello dello specifico investimento rilevante, idoneo a generare il diritto *sui generis*.

In tali casi, la banca dati può essere comunque tutelata tramite la previsione di limitazioni contrattuali al suo utilizzo da parte degli utenti.

Come espressamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, qualora una banca dati non possa godere delle tutele previste dalla Direttiva 96/9/CE (e non siano dunque presenti i requisiti della tutela di diritto d'autore o di diritto *sui generis*), vengono meno anche le norme imperative disposte dalla stessa direttiva in materia di nullità delle clausole contrattuali che limitino le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali di dati effettuate per qualsivoglia fine dall'utente legittimo (recepite in Italia dall'art. 102 *ter* LDA, di cui si è detto sopra).

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che la Direttiva 96/9/CE «poggia su un equilibrio tra, da un lato, i diritti del soggetto che crea una banca dati e, dall'altro, i diritti degli utenti legittimi di una banca siffatta, ossia dei terzi autorizzati da detto soggetto a utilizzare la banca. In tale contesto, l'applicazione degli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva 96/9, che conferiscono diritti a tali utenti legittimi e, parallelamente, limitano quelli del soggetto che ha creato la banca dati, è ipotizzabile solamente in presenza di una banca dati il cui creatore disponga di diritti sulla base o del diritto d'autore sancito all'articolo 5 di detta direttiva, o del diritto *sui generis* previsto all'articolo 7 della medesima. Tale applicazione risulta, invece, priva di pertinenza nel caso di una banca dati il cui creatore non goda, in forza della direttiva 96/9, di alcuno dei summenzionati diritti»¹¹.

In forza di tale ragionamento, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha legittimato i vincoli contrattuali posti da Ryanair nelle condizioni generali di accesso al proprio sito internet, con cui veniva previsto il divieto di utilizzo di qualsiasi sistema automatico o di applicazioni *software* volti a estrarre dati a scopo commerciale dal predetto sito internet, la cui banca dati era stata ritenuta non tutelabile né con il diritto d'autore né con il diritto *sui generis*.

Come si vede, dunque, l'assenza dei requisiti di protezione fa venire meno l'applicazione dell'intero apparato normativo in materia di banche dati, ivi comprese le disposizioni imperative in esso contenute.

Si osserva, in ogni caso, che la disciplina delle banche dati in Europa, che vanta ormai oltre venticinque anni di vita, è destinata a evolversi ulteriormente e ad adeguarsi anche al mutato contesto tecnologico, in ragione delle sempre più diffuse e sentite esigenze di condivisione e gestione dei dati attraverso la rete internet.

A poco più di vent'anni dall'entrata in vigore della Direttiva 96/9/CE, nel 2017-2018 la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica (la seconda in ordine temporale) presso operatori e associazioni di settore, istituzioni accademiche e autorità locali, volta a comprendere l'impatto della normativa in materia di tutela delle banche dati e a identificare eventuali necessità di adeguamento¹².

Da questa consultazione è emerso che gli *stakeholder* sono divisi sul raggiungimento degli scopi prefissati dalla Direttiva 96/9/CE, in particolare con riferimento alla tutela offerta dal diritto *sui generis*. Di essi, il 36,6% ha ritenuto che la direttiva abbia raggiunto l'obiettivo di proteggere un ampio numero di banche dati, mentre il 37,5% ha ritenuto che tale obiettivo sia stato raggiunto solo in parte. Inoltre, il 45,2% dei soggetti consultati non ha ritenuto che la disciplina introdotta dalla Direttiva abbia favorito nuovi investimenti nel settore delle banche dati.

La consultazione pubblica ha anche evidenziato lacune nell'armonizzazione della disciplina prevista dalla Direttiva 96/9/CE, in particolare tali da determinare una situazione di incertezza giuridica su specifici aspetti della tutela, tra cui quelli relativi ai concetti di «investimento rilevante» e di «estrazione di parte sostanziale del contenuto» di una banca dati.

La Commissione europea ha anche recentemente annunciato, in occasione della pubblicazione del proprio piano d'azione sulla proprietà intellettuale, avvenuta il 25 novembre 2020, nonché nell'ambito del suo programma di lavoro per il 2021, che rivedrà la disciplina prevista dalla Direttiva 96/9/CE entro il 2030, al fine di adeguarla alle mutate esigenze di condivisione e raccolta dei dati determinate dallo sviluppo dell'*Internet of Things* (IoT)¹³.

Sono dunque attesi per i prossimi anni interessanti sviluppi, anche a livello normativo, in materia di protezione delle banche dati.

¹ Legge 22 aprile 1941, n. 633, GU, 16 luglio 1941, n. 166 e ss.mm.

² GUCE, L 077 del 27/03/1996 pag. 20-28.

³ GU, 15 giugno 1999, n. 138.

⁴ Art. 3, Direttiva 96/9/CE.

⁵ Corte di Giustizia, sent. 1 marzo 2012, C-604/10, *Football Dataco et al. c. Yahoo UK et al.*, disponibile al link www.curia.eu, § 41.

⁶ Corte di Giustizia, sent. 1 marzo 2012, cit., § 42.

⁷ Corte di Giustizia, sent. 9 novembre 2004, C-444/02, *Fixtures Marketing Ltd c. Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)*, cit. § 40.

⁸ Corte di Giustizia, sent. 9 novembre 2004, cit.

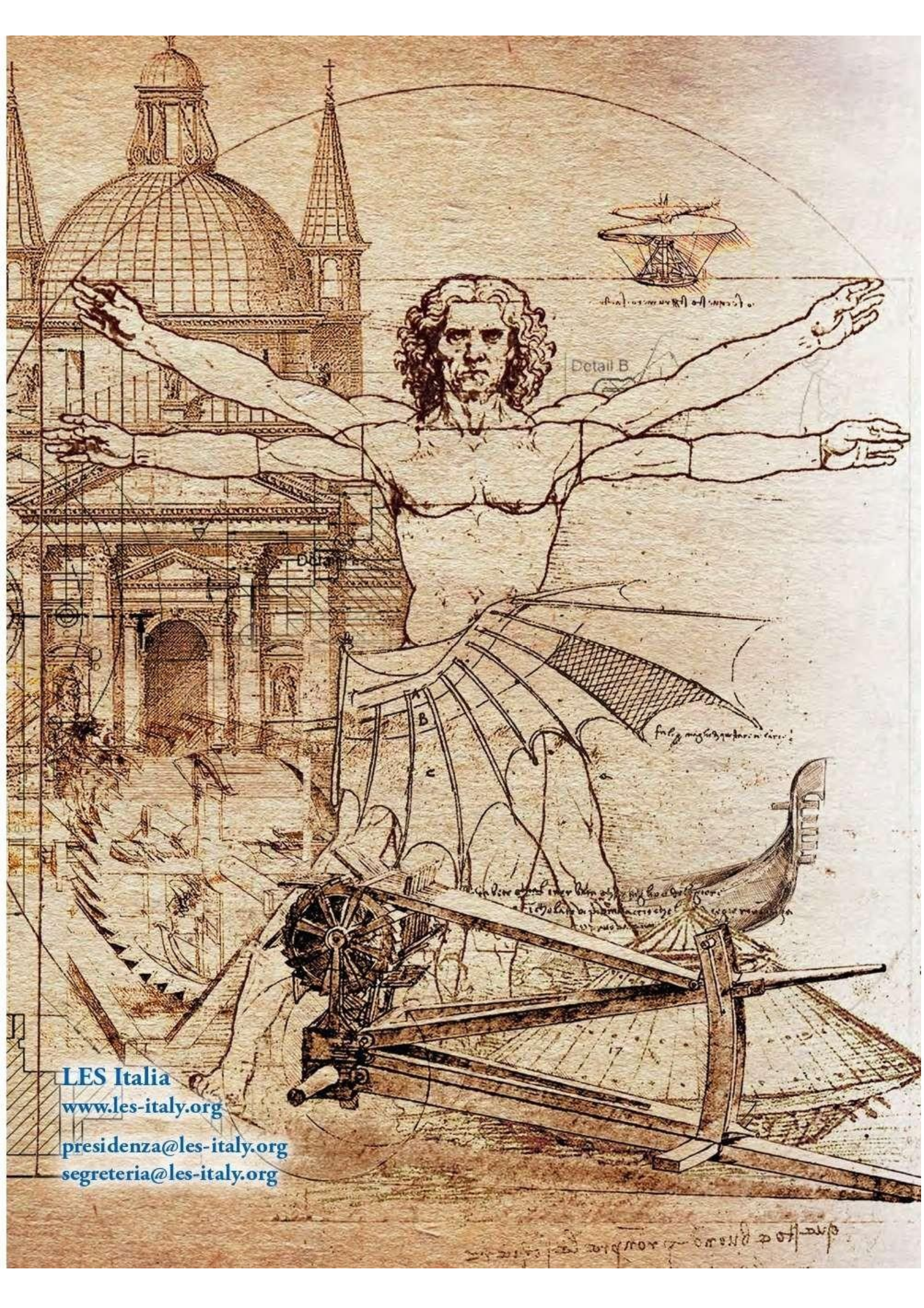
⁹ P. AUTERI, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, p. 565.

¹⁰ Corte di Cassazione, ord. 8 novembre 2022 n. 32871.

¹¹ Corte di Giustizia, sent. 15 gennaio 2015, C-30/14, *Ryanair Ltd c. PR Aviation BV*, cit., § 40.

¹² I risultati di tale consultazione pubblica sono consultabili sul sito internet della Commissione europea, al seguente link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/synopsis-report-public-consultation-evaluation-directive-969ec-legal-protection-databases> (ultimo accesso 29.3.2023).

¹³ cfr. la pagina del sito internet della Commissione europea dedicata alla protezione delle banche dati, consultabile al seguente link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/protection-databases> (ultimo accesso 29.3.2023).



LES Italia

www.les-italy.org

presidenza@les-italy.org

segreteria@les-italy.org

Detail B

D

B

C

Un bene et un mal non sono che un solo
e quello che si chiama morte che
e' un malumore

folly maglior quora in lora

di un' uccello che si muove

di un' uccello che si muove