

Pieremilio Sammarco

---

**SULL'AMPIEZZA DEL DIRITTO *SUI  
GENERIS* IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ  
DI ESTRAZIONE DEL CONTENUTO DI  
UNA BANCA DI DATI NON AVENTE  
CARATTERE CREATIVO**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

## CORTE GIUSTIZIA CE

9 OTTOBRE 2008

N. 96/9/CE

PRESIDENTE: VON DANWITZ

RELATORE: LENAERTS

**Banca di dati •****Visualizzazione dati****• Trasferimento dati in altra****banca di dati • Prelievo****• Estrazione • Sussistenza****• Diritto sui generis****costitutore • Sussistenza**

*Il prelievo di elementi di una banca di dati con loro contestuale inserimento in un'altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca di dati su schermo e alla valutazione individuale degli ele-*

*menti in essa contenuti, costituisce estrazione ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, purché tale operazione presupponga il trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati dati originaria, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.*

**1.** La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, p. 20).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Directmedia Publishing GmbH (in prosieguo: la « Directmedia ») e l'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, in seguito alla commercializzazione da parte della Directmedia di una raccolta di poesie realizzata sulla base di un elenco di poesie tedesche stilato dal sig. Knoop, professore presso tale istituto universitario.

*Contesto normativo*

3. La direttiva 96/9, in conformità al suo art. 1, n. 1, ha ad oggetto « la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma ».

4. Ai fini dell'applicazione della direttiva 96/9, l'art. 1, n. 2, della stessa definisce la nozione di banca di dati come « una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo ».

5. L'art. 3 della direttiva 96/9 istituisce una tutela a norma del diritto d'autore delle « banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore ».

6. L'art. 7 della direttiva 96/9, rubricato « Oggetto della tutela », istituisce un diritto sui generis nei termini seguenti:

« 1. Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2. Ai fini del presente capitolo:

a) 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;

b) per “reimpiego” si intende qualsiasi 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. 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 la rivendita della copia nella Comunità.

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.

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

5. 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 ».

7. L'art. 13 della direttiva 96/9, intitolato « Mantenimento di altre disposizioni », precisa che la suddetta direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti, segnatamente, « le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale ».

8. Ai sensi dell'art. 16, n. 3, della direttiva 96/9:

« Non oltre la fine del terzo anno successivo [al 1° gennaio 1998] e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva in cui, sulla scorta delle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, esamina segnatamente se l'applicazione del diritto sui generis, compresi gli articoli 8 e 9, ha comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate, in particolare l'istituzione di un regime di licenze non volontarie. Essa presenta eventualmente proposte volte ad adeguare la direttiva agli sviluppi nel settore delle banche dati ».

*Fatti all'origine della controversia principale e questione pregiudiziale*

9. Il sig. Knoop dirige, presso l'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, il progetto « Klassikerwortschatz » (« Patrimonio dei classici »), che ha portato alla pubblicazione della *Freiburger Anthologie* (Antologia di Friburgo), una raccolta di poesie scritte tra il 1720 e il 1933.

10. Tale antologia è basata su un elenco di poesie stilato dal sig. Knoop, *Die 1.100 wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwi-*

*schen 1730 und 1900* (Le 1.100 più importanti poesie della letteratura tedesca tra il 1730 ed il 1900; in prosieguo: l'«elenco di poesie stilato dal sig. Knoop»), pubblicato su Internet.

11. Dopo un'introduzione esplicativa, tale elenco di poesie, ordinato in funzione della frequenza di citazione di queste ultime nelle diverse antologie, riporta l'autore, il titolo, il verso iniziale e l'anno di pubblicazione di ciascuna poesia. Il suddetto elenco si basa quindi su una scelta di 14 antologie selezionate su un totale di circa 3.000, a cui è stata aggiunta la raccolta bibliografica della sig.ra Dühmert che comprende 50 antologie in tedesco, *Von wem ist das Gedicht?* (Chi ha scritto questa poesia?).

12. A partire da tali opere, contenenti circa 20.000 poesie, sono state selezionate le liriche citate da almeno tre antologie o almeno tre volte nella raccolta bibliografica della sig.ra Dühmert. Onde consentire il loro utilizzo a fini statistici, i titoli e i versi iniziali delle poesie sono stati uniformati ed è stato stilato un elenco riassuntivo delle liriche. Ricerche bibliografiche hanno consentito di identificare sia le opere nelle quali le poesie sono state pubblicate sia la rispettiva data di composizione. Sono occorsi circa due anni e mezzo per portare a termine questo lavoro, i cui costi, per un importo totale di EUR 34.900, sono stati sopportati dall'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

13. La Directmedia distribuisce un CD-ROM, *1.000 Gedichte, die jeder haben muss* (1.000 poesie che tutti debbono avere), pubblicato nel corso del 2002. Delle poesie contenute nel CD-ROM, 876 risalgono al periodo compreso tra il 1720 ed il 1900. 856 di queste sono citate anche nell'elenco di poesie stilato dal sig. Knoop.

14. Per la raccolta delle poesie inserite nel proprio CD-ROM la Directmedia si è ispirata al suddetto elenco. Essa ha tralasciato l'inserimento di alcune poesie in esso contenute, ne ha aggiunte altre, e per ciascuna di esse ha esaminato criticamente la scelta operata dal sig. Knoop. Quanto al testo stesso di ogni poesia, la Directmedia lo ha estratto da proprie fonti informatiche.

15. Ritenendo che, con la diffusione del suo CD-ROM, la Directmedia violasse sia il diritto d'autore del sig. Knoop, quale creatore di un'opera antologica, sia il diritto connesso dell'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, quale «costitutrice di una banca di dati», questi ultimi hanno proposto un'azione inibitoria e risarcitoria avverso la Directmedia. Con tale azione si chiedeva altresì a quest'ultima la restituzione delle copie del CD-ROM ancora in suo possesso, affinché venissero distrutte.

16. Il giudice adito in primo grado ha accolto la domanda attorea. In seguito al rigetto del suo appello, la Directmedia ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.

17. Il detto ricorso è stato respinto in quanto diretto contro la condanna della Directmedia pronunciata sulla base delle richieste del sig. Knoop. Per converso, poiché le disposizioni di diritto tedesco che

disciplinano la tutela del costituente di una banca di dati, delle quali l'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg lamenta la violazione, costituiscono la trasposizione della direttiva 96/9, il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia tra la Directmedia e la suddetta università dipenda dall'interpretazione dell'art. 7, n. 2, lett. a), di tale direttiva.

18. Sottolineando che dagli accertamenti del giudice dell'appello emerge che la Directmedia si è ispirata all'elenco di poesie stilato dal sig. Knoop per scegliere le poesie da inserire nel suo CD-ROM, che per ognuna di esse ha esaminato criticamente la scelta operata dal sig. Knoop e che ha infine escluso dal supporto commercializzato un determinato numero di poesie contenute nel detto elenco aggiungendone invece alcune altre, il giudice del rinvio si chiede se il prelievo del contenuto di una banca di dati avvenuto in tali circostanze costituisca « estrazione » ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9.

19. Secondo il detto giudice, la definizione della nozione di « estrazione » contenuta nella succitata disposizione della direttiva 96/9, numerosi « considerando » di tale direttiva, i punti 43-54 della sentenza 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board e a. (Racc. p. I-10415), alcuni passaggi delle conclusioni presentate dall'avvocato generale Stix-Hackl nella causa che ha dato origine alla sentenza 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing (Racc. p. I-10497), una particolare concezione dell'obiettivo e dell'oggetto del diritto sui generis nonché gli imperativi di certezza del diritto sembrano deporre in senso favorevole ad un'interpretazione rigida di tale nozione, secondo la quale tale diritto autorizza il costituente di una banca di dati ad opporsi al trasferimento materiale della totalità o di una parte della stessa da un supporto ad un altro, ma non all'utilizzo di tale banca di dati quale fonte di consultazione, di informazione e di recensione, anche qualora parti sostanziali della banca di dati di cui trattasi fossero in tal modo progressivamente ricopiate ed inserite in quanto tali in un'altra banca di dati.

20. Il giudice del rinvio riconosce tuttavia che, secondo un'altra concezione dell'oggetto del diritto *sui generis*, è consentito sostenere che la nozione di « estrazione », ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9, comprende gli atti che consistono esclusivamente nel prelievo, in quanto dati, degli elementi di una banca di dati.

21. In considerazione di tale difficoltà interpretativa, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se il prelievo di dati da una banca dati tutelata (*ex art. 7, n. 1, della [direttiva 96/9]*) con loro contestuale inserimento in un'altra banca dati possa configurare un'operazione di estrazione ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. a), della detta direttiva anche qualora esso venga effettuato sulla base di consultazioni della prima banca dati a seguito di valutazione caso per caso, oppure se un'estrazione ai sensi di quest'ultima disposizione presupponga un'attività di (materiale) copiatura di un insieme di dati ».

*Sulla questione pregiudiziale*

22. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se nella nozione di « estrazione », ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9, rientri l'operazione che consiste nel prelevare elementi di una banca di dati inserendoli in un'altra banca, al termine di una consultazione visiva della prima banca di dati e di una scelta basata su una valutazione personale dell'autore dell'operazione, o se essa presupponga il ricorso ad un'attività di copiatura materiale di un insieme di elementi.

23. In via preliminare occorre rilevare che tale questione si fonda sulla premessa, esposta nella decisione di rinvio, secondo cui l'elenco di poesie stilato dal sig. Knoop costituisce una « banca di dati » ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 96/9.

24. Nella stessa decisione si specifica altresì che l'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, che ha finanziato i costi di compilazione del suddetto elenco, può godere della tutela conferita dal diritto sui generis prevista dalla detta direttiva, in considerazione del fatto che l'investimento destinato alla raccolta, alla verifica e alla presentazione del contenuto di tale elenco, che ammonta a EUR 34.900, è considerato « rilevante » ai sensi dell'art. 7, n. 1, di tale direttiva.

25. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se un'operazione analoga a quella effettuata dalla Directmedia nella causa principale costituisca « estrazione » ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9.

26. La suddetta disposizione definisce la nozione di estrazione come « 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 ».

27. L'art. 7, n. 1, della direttiva 96/9 riserva al costituutore di una banca di dati, la quale abbia richiesto un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo, il diritto di vietare le operazioni di estrazione aventi ad oggetto la totalità o una parte sostanziale del contenuto di tale banca di dati. Peraltro, il n. 5 del detto art. 7 è inteso a consentire al costituutore di opporsi alle operazioni di estrazione ripetute e sistematiche relative ad una parte non sostanziale del contenuto della detta banca di dati, che, per il loro effetto cumulativo, condurrebbero alla ricostituzione, senza autorizzazione del costituutore, della banca di dati nel suo insieme, o almeno di una parte sostanziale della stessa, e che pregiudicherebbero gravemente l'investimento del costituutore, al pari delle operazioni di estrazione di cui all'art. 7, n. 1, della suddetta direttiva (v. sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punti 86-89).

28. Poiché la nozione di estrazione è quindi utilizzata in diverse disposizioni dell'art. 7 della direttiva 96/9, occorre interpretarla nel contesto generale di tale articolo (v., in tal senso, sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punto 67).

29. A tal riguardo è opportuno anzitutto precisare che, come riconosciuto dalla Directmedia, tale nozione non presuppone che la banca di dati

o la parte di essa a partire dalla quale si effettua l'operazione di cui trattasi scompaia dal suo supporto originale per effetto dell'operazione stessa.

30. L'impiego, in un certo numero di « considerando » della direttiva 96/9, tra i quali, in particolare, il settimo e il trentottesimo, del verbo « copiare » per illustrare la nozione di estrazione indica infatti che, nelle intenzioni del legislatore comunitario, tale nozione si presta a ricomprendere, nell'ambito della suddetta direttiva, operazioni che lascino sussistere sul suo supporto iniziale la banca di dati o la parte di essa di cui si tratta.

31. Occorre inoltre sottolineare che l'utilizzo, all'art. 7, n. 2, lett. *a*), della direttiva 96/9, dell'espressione « con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma » dimostra che il legislatore comunitario ha inteso attribuire alla nozione di estrazione un significato ampio (v. sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punto 51).

32. Come sostenuto dall'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg e, del pari, dal governo italiano e dalla Commissione, tale accezione ampia della nozione di estrazione è suffragata dall'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario mediante la creazione di un diritto sui generis.

33. Come emerge, segnatamente, dai « considerando » 7, 38-42 e 48 della direttiva 96/9, tale obiettivo si sostanzia nel garantire alla persona che ha preso l'iniziativa e si è assunta il rischio di destinare un investimento rilevante, in termini di risorse umane, tecniche e/o finanziarie al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati, la remunerazione del suo investimento, tutelandola contro l'appropriazione non autorizzata dei risultati di quest'ultimo tramite operazioni che consisterebbero, in particolare, nella ricostituzione di tale banca o di una parte sostanziale della stessa per opera di un utente o un concorrente, ad un costo molto inferiore a quello necessario per una costituzione autonoma (v. altresì, in tal senso, sentenze 9 novembre 2004, causa C-46/02, *Fixtures Marketing*, Racc. p. I-10365, punto 35; *The British Horseracing Board e a., cit.*, punti 32, 45, 46 e 51; causa C-338/02, *Fixtures Marketing*, cit., punto 25, nonché, causa C-444/02, *Fixtures Marketing*, Racc. p. I-10549, punto 41).

34. Alla luce di tale obiettivo, la nozione di « estrazione », ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9, dev'essere intesa come riferita a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di esso (v. sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punti 51 e 67).

35. Come sostenuto dall'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg e dalla Commissione, dal testo stesso dell'art. 7, n. 2, lett. *a*), della direttiva 96/9 emerge che la detta nozione non dipende dalla natura e dalla forma della modalità operativa utilizzata.

36. Il criterio decisivo a tale proposito risiede nell'esistenza di un'operazione di « trasferimento » di tutto il contenuto della banca di dati in questione o di parte dello stesso verso un altro supporto, dello stesso tipo del

supporto della detta banca o di tipo diverso. Un trasferimento di questo genere presuppone che tutto il contenuto di una banca di dati o parte di esso si ritrovi su un supporto diverso da quello della banca di dati originaria.

37. In tale contesto, come sottolineato dal governo italiano, ai fini della valutazione della sussistenza di una « estrazione » ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9 è indifferente che il trasferimento si basi su un procedimento tecnico di copia del contenuto di una banca di dati tutelata, quale un procedimento di tipo elettronico, elettromagnetico, elettroottico o di natura analoga (v., a tal riguardo, il tredicesimo « considerando » della direttiva 96/9), o su un semplice procedimento manuale. Come sostenuto dall'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, la ricopiatura del contenuto di una tale banca di dati, quand'anche manuale, su un altro supporto corrisponde alla nozione di estrazione allo stesso modo di uno scaricamento o di una fotocopia.

38. Il quattordicesimo « considerando » della direttiva 96/9, secondo il quale « occorre estendere la tutela concessa dalla presente direttiva alle banche di dati non elettroniche », così come il ventunesimo « considerando » della medesima direttiva, ai sensi del quale la tutela da essa prevista non impone che le materie contenute nella banca di dati « siano state memorizzate fisicamente in forma organizzata », militano anch'essi a favore di un'interpretazione della nozione di estrazione svincolata, come la nozione di banca di dati, da criteri di ordine formale, tecnico o materiale.

39. È altresì irrilevante, ai fini dell'interpretazione della nozione di estrazione nell'ambito della direttiva 96/9, che il trasferimento del contenuto di una banca di dati tutelata dia luogo ad una disposizione degli elementi di cui trattasi diversa da quella che caratterizza la banca di dati originaria. Come emerge dal trentottesimo « considerando » della direttiva 96/9, un'operazione di copiatura non autorizzata, accompagnata da un adattamento del contenuto della banca di dati copiata, rientra nelle operazioni contro le quali la suddetta direttiva intende tutelare il costituente di tale banca mediante la creazione del diritto sui generis.

40. Non è quindi possibile sostenere, alla stregua della Directmedia, che nella nozione di estrazione rientrerebbero solo le operazioni che consistono nel riprodurre meccanicamente, senza adattamenti, il contenuto di una banca di dati o di una parte di tale banca tramite un classico processo di « copia/incolla ».

41. Parimenti, il fatto, sottolineato dalla Directmedia, che l'autore dell'operazione di riproduzione in questione si astenga dal prelevare una parte degli elementi contenuti in una banca di dati tutelata e completi gli elementi prelevati dalla stessa con elementi provenienti da un'altra fonte può al limite dimostrare che l'operazione non ha riguardato la totalità del contenuto della detta banca di dati. Per converso, la suddetta circostanza non osta alla constatazione che un trasferimento di una parte del contenuto di tale banca verso un altro supporto sia avvenuto.

42. Contrariamente a quanto ha sostenuto anche la Directmedia, la nozione di « estrazione », ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9, non può peraltro essere circoscritta ad operazioni concernenti il trasferimento di tutto il contenuto di una banca di dati tutelata o di una parte sostanziale di esso.

43. Come emerge dal punto 27 della presente sentenza, da una lettura combinata dei nn. 1 e 5 dell'art. 7 della direttiva 96/9 si evince che tale nozione non dipende dall'entità del trasferimento del contenuto di una banca di dati tutelata, poiché, in virtù di tali disposizioni, il diritto sui generis istituito dalla detta direttiva tutela il costituente di una banca di dati non soltanto dalle operazioni di estrazione relative alla totalità del contenuto della sua banca di dati tutelata o ad una parte sostanziale di esso, ma anche, a determinate condizioni, da quelle operazioni concernenti una parte non sostanziale di tale contenuto (v., in tal senso, sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punto 50).

44. Pertanto, il fatto che un'operazione di trasferimento non riguardi un insieme sostanziale e strutturato di elementi contenuti in una banca di dati tutelata non osta a che tale operazione venga ricondotta alla nozione di « estrazione » ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9.

45. Parimenti, come sottolineato dalla Commissione, la circostanza che elementi contenuti in una banca di dati siano prelevati ed inseriti in un'altra banca di dati soltanto in seguito ad una valutazione critica compiuta dall'autore dell'operazione di trasferimento potrebbe sicuramente risultare pertinente, all'occorrenza, ai fini di stabilire se tale altra banca di dati possa godere di una delle forme di tutela previste dalla direttiva 96/9. Per contro, tale circostanza non osta all'accertamento dell'esistenza di un trasferimento di elementi dalla prima banca di dati verso la seconda.

46. L'obiettivo perseguito dall'operazione di trasferimento è anch'esso irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza di un'estrazione ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9.

47. Di tal guisa, poco importa che l'operazione di trasferimento in questione miri alla costituzione di un'altra banca di dati, concorrente o meno della banca di dati originaria, di dimensione identica o diversa rispetto a quest'ultima, ovvero che tale operazione si inserisca nel contesto di un'attività, commerciale o meno, diversa dalla costituzione di una banca di dati (v., in tal senso, sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punti 47 e 48). Del resto, come emerge dal quarantaquattresimo « considerando » della direttiva 96/9, il trasferimento della totalità del contenuto di una banca di dati tutelata o di una parte sostanziale di esso verso un altro supporto, resosi necessario ai fini della semplice visualizzazione su schermo del detto contenuto, costituisce già di per se stesso un'operazione di estrazione che il titolare del diritto sui generis può subordinare alla propria autorizzazione.

48. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio pone l'accento sul trentottesimo « considerando » della direttiva 96/9. Avanzando l'ipotesi della « riproduzione diretta e ridisposizione elettro-

nica » del contenuto di una banca di dati, il detto « considerando » potrebbe, ad avviso di tale giudice, deporre in senso favorevole ad un'interpretazione della nozione di estrazione circoscritta alle operazioni comportanti un processo tecnico di copiatura.

49. Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, il « considerando » di cui trattasi è diretto a illustrare il particolare rischio che corrono i costitutori di banche di dati a causa del sempre crescente utilizzo della tecnologia digitale. Esso non può interpretarsi nel senso che riduce il novero delle operazioni oggetto della tutela da parte del diritto sui generis alle sole operazioni di copiatura tecnica, e ciò a rischio, da un lato, di disconoscere i diversi elementi evidenziati ai punti 29-47 della presente sentenza, che militano a favore di un'interpretazione ampia del concetto di estrazione nell'ambito della direttiva 96/9 e, dall'altro, in violazione dell'obiettivo assegnato a tale diritto, di privare il costitutore di una banca di dati della tutela dalle operazioni di estrazione che, seppure non riconducibili ad un processo tecnico specifico, sarebbero comunque tali da ledere gli interessi del costitutore in maniera analoga ad un'operazione di estrazione basata su un siffatto processo.

50. La Directmedia ha sostenuto che una banca di dati non costituisce una proprietà di informazioni e che il fatto di includere, tra le operazioni che possono essere vietate dal costitutore di una banca di dati tutelata a titolo del suo diritto sui generis, il prelievo di informazioni presenti in tale banca, porterebbe, da un lato, a violare i diritti legittimi degli utenti di quest'ultima ad un libero accesso alle informazioni e, dall'altro, a favorire la comparsa di monopoli o di situazioni di abuso di posizione dominante in capo ai costitutori di banche di dati.

51. Tuttavia, per quanto attiene, in primo luogo, al diritto di accesso all'informazione, occorre rilevare che la tutela conferita dal diritto sui generis riguarda unicamente le operazioni di estrazione e/o di reimpiego ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9. Questa tutela non concerne invece le operazioni di consultazione di una banca di dati (sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punto 54).

52. Certo, il costitutore della banca di dati può riservarsi un diritto di accesso esclusivo alla stessa o riservarne l'accesso a determinati soggetti (sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punto 55), o ancora subordinare tale accesso a condizioni particolari, per esempio di carattere finanziario.

53. Tuttavia, qualora il costitutore di una banca di dati renda accessibile a terzi, quand'anche a titolo oneroso, il contenuto della stessa, il suo diritto sui generis non gli consente di opporsi alla consultazione di tale banca di dati da parte di detti terzi a fini di informazione (v., in tal senso, sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punto 55). Sol tanto qualora la visualizzazione su schermo del contenuto della suddetta banca di dati richieda il trasferimento, permanente o temporaneo, della totalità o di una parte sostanziale di tale contenuto verso un altro supporto, tale operazione di consultazione può essere subordinata all'auto-

rizzazione del titolare del diritto sui generis, come emerge dal quarantatreesimo « considerando » della direttiva 96/9.

54. Nel caso di specie, dalla descrizione dei fatti contenuti nella decisione di rinvio emerge che l'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, pur opponendosi certamente a operazioni non autorizzate di prelievo di elementi contenuti nell'elenco di poesie stilato dal sig. Knoop, autorizza comunque i terzi a consultare il detto elenco. Pertanto, le informazioni raccolte nello stesso sono accessibili al pubblico e possono essere consultate da quest'ultimo.

55. Per quanto attiene, in secondo luogo, al rischio di pregiudizio per la concorrenza, dal quarantasettesimo « considerando » della direttiva 96/9 emerge che il legislatore comunitario si è dimostrato attento al timore che la tutela da parte del diritto sui generis possa essere esercitata in modo tale da agevolare gli abusi di posizione dominante.

56. Per questo motivo l'art. 13 della direttiva 96/9, conferendo un valore normativo alla precisazione, contenuta in tale medesimo « considerando », secondo la quale le disposizioni della detta direttiva « lasciano impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza, siano esse comunitarie o nazionali », stabilisce che tale direttiva non pregiudica quanto previsto, in particolare, dalle norme sulle intese e sulla concorrenza sleale.

57. In questa stessa ottica, l'art. 16, n. 3, della direttiva 96/9 impone alla Commissione di redigere relazioni periodiche sull'applicazione della direttiva medesima, destinate in particolare a verificare se l'applicazione del diritto sui generis abbia comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate.

58. In tale contesto, caratterizzato dall'esistenza di strumenti di diritto comunitario o di diritto nazionale, idonei a individuare eventuali infrazioni alle regole di concorrenza, quali abusi di posizione dominante, la nozione di « estrazione », ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9, non può formare oggetto di un'interpretazione tale da privare il costituente di una banca di dati della tutela contro le operazioni che potrebbero ledere i suoi interessi legittimi.

59. Nella causa principale, al fine di accertare la sussistenza di una violazione da parte della Directmedia del diritto sui generis dell'Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se l'operazione alla quale ha proceduto la Directmedia a partire dall'elenco stilato dal sig. Knoop corrisponda ad un'estrazione avente ad oggetto una parte sostanziale, valutata qualitativamente e quantitativamente, del contenuto di tale elenco (v., a tal riguardo, sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punti 69-72) ovvero a estrazioni di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto (v., a tale proposito, sentenza *The British Horseracing Board e a., cit.*, punti 73, 87 e 89).

60. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che il prelievo di elementi di una banca di dati tutelata con loro contestuale inserimento in un'altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire « estrazione » ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9, purché — cosa che spetta al giudice del rinvio verificare — tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.

### Sulle spese

61. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M. — la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Il prelievo di elementi di una banca di dati tutelata con loro contestuale inserimento in un'altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire « estrazione » ai sensi dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, purché — cosa che spetta al giudice del rinvio verificare — tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.

---

**SULL'AMPIEZZA DEL  
DIRITTO SUI GENERIS IN  
RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ  
DI ESTRAZIONE DEL  
CONTENUTO DI UNA BANCA  
DI DATI NON AVENTE  
CARATTERE CREATIVO**

---

**1. LA FATTISPECIE.**

---

**L**a sentenza della Corte di Giustizia offre lo spunto per precisare quale sia la portata dell'oggetto del diritto *sui generis* attribuito al costitutore di una banca di dati non avente carattere creativo con riferimento alla sua facoltà di vietare l'estrazione o il reimpiego di parte del suo contenuto. La decisione in esame trae la sua origine dalla realizzazione di un'antologia di poesie (*Freiburger Anthologie*) scritte tra il 1720 e il 1933, basata su un elenco di poesie selezionate dal direttore dell'*Albert-Ludwigs* dell'Università di Friburgo denominato « *Le 1.100 più importanti poesie della letteratura tedesca tra il 1730 e il*

gie) scritte tra il 1720 e il 1933, basata su un elenco di poesie selezionate dal direttore dell'*Albert-Ludwigs* dell'Università di Friburgo denominato « *Le 1.100 più importanti poesie della letteratura tedesca tra il 1730 e il*

1900 » e pubblicato su Internet. Queste poesie sono state ordinate e classificate e corredate di note bibliografiche. Nel 2002, la società Directmedia distribuisce un Cd-Rom che racchiude un'antologia letteraria dal titolo « 1.000 poesie che tutti debbono avere » e tra queste ben 856 sono presenti anche nell'elenco realizzato dall'Università di Friburgo, da cui avrebbe tratto ispirazione. Per la composizione di tale ultima antologia, pertanto, la Directmedia ha esaminato criticamente l'opera composta dall'Università di Friburgo, selezionando alcune poesie e scartandone altre.

Il quesito posto all'attenzione della Corte concerne il concetto e la nozione di estrazione e, in particolare, se l'attività di consultazione del contenuto di una banca di dati non avente carattere creativo ai fini dell'inserimento di parte di esso in un'altra banca di dati, implichi un'estrazione e, dunque, richieda il preventivo consenso autorizzativo da parte del soggetto costituente, titolare dei diritti.

## 2. BREVI NOTE SULLA TUTELA DELLA BANCA DI DATI NON AVENTE CARATTERE CREATIVO.

La banca di dati, intesa come bene giuridico di nuova creazione, a seconda della scelta o della disposizione dei contenuti voluta dal suo autore, può essere qualificata e tutelata ai sensi della legge sul diritto d'autore. In mancanza di quei requisiti necessari per assurgere ad opera dell'ingegno, essa, ai fini della salvaguardia degli investimenti e dell'organizzazione dei mezzi e delle risorse spiegate per la sua realizzazione, può, tuttavia, godere pur sempre della tutela attribuita dal diritto *sui generis* previsto in favore del soggetto costituente ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9/CEE, poi trasfuso nel Titolo II-bis della legge 633/1941<sup>1</sup>.

Si tratta, in sostanza, di una tutela che mira a salvaguardare i contenuti delle banche di dati e ciò anche se queste non costituiscano opere dell'ingegno ma siano formate da singoli dati o informazioni disposte dall'autore in modo privo di creatività ed originalità. La tutela accordata dal legislatore è, come accennato, rinvenibile nella creazione del diritto *sui generis* che salvaguarda, in un certo senso, l'insieme di tutti i dati e di tutte le informazioni che singolarmente considerate non avrebbero valore, o, per lo meno, non avrebbero un valore economicamente rilevante<sup>2</sup>.

Ora, nel caso in esame, la raccolta antologica realizzata sotto l'egida dell'Università di Friburgo contiene opere dell'ingegno che, per il tempo trascorso, sono cadute in pubblico dominio e dunque liberamente utilizzabili da chiunque; questo rilievo rende il contenuto della raccolta, pur con-

<sup>1</sup> In generale, sui primi commenti in materia di banche dati, cfr. F.B. ROSSETTI, *Attuazione della direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati*, in *Dir. ind.*, 1999, 291; L. CHIMENTI, *Banche di dati e diritto d'autore*, Milano, 1999; P. SAMMARCO, *Le banche di dati*, in *Il diritto della nuova economia*, a cura di F. Maschio, Padova, 2002, 595.

<sup>2</sup> La creazione da parte del legislatore

comunitario del diritto *sui generis* ha ricevuto inizialmente critiche da parte della dottrina: M. LEHMANN, *La nuova direttiva CE sulle banche dati*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, 115; G. GUGLIELMETTI, *La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella direttiva 96/9 CE*, in *Contratto e impr./eur.*, 1997, 189; M.S. SPOLIDORO, *Il contenuto del diritto connesso sulle banche di dati*, in *AIDA* 1997, 45.

tenente opere letterarie, assimilabile a quello privo del requisito di originalità con riguardo al connotato della creatività e novità proprio delle opere dell'ingegno tutelate ai sensi della legge sul diritto d'autore. In sostanza, la banca di dati che contiene una o più opere dell'ingegno cadute in pubblica dominio viene equiparata ad una banca di dati con dati od informazioni che, per le sue caratteristiche intrinseche, viene tutelata attraverso il diritto *sui generis*.

Per comprendere il significato e la portata del diritto *sui generis*, occorre rifarsi al testo della direttiva 96/9/CEE, che attribuisce al costituente di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo (art. 7, comma primo, della direttiva)<sup>3</sup>. Per « estrazione », si deve intendere 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 », invece, si intende qualsiasi 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. Peraltro, l'art. 7, n. 5, della direttiva 96/9/CE vieta l'estrazione e il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto di una 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. Si tratta di comportamenti non autorizzati che tendono a ricostituire, mediante l'effetto cumulativo di operazione di estrazione, una parte sostanziale del contenuto di dati tutelata dal diritto *sui generis*, anche eventualmente diretta a mettere a disposizione del pubblico il contenuto in questione, che pregiudicano gravemente l'investimento del costituente<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Conformemente al testo della direttiva, l'art. 102-bis della legge 633/1941, al terzo comma, stabilisce che indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. Secondo V. DI CATALDO, *Banche dati e diritto sui generis: la fattispecie costitutiva*, in *AIDA* 1997, 20, la nozione di investimento rilevante, non specificata dal testo normativo né comunitario né nazionale, presuppone l'esistenza di costi rilevanti necessari per la realizzazione della banca di dati e ciò anche al fine di evitare riconoscimenti indiscriminati di protezione. L'entità dei costi, in ogni caso, secondo tale opinione, deve essere rapportata al livello medio del settore economico di riferi-

mento. Per M. BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000, 316, l'investimento idoneo a realizzare una banca di dati potrebbe essere anche ridotto e ciò in considerazione della soglia di accesso alla tutela del diritto di autore che richiede un livello minimo di creatività.

<sup>4</sup> Tale condotta, nel nostro ordinamento, può essere sanzionata come atto di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ. configurando un'ipotesi di concorrenza parassitaria o di imitazione servile non confusoria. Sul tema vi sono pochi precedenti giurisprudenziali e, tra questi, i più significativi riguardano la riproduzione sistematica e non autorizzata di articoli di stampa per realizzare su Internet una rassegna stampa: cfr. Trib. Genova del 3 dicembre 1997, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 83 e Trib. Milano dell'8 aprile 1997, in questa *Rivista*, 1997, 573, con nota di R. CLARIZIA.

### 3. SULLA NOZIONE DI ESTRAZIONE.

Le nozioni di estrazione e di reimpiego devono essere interpretate tenendo come riferimento il fine perseguito dal diritto *sui generis*. Questo, si rinviene dalla lettura del 42° considerando della direttiva, dove esplicitamente emerge l'obiettivo di garantire protezione al costituente della banca di dati nei confronti di atti dell'utente che vanno al di là dei suoi diritti legittimi e che arrecano quindi pregiudizio all'investimento effettuato dal costituente. Esaminando il 48° considerando della medesima direttiva risulta che il diritto *sui generis* si fonda su una giustificazione economica che consiste nell'assicurare al costituente la tutela e la remunerazione dell'investimento sopportato per la realizzazione ed il funzionamento della banca di dati. In questo ambito, è irrilevante, ai fini dell'interpretazione della portata del diritto *sui generis*, la circostanza secondo cui l'attività di estrazione e/o di reimpiego abbia come fine la costituzione di un'altra banca di dati, in rapporto di concorrenza o meno con la banca di dati originaria, che abbia dimensioni diverse. Il 42° considerando, infatti, precisa ulteriormente 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*»<sup>5</sup>. E l'investimento è rilevante non solo sotto il profilo meramente economico, ma va apprezzato anche in termini di risorse umane, tecniche e/o finanziarie dirette alla realizzazione della banca di dati come risultato finale.

In questo ambito, conformemente all'obiettivo perseguito dalla direttiva, le attività di estrazione e reimpiego devono essere interpretate come qualunque operazione consistente, rispettivamente, nell'appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso del costituente della banca di dati, dei risultati del suo investimento, privandolo così dei redditi o dei vantaggi patrimoniali diretti o indiretti che lo avrebbero gratificato dell'investimento sopportato. Questo vale a dire, in altri termini, inibire la possibilità di ricostituire una banca di dati o di parti sostanziali di essa da parte di un utente o un concorrente a costi di gran lunga inferiori a quelli necessari per una realizzazione autonoma.

Per tali ragioni, se lo scopo e la funzione della direttiva è, attraverso la previsione del diritto *sui generis*, tutelare l'investimento del costituente della banca di dati, il pregiudizio che subisce quest'ultimo può derivare anche da attività di estrazione e di reimpiego non effettuate direttamente dalla banca dati originaria, ma che, comunque, producano l'effetto dell'appropriazione da parte di terzi di tutto o di una porzione significativa del contenuto della banca di dati. E proprio questo punto che la Corte

<sup>5</sup> Si rilevi poi, che la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 1992, C 156, p. 4) presentata dalla Commissione il 15 aprile 1992, limitava in base al suo art. 2, n. 5, l'ambito della tutela conferita dal diritto *sui generis* alle operazioni di estrazio-

ne e/o reimpiego non autorizzate effettuate per «*fini commerciali*»; ora, l'assenza di tale riferimento nell'art. 7 della direttiva 96/9/CE, sta a significare che è irrilevante, al fine di valutare la liceità delle attività di estrazione e reimpiego, che esse perseguano o meno una finalità commerciale.

sottolinea attraverso la sentenza in esame laddove al punto 34 precisa che « *la nozione di estrazione deve essere intesa come riferita a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di esso* »<sup>6</sup>. Ed, ai fini dell'appropriazione, non rilevano né le modalità operative utilizzate, né la forma con la quale si compie tale attività, essendo sufficiente unicamente il risultato prodotto. Questo concetto è espresso con rigore dalla Corte nel punto 36 della sentenza, secondo cui il criterio decisivo risiede nell'esistenza di un'operazione di trasferimento che determini che tutto il contenuto della banca di dati o parte di esso si ritrovi su un supporto diverso da quello della banca di dati originaria. Peraltro, viene precisato che, nel concetto di estrazione, sono irrilevanti le modalità attraverso cui si effettua il trasferimento dei dati informativi presenti all'interno della banca di dati in un altro supporto. Essendo tale attività svincolata da criteri di ordine formale, tecnico e materiale, non si ravvisano differenze, sul piano degli effetti normativi, nelle procedure di copia, potendo la stessa ugualmente essere compiuta per mezzo di un'attività di tipo elettromagnetico, o attraverso un *downloading*, od un'attività manuale.

Anche la visualizzazione su schermo del contenuto di una banca di dati per fini di consultazione, anche se autorizzata dal costituente, non presuppone l'attività di estrazione che rimane pur sempre vincolata al suo consenso; pertanto, si può affermare che il consenso del costituente alla consultazione della sua banca di dati non comporta un esaurimento del suo diritto *sui generis* ad opporsi all'estrazione ed al reimpiego del contenuto, valutato nella sua totalità o nella sua parte significativa<sup>7</sup>.

Qualora l'operazione di consultazione di una banca dati non implichi alcun trasferimento di dati dalla banca di dati stessa in un altro supporto, non si profila alcuna lesione del diritto *sui generis*, proprio perché non sussiste l'attività di estrazione e reimpiego. E, in questo caso, rimane salvaguardato il diritto di accesso all'informazione, né si favorisce la com-

<sup>6</sup> Per completezza, va segnalato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con le sentenze del 9 novembre 2004, C-203/02 e C-444/02, caso *British Horseracing* il primo e *Fixtures Marketing*, il secondo, ha avuto modo di precisare la nozione di estrazione. Secondo la Corte, la nozione di estrazione, così come quella di reimpiego, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9 deve essere interpretata come riferita a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione al pubblico di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di essa. Per un primo commento, cfr. G. RAGONESI, in *Dir. aut.*, 2005, 575. Nella letteratura straniera, J. GASTER, *How to interpret the database directive after British Horseracing Board Ltd et al. v. William Hill Organisation Ltd*, in *Computer Law Rev. Int.*, 2005, n. 5, 129.

<sup>7</sup> D'altronde, questa conclusione è confermata dalla lettura del 44° considerando della direttiva in questione secondo

cui « *qualora la visualizzazione su schermo di una banca di dati richieda il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto su un altro supporto, questa operazione è soggetta ad autorizzazione da parte del titolare del diritto* ». La nozione di parte sostanziale, secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza del 9 novembre 2004), valutata sotto il profilo quantitativo, si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutato in relazione al volume del contenuto totale della banca di dati. Invece, la nozione di parte sostanziale, sotto il profilo qualitativo, si riferisce alla rilevanza dell'investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell'oggetto dell'operazione di estrazione o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca di dati tutelata.

parsa di monopoli o di situazioni di abuso di posizione dominante in favore dei soggetti costitutori delle banche di dati.

Sulla scorta di tali indicazioni, si può affermare che l'attività di estrazione, cioè il trasferimento del contenuto di una banca di dati all'interno di un altro supporto, così come il reimpiego, operazioni funzionali nel mettere a disposizione del pubblico il contenuto di una banca di dati, nella sua totalità o nella sua parte sostanziale, richiedono l'autorizzazione del costituente, anche nei casi in cui quest'ultimo abbia reso la sua banca di dati accessibile, in tutto o in parte, al pubblico, o abbia autorizzato terzi a diffondere questa tra il pubblico.

Naturalmente, conformemente alle disposizioni in tema di opere protette dal diritto d'autore, la disciplina in esame contiene una deroga (art. 9 della direttiva) che consente l'estrazione ed il reimpiego di parti sostanziali del contenuto di una banca di dati per fini privati, o per finalità didattiche o di ricerca scientifica o, per ragioni di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale.

#### 4. UNA VISIONE COMPARATA: LA (MANCANZA DI) REGOLAMENTAZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER I NON-CREATIVE DATABASES.

Negli Stati Uniti d'America, a differenza di quanto previsto dall'Unione Europea e dai paesi aderenti, non vi è una protezione legislativa specificamente dedicata alle compilazioni di dati elettroniche ed alle informazioni in esse contenute non aventi le caratteristiche per essere qualificate come opere dell'ingegno (*non-fiction literary works*). Mancando una disciplina tipica, per tutelare sia l'opera che i contenuti, si ricorre di volta in volta o alle previsioni sul *copyright* o a quelle che vietano la concorrenza sleale, o alle disposizioni pattizie inserite nei contratti<sup>8</sup>, od anche alla *trade secret law*<sup>9</sup>. Tuttavia, queste indicate forme di protezione, con l'esplosione del fenomeno digitale si mostrano inadeguate e soprattutto carenti nel contrastare le diffuse ed agevoli attività di riproduzione non autorizzate delle strutture delle opere e dei loro contenuti, che, nella maggior parte dei casi, sono rappresentati da meri dati informativi a scarso contenuto creativo ma dal rilevante valore aggiunto in termini economici<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Sulle restrizioni contrattuali inerenti l'utilizzo delle informazioni contenute nelle compilazioni non a carattere creativo, cfr. il caso *ProCD, Inc. v. Zeidenberg*, 86, F.3d 1447, 1454 (7th Cir. 1996), in cui la corte ha stabilito che una *shrinkwrap license* che limitasse il licenziatario nell'utilizzo delle informazioni relative agli abbonati telefonici contenute in un *Cd-Rom* fosse *enforceable* ai sensi della legge sui contratti (*state contract law*). In dottrina, sulla *misappropriation* e la protezione contrattuale dei *databases*, cfr. J.C. GINSBURG, *Copyright, Common Law, and sui generis protection of databases in the United States*

*and abroad*, in 66 *U. Cinn. L. Rev.* 151 (1997).

<sup>9</sup> Per maggiore precisione, va detto che la tutela ai sensi della normativa sul *trade secret*, per i *databases*, si pone come ulteriore rispetto a quella del *copyright*, che ne costituisce quasi sempre un presupposto; cfr. il caso *Architectronics, Inc., v. Control Systems, Inc.*, 935 F. Supp. 425, 441 (S.D.N.Y. 1996).

<sup>10</sup> Sulla necessità di emanare una disciplina specifica che tuteli le banche di dati, cfr. C.R. McMANIS, *Database protection in the digital information age*, in 7 *Roger Williams U.L. Rev.* 7, 22 (2001); J.H. REICHMAN-P. SAMUELSON, *Intellectual pro-*

Allo stato attuale, vi sono dei progetti diretti ad introdurre, così come è stato fatto dal legislatore comunitario, un diritto *sui generis* per la protezione delle banche di dati. Il primo disegno di legge risale al 1996 ed era modellato sulle disposizioni normative della direttiva 96/9/CE, ma, a differenza di questa, prevedeva per il costituente un diritto assoluto di proprietà, senza limitazioni od eccezioni di sorta, sostanzialmente illimitato nel tempo. Questo *bill for database protection* ha provocato una dura reazione critica di gruppi come la *National Education Association*, la *National Academy of Sciences* e la *American Library Association*, secondo i quali questa proposta di legge avrebbe ridotto in modo drastico la diffusione e la ulteriore produzione di conoscenza. Per tali ragioni, questa proposta non fu ulteriormente coltivata e fu sostituita da un'ulteriore presentata durante il 105th Congresso, denominata H.R. 2652, *Collection of Information Antipiracy Act* (CIAA), che escludeva il diritto di proprietà come forma di protezione e vietava l'utilizzo non autorizzato del database. Questo nuovo *bill* prevedeva anche formule che garantivano il *fair use* solamente però per l'estrazione di dati per fini di istruzione o ricerca scientifica, sempre che però non creassero disagi per il suo costituente nei suoi attuali o potenziali mercati. Anche questa ulteriore proposta legislativa non suscitò l'approvazione del Congresso e non vide la luce.

Il successivo Congresso (106th) preparò un nuovo *bill*, il n. H.R. 354, molto simile al precedente, che però, a differenza del primo, introduceva alcune rilevanti limitazioni, quali il periodo temporale della durata di protezione dei *databases* fissato a 15 anni, e ciò anche in presenza di modifiche o aggiornamenti<sup>11</sup>. Esso prevedeva anche il *fair use*, modellato sulle norme contenute al §107 del *Copyright Act*, permettendo, nel contempo, un « *reasonable use* » da parte delle organizzazioni e degli enti di ricerca e di istruzione<sup>12</sup>. Tuttavia, anche questa proposta di legge incontrò le critiche da parte della comunità scientifica e della ricerca, che sosteneva che l'emanazione di tale *bill* avrebbe fatto lievitare i costi delle transazioni contrattuali a scapito del pubblico degli utenti, avrebbe scoraggiato la realizzazione di opere derivate (ulteriori banche dati) con notevole pregiudizio per la concorrenza e l'innovazione e, soprattutto, avrebbe intaccato le libertà fondamentali garantite dal *First Amendment*.

erty rights in data?, in 50 Vand. L. Rev. 51 (1997).

<sup>11</sup> Di interesse è riportare la disposizione contenuta nella section §1402, secondo la quale « *any person who makes available to others, or extracts to make available to others, all or a substantial part of a collection of information gathered, organized, or maintained by another person, through the investment of substantial monetary or other resources, so as to cause material harm to the primary market or a related market of that other person, or a successor in interest of that other person, for a product or service that incorporates that collection of information and is offered or intended to be offered in commerce by that other person, or a successor in interest of that person, shall be liable to*

*that person or successor in interest for the remedies set forth in section 1406* ». Dall'esame del testo, non si può non fare a meno di notare come anche il legislatore statunitense sia ricorso, così come il legislatore comunitario, al parametro delle parti sostanziali del contenuto di una banca di dati, unico indice in grado di offrire un *discrimen* sull'attività consentita e quella non consentita.

<sup>12</sup> La section §1403 - *Permitted acts*, alla lettera b) prevedeva testualmente che « *notwithstanding section 1402, no person shall be restricted from making available or extracting information for nonprofit educational, scientific, or research purposes in a manner that does not materially harm the primary market for the product or service referred to in section 1402* ».

Il Congresso (107<sup>th</sup>) introdusse una proposta basata sul modello della concorrenza sleale (*unfair competition*) e della estrazione non autorizzata (*misappropriation*) che ha raccolto l'approvazione della comunità scientifica ed accademica condizionata però alla circostanza che il *misappropriation tort* sia definito in modo molto dettagliato e non ambiguo e che tale proposta di legge preveda nel contempo una estesa e precisa definizione del *fair use*. Nacque così un nuovo ed ulteriore *bill*, il n. H.R. 3261, denominato *Database and Collections of Information Misappropriation Act* che ha offerto una definizione del *misappropriation tort*<sup>13</sup>.

Il successivo Congresso (108<sup>th</sup>) ha scelto invece un'altra strada, con la proposizione del « *Consumer Access to Information Act of 2004* » (H.R. 3872), abbandonando lo schema così rigidamente proprietario del precedente e dando una visione più moderna sul diritto all'accesso delle informazioni contenute all'interno di un *database*<sup>14</sup>.

Il 109<sup>th</sup> Congresso non ha prodotto più altri *bills* e, allo stato attuale, permane irrisolto il nodo della protezione dei *databases* che non possiedono il requisito della originalità e della creatività e che dunque non possono essere tutelati ai sensi del *Copyright Act* o delle altre disposizioni in materia di *Intellectual Property*<sup>15</sup>.

PIEREMILIO SAMMARCO

<sup>13</sup> Secondo il *Database and Collections of Information Misappropriation Act* si configura un *misappropriation tort* nel caso in cui « *any person who makes available in commerce to others a quantitatively substantial part of the information in a database generated, gathered, or maintained by another person, knowing that such making available in commerce is without the authorization of that other person (including a successor in interest) or that other person's licensee, when acting within the scope of its license, shall be liable for the remedies set forth in section 7 if (1) the database was generated, gathered, or maintained through a substantial expenditure of financial resources or time; (2) the unauthorized making available in commerce occurs in a time sensitive manner and inflicts injury on the database or a product or service offering access to multiple databases; (3) the ability of other parties to free ride on the efforts of the plaintiff would so reduce the incentive to produce or make available the database or the product or service that its existence or quality would be substantially threatened* ».

<sup>14</sup> La condotta di *misappropriation* di

un *database* viene così definita: « *(1) a person generates or collects the information in the database at some cost or expense; (2) the value of the information is highly time-sensitive; (3) another person's (referred to in this section as the « other person ») use of the information constitutes free-riding on the first person's costly efforts to generate or collect it; (4) the other person's use of the information is in direct competition with a product or service offered by the first person; and (5) the ability of other parties to free-ride on the efforts of the first person would so reduce the incentive to produce the product or service that its existence or quality would be substantially threatened* ».

<sup>15</sup> Sulla difficoltà del *copyright* a proteggere le informazioni contenute nei *databases*, cfr. J.C. GINSBURG, *Creation and commercial value: copyright protection for works of information*, in 90 *Colum. L. Rev.* 1865 (1990); P.J. HEALD-S. SHERRY, *Implied limits on the legislative power: the intellectual property clause as an absolute constraint on Congress*, in 1119 *Univ. of Illinois Law Rev.*, (2000), suggeriscono al Congresso di non proteggere le banche di dati con il *Commerce Clause*.