

Caterina Sganga

---

**VENTISEI ANNI DI DIRETTIVA  
DATABASE ALLA PROVA  
DELLA NUOVA STRATEGIA  
EUROPEA PER I DATI:  
EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI  
E PERCORSI DI RIFORMA**

---

Estratto

---

CATERINA SGANGA

---

## VENTISEI ANNI DI DIRETTIVA DATABASE ALLA PROVA DELLA NUOVA STRATEGIA EUROPEA PER I DATI: EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI E PERCORSI DI RIFORMA

---

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. — 2. La Direttiva Database (96/9/CEE): origini, principali disposizione ed elementi controversi: *a.* Le origini; *b.* Le peculiarità del diritto *sui generis*. — 3. Lacune, dilemmi interpretativi e risposte della Corte di Giustizia UE: *a.* La definizione di banca dati e le sue implicazioni rispetto all'applicabilità delle norme della Direttiva; *b.* La nozione di "investimento sostanziale"; *c.* La nozione di "parte sostanziale" e "parte non sostanziale"; *d.* Contenuto ed estensione delle nozioni di "estrazione" e "reimpiego"; *e.* Una rivoluzione annunciata? *CV Online v Melon*. — 4. Dalle valutazioni di impatto del 2005 e 2018 al Data Package della Strategia europea per i dati: proposte di riforme e rivoluzioni incompiute: *a.* La tiepida accettazione dello *status quo* nelle due valutazioni di impatto condotte dalla Commissione UE; *b.* Permanenti criticità e proposte dottrinali di riforma; *c.* La Direttiva Database nel contesto della Strategia europea per i dati: la rivoluzione incompiuta del Data Act. — 5. Alcune note conclusive.

---

### I. INTRODUZIONE

---

Ventisei anni dopo la sua contestata e controversa entrata in vigore, la Direttiva 96/9/CEE in materia di protezione delle banche dati (Direttiva Database)<sup>1</sup> è per la prima volta oggetto di una proposta di riforma. Nonostante le aspre critiche che ne hanno accompagnato l'introduzione e le evidenze empiriche che ne hanno sottolineato nel tempo gli effetti deleteri in termini di creazione di monopoli informativi e relative conseguenze, non controbilanciati da un impatto positivo sulla *performance* dell'industria europea dei dati, il legislatore comunitario si è sempre scientemente rifiutato di intervenire sulla disciplina, adducendo il rischio di conseguenze nefaste per l'armonizzazione ed il funzionamento del

---

<sup>1</sup> Direttiva 96/9/CEE dell'11 marzo 1996 sulla protezione giuridica delle banche dati (Direttiva Database).

mercato interno, pur in presenza di una già spiccata frammentazione nelle definizioni offerte dalle corti nazionali di alcuni concetti e principi chiave della Direttiva.

Per decenni è spettato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) l'arduo compito di colmare le lacune e fornire una guida interpretativa unitaria per lo sviluppo giurisprudenziale di definizioni e nozioni, alcune delle quali inedite per gli ordinamenti nazionali. Protagonista indiscusso delle saghe giudiziali è stato il diritto *sui generis* (art. 7 Database), novità assoluta a livello globale, introdotto al fine di offrire tutela a banche dati non originali per struttura ma sviluppate a seguito di un investimento sostanziale nell'ottenimento, verifica e presentazione dei contenuti, investimento che il legislatore comunitario aveva voluto incentivare offrendo protezione contro possibili fenomeni di concorrenza parassitaria e sleale, proprio nel momento in cui il principale concorrente dell'Unione nel mercato dei dati —, gli Stati Uniti, si dirigeva verso l'innalzamento giudiziale dello standard di originalità richiesto ai fini dell'attribuzione del *copyright* sui *databases* e negava a livello legislativo la possibilità di introdurre nuove forme di esclusiva su raccolte di dati ed altri materiali<sup>2</sup>.

Concepito quale diritto ad impedire l'estrazione ed il reimpiego di tutto o parte sostanziale della banca dati ed indipendente dalla protezione autorale offerta sulla struttura della banca dati in virtù della sua originalità, l'art. 7 Database è caratterizzato da durata, requisiti di protezione ed eccezioni diverse ed indipendenti, ed introduce all'interno delle maglie del diritto d'autore europeo un nuovo strumento diretto alla protezione degli investimenti e non della creatività, così come nel tempo avevano fatto i diritti connessi. A differenza di questi ultimi, tuttavia, il diritto *sui generis* si distingue per la durata potenzialmente perpetua, un contenuto simil-proprietario, una spiccata vaghezza dei requisiti

<sup>2</sup> Nel famosissimo e storico caso *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991), la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato protezione ad un elenco telefonico, sostenendo come una banca dati contenente mere informazioni senza un minimo di originalità creativa non potesse essere protetta da diritto d'autore. Per un'analisi critica comparata dell'approccio statunitense alla protezione dei database, anche in rapporto al modello europeo, si veda E. DERCLAYE, *The Legal Protection of Databases: A Comparative Analysis*, Cheltenham-Northampton, 2008. In Italia già prima dell'entrata in vigore della Direttiva, v., *inter alia*, L.C. UBERTAZZI, *Raccolte elettroniche di dati e diritto*

*d'autore: prime riflessioni*, in *Foro it.*, 1984, V, pp. 21 ss.; M. INTROVIGNE, *Computer databases e proprietà intellettuale in diritto comparato*, in G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984, pp. 67 ss.; R. PARDOLESI, *Banche dati al guado*, in *Foro it.*, 1987, IV, pp. 357 ss. Più recentemente S. LAVAGNINI, *sub artt. 64 quinquies e 64 sexies*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2019, p. 1876; G. GUGLIEMETTI, *La tutela delle banche dati con diritto sui generis nella direttiva 96/9/CE*, in *Contr. impr. Europa*, 1997, pp. 177 ss.; L. MANSANI, *La protezione dei database in Internet*, in *AIDA*, 1996, pp. 149 ss.; L. CHIMENTI, *La direttiva dell'UE sulle banche dati*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, pp. 123 ss.

di protezione e delle condizioni di violazione ed un novero di eccezioni molto ristretto e non coordinato con le norme derogatorie generali di diritto d'autore. Come facilmente prevedibile, i suoi tratti alieni hanno presto creato cortocircuiti sistematici e problemi implementativi da parte di legislatori e corti nazionali, ed aperto le porte ad una estensione dei diritti esclusivi verso settori ed oggetti tradizionalmente in pubblico dominio, quali informazioni, fatti e dati grezzi, senza che di contro venissero previsti strumenti adeguati a garantire il bilanciamento tipico della disciplina autorale.

La dottrina si è lungamente concentrata sui più evidenti punti di debolezza della Direttiva, impegnandosi nella formulazione di interessanti proposte di riforma. Dal canto suo, la CGUE ha nel tempo fornito validi spunti ricostruttivi e tracciato percorsi in grado di guidare l'interpretazione della disciplina lungo sentieri caratterizzati da maggiore certezza, prevedibilità ed equilibrio tra diritti ed interessi contrapposti. L'inerzia del legislatore comunitario, tuttavia, ha impedito che si intervenisse su aspetti che solo una riforma normativa avrebbe potuto efficacemente affrontare. E se per quasi due decenni ciò non ha causato effetti tanto dirimponti da costringere la Commissione UE a ritornare sulla Direttiva 96/9/CEE, la storia era destinata a cambiare con l'accelerazione nella crescita dell'economia dei dati, la crescente importanza della condivisione e dell'interoperabilità dei c.d. *data corpora* per il funzionamento di molti settori industriali, lo sviluppo di sempre più sofisticati sistemi di intelligenza artificiale e di *machine learning*, il cui successo è a sua volta subordinato all'accesso ai *big data*, e l'affermarsi del c.d. *Internet of Things*, con il rilievo centrale giocato in questo contesto dai c.d. dati generati dalle macchine (*machine-generated data*), dall'enorme valore ma regime giuridico incerto<sup>3</sup>.

Dinanzi a tale quadro, il complesso sistema introdotto dalla Direttiva Database, con i suoi diritti esclusivi e le grandi incertezze relative ad aspetti chiave del diritto *sui generis*, non poteva che trasformarsi in un ostacolo richiedente immediata correzione. Non deve meravigliare, quindi, che la recente Comunicazione della Commissione "Una strategia europea per i dati" (2020)<sup>4</sup>, che fa seguito ad una serie di interventi normativi già orientati a creare le condizioni necessarie alla libera circolazione e condivisione dei dati, menzioni per la prima volta la necessità di operare

<sup>3</sup> Il fenomeno è ben inquadrato da A. OTTOLIA, *Big data e innovazione computazionale*, Torino, 2017, pp. 3 ss. Si veda inoltre V. ZENO ZENCOVICH, *Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista*, in *Media Laws*, 2, 2018, pp. 1 ss.

<sup>4</sup> Commissione Europea, *Comunicazione "Una strategia europea per i dati"*, COM (2020) 66 final.

una revisione della Direttiva 96/9/CEE, e che il pacchetto di interventi legislativi previsto in materia di economia dei dati dalla Commissione proceda, anche se limitatamente, in tale direzione.

Per comprendere se e fino a che punto le proposte di riforma avanzate dalla Commissione UE costituiscano davvero una valida risposta alle criticità affliggenti la Direttiva Database ed alle problematiche da essa poste rispetto al perseguimento degli obiettivi di *policy* comunitari nel settore dei dati, un'analisi meramente sincronica si rivelerebbe riduttiva e poco utile dinanzi alla complessità del tema e di ventisei anni di suoi disorganici sviluppi. A tal fine è piuttosto necessario ripercorrere e riordinare i percorsi evolutivi che la disciplina ha seguito dalla sua iniziale formulazione fino alle ultime decisioni della CGUE, esaminarne in tale contesto i perduranti aspetti critici, assistiti dai commenti dottrinali e dalle valutazioni di impatto susseguite nel corso del tempo, e valutare così con più contezza quanti degli elementi più problematici per lo sviluppo dell'economia dei dati siano effettivamente stati presi in considerazione ed affrontati dai lavori preparatori, dai testi normativi già approvati nel contesto della Strategia per il mercato unico digitale<sup>5</sup> e da quelli proposti nel quadro della Strategia europea per i dati. Su tale base sarà poi possibile formulare valutazioni più ponderate della direzione intrapresa dal legislatore comunitario e suggerire, ove necessario, correttivi utili al raggiungimento dei suoi obiettivi. È a tali scopi che sono dedicate le pagine che seguono.

## 2. LA DIRETTIVA DATABASE (96/9/CEE): ORIGINI, PRINCIPALI DISPOSIZIONI ED ELEMENTI CONTROVERSI.

### a. *Le origini.*

Già prima dell'adozione della Direttiva 96/9/CEE, e sulla scorta delle indicazioni dell'art. 2, quinto comma della Convenzione di Berna, molti Stati Membri avevano previsto la protezione di raccolte di opere “che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali”<sup>6</sup>. Le discipline nazionali, tuttavia, divergevano sui requisiti di protezione:

<sup>5</sup> Commissione Europea, *Comunicazione “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”*, COM (2015) 192 final.

<sup>6</sup> Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, 9 settembre 1886, come emendata a Stoccolma il 14 luglio 1967, 1967 828 U. N. T. S. 221, il cui art. 2, quinto comma recita “Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la

scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse”. Sulla protezione delle banche dati nelle fonti internazionali v. D. GERVAIS, *The protection of databases*, in *Chicago-Kent L.R.*, vol. 82, 2007, pp. 1111-1117.

se, infatti, gli Stati di tradizione continentale offrivano tutela alle sole raccolte che fossero originali a sufficienza da rappresentare creazioni intellettuali, i Paesi di tradizione anglosassone prediligevano la dottrina del c.d. “skill and labour”, che consentiva di garantire protezione anche a *databases* non originali la cui produzione avesse comunque richiesto sforzi ed investimenti (“sweat of the brow”) <sup>7</sup>. Non mancavano, poi, forme di tutela *sui generis* per i cataloghi, come in Svezia, Danimarca e Finlandia <sup>8</sup>.

Nel 1990, complice la legislazione più lasca e protettiva, il 50% delle banche date online di produzione europea erano basate nel Regno Unito <sup>9</sup>. Il chiaro squilibrio tra Stati Membri, unito al negativo impatto delle divergenze nazionali sul mercato interno, reclamavano a gran voce l'intervento armonizzatore del legislatore comunitario, che si trovava così dinanzi alla sfida di trovare soluzioni di compromesso tra approcci regolatori notevolmente divergenti, ed allo stesso tempo di garantire protezione, per il tramite di strumenti diversi dal diritto d'autore, a quelle banche dati che, a seguito del riavvicinamento tra standard nazionali, si sarebbero ritrovate sprovviste di tutela autorale negli ordinamenti di *common law* a causa del più elevato livello di originalità richiesto <sup>10</sup>.

Il primo testo a fare riferimento alla necessità di offrire tutela giuridica alle banche dati per favorire lo sviluppo del mercato interno è il *Libro Verde sul diritto d'autore e le sfide della tecnologia* (1988) <sup>11</sup>, che chiedeva a stakeholders e pubblico di pronunciarsi sull'opportunità di estendere la protezione offerta alle raccolte anche a banche dati contenenti materiale non coperto da diritto d'autore, e sullo strumento più adatto allo scopo <sup>12</sup>. Le risposte, contenute nel *follow-up* del 1991 <sup>13</sup>, erano andate tutte nella direzione di introdurre soluzioni quanto più possibile variegate e capaci di offrire tutela a *databases* tanto originali quanto non originali <sup>14</sup>. Poco meno di un anno dopo la Commissione europea aveva presentato una prima proposta di Direttiva, che

<sup>7</sup> Si veda sul punto la panoramica offerta da M. DAVISON, *The legal protection of databases*, Cambridge, 2003, pp. 10-49.

<sup>8</sup> Su cui più ampiamente G. KARNELL, *The Nordic Catalogue Rule*, in E. DOMMERING e P. B. HUGENHOLTZ (a cura di), *Protecting Works of Fact*, L'Aja, 1991, pp. 67 ss.

<sup>9</sup> I dati sono riportati e commentate in Commissione Europea, *Panorama of EC Industry 1990: over 165 sectors of manufacturing and service industries in focus*, Bruxelles, 1990, paragrafo 30.17.

<sup>10</sup> Ibidem.

<sup>11</sup> Commissione Europea, *Libro Verde “Il diritto d'autore e la sfida della tecnologia. Problemi di diritto d'autore che richie-*

*dono un'azione immediata”*, COM(88) 172 final, capitolo 6.

<sup>12</sup> Così ivi, paragrafo 6.7.1.

<sup>13</sup> Le risposte fornite dagli stakeholders sembravano in effetti orientarsi più verso la tutela autorale che verso la protezione *sui generis*. Lo notano anche M.M. WALTER, S. VON LEWINSKI, *European Copyright Law. A Commentary*, Oxford, 2012, para 9.0.12, e P.B. HUGENHOLTZ, *Something Completely Different: Europe's Sui Generis Database Right*, in S. FRANKEL e D. GERVAIS (a cura di), *The Internet and the Emerging Importance of New Forms of Intellectual Property*, L'Aja, 2016, p. 207.

<sup>14</sup> Come riportato in Commissione Eu-

descriveva le banche dati come “un elemento essenziale per lo sviluppo del mercato dell’informazione nella Comunità”, in particolar modo alla luce della “crescita esponenziale (...) nella quantità di informazioni generate e processate annualmente in ogni settore del commercio e dell’industria”, circostanza che richiedeva “investimenti (...) in sistemi avanzati di gestione dei dati”<sup>15</sup>. L’intervento armonizzatore era considerato un prerequisito imprescindibile per lo sviluppo di una industria europea delle banche dati forte e competitiva, in grado di recuperare l’ampio distacco che la separava dai suoi principali partners commerciali<sup>16</sup>. La proposta copriva solo i *database* elettronici e prevedeva sia la tutela autorale che il “diritto di prevenire estrazioni sleali da una banca dati”, quest’ultimo delineato in termini molto ampi, pur se limitati dalla presenza di licenze obbligatorie<sup>17</sup>. La Commissione aveva escluso che il solo diritto d’autore potesse bastare, per due diversi ma sinergici ordini di ragioni: da un lato, esso non avrebbe offerto protezione ai *databases* non integranti creazione intellettuale<sup>18</sup>; dall’altro, il *quantum* minimo di originalità necessario per tutelare quante più banche dati possibile senza rivoluzionare il modello continentale avrebbe ridotto eccessivamente gli standard dei Paesi di *droit d’auteur*, diminuendo allo stesso tempo in maniera sostanziale il numero di *databases* non creativi protetti nei Paesi di *copyright*<sup>19</sup>. La soluzione ritenuta più efficace per uscire dall’*impasse* era stata così individuata nella previsione di un requisito di protezione armonizzato più elevato per il conferimento della tutela autorale, fondato sul criterio dell’originalità e non dello “sweat of the brow”, e nell’in-

ropea, *Working Programme of the Commission in the Field of Copyright and Neighbouring Rights. Follow-up to the Green Paper*, COM(90) 584, pp. 18 ss.

<sup>15</sup> V. Proposta di Direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle banche dati, COM (92) 24 final, (Proposta iniziale), considerando 9.

<sup>16</sup> Come illustrato dalla *Relazione di accompagnamento alla Proposta iniziale*, cit., parte 1, paragrafi 2.2.11 e 5.1.1.

<sup>17</sup> *Proposta iniziale*, cit., art. 1. Per un’analisi del percorso storico di redazione della Direttiva, v. P. B. HUGENHOLTZ, *Implementing the Database Directive*, in J.J.C. KABEL, G.J.H.M. MOM (a cura di), *Intellectual Property and Information Law, Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram*, L’Aja, 1998, pp. 171 ss.; A. C. BEUNEN, *Protection for Databases: The European Database Directive and its Effects in the Netherlands, France and the United Kingdom*, Londra, 2007, pp. 29 ss.

<sup>18</sup> Seppure il Regno Unito avesse dimostrato di essere un sistema giuridico positivamente aperto verso la protezione delle banche dati non originali grazie al suo standard di c.d. *skills and labour*, (v., ad es. *Ladbroke Football Ltd v. William Hill Football Ltd* [1964] 1 WLR 273), e la casistica di alcuni ordinamenti continentali aveva ammesso alla tutela *databases* non originali quali “opera informative” (si veda, ad es., Cour de Cassation 9 November 1983, in *Droit de l’informatique* 1984/1, 20; Cour de Cassation 30 October 1987, in *Droit de l’informatique* 1988/1, 34), sistemi come quello olandese opponevano ben maggior resistenza, negando tutela, tra tutti, a dizionari ed elenchi telefonici (*Dale v Romme*, Decision of 4 January 1991, in *NJ*, n. 608, 1991, p. 2543).

<sup>19</sup> *Relazione illustrativa alla Proposta iniziale*, cit., parte 1, paragrafo 5. 1. 1. Si veda inoltre J. L. GASTER, *The EU Council of Ministers’ common position concerning the legal protection of databases: a first comment*, in *Ent. L.R.*, 1995, p. 260.

troduzione di un nuovo diritto esclusivo *sui generis* a prevenire le estrazioni ed i reimpieghi non autorizzati di tutto o parte sostanziale del contenuto della banca dati, finalizzato a tutelare tutti quei prodotti non originali che avessero comunque richiesto investimenti qualitativamente o quantitativamente sostanziali per il conseguimento, la verifica e la presentazione del materiale<sup>20</sup>.

Le discussioni più accese avevano riguardato la natura del nuovo diritto, che nella proposta iniziale di Direttiva era stato denominato *sui generis* ma fatto discendere “da regimi quali il diritto della concorrenza sleale o parassitaria”<sup>21</sup>, entrambi settori che, tuttavia, il legislatore comunitario aveva da tempo rinunciato ad armonizzare in ragione delle eccessive divergenze tra le normative degli Stati Membri<sup>22</sup>, e che in ogni caso non offrivano tutela contro soggetti che non fossero stati diretti concorrenti del costituente della banca dati<sup>23</sup>. Si dava così ai legislatori nazionali piena discrezionalità sulla definizione dei contenuti della nuova situazione giuridica<sup>24</sup>, individuandone solamente le finalità.

Nelle more della discussione, il Parlamento Europeo aveva adottato numerosi emendamenti<sup>25</sup>, epurando i tratti del diritto *sui generis* che lo avvicinavano alla concorrenza sleale per trasformarlo in vero e proprio diritto di proprietà intellettuale, diretto ad impedire estrazioni “non autorizzate” e non più “sleali”<sup>26</sup>. Il dibattito dinanzi al Consiglio, prolungatosi per ben due anni, aveva poi condotto all’adozione di una posizione comune i cui contenuti e la cui struttura si distanziavano in maniera sostanziale dalla proposta originaria<sup>27</sup>: il nuovo testo, infatti, estendeva la protezione anche alle banche dati non elettroniche, distingueva in maniera molto più netta la privativa autorale dal nuovo diritto *sui generis*, descrivendo quest’ultimo quale diritto di matrice proprietaria (e dunque soggettivo, esclusivo e trasferibile) e non più mero strumento anti-concorrenza sleale<sup>28</sup>, e limitava poi la protezione, con attento esercizio di bilanciamento,

<sup>20</sup> *Relazione illustrativa*, cit., paragrafo 5.3.7.

<sup>21</sup> *Ivi*, paragrafo 5.3.6.

<sup>22</sup> *Ivi*, paragrafo 5.3.9.

<sup>23</sup> *Ivi*, paragrafo 5.3.10.

<sup>24</sup> *Ivi*, paragrafo 2.5.

<sup>25</sup> Della discussione e dei diversi emendamenti danno conto in maniera dettagliata e ragionata W.M.M. WALTER, S. VON LEWINSKI, cit., paragrafo 9.0.4.

<sup>26</sup> Come spiegato nella *Relazione illustrativa alla Proposta modificata di Direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle banche dati*, p. 2. Sulla nuova proposta, si veda il commento di S. CHALTON, *The Amended Database Directive Proposal: a*

*Commentary and Synopsis*, in *EIPR*, 3, 1994, pp. 94 ss.

<sup>27</sup> Posizione Comune adottata dal Consiglio il 10 luglio 1995, e pubblicata su OJ C 288/14, a cui si deve il riallineamento ed il riordino di molte parti del testo, il chiarimento dei contenuti di molte disposizioni e l’aumento del numero di considerando da quaranta a sessanta.

<sup>28</sup> La differenza tra il diritto *sui generis* ed altre prerogative discendenti dall’applicazione degli strumenti di tutela contro la concorrenza sleale è anche che nel primo caso il diritto è attribuito a priori, mentre nel secondo caso si ha solo una comminazione di sanzioni a posteriori. Simili osser-

ai soli atti di estrazione e reimpiego che toccassero l'intera banca dati o una sua parte sostanziale, rinunciando però allo stesso tempo alle licenze obbligatorie in favore di un molto più stringente elenco di eccezioni. La natura ibrida del nuovo diritto rendeva inoltre possibile prevederne il rinnovo ogni qual volta il contenuto del *database* fosse stato oggetto di modifiche conseguenti ad un investimento sostanziale sotto il profilo qualitativo o quantitativo<sup>29</sup>.

Tanto il Parlamento quanto la Commissione avevano approvato la proposta con piccoli interventi cosmetici, dando il via libera alla Direttiva 96/9/CEE quale "pietra miliare della protezione della proprietà intellettuale nel nuovo ambiente tecnologico"<sup>30</sup>. Il diritto *sui generis* rappresentava una novità assoluta nello scenario giuridico globale, vessillo dell'armonizzazione comunitaria al punto tale da portare la Commissione europea a presentare dinanzi al Comitato di Esperti Governativi dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) una proposta di trattato internazionale per la protezione *sui generis* delle banche dati, da inquadrare quale nuovo strumento o protocollo della Convenzione di Berna<sup>31</sup>. La discussione sul testo, inizialmente accolto con approvazione da numerose delegazioni<sup>32</sup>, era stata poi accantonata in favore dei lavori e dell'approvazione dei c.d. *WIPO Internet Treaties*<sup>33</sup>, risultando solo in una raccomandazione, poi disattesa, a proseguire il dibattito sul tema<sup>34</sup>.

L'unico riferimento esplicito alle banche dati in testi internazionali restano quindi, ad oggi, l'art. 10(2) TRIPS e l'art. 5 del *WIPO Copyright Treaty* (WCT), che usano un linguaggio molto simile per richiedere agli Stati membri di offrire la sola protezione

vazioni si ritrovano in J.H. REICHMAN, P. SAMUELSON, *Intellectual property rights in data?*, in *Vanderbilt L.R.*, 50, 1997, p. 81, ed in P.B. HUGENHOLTZ, *Implementing*, cit. p. 187.

<sup>29</sup> Come spiegato nella *Posizione Comune*, cit., p. 11.

<sup>30</sup> Sono parole della Commissione Europea, *Follow-up to the Green Paper on copyright and related rights in the information society*, COM(96) 483 final, 20 novembre 1996, p. 8.

<sup>31</sup> WIPO Committee of Experts, *Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Databases to be Considered by the Diplomatic Conference*, WIPO Doc. CRNR/DC/6 (30 agosto 1996), su cui cfr. D. GERVAIS, cit., pp. 1114-1115, 1119.

<sup>32</sup> Inclusi gli Stati Uniti, che avevano risposto alla proposta europea con una bozza di accordo per alcuni aspetti differente. Della

proposta statunitense e dei tentativi di riforma parallelamente condotti si occupa P.J. CARDINALE, *Sui Generis Database Protection: Second Thoughts in the European Union and What it Means for the United States*, in *Chicago-Kent J. of Int. Prop.*, 6(2), 2007, p. 157 ss.

<sup>33</sup> Il Presidente della Commissione di Esperti presentò un compromesso tra le proposte UE e statunitensi alla Conferenza Diplomatica WIPO del dicembre 1996. La bozza avrebbe dovuto essere discussa contestualmente ai testi proposti per i WIPO Internet Treaties (WCT e WPPT), che sono infatti stati approvati in quella sessione. WIPO Performances and Phonograms Treaty, Dec. 20, 1996, S. Treaty Doc. No. 105-17 (1997); 2186 U. N. T. S. 203; 36 I. L. M. 76 (1997); WIPO Copyright Treaty, Dec. 20, 1996S. Treaty Doc. No. 105-17 (1997); 2186 U. N. T. S. 121; 36 I. L. M. 65 (1997)

<sup>34</sup> Della raccomandazione si trova traccia nel verbale WIPO doc CRNR/DC/88.

autoreale a “raccolte di dati o altro materiale”, in qualunque formato, “che per via della selezione e dell’organizzazione del loro contenuto costituiscano creazioni intellettuali”, specificando come l’esclusiva non si estenda ai dati ed altro materiale e non pregiudichi diritti preesistenti sugli stessi <sup>35</sup>.

Rispetto a tale quadro, l’approccio del legislatore comunitario spiccava ancora di più quale *unicum* globale, senza alcun precedente né all’interno né all’esterno dei confini dei sistemi di diritto d’autore/*copyright*.

#### b. *Le peculiarità del diritto sui generis*

Nella prima proposta della Commissione, la nuova direttiva avrebbe dovuto applicarsi ai soli *database* elettronici non suscettibili di protezione per il tramite di diritto d’autore: era questo il caso delle raccolte di dati grezzi ed altro materiale non rientrante nella definizione tradizionale di opera protetta, o di dati organizzati tramite software <sup>36</sup>. Al momento dell’esame della bozza di Direttiva da parte del Consiglio, però, l’avvento dell’Accordo TRIPs e del WCT aveva portato con sé l’obbligo per gli Stati contraenti di estendere la privativa autorale alle banche dati non elettroniche: da ciò l’estensione dell’ambito applicativo di entrambi i diritti previsti dalla Direttiva alle banche dati in qualsiasi formato <sup>37</sup>.

La Direttiva dedica due capitoli separati a diritto d’autore e diritto *sui generis*, rispecchiando anche nella struttura del testo l’intenzione di mantenerne separati le *rationes*, i principi generali, i requisiti di protezione, i diritti conferiti e le eccezioni, con l’obiettivo di contenere il rischio di confusione sistematica nell’evoluzione giudiziale della materia.

Ai sensi dell’art. 1 Database, il nuovo testo normativo si applica a raccolte “di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo” <sup>38</sup>, con l’esclusione dei programmi per elaboratore utilizzati per la loro costituzione ed il

<sup>35</sup> Per una panoramica ed analisi critica del processo che ha condotto all’approvazione dei trattati WIPO, con particolare riguardo al dibattito relativo alla protezione delle banche dati, può farsi riferimento all’importante ed onnicomprensivo lavoro di M. FICSOR, *The Law of Copyright and the Internet: The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford, 2002, cap. 2. Con riguardo al TRIPs Agreement, invece, si veda D. GERVAIS, *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, 4<sup>a</sup> ed., Londra, 2012, pp. 62 ss.

<sup>36</sup> Come enucleato dalla *Relazione Illustrativa*, cit., paragrafo 3.1. Pur se carenti sotto il profilo dell’originalità, tali prodotti richiedevano in ogni caso rischiosi investimenti per la propria realizzazione ed avevano un rilevante mercato potenziale, tale da giustificare un intervento armonizzatore comunitario (ivi, paragrafo 3.2.)

<sup>37</sup> Il dibattito sul punto è riportato e commentato da M.M. WALTER, S. VON LEWINSKI, cit., paragrafi 9.1. 1-9. 1.4.

<sup>38</sup> È il preambolo della Direttiva, al considerando 13, a chiarire come il termine

loro funzionamento, nonché della “compilazione di varie registrazioni di esecuzioni musicali su CD”<sup>39</sup>, sia perché il prodotto non arriverebbe a soddisfare le condizioni per essere tutelato dal diritto d’autore, sia perché esso non richiederebbe un investimento sostanziale a sufficienza da giustificare l’attribuzione del diritto *sui generis* (considerando 19). Al contrario, la protezione si estende ai materiali necessari al funzionamento ed alla consultazione di alcune banche dati, come nel caso del tesoro e dei sistemi di indicizzazione (considerando 20).

La definizione offerta dalla Direttiva è volutamente ampia. Il termine “in ogni forma” è concepito per essere onnicomprensivo e coprire, ad esempio, *databases* sia online che offline, e tanto statici quanto dinamici<sup>40</sup>. Allo stesso modo, l’art. 1 Database non offre indicazioni sulla quantità di elementi necessari a costituire una collezione, né richiede che la base provenga da più fonti o sia generata dalla persona o ente sviluppatore: le uniche restrizioni vengono, invece, dal requisito di indipendenza dei materiali, della loro accessibilità individuale<sup>41</sup> e della loro strutturazione metodica e sistematica, qualità queste che escludono dalla protezione raccolte non strutturate o arbitrarie di dati<sup>42</sup>.

La definizione dell’ambito oggettivo di applicazione della Direttiva è il prodotto di un attento bilanciamento tra opposte considerazioni di politica del diritto e si caratterizza per l’attenta selezione dei termini e requisiti utilizzati. Ciononostante, l’inevitabile vaghezza di alcuni criteri e concetti ha dato origine, come si vedrà, ad un ricco *parterre* di decisioni giudiziali. Lo stesso è

---

“raccolta” debba intendersi come sinonimo di “compilazioni”, per facilitare la convergenza tra definizioni nazionali.

<sup>39</sup> Il considerando 17 specifica inoltre come per banca dati debba intendersi una “raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati”.

<sup>40</sup> Sull’ampiezza della definizione di banca dati ed i suoi effetti sulla portata e sull’impatto della Direttiva cfr. S. CHALTON, *The Effect of the EC Database Directive on United Kingdom Copyright Law in Relation to Databases: a Comparison of Features*, in *EIPR*, 3, 1997, pp. 278 ss.; similmente M. DAVISON, cit., pp. 61 ss., nonché E. DERCLAYE, cit., pp. 65-67. Riflette sulle implicazioni dell’onnicomprendività dell’art. 1 Database M. LEISTNER, *The protection of databases*, in E. DERCLAYE (a cura di), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Cheltenham-Northampton, 2009, pp. 431 ss.

<sup>41</sup> Secondo parte sostanziale della dottrina, il requisito può comportare l’esclu-

sione, ad esempio, dei materiali derivanti da reti neurali, per mancanza di indipendenza e distinta ricercabilità, con impatto rilevante per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale. Sul punto si vedano già i risalenti T. DREIER, *Die Harmonisierung des Rechtsschutzes von Datenbanken in der EG*, in *GRUR Int.*, 7, 1992, pp. 739 ss., nonché F.W. GROSHIDE, *Database Protection - The European Way*, in *Washington Univ. J. of Law & Policy*, 8, 2002, pp. 39 ss.

<sup>42</sup> Il concetto di “sistematico o metodico” non è interpretato restrittivamente, seppure in alcuni Stati Membri, come in Austria e Germania, è utilizzato per distinguere le raccolte dalle banche dati in senso stretto, che sono strutturati secondo criteri logici. Più nel dettaglio, con ottimi spunti comparati, v. E. DERCLAYE, *What is a database? A critical analysis of the definition of a database in the European Database Directive and suggestions for an international definition*, in *J. of World Int. Prop.*, 5, 2002, pp. 981 ss.

accaduto, per via della novità di molti dei suoi termini e definizioni, al diritto *sui generis* introdotto dall'art. 7.

L'art. 7, primo comma Database opera una netta distinzione tra le due tipologie di privativa conferite dalla Direttiva, descrivendo il diritto *sui generis* quale prerogativa attribuita al "costitutore" di un *database* "qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo". L'uso del termine "costitutore", quale persona fisica o giuridica che prende l'iniziativa e sopporta il rischio dell'investimento per la costruzione della banca dati<sup>43</sup>, si contrappone a quello di "creatore" o "autore" del *database*, che è persona fisica o gruppo di persone fisiche, ma persona giuridica solo se previsto dalla legge nazionale di riferimento. Allo stesso tempo, il requisito di protezione non è l'originalità nella selezione ed organizzazione dei materiali, ma la prova della sostanzialità dell'investimento affrontato, misurato in termini qualitativi o quantitativi, e diretto a conseguire, verificare o preservare il contenuto della base<sup>44</sup>.

Per investimento deve intendersi l'uso di "considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie"<sup>45</sup>, e seppure il considerando 39 faccia riferimento ad un "investimento finanziario e professionale", non vi è null'altro a suggerire la necessità di escludere dalla protezione anche dati sviluppate grazie a sforzi non commerciali da parte di privati che solo in seguito decidano di sfruttare commercialmente il prodotto<sup>46</sup>. Non tutti gli investimenti, ad ogni modo, giustificano l'attribuzione del diritto *sui generis*, ma solo quelli necessari ad ottenere, verificare e presentare i contenuti: lo

<sup>43</sup> Il considerando 41 chiarisce come per "costitutore" debba intendersi quella persona fisica o giuridica che prenda l'iniziativa e sopporti il rischio dell'investimento per la costruzione della banca dati, suggerendo così come non sia richiesto un diretto intervento sulle attività di sviluppo ma solo sull'assunzione dei primi step organizzativi e finanziari. L'importanza centrale dei rischi d'investimento si deduce anche dall'esclusione dei subappaltatori dalla nozione, ribadita dal considerando 41. Cfr. M.M. WALTER, S. VON LEWINSKI, cit., paragrafo 9.1.6.

<sup>44</sup> Sulla stessa linea v. W. GROSHHEIDE, cit., p. 55; W. CORNISH, 1996 *European Community Directive on Database Protection*, in *Col. J. of L. & Arts*, 21, 1996, pp. 8 ss. Più in generale G. DWORKIN, *Copyright, Patent or Protection for Computer Programs*, in *Fordham Int'l Int. Prop. L. & Pol.*, 1, 1996, pp. 183 ss., e per una più ampia panoramica M. KOŠČÍK, M. MYŠKA, *Database Authorship and Ownership of Sui*

*Generis Database Rights in Data-Driven Research*, in *Int'l Rev. L, Comp & Tech.*, 2017, pp. 43 ss.

<sup>45</sup> Considerando 7 Database. Offrono un'analisi comparata delle trasposizioni nazionali in materia e delle loro diverse sfumature, tra tutti, P. GAUDRAT, *Loi de transposition de la directive 96/9du 11 mars 1996 sur les bases de données: le champ de la protection par le droit sui generis*, in *RTD Com.*, 52(1), 1999, pp. 100-102, nonché W. CORNISH, cit., pp. 9 ss., e W. GROSHHEIDE, cit., pp. 62 ss., che analizza anche correlate risposte giurisprudenziali.

<sup>46</sup> Sul controverso tema dei *database* c.d. spin-off, utile è il focus di P. B. HUGENHOLTZ, *Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings under the Database Directive - The "Spin-Off" Doctrine in the Netherlands and Elsewhere in Europe*, paper presentato alla Eleventh Annual Conference on International IP Law & Policy, Fordham University, New York, 14-25 aprile 2003.

sforzo economico diretto all'acquisizione di un database già costruito, dunque, non costituisce fattispecie sufficiente, ad attivare la protezione di cui all'art. 7 mentre, al contrario, lo è un investimento orientato all'acquisto di strumenti tecnici necessari al conseguimento di dati, anche se in forma non strutturata, fintanto che funzionalmente diretto alla successiva strutturazione di una banca dati<sup>47</sup>. Il testo non specifica chiaramente, invece, se i costi affrontati per "ottenere" il contenuto della base includano anche gli investimenti diretti alla creazione dei suoi elementi — circostanza questa che ha richiesto, come si vedrà, il deciso e ripetuto intervento della CGUE: a far propendere per la loro esclusione è la necessità di evitare la privatizzazione completa di basi di dati generati da una singola fonte (i c.d. *single-source databases*) ed i suoi deleteri effetti anticoncorrenziali<sup>48</sup>. Non rientrano in tale categoria, e sono pertanto idonei a fondare la tutela *sui generis*, database il cui investimento costitutivo sia stato diretto alla raccolta di dati completamente rielaborati ma non generati dal costituente<sup>49</sup>. Medesima distinzione deve essere fatta con riguardo agli investimenti necessari alla verifica del contenuto, ossia diretti all'accertamento della sua qualità, affidabilità e aggiornamento, nonché alla presentazione dei dati in forma strutturata e per il tramite di software o altri strumenti e veicoli<sup>50</sup>.

L'art. 7 Database richiede poi che l'investimento sia stato "sostanziale", al fine di escludere dal proprio ambito applicativo quelle produzioni che non abbiano richiesto l'assunzione di rischio imprenditoriale sufficiente a giustificare la creazione di un monopolio informativo<sup>51</sup>. Il concetto di "sostanzialità", di gran lunga il più dibattuto e controverso nei lavori preparatori della Direttiva, complice le ampie dissonanze di vedute dottrinali e di risposte giudiziali nazionali<sup>52</sup>, è formulato in termini comparativi, contrapponendo l'investimento "considerevole" necessario alla creazione autonoma del database ai costi molto più bassi

<sup>47</sup> Come suggerito dal considerando 39 Database. Sul tema si veda l'ampia e completa analisi critica di E. DERCLAYE, *Database sui generis right: what is a substantial investment? A tentative definition*, in *IIC*, 36, 2005, pp. 2 ss., e l'analisi giurisprudenziale comparata di W. GROSHHEIDE, cit., pp. 62 ss.

<sup>48</sup> Della problematica si occupa, tra tutti, Guido Westkamp, *Protecting Databases Under US and European Law. Methodical Approaches to the Protection of Investments Between Unfair Competition and Intellectual Property Concepts*, *IIC*, 34, 2003, pp. 782 ss.

<sup>49</sup> Così esplicitamente anche M. LEISTNER, cit., p. 438.

<sup>50</sup> Ivi, p. 439.

<sup>51</sup> La considerazione si ritrova anche in G. WESTKAMP, cit., p. 781, ed in M. TAPPIN ET AL., *Laddie, Prescott and Vitoria on The Modern Law of Copyright*, 5<sup>a</sup> ed., Londra, 2019, p. 1076. Contro l'imposizione di uno standard troppo elevato si schiera M. LEISTNER, *Legal Protection for the Database Maker - Initial Experience from a German Point of View*, in *IIC*, 33, 2002, pp. 449-450, ma contra E. DERCLAYE, ult. cit., p. 10.

<sup>52</sup> Del dibattito dottrinale rende conto, con ampia bibliografia, E. DERCLAYE, cit., pp. 8-12.

affrontati dal c.d. *free-rider*, ossia da chi ottenga gli stessi contenuti per il tramite di un accesso non autorizzato alla medesima banca dati, ed escludendo ogni altro criterio descrittivo, in linea con la *ratio* del diritto *sui generis*<sup>53</sup>. Il riferimento a valori sia qualitativi che quantitativi aiuta a considerare tanto l'ammontare di tempo, sforzi e denaro investiti nello sviluppo del prodotto, quanto il valore delle specifiche competenze, tecniche e strumentari utilizzati per ottenerne, verificarne e presentarne i contenuti<sup>54</sup>.

La giustificazione sottesa all'introduzione del nuovo diritto rappresenta anche la ragione ultima dell'attenta definizione del suo oggetto: l'art. 7 Database, infatti, estende la tutela solo all'intero contenuto della banca dati o ad una sua parte sostanziale, valutata in termini qualitativi e/o quantitativi. Il criterio diparte chiaramente dalla nozione di originalità utilizzata nel settore del diritto d'autore per determinare la porzione minima di opera protetta dal diritto di riproduzione<sup>55</sup>, per una ragione semplice ed intuitiva: la privativa autorale protegge la creatività ed il tocco personale dell'autore, e dunque anche il suo interesse a rimanere nel controllo pieno di ogni uso che della sua opera possa essere fatto e che, seppur minimo e quindi non in competizione con lo sfruttamento economico della creazione, ne tocchi in ogni caso parti racchiudenti il suo "spirito"<sup>56</sup>. Al contrario, la protezione offerta dal diritto *sui generis* è diretta solo a tutelare l'investimento rischioso affrontato dal costituente di banca dati contro sfruttamenti non autorizzati del prodotto che ne possano pregiudicare il mercato<sup>57</sup>, come confermato dal considerando 42, che specifica come il diritto di proibire estrazione e reimpiego "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". Al concetto di parte "sostanziale" deve darsi quindi significato identico a quello di investimento "sostanziale", considerando dunque ogni tipo di uso, non importa se di natura

<sup>53</sup> Così il considerando 7 Database. Si escludono, per esempio, criteri soggettivi come la situazione finanziaria dell'investitore o la dimensione dell'impresa, e fattori secondari come il potenziale successo di mercato della banca dati. V. M.M. WALTER, S. VON LEWINSKI, cit., paragrafi 9.7. 13-14.

<sup>54</sup> Più ampiamente, e con riferimento comparato alle giurisprudenze nazionali, v. E. DERCLAYE, *The legal protection*, cit., pp. 76 ss., nonché M. DAVISON, cit., pp. 97 ss.; W. GROSHIDE, cit., pp. 52 ss.; M. LEISTNER, ult. cit., p. 439; P. GAUDRAT, cit., p. 101. Sull'ampiezza del criterio qualitativo, v. P.B. HUGENHOLTZ, *Implementing*, cit., pp. 134-136.

<sup>55</sup> Così anche in W. GROSHIDE, cit., p. 54.

<sup>56</sup> La Corte di Giustizia ha elaborato tale dottrina nel caso C-5/08 *Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening*, ECR I-6569, 2009. Sia consentito fare riferimento, per un commento più ampio e di natura sistematica, a C. SCANGA, *The Right of Reproduction*, in E. ROSATI (a cura di), *Routledge Handbook on EU Copyright Law*, Londra, 2021, cap. 7.

<sup>57</sup> Lo ribadisce anche, al fine di evitare distorsioni negli effetti pratici della norma, G. WESTKAMP, cit., p. 784.

privata o commerciale<sup>58</sup>: 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<sup>59</sup>. Analogamente, l'estrazione ed il reimpiego di parti non sostanziali può ben avere un impatto significativo ed essere dunque soggetto a censura, ove gli atti, se ripetuti sistematicamente, confliggano con lo sfruttamento normale della banca dati o pregiudichino in maniera irragionevole i legittimi interessi del suo costituente (art. 7, quinto comma Database)<sup>60</sup>.

La protezione offerta dal diritto *sui generis* si sostanzia nel diritto di prevenire atti di estrazione e reimpiego dei contenuti, entrambi termini inediti nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. La nozione di "estrazione", definita quale "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" (art. 7, secondo comma lett. a) Database), è concettualmente simile ma più lata di quella di riproduzione *ex art. 2 InfoSoc*<sup>61</sup>, dal momento che vi rientra anche il trasferimento su altro formato dei materiali senza che vi sia duplicazione<sup>62</sup>. Restano dubbi sulla definizione dei confini esterni del diritto in alcune specifiche istanze, che hanno infatti causato controversie interpretative di rilievo: non è pacifico, ad esempio, se per avere un'estrazione non autorizzata sia necessario un mutamento di formato o basti che origine e destinazione siano differenti ed indipendenti, e non è parimenti chiaro se l'art. 7 Database si estenda a coprire anche forme di consultazione o proiezione su schermo dei contenuti della banca dati, ed in quali casi<sup>63</sup>. Ad ogni modo, e come per ogni altro diritto esclusivo, la definizione deve essere interpretata in ma-

<sup>58</sup> *Ibidem*.

<sup>59</sup> Tale lettura sarà confermata più avanti dalla Corte di Giustizia in un numero cospicuo di decisioni, come si avrà modo di vedere in maggiore dettaglio *infra*, para 4.

<sup>60</sup> Alcuni Stati Membri hanno classificato le estrazioni ed il reimpiego ripetuti e sistematici come estrazione e reimpiego di parti sostanziali; in alcune leggi nazionali, peraltro, le due fattispecie sono regolate all'interno della stessa disposizione. V., ad es., il §7b(1) della legge tedesca sul diritto d'autore, e l'art. 2 della legge olandese sulle banche dati. Cfr. sul punto M.M. WALTER, S. VON LEWINSKI, cit., paragrafo 9.7.22.

<sup>61</sup> Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi

nella società dell'informazione (Direttiva InfoSoc).

<sup>62</sup> Prima, seppure non direttamente, nella sentenza C-203/02 *The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd*, ECR I-10415, 2004, e poi in C-304/07 *Directmedia Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, ECR I-7565, 2008, e C-545/07 *Apis-Hristovich EOOD v Lakorda AD*, ECR I-1627, 2009.

<sup>63</sup> Il considerando 44 Database specifica come il diritto di estrazione copra anche la visualizzazione su schermo quando questa richieda il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati su un altro supporto, suggerendo dunque a contrario come la mera visualizzazione debba

niera ampia e nel rispetto degli obiettivi dell'art. 7 Database, ossia garantire al costituente un adeguato ritorno dai suoi investimenti, tutelandolo da ogni atto di appropriazione non autorizzata dei prodotti di quest'ultimo<sup>64</sup>. La nozione di reimpiego copre, invece, sia atti di sfruttamento commerciale che atti compiuti senza scopo di lucro: l'art. 7, secondo comma lett. b) Database fa infatti riferimento ad "ogni forma di messa a disposizione del pubblico" di tutto o parte sostanziale del database, e menziona come esempi "distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme", con una definizione onnicomprensiva ed assorbente che si estende sino a coprire ogni forma di comunicazione al pubblico e trasferimento del database su supporto tangibile<sup>65</sup>. A differenza della nozione di estrazione, tuttavia, l'utilizzo di termini simili a quelli usati nella legislazione in materia di diritto d'autore assiste, con l'aiuto delle sue definizioni generali, nell'interpretazione giudiziale della nuova disposizione<sup>66</sup>.

Per limitare gli effetti negativi della potenziale sovrapposizione e cumulo di diritti esclusivi o una lettura eccessivamente estensiva dell'art. 7 Database, la Direttiva chiarisce poi come il diritto *sui generis* sorga a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati o dei suoi contenuti a norma del diritto d'autore o di altri diritti — che tuttavia, ove preesistenti, restano impregiudicati —, e come non comporti la creazione di nuove situazioni giuridiche soggettive di esclusività su tali elementi. Non la stessa cura verso il bilanciamento si avverte, invece, con riguardo alla durata del diritto.

Originariamente fissato in dieci anni e poi prolungato a quindici per garantire un completo ammortamento degli investimenti<sup>67</sup>, il termine decorre dal primo gennaio dell'anno successivo al completamento del *database*, ma può essere rinnovato ogni qual volta vi sia un sostanziale mutamento nei suoi contenuti conseguente ad un investimento qualitativamente o quantitativamente sostanziale (art. 10, terzo comma). La soluzione apre le porte ad una protezione potenzialmente perpetua e crea rilevanti incertezze applicative, dal momento che il tipo e l'estensione del mutamento determina l'oggetto dell'estensione temporale della protezione<sup>68</sup>: quando un *database* statico viene integrato da parti aggiuntive

considerarsi uso consentito, e lo stesso di casi per le attività di consultazione se non abbinanti di trasferimento. La questione, tuttavia, non è chiara. Si veda per maggiori dettagli E. DERCLAYE, *The Legal Protection of Databases*, cit., p. 104.

<sup>64</sup> Ibidem.

<sup>65</sup> Quest'ultimo soggetto ad esaurimento. Si tratta della definizione più ampia ed onnicomprensiva dell'intero art. 7 Database, come notato anche da P. B. HUGEN-

HOLTZ, *Something Completely Different*, cit. p. 213.

<sup>66</sup> Questa è l'opinione di M.M. WALTER, S. VON LEWINSKI, cit., paragrafo 9. 7. 36.

<sup>67</sup> Per un'analisi delle ragioni della scelta, cfr. *Relazione Illustrativa alla Proposta modificata*, cit., p. 6

<sup>68</sup> Si veda in proposito l'attenta analisi di E. DERCLAYE, ult. cit., pp. 137 ss. Sulla durata potenzialmente perpetua del diritto e sulla proprietarizzazione delle informa-

che richiedono investimenti sostanziali, infatti, il nuovo termine si applica solo all'estensione, mentre nel caso di *database* dinamici, che richiedono investimenti sostanziali per essere aggiornati, il rinnovo del termine si estende all'intera base, che è così oggetto di tutela potenzialmente perpetua e dunque ben più lunga di quella conferita dal diritto d'autore<sup>69</sup>. La giustificazione sottesa a tale distinzione risiede nelle diverse *rationes* dei due diritti: essendo il diritto *sui generis* posto a protezione degli investimenti, appare logico e consequenziale conferire protezione aggiuntiva ogni qual volta il costitutore investa nuovamente per migliorare il prodotto. La tutela potenzialmente perpetua, comunque, è lasciata senza contromisure contenitive e, in assenza di un meccanismo di registrazione per i diritti insistenti sulle banche dati, è su concorrenti ed utenti che viene fatto ricadere il costo dell'accertamento di durata ed ambito oggettivo di applicazione del prolungamento del termine, nonostante la Direttiva ponga in capo al costitutore l'onere di provare le modifiche e i relativi investimenti<sup>70</sup>.

Non mancano, ad ogni modo, disposizioni orientate al contemperamento tra istanze contrapposte. L'utente legittimo<sup>71</sup>, ad esempio, ha il diritto di estrarre o reimpiegare a qualsivoglia fine parti non sostanziali della base, valutate qualitativamente o quantitativamente<sup>72</sup>, ed ogni previsione contrattuale in contrasto con tale disposizione è nulla e priva di effetti<sup>73</sup>. La norma è ovvia-

---

zioni che ne viene a conseguire si concentrano J. REICHMAN-P. SAMUELSON, cit., pp. 85-86. L'onere della prova rispetto alla data di completamento dell'opera ed alla sussistenza dell'investimento sostanziale ulteriore giustificante il prolungamento della protezione insiste sul costitutore della banca dati (considerando 54 Database).

<sup>69</sup> I problemi creati in questo contesto dalla differenza tra *databases* statici e dinamici sono analizzati anche da G. WESTKAMP, *EU Database Protection for Information Uses Under an Intellectual Property Scheme: Has the Time Arrived for a Flexible Assessment of the European Database Directive?* (2003) disponibile su <https://ssrn.com/abstract=1115432>.

<sup>70</sup> Il punto è ben sottolineato da J. REICHMAN, P. UHLIR, *Database Protection at the Crossroads: Recent Developments and Their Impact on Science and Technology*, in *Berkeley Tech LJ*, 14, 1999, pp. 801-802.

<sup>71</sup> Ossia colui "il cui accesso ai contenuti della banca dati ai fini di consultazione discende dal consenso diretto o indiretto del costitutore della stessa", secondo la definizione fornita da BHB, cit., paragrafo 58. Il considerando 34 lo definisce indirettamente riferendosi all'utente a cui "il titolare del diritto ha scelto di mettere a disposizione

una copia (...) attraverso un servizio online o qualunque altro canale di distribuzione". Cfr. V. VANOVERMEIRE, *The Concept of the Lawful User in the Database directive*, in *IIC*, 31, 2002, pp. 62 ss.

<sup>72</sup> In questo senso, la disposizione aggiunge poco all'art. 7, che già esclude dal suo perimetro atti di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali della banca dati, fintanto che non siano ripetuti e sistematici al punto tale da ledere gli interessi economici del costitutore. L'obiettivo dell'art. 8, tuttavia, è differente: la norma vuole assicurare che il bilanciamento fissato dalla Direttiva e l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 7 non siano modificati in alcun modo dalle dinamiche contrattuali di mercato, così come reso chiaro dall'art. 15, che statuisce come ogni disposizione contrattuale in contrasto con l'art. 8, primo comma è nulla e priva di effetti, con un approccio simile a quello adottato dalla Direttiva Software in materia di eccezione di backup ed interoperabilità. Conseguentemente e correttamente, E. DERCLAYE, ult. cit., p. 127, sostiene come la disposizione sia "redundant and misleading".

<sup>73</sup> Il riferimento va agli artt. 5, secondo comma e 6 della Direttiva 91/250/

mente controbilanciata dal divieto di estrazione e/o reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto di una banca dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della stessa, o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del suo costituente, e di compiere atti aventi simili effetti ed in grado di causare pregiudizio al titolare di diritti d'autore o di diritti connessi su opere contenute all'interno del *database*.

Sul versante degli usi liberi non autorizzati, tuttavia, le eccezioni previste dalla Direttiva sono poche, e delineate con precisione da una disposizione esaustiva, di massima armonizzazione, e da interpretarsi restrittivamente<sup>74</sup>: sono ammesse estrazioni e reimpieghi di parti sostanziali della base a fini di ricerca e insegnamento e per sicurezza pubblica o svolgimento di procedimenti amministrativi o giudiziali, mentre per usi privati nel solo caso di banche dati non elettroniche. A differenza di quanto previsto dall'art. 6 Database in materia di tutela autorale, la norma non fa riferimento alla possibilità per gli Stati Membri di estendere eccezioni nazionali al diritto d'autore<sup>75</sup>, e le stesse norme derogatorie previste dall'art. 9 hanno un ambito applicativo ed una portata più ridotta rispetto agli equivalenti in materia di *copyright*<sup>76</sup>.

Per via della natura esaustiva dell'elenco fornito dalla Direttiva Database, successivi testi normativi sono intervenuti ad aggiungere eccezioni ulteriori in risposta a nuove istanze di bilanciamento che non trovavano risposta nel testo originario della Direttiva. Un esempio viene dalla Direttiva Marrakesh, che ha introdotto una eccezione obbligatoria (anche) agli artt. 5-7 Database al fine di consentire a persone con disabilità visiva ed enti autorizzati di creare copie in formato accessibile di opere protette e di comunicarle al pubblico<sup>77</sup>. Più di recente, e dopo anni di intenso dibattito<sup>78</sup>, la Direttiva sul diritto d'autore nel mercato

CEE sulla protezione giuridica dei programmi per elaboratore.

<sup>74</sup> L'esaustività dell'elenco si deduce dal testo del considerando 50 Database. Nel medesimo senso J-P. TRIALLE, A. STROWEL, *Le droit d'auteur, du logiciel au multimedia: droit belge, droit européen, droit compare*, L'Aja, 1997, p. 287.

<sup>75</sup> Il considerando 52 Database permette a Stati Membri che ne fossero già dotati di mantenere le proprie eccezioni per diritti comparabili al diritto sui generis: il riferimento va prevalentemente ai diritti sui cataloghi ed alle relative norme regolatorie, su cui si veda già *supra*, nota 7.

<sup>76</sup> Si pensi, ad esempio, all'art. 6, secondo comma, lettera b) Database sull'ecce-

zione al diritto d'autore per finalità di insegnamento e ricerca, che si estende a coprire anche la trasmissione online o su grande schermo, comparato alla corrispondente disposizione nel settore del diritto sui generis, l'art. 9, lettera b) Database, che è invece limitato all'estrazione ma non copre il reimpiego, che includerebbe anche gli atti di messa a disposizione del pubblico.

<sup>77</sup> Direttiva (UE) 2017/1564 del 13 settembre 2017 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti.

<sup>78</sup> Si vedano, tra tutti, C. GEIGER, G. FROSIO, O. BULAYENKO, *Text and Data Mi-*

unico digitale ha affrontato gli ostacoli posti dalla protezione delle banche dati rispetto al funzionamento degli agenti di intelligenza artificiale (IA) e dei processi di *machine learning*, introducendo due nuove eccezioni obbligatorie per consentire le attività di c.d. *text and data mining* (TDM)<sup>79</sup>: la prima è dedicata ad usi con finalità di ricerca scientifica, ricomprende riproduzioni ed estrazioni compiute da enti di ricerca ed istituzioni per la tutela del patrimonio culturale (art. 3 CDSM), consente di trattenere le copie di opere realizzate a fini di TDM, non è derogabile per contratto e richiede l'adozione di adeguate misure di sicurezza e proporzionalità nelle attività condotte; la seconda, di portata generale e senza limitazione di scopo, subordina però la propria operatività al fatto che il titolare del diritto non abbia esplicitamente riservato a sé gli usi TDM (art. 4 CDSM).

Le due eccezioni sono state introdotte al fine di rimediare alle più evidenti restrizioni imposte dall'art. 7 Database al corretto sviluppo delle tecnologie di IA e della *data economy* europee: i monopoli sulle informazioni, infatti, ostacolano per loro natura il flusso di dati e la loro condivisione, agendo da naturale freno allo sviluppo dell'innovazione e delle economie di scala nel settore<sup>80</sup>. Si è trattato, tuttavia, di una risposta molto circoscritta ad un più ampio problema strutturale, intimamente connesso al potenziale espansivo ed assorbente dell'art. 7 Database rispetto ai contenuti informativi delle basi di dati e, dunque, al motore immobile dell'industria IA. Più in generale, la Direttiva CDSM non ha risposto alle sfide poste dalla rigidità dell'art. 9 Database e dall'incerto rapporto tra eccezioni al diritto *sui generis* ed eccezioni al diritto d'autore, né ha delineato con più precisione i

*ning in the Proposed Copyright Reform: Making the EU Ready for an Age of Big Data?*, in *IIC*, 49, 2018, pp. 814 ss.; R. HILTY, M. SUTTERER, *Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition on the Proposed Modernisation of European Copyright Rules* (4 marzo 2017), disponibile su [https://pure.mpg.de/rest/items/item\\_2527200/component/file\\_2527201/content](https://pure.mpg.de/rest/items/item_2527200/component/file_2527201/content); T. MARGONI, M. KRETSCHMER, *The Text and Data Mining exception in the Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market: Why it is not what EU copyright law needs* (25 aprile 2018), disponibile su <http://www.create.ac.uk/blog/2018/04/25/why-tdm-exception-copyright-directive-digital-single-market-not-what-eu-copyright-needs/>; E. ROSATI, *An EU text and data mining exception for the few: would it make sense?*, in *JIPLP*, 13(6), 2019, pp. 429 ss.; G. ROSSI, *Opere dell'ingegno come dati: il text and data*

*mining nella direttiva 2019/790*, in *AIDA*, 2019, pp. 235 ss.; A. MUSSO, *Eccezioni e limitazioni ai diritti d'autore nella Direttiva UE n. 790/2019*, in questa *Rivista*, 3, 2020, pp. 414 ss.; G. GHIDINI, F. BANTERLE, *A critical view on the European Commission's Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market*, in *Giur. comm.*, 6, 2018, p. 927 ss.; R. CASO, *Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale*, Trento LawTech Research Paper n. 38/2020, disponibile su [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3533401](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3533401); L. MANSANI, *Le eccezioni per estrazione di testo e dati, didattica e conservazione del patrimonio culturale*, in *AIDA*, 2019, pp. 12 ss.

<sup>79</sup> Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore ed i diritti connessi nel mercato unico digitale (CDSMD).

<sup>80</sup> Così anche in C. GEIGER, G. FROSIO, O. BULAYENKO, cit., p. 816.

confini esterni del diritto di cui l'art. 7 Database, così come richiesto a gran voce dagli operatori dei settori industriali protagonisti della *data economy*. Ad intervenire per colmare le più evidenti lacune è venuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in un percorso pluridecennale che ha sicuramente corretto molte delle distorsioni presenti, lasciando tuttavia, inevitabilmente, una serie di problematiche irrisolte.

### 3. LACUNE, DILEMMI INTERPRETATIVI E RISPOSTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.

Come prevedibile alla luce delle numerose definizioni generali e dei termini e concetti ampi, spesso vaghi e nuovi usati dalla Direttiva, la Corte di Giustizia è più volte dovuta intervenire a sciogliere nodi interpretativi di rilievo, e ciò è particolarmente vero per il diritto *sui generis*, su cui sono venute a concentrarsi la stragrande maggioranza delle decisioni emesse dalla CGUE in materia<sup>81</sup>. Tali precedenti possono raggrupparsi, per praticità espositiva, in quattro categorie tematiche: (i) la definizione di “database” e suo contenuto; (ii) la nozione di “investimento sostanziale” quale requisito di protezione; (iii) la nozione di “parte sostanziale” e “parte non sostanziale” per delineare i confini esterni dell’oggetto del diritto; (iv) il contenuto del diritto, fondato sulle nozioni di “estrazione” e “reimpiego”.

#### a. La definizione di banca dati e le sue implicazioni rispetto all'applicabilità delle norme della Direttiva

Il primo tentativo della Corte di specificare la nozione di “banca dati” ex artt. 1, secondo comma e 7 Database si ritrova in *Fixtures Marketing Ltd v OPAP*, primo della triade *Fixtures* decisa dalla Grande Sezione nel novembre 2004<sup>82</sup>. *Fixtures* era la società

<sup>81</sup> La presente analisi omette, ad esempio, di riportare e commentare il caso C-604/10 *Football Dataco Ltd et al v Yahoo! UK Ltd et al*, EU:C:2012:115, attraverso cui la CGUE ha riportato chiarezza sul requisito di originalità richiesto per conferire tutela autorale alle banche dati ex art. 3 Database, ribadendo la non applicabilità di standard nazionali preesistenti, tra cui la nozione inglese di “skill and labour”, e specificando ancora una volta l'autonomia della protezione conferita ai databases dal diritto d'autore rispetto a quella attribuita dal diritto *sui generis*, che sussistono uno indipendentemente dall'altro. *Football Dataco* sottolinea inoltre, a conferma di precedenti decisioni, che la qualificazione di

una raccolta come banca dati ex art. 1 Database non richiede l'integrazione delle condizioni fissate dagli artt. 3 e 7 Database. Ampiamente sulla casistica v. V. FALCE, *L'insostenibile leggerezza delle regole sulle banche dati nell'unione dell'innovazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, pp. 377 ss.

<sup>82</sup> C-444/02 *Fixtures Marketing Ltd v Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)*, ECR I-10549, 2004, che la Grande Sezione ha pronunciato contestualmente a C-46/02 *Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab*, ECR I-10365, 2004, e C-338/02 *Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB*, ECR I-10497, 2004. Le Conclusioni erano state tutte affidate all'Avvocato Generale Stix-Hackl. Per un commento ge-

assunta dagli organizzatori dei campionati inglesi e scozzesi per lo sfruttamento commerciale degli elenchi di partite di calcio, preparati annualmente da una commissione formata da rappresentanti dei singoli clubs, fuori dal Regno Unito; il convenuto OPAP, società greca titolare di monopolio nazionale sulle scommesse, aveva utilizzato senza autorizzazione informazioni estratte da tali elenchi, ed era stata pertanto accusata di violazione del diritto *sui generis* di Fixtures.

Gli spunti esegetici offerti dalla CGUE hanno il merito di riportare ordine sull'ambito oggettivo di applicazione della Direttiva. La Corte ha escluso, infatti, che sia necessario che il materiale provenga da fonti esterne e che il *database* sia originale, essendo la definizione di cui all'art. 1 indipendente dal fatto che la banca dati sia tutelabile per il tramite di diritto d'autore *ex art. 3 Database* o per il tramite di diritto *sui generis ex art. 7 Database*<sup>83</sup>, ed ha basato poi la sua proposta ricostruttiva su una lettura assiologica del testo della Direttiva, che invita a concettualizzare il termine "database" quale nozione ampia e "libera da considerazioni di ordine formale, tecnico o materiale"<sup>84</sup>, come suggerito dall'utilizzo del termine "in qualsiasi forma" (art. 1, primo comma), dall'inclusione di banche dati non elettroniche (considerando 14)<sup>85</sup>, dal lungo elenco esemplificativo di ciò che può costituire suo contenuto (considerando 17)<sup>86</sup>, sino alla versione definitiva dell'art. 1, secondo comma, da cui è stato *in extremis* eliminato il riferimento alla banca dati quale raccolta di un "ampio numero" di elementi, a riprova dell'intenzione di offrire protezione a qualunque base, indipendentemente dalla sua dimensione<sup>87</sup>. La Corte ha specificato, invece, come la definizione debba fondarsi su un'analisi delle funzioni del database<sup>88</sup> che, secondo i considerando 10 e 12, sono quelle di raccogliere, conservare e processare informazioni<sup>89</sup>, e su tale base ha concluso come debba trattarsi di una "raccolta di materiali indipendenti", separabili uno dall'altro senza perdere il proprio autonomo valore informativo o artistico<sup>90</sup> e "disposti in maniera sistematica o metodica" e "individualmente accessibili in un modo

nerale v. M. DAVISON e P. B. HUGENHOLTZ, *Football Fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database right*, in *EIPR*, 27, 2005, pp. 113 ss.

<sup>83</sup> *Fixtures Marketing Ltd v OPAP*, cit., paragrafo 26.

<sup>84</sup> Ivi, paragrafo 20.

<sup>85</sup> Ivi, paragrafo 22.

<sup>86</sup> Ivi, paragrafo 23. Secondo il considerando 17 Database, il termine "database" intende definire "una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni,

immagini, numeri, fatti e dati; che deve trattarsi di raccolte di opere, di dati o di altri elementi indipendenti, disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili. Di conseguenza, "la definizione di un'opera audiovisiva, cinematografica, letteraria o musicale in quanto tale non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva".

<sup>87</sup> Ivi, paragrafo 24.

<sup>88</sup> Ivi, paragrafo 27.

<sup>89</sup> Ivi, paragrafo 28.

<sup>90</sup> Ivi, paragrafo 29.

o nell'altro"<sup>91</sup>. E mentre la struttura non deve essere fisicamente visibile, la raccolta deve figurare su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenere un mezzo tecnico o di altro genere che consenta "la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito"<sup>92</sup>, caratteristica quest'ultima atta a distinguere una mera raccolta da una banca dati<sup>93</sup>.

Con una decisione che è stata ampiamente criticata dalla dottrina<sup>94</sup>, *Ryanair v PR Aviation* (2015)<sup>95</sup>, la CGUE ha tuttavia limitato in maniera sostanziale la portata applicativa della Direttiva, escludendo che la mera riconducibilità alla definizione di cui all'art. 1 Database possa comportare l'operatività delle norme del testo comunitario nella fattispecie *de quo*, e ritenendo invece che ciò possa accadere solo ove la banca dati integri i requisiti di protezione previsti per il diritto d'autore dall'art. 3 Database e per il diritto *sui generis* dall'art. 7 Database.

Il caso concerneva le attività di un metamotore, PR Aviation, specializzato nell'offerta ai consumatori di ricerche aggregate di voli a basso costo, comparazione dei prezzi e prenotazione dei relativi biglietti dietro pagamento di modiche commissioni. Tra questi figuravano anche i voli Ryanair, nonostante i termini e le condizioni generali di utilizzo del sito web della compagnia irlandese contenessero una clausola di distribuzione esclusiva, che specificava come solo Ryanair.com fosse autorizzata a vendere biglietti Ryanair, nonchè una clausola di "usi permessi", che vietava esplicitamente di utilizzare il sito per scopi che non fossero privati e senza fini di lucro. Attività di *web scraping* come quelle condotte da PR Aviation erano dunque proibite, a meno della stipula di un contratto di licenza *ad hoc*, limitato peraltro al solo fine di comparazione dei prezzi<sup>96</sup>.

La questione posta alla Corte si fondava sulla premessa che la banca dati Ryanair rientrasse nella definizione di cui all'art. 1, secondo comma Database, ma non fosse protetta né da diritto d'autore *ex art. 3* né da diritto *sui generis ex art. 7* della stessa Direttiva<sup>97</sup>, e mirava a comprendere se le norme di bilanciamento di cui agli artt. 6 primo comma, 8 e 15 Database, inderogabili per contratto, potessero applicarsi a banche dati tali *ex art. 1* Database, ma non integranti i requisiti di protezione richiesti per

<sup>91</sup> Ivi, paragrafo 30.

<sup>92</sup> *Ibidem*. La conclusione viene fatta derivare dai considerando 21 e 13 Database. Strumenti tecnici possono essere, in questo senso, "processi elettronici, elettromagnetici o elettroottici", o indici, indicizzazioni, tesauri o particolari piani e metodi di classificazione.

<sup>93</sup> Ivi, paragrafo 31.

<sup>94</sup> Tra tutti possono menzionarsi E. DERCLAYE, M. HUSOVEC, *Sui Generis Data-*

*base Protection 2. 0: Judicial and Legislative Reforms*, in corso di pubblicazione su EIPR, 2022, p. 12, nonché M. MYŠKA, J. HARAŠTA, *Less Is More? Protecting Databases in the EU after Ryanair*, in *Masaryk University J. of Law and Tech.*, 10, 2015, pp. 170 ss.

<sup>95</sup> C-30/14, *Ryanair Ltd v PR Aviation BV*, EU:C:2015:10.

<sup>96</sup> Ivi, paragrafi 15-16.

<sup>97</sup> Ivi, paragrafo 29.

l'attribuzione di uno o entrambi i diritti esclusivi introdotti dal testo comunitario.

La risposta della CGUE è stata nettamente negativa. La circostanza per cui una banca dati risponda agli elementi della definizione contenuta all'art. 1, secondo comma Database “non consente (...) di ritenere che a detta banca siano applicabili le disposizioni (...) che disciplinano il diritto d'autore e/o il diritto sui generis” se essa non soddisfa i presupposti di applicazione della tutela *ex artt.* 3 e/o 7 Database<sup>98</sup>: l'art. 6, primo comma Database può pertanto applicarsi solo alle banche dati protette da diritto d'autore e l'art.8 Database a quelle protette da diritto *sui generis*, mentre l'art. 15 Database, che afferma la natura inderogabile di alcune disposizioni della Direttiva dichiarando nulle le disposizioni contrattuali in deroga, si applica solo alle ipotesi di operatività degli artt. 6 e 8 Database. In tal senso, la norma non può essere invocata per contestare l'adozione di specifiche clausole contrattuali regolanti le condizioni d'uso di banche dati non tutelate dalla Direttiva<sup>99</sup>. Nelle parole della Corte, tale interpretazione è la sola possibile alla luce dello schema generale del testo comunitario e del suo bilanciamento tra i diritti del costituente di *database* ed i diritti degli utenti legittimi, né può sostenersi che ciò renda meno appetibile la protezione *sui generis* poiché i produttori di banche dati avrebbero maggiore libertà contrattuale se non coperti dalle norme della Direttiva<sup>100</sup>: il testo comunitario, infatti, offre tutela automatica senza formalità aggiuntive<sup>101</sup> e limita la libertà contrattuale del titolare del diritto solo nel caso di circoscritti usi legittimi per controbilanciare l'ampia esclusiva offerta dalle sue norme, esclusiva che gli autori di *database* non protetti potrebbero altrimenti reclamare solo se prevista dalla propria legislazione nazionale o attraverso molto più deboli strumenti di natura convenzionale<sup>102</sup>.

La conclusione, apparentemente logica, ha effetti di portata significativa: *Ryanair* definisce la Direttiva Database un testo limitato alla sola normazione dei diritti d'autore e *sui generis* su una banca dati, lasciando agli Stati Membri piena discrezionalità sulla regolazione di ogni altro aspetto della materia, dall'introduzione di nuovi diritti esclusivi e mezzi di tutela alla previsione dei relativi strumenti di bilanciamento, confermando il già paventato rischio di cumuli e sovrapposizioni tra disciplina comunitaria e discipline nazionali, e di frammentazione tra soluzioni legislative e giurisprudenziali sviluppate dai singoli Stati.

<sup>98</sup> Ivi, paragrafo 35.

<sup>99</sup> Ivi, paragrafi 36-39.

<sup>100</sup> Ivi, paragrafi 40-41.

<sup>101</sup> Ivi, paragrafo 42.

<sup>102</sup> Ivi, paragrafo 44.

b. *La nozione di “investimento sostanziale”*

Molto più che l'art. 1 Database, tuttavia, sono i requisiti di protezione fissati dall'art. 7 Database a giocare un ruolo di centrale rilevanza per la delineazione di contenuto ed ambito di applicazione della norma. Le prime ed ancora oggi centrali decisioni sul tema vengono dalla triade *Fixtures (Fixtures Marketing Ltd v Oy Veikkaus Ab, Fixture Marketing Ltd v OPAP e Fixtures Marketing Ltd v Svenska Spel AB)*<sup>103</sup>, caratterizzate da argomentazioni e linguaggio per molti versi analogo.

In *Fixtures Marketing v Oy Veikkaus* veniva chiesto alla Corte se la nozione di “ottenimento” ex art. 7 Database dovesse intendersi quale ricomprensente anche la creazione di contenuti da ricondurre alla base dati<sup>104</sup>, e se dunque investimenti diretti a tale scopo giustificassero la concessione del diritto *sui generis*<sup>105</sup>. In risposta, e sulla base di argomenti prettamente teleologici, la CGUE ha sottolineato come l'art. 7 Database abbia lo scopo di promuovere e proteggere investimenti su sistemi atti alla conservazione ed elaborazione di contenuti esistenti, al fine di stimolare lo sviluppo di un mercato dell'informazione<sup>106</sup> e “garantire una tutela contro l'appropriazione dei risultati ottenuti dall'investimento finanziario e professionale effettuato dal soggetto che ha «ottenuto e raccolto il contenuto» di una banca di dati”<sup>107</sup>: ne consegue come l'espressione “investimento collegato al (...) conseguimento, alla verifica ed alla presentazione del contenuto” debba leggersi quale riferita all'investimento diretto alla creazione del database in quanto tale<sup>108</sup>, e dunque alle risorse utilizzate per raccogliere e classificare materiale indipendente, ma non a quelle dirette alla creazione dello stesso<sup>109</sup>. Argomenti di matrice assiologica supportano anche la definizione di investimento quale impiego di risorse umane, finanziarie e tecnologiche, con una valutazione quantitativa che guarda a “mezzi quantificabili numericamente” e la valutazione qualitativa “a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie”<sup>110</sup>. Tale osservazione ha condotto la Corte ad ammettere che anche se la costituzione di una banca dati sia collegata all'esercizio di un'attività principale nell'ambito della quale il costituente

<sup>103</sup> Come negli altri casi della triade, Svenska era una società di scommesse, citata in giudizio da Fixtures dopo essersi rifiutata di concludere un accordo di licenza per l'uso di dati estratti dagli elenchi di partite. V. *Fixtures/Svenska Spel*, cit., paragrafi 11-13.

<sup>104</sup> Come parafrasato dalla CGUE in *Fixtures/Oy Veikkaus*, cit., paragrafo 29.

<sup>105</sup> Ivi, paragrafo 31.

<sup>106</sup> Ivi, paragrafo 33.

<sup>107</sup> Ivi, paragrafo 35. Similmente, v. *Fixture/OPAP*, cit., paragrafo 39, e *Fixtures/Svenska Spel*, cit., paragrafo 25.

<sup>108</sup> Ivi, paragrafo 35.

<sup>109</sup> Ivi, paragrafo 44, ed allo stesso modo *Fixture/OPAP*, cit., paragrafo 40, e *Fixtures/Svenska Spel*, cit., paragrafo 27.

<sup>110</sup> *Fixtures/Oy Veikkaus*, cit., paragrafo 38, come in *Fixture/OPAP*, paragrafi 41-42, e *Fixtures/Svenska Spel*, cit., paragrafo 28.

è anche colui che ha creato gli elementi contenuti in tale *database*, la protezione *sui generis* possa in ogni caso essere invocata ove egli dimostri che il conseguimento, la verifica e la presentazione dei contenuti abbiano dato luogo ad un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo, autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la loro creazione <sup>111</sup>.

Una simile argomentazione si ritrova, confermata, in *British Horseracing Board (BHB) Ltd v William Hill*, altro precedente di fondamentale importanza, che viene tuttavia ricordato maggiormente per aver fornito linee guida essenziali alla definizione del concetto di parte sostanziale e non sostanziale del contenuto di una banca dati, a sua volta e parimenti indispensabile per definire l'oggetto e l'estensione del diritto *sui generis*.

*c. La nozione di “parte sostanziale” e “parte non sostanziale”*

*BHB* concerneva l'utilizzo di un *database* contenente un vasto novero di informazioni sul pedigree di cavalli da corsa ed informazioni su gare di equitazione inglesi. Il convenuto, William Hill, era titolare di un servizio di scommesse online che forniva ai suoi clienti accesso ad informazioni contenute anche nel *feed* di *BHB*. Seppure i dati utilizzati costituissero solo una piccola porzione della base attorea e fossero strutturati in maniera del tutto diversa, *BHB* aveva comunque citato in giudizio Hill per violazione del proprio diritto *sui generis*. Per rispondere alla questione sollevata dalla corte del rinvio, la CGUE doveva necessariamente definire con puntualità la nozione di “parte sostanziale” della banca dati.

Sempre con approccio spiccatamente teologico, la Corte ha fondato la propria risposta sugli obiettivi della Direttiva, tra cui quello di impedire che un utente, “con i suoi atti, [arrechi] un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all'investimento”, deducendo come la nozione di sostanzialità dovesse fondarsi sulla valutazione dell'investimento compiuto dal creatore del *database* e sull'entità del pregiudizio causato allo stesso dall'estrazione e dal reimpiego della parte oggetto di contestazione <sup>112</sup>. È allora sostanziale in senso quantitativo quella parte il cui volume è considerevole rispetto all'intera base ed i cui conseguimento, organizzazione e presentazione hanno necessitato di risorse sostanziali <sup>113</sup>, mentre è sostanziale in termini qualitativi quella parte che, indipendentemente dalla sua dimensione, ha comunque richiesto agli stessi fini investimenti significativi in

<sup>111</sup> *Fixtures/Oy Veikkaus*, paragrafi 39-40, come in *Fixture/OPAP*, paragrafi 45-46, e *Fixtures/Svenska Spel*, cit., paragrafo 29.

<sup>112</sup> *BHB*, cit., paragrafo 69, che cita il considerando 42 Database.

<sup>113</sup> *Ivi*, paragrafo 70.

termini umani, tecnici e finanziari. In entrambi i casi, non rilevano per la valutazione il valore intrinseco del materiale estratto e reimpiegato, la sua importanza per il costituente del *database* e le risorse eventualmente utilizzate per la sua creazione<sup>114</sup>. Ne consegue, logicamente, come nessuna modifica apportata nel contesto dell'estrazione e del reimpiego possa influenzare la misurazione della sostanzialità della parte coinvolta ai fini dell'applicazione dell'art. 7 Database<sup>115</sup>. Allo stesso modo, non rileva che la condotta sia stata adottata al fine di creare un'altra banca dati o nell'esercizio di altre attività, dovendosi tenere in considerazione ai fini della valutazione solamente l'impatto della stessa sugli interessi economici del titolare del diritto<sup>116</sup>.

Simili argomenti sono stati utilizzati nel 2009 in *Apis-Hristovich v Lacorda*<sup>117</sup>, ove la parte estratta e reimpiegata per la costruzione di altra banca dati ed oggetto di contestazione ammontava, invece all'82.5% della banca dati originaria, ma gran parte del materiale estratto poteva essere ottenuto anche da altre fonti liberamente accessibili, come sosteneva di aver fatto la convenuta, sviluppando un nuovo *database* caratterizzato da organizzazione e struttura originali. Significativamente, la CGUE ha ammesso che la non accessibilità al pubblico di alcuni elementi della base possa influire sulla valutazione della sostanzialità dell'investimento operato ai fini dell'ottenimento degli stessi ex art. 7, primo comma Database, ma ha rigettato l'idea che tale fattore sia sufficiente ad escludere la presenza di una violazione del diritto<sup>118</sup>.

Per arrivare, tuttavia, al cuore della definizione di contenuto ed estensione dell'art. 7 Database, e dunque alle pronunce più importanti per la delineazione dei confini tra esclusiva ed accesso nel settore del diritto *sui generis*, è necessario muovere ai concetti di estrazione e reimpiego.

#### d. *Contenuto ed estensione delle nozioni di "estrazione" e "reimpiego"*

La prima pronuncia in materia è la già menzionata *BHB*, dove alla Corte era stato chiesto di stabilire, *inter alia*, se la protezione offerta dall'art. 7 Database coprisse anche usi di dati che, seppure originariamente scoperti grazie ad una banca dati protetta, erano stati ottenuti poi da altre fonti. La questione era densa di implicazioni: si trattava infatti di delineare i confini esterni del-

<sup>114</sup> Ivi, paragrafi 71-72, 78-79.

<sup>115</sup> Ivi, paragrafo 81.

<sup>116</sup> Ivi, paragrafo 87.

<sup>117</sup> C-545/07 *Apis-Hristovich EOOD v Lakorda AD*, ECR I-1627, 2009.

<sup>118</sup> Ivi, paragrafi 66-68.

l'esclusiva, con particolare riguardo a condotte di carattere indiretto e/o derivato.

Per offrire una lettura bilanciata, la Corte ha nuovamente fatto riferimento agli obiettivi di protezione sottesi al diritto *sui generis*, evidenziando come esso si proponga di impedire “non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita”, bensì anche quelle attività dell'utente che “con i suoi atti arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all'investimento”<sup>119</sup>, con ciò provando l'irrelevanza dello scopo animante l'estrazione ed il reimpiego del contenuto del database<sup>120</sup>. Allo stesso tempo, l'utilizzo di espressioni quali “con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma” e “qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico” dimostrerebbe, secondo la CGUE, come il legislatore comunitario abbia voluto conferire un senso ampio alle due nozioni<sup>121</sup>, volendole riferire “a qualsiasi 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, privando così quest'ultimo dei redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento”<sup>122</sup>.

Su tali basi, la Corte non ha avuto dubbi nello statuire come l'art. 7, secondo comma Database debba estendersi anche a coprire condotte indirette, dal momento che “operazioni di estrazione e/o di reimpiego non autorizzate effettuate da un terzo a partire da una fonte diversa dalla banca di dati interessata sono tali, così come operazioni analoghe effettuate direttamente a partire dalla detta banca di dati, da arrecare pregiudizio all'investimento del costituente di questa banca di dati”<sup>123</sup>. Non si tratta, tuttavia, di un ampliamento senza limiti: vengono esclusi, infatti, gli atti di consultazione<sup>124</sup> e si specifica come il consenso del costituente al reimpiego dei contenuti del database da parte di un terzo implichi anche un assenso alla loro messa a disposizione del pubblico<sup>125</sup>. L'utente legittimo autorizzato alla consultazione non potrà però estrarre o reimpiegare indiscriminatamente il contenuto della base, dal momento che il diritto *ex art. 7 Database* non si esaurisce per via del solo consenso del costituente<sup>126</sup>: in altri termini, pure in presenza di una messa a disposizione del pubblico di tutta o parte del *database*, ogni atto di estrazione (ossia di trasferimento del contenuto su altro supporto) o di reimpiego

<sup>119</sup> BHB, cit., paragrafi 45-47, con riferimento ai considerando 42 e 48 Database.

<sup>120</sup> Ivi, paragrafi 47-48.

<sup>121</sup> Ivi, paragrafi 49 e 51.

<sup>122</sup> Ibidem.

<sup>123</sup> Ivi, paragrafi 53-54. Per la Corte, questa conclusione è supportata anche dal-

l'art. 7, secondo comma, lettera b, che esclude l'applicazione del principio dell'esaurimento al diritto a controllare l'estrazione ed il reimpiego dei contenuti.

<sup>124</sup> Ivi, paragrafo 54.

<sup>125</sup> Ivi, paragrafi 56-57.

<sup>126</sup> Ivi, paragrafi 58-59, anche sulla base dei considerando 43-44 Database.

(ossia di messa a disposizione del pubblico della banca dati) continua a richiedere l'autorizzazione del titolare del diritto<sup>127</sup>.

Quattro anni più tardi, la Corte è ritornata sulle stesse questioni in *Directmedia Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg* (2008)<sup>128</sup>, caso concernente una raccolta di poemi tedeschi del periodo XVII-XIX secolo ordinati per numero di citazioni e corredati di indicazioni bibliografiche, edita da Ulrich Knoop, dipendente dell'Università di Friburgo, che quest'ultima lamentava essere stata utilizzata in larga parte (856 poemi su 1000) come guida da Directmedia per la creazione di una banca dati analoga. Più esplicitamente che in *BHB*, la corte del rinvio aveva chiesto se il concetto di estrazione dovesse applicarsi anche al trasferimento di elementi da un *database* sulla scorta di una mera consultazione visiva e di una selezione basata sulla valutazione personale del soggetto operante il trasferimento<sup>129</sup>. Alla base della questione vi era il bisogno, suggerito da Directmedia, di limitare l'ambito applicativo del diritto *sui generis* ai soli atti di trasferimento materiale di tutta o parte di una banca dati su diverso supporto, ma non il suo uso quale fonte di consultazione, informazione ed indagine critica<sup>130</sup>.

Con una più articolata e complessa interpretazione letterale, sistematica ed assiologica della Direttiva, la CGUE ha ribadito come l'art. 7 Database richieda una lettura ampia e come, al fine di proteggere il costituente della banca dati da atti parassitari<sup>131</sup>, il concetto di estrazione non possa farsi dipendere dalla natura o forma della condotta estrattiva<sup>132</sup>. Si ha estrazione, invece, ogniqualvolta si riscontri un trasferimento di tutto o parte della base su un altro supporto di qualsivoglia natura, non rilevando invece le modalità — tecnologiche o manuali — con cui sia stato effettuato<sup>133</sup>, se la quantità trasferita sia non sostanziale<sup>134</sup>, o se il trasferimento esiti in una organizzazione degli elementi differenti da quella del *database* originario, e ciò dal momento che la Direttiva è chiara nel giudicare ogni copia non autorizzata una

<sup>127</sup> Ivi, paragrafo 61.

<sup>128</sup> C-304/07 *Directmedia Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, ECR I-7565, 2008. Sull'importanza del caso ai fini della rielaborazione del concetto di sostanzialità dell'estrazione e del reimpiego e, più in generale, sull'impatto della decisione rispetto alla concettualizzazione del diritto *sui generis* nell'architettura del diritto d'autore europeo, si faccia riferimento a P. SAMMARCO, *Sull'ampiezza del diritto sui generis in relazione all'attività di estrazione del contenuto di una banca di dati non avente carattere creativo*, in questa Rivista, 2008, 780 ss.

<sup>129</sup> Ivi, paragrafo 22.

<sup>130</sup> Ivi, paragrafo 19.

<sup>131</sup> *Directmedia*, cit., paragrafo 33, che richiama *Fixture/OPAP*, cit., paragrafo 35 e *BHB*, cit., paragrafi 32, 45, 46, 51, 67.

<sup>132</sup> *Directmedia*, cit., paragrafo 35.

<sup>133</sup> Ivi, paragrafi 36-38, supportato anche dal riferimento al considerando 14 Database, che richiama la protezione offerta alle banche dati non elettroniche, ed al considerando 21, che sottolinea come la protezione offerta dalla Direttiva non richieda che il materiale contenuto nella banca dati sia stato fisicamente conservato in maniera organizzata. Sul punto si veda Sammarco, cit., 793 ss.

<sup>134</sup> Ivi, paragrafo 43, in linea con *BHB*, cit., paragrafo 50.

minaccia contro gli interessi economici del titolare del diritto<sup>135</sup>. Allo stesso modo, non deve darsi rilevanza ai motivi sottesi alla condotta ed alla sua natura concorrenziale o meno rispetto all'attività del costituente della banca dati, né, di conseguenza, al fatto che l'estrazione sia funzionalizzata, o meno, alla creazione di una nuova banca dati<sup>136</sup>.

Directmedia aveva tentato di opporsi ad una interpretazione estensiva del diritto *sui generis*, sostenendo come ciò avrebbe comportato la creazione di un vero e proprio diritto di proprietà intellettuale su dati grezzi, con la conseguente promozione di monopoli informativi e la violazione del diritto degli utenti al libero accesso alle informazioni<sup>137</sup>. Rigettando l'obiezione, la Corte ha invece sostenuto come la Direttiva fosse sensibile tanto al diritto fondamentale a ricevere ed impartire informazioni, preservato attraverso l'esclusione delle attività di consultazione dall'ambito applicativo dell'art. 7<sup>138</sup>, quanto ai rischi antitrust, come testimoniato dalla richiesta alla Commissione (art. 16, terzo comma) di relazionare ogni tre anni sull'incidenza del diritto *sui generis* quale causa di abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza, al fine di introdurre ove necessario regimi di licenze obbligatorie<sup>139</sup>.

Dopo la breve parentesi di *Apis-Hristovich*, che giudica non rilevante la natura permanente o temporanea del trasferimento ai fini dell'accertamento della violazione<sup>140</sup>, dovranno passare cinque anni per avere un nuovo importante intervento sul trattamento delle condotte estrattive e di riutilizzo indirette, e così ulteriori fondamentali indicazioni sull'estensione del diritto *sui generis*. Con *Innoweb BV v Wegener ICT Media BV et al*<sup>141</sup> la Corte interviene per la prima volta sulle attività dei c.d. metamotori di ricerca, il cui reimpiego indiretto di contenuti di banche date proprietarie ha sollevato questioni esegetiche simili in oggetto ed implicazioni a quelle poste dal c.d. *hyperlinking* per la definizione del diritto autorale di comunicazione al pubblico<sup>142</sup>. Innoweb gestiva un metamatore di annunci di vendita di autoveicoli,

<sup>135</sup> *Directmedia*, cit., paragrafo 39, con riferimento al considerando 38 Database.

<sup>136</sup> Ivi, cit., paragrafo 47, che richiama *BHB*, cit., paragrafi 47-48.

<sup>137</sup> Ivi, cit., paragrafo 50.

<sup>138</sup> Ivi, cit., paragrafo 52.

<sup>139</sup> Ivi, cit., paragrafo 57.

<sup>140</sup> Ivi, cit., paragrafo 42, ma utile solo ai fini della valutazione della sua gravità e del calcolo del risarcimento dei danni, come ribadito anche dai paragrafi 43-44.

<sup>141</sup> C-202/12 *Innoweb BV v Wegener ICT Media BV et al*, EU:C:2013:850. Per un inquadramento più ampio della problematica dei metamotori di ricerca e le impli-

cazioni di questa ed altre simili decisioni sull'architettura del diritto delle banche dati in Europa, cfr. M. HUSOVEC, *The end of (Meta) Search Engines in Europe*, in *Chicago-Kent J. Int. Prop.*, 14, 2015, pp. 145 ss.; in Italia si veda P. SAMMARCO, *L'attività di web scraping nelle banche dati ed il riutilizzo delle informazioni*, in questa Rivista, 2020, p. 219 ss.

<sup>142</sup> Su cui si vedano i commenti molto critici di M. LEISTNER, *Closing the Book on the Hyperlinks: Brief Outline of the CJEU's Case Law and Proposal for a European Legislative Reform*, in *EIPR*, 39(6), 2017, pp. 327 ss.; J. P. QUINTAIS, *Untangling the*

GasPedaal, che attraverso un algoritmo di *web scraping* rispondeva alle richieste dei propri utenti interrogando i motori di ricerca e le relative banche dati di altri siti web, offrendo poi i risultati in una singola pagina con i links alle fonti originali. Ogni giorno GasPedaal eseguiva una media di centomila ricerche sul sito della convenuta, AutoTrack, attingendo così approssimativamente all'80% dei suoi contenuti, ma mettendo a disposizione del singolo utente solo una piccola parte del materiale ricercato. Ciononostante, Wegener aveva citato in giudizio Innoweb per violazione del proprio diritto *sui generis*<sup>143</sup>.

La questione sollevata dalla corte del rinvio ha offerto alla CGUE la possibilità di ritornare sul concetto di reimpiego e di definirlo in maggiore dettaglio. Esclusa la rilevanza del criterio della sostanzialità della parte riutilizzata, la Corte ha privilegiato, così come in *Directmedia*, un'interpretazione estensiva della definizione<sup>144</sup>, ispirata agli scopi del diritto *sui generis*<sup>145</sup>, concludendo come gli obiettivi e gli effetti delle attività condotte dai metamotori di ricerca pregiudicassero la realizzazione delle finalità dell'art. 7 Database: offrire accesso a banche dati altrui attraverso vie diverse da quelle previste dai rispettivi costitutori, consentendo ai propri utenti di consultare l'intero contenuto di tali *database* senza recarsi sui relativi siti web, comportava infatti la perdita da parte dei titolari dei diritti dei profitti, *in primis* pubblicitari, derivanti dalle visite dei siti, con un conseguente impatto negativo sulle possibilità di recuperare gli investimenti operati per lo sviluppo delle banche dati, senza che tale rischio sia minimizzato dalla offerta di *hyperlinks* alle pagine web di riferimento, riducendosi in ogni caso l'entità in termini assoluti del traffico sui siti originari<sup>146</sup>. Allo stesso tempo, la CGUE ha negato l'assimilabilità dell'attività di un metamatore alla consultazione di *databases* liberamente accessibili, esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 7<sup>147</sup>, ritenendola piuttosto paragonabile "alla creazione di un prodotto concorrente parassita (...), senza tuttavia copiare gli elementi contenuti nella banca dati interessata" e che, "dal punto di vista delle possibilità di ricerca offerte, un siffatto metamatore di ricerca specializzato è simile ad una banca dati, senza però disporre esso stesso di dati"<sup>148</sup>. Esso compiva,

*hyperlinking web: In search of the online right of communication to the public*, in *J. of World Int. Prop.*, 21(5), 2018, pp. 385 ss.; P. B. HUGENHOLTZ, S. VAN VELZE, *Communication to a New Public? Three Reasons Why EU Copyright Law Can Do Without a "New Public"*, in *IIC*, 47(7), 2016, pp. 797 ss.

<sup>143</sup> Ivi, paragrafi 8-18.

<sup>144</sup> Ivi, paragrafi 33-34, così come in *BHB*, cit., paragrafo 51, e *Directmedia*,

cit., paragrafo 32, e ribadito in *Football Dataco*, cit., paragrafo 20.

<sup>145</sup> *Innoweb*, cit., paragrafi 37-38, che segue *BHB*, cit., paragrafo 67, *Apis-Hristovich*, cit., paragrafo 49 e *Football Dataco*, cit., paragrafo 20.

<sup>146</sup> *Innoweb*, cit., paragrafo 45.

<sup>147</sup> Ivi, paragrafo 46, in linea con *BHB*, cit., paragrafo 53.

<sup>148</sup> Ivi, paragrafo 48.

secondo la CGUE, una messa a disposizione del pubblico dei contenuti di *database* proprietari altrui *ex art. 7*, secondo comma Database, operando così un reimpiego non autorizzato del loro intero contenuto o di una sua parte sostanziale attraverso ricerche “specchio” eseguite secondo differenti modalità<sup>149</sup>.

Come già accaduto per l’art. 3 InfoSoc, una lettura teologicamente orientata dell’art. 7 Database ha condotto ad una significativa espansione dei confini esterni del diritto, fino a toccare una serie di condotte indirette tecnicamente non riconducibili alle attività coperte da esclusiva. Si dovrà attendere qualche anno prima che tale fuga in avanti venga controbilanciata da una pari considerazione teleologica e funzionale, nella definizione dei contenuti del diritto *sui generis*, di altri diritti, interessi ed obiettivi con esso confliggenti.

e. *Una rivoluzione annunciata?* CV Online v Melon

È con la recente *CV Online Latvia*<sup>150</sup>, infatti, che per la prima volta una interpretazione teleologica della Direttiva conduce a limitare anziché ad espandere i diritti esclusivi attribuiti al costituente di una banca dati. CV Online era una compagnia lettone gestente un database di annunci di lavoro regolarmente aggiornati e ricercabili su un sito web dedicato. A ciascun annuncio erano associati specifici *metatags* in codice HTML, non visibili agli utenti ma utili ai fini della ricerca e dell’indicizzazione, concernenti titolo del lavoro, luogo, nome del datore e data di pubblicazione dell’avviso. Melon, la convenuta, era una società lettone operante un metamotores specializzato in simili annunci, il cui portale consentiva agli utenti di condurre ricerche parallele su diversi siti (tra cui CV Online) e sulla base di vari criteri, tra cui il tipo di impiego e la sua collocazione geografica. Così come in *Innoweb*, la pagina dei risultati aggregati conteneva *hyperlinks* alle fonti originarie.

In linea con i precedenti CGUE, CV Online aveva citato in giudizio Melons per violazione del proprio diritto *sui generis*, integrato dall’estrazione e dal reimpiego di parte sostanziale dei contenuti del suo database, doglianza rigettata da Melons, che aveva invece sostenuto come il suo metamotores non svolgesse ricerche in tempo reale su banche date altrui, ma mero c.d. *scraping* di *metatags*, che non costituivano propriamente parte dei siti web né dei database proprietari ad essi sottesi. A differenza di *Innoweb*, inoltre, Melons aveva sviluppato un proprio

<sup>149</sup> Ivi, paragrafi 50 e 53.

<sup>150</sup> C-762/19, « *CV-Online Latvia* » SIA contro « *Melons* » SIA, EU:C:2021:434, su cui ampiamente E. DERCLAYE, M. HUSOVEC, cit., pp. 4 ss. In Italia si veda invece l’arti-

colato commento critico di P. SAMMARCO, *Il trasferimento di dati da una banca dati all’altra mediante l’attività dei motori di ricerca*, in questa *Rivista*, 2022, pp. 56 ss.

algoritmo di ricerca, diverso ed autonomo rispetto a quello dei siti web di riferimento, ed offriva ai propri utenti risultati sotto forma di *links* menzionanti solo le quattro parole chiave corrispondenti ai *metatags*.

La corte del rinvio aveva sollevato due questioni fondamentali: la prima puntava a chiarire se la comunicazione al pubblico di *hyperlinks* costituisse una forma di reimpiego dei dati a cui il *link* stesso rinviava, la seconda se il riutilizzo dei *metatags* integrasse un'estrazione non autorizzata. La Corte ha invece colto l'occasione per allargare il raggio di analisi, osservando come la questione fosse di più ampio spettro, dal momento che tanto gli *hyperlinks* quanto i *metatags* altro non erano altro che "mere manifestazioni esteriori, di secondaria importanza, di quella estrazione e di quel reimpiego", e come si dovesse quindi affrontare nuovamente la questione di cosa costituisse violazione del diritto *sui generis* partendo dalla definizione del contenuto e delle finalità dell'art. 7 Database<sup>151</sup>.

Sulla base dei propri precedenti, la CGUE ha ritenuto che l'accesso fornito da Melons ad annunci provenienti dal database di CV Online rientrasse nella definizione di reimpiego, e che la copia e l'indicizzazione degli annunci ai fini della loro ricerca e visualizzazione ne costituissero estrazione<sup>152</sup>. Allo stesso tempo, tuttavia, e seguendo le conclusioni formulate sul punto dall'Avvocato Generale Szpunar, ha distinto la condotta di Melons da quella di Innoweb<sup>153</sup>, non sulla base delle loro caratteristiche tecniche quanto sulla base del loro impatto sull'investimento operato dal titolare del diritto.

In maniera molto più netta e con risultati differenti rispetto a precedenti decisioni, la considerazione degli obiettivi dell'art. 7 Database è utilizzata per circoscrivere anziché espandere contenuto e struttura del diritto. La Corte ha ritenuto, infatti, che anche ove una condotta rientri formalmente nel novero degli atti soggetti ad autorizzazione *ex art. 7*, essa possa non essere qualificata quale violazione nel momento in cui non abbia l'effetto di privare il costituente della banca dati di redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il proprio investimento<sup>154</sup>, causando un pregiudizio significativo. In linea con un approccio recentemente utilizzato dalla CGUE per la definizione dei confini esterni del diritto connesso di riproduzione del produttore di fonogrammi in *Pelham*, e derivato dalla sua giurisprudenza in materia di equo bilanciamento tra diritto d'autore e diritti fon-

<sup>151</sup> Ivi, paragrafi 21 e 37.

<sup>152</sup> Ivi, paragrafo 34.

<sup>153</sup> Ivi, paragrafo 33, e così anche nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Maciej

Szpunar in C-762/19, « *CV-Online Latvia* » *SIA contro « Melons » SIA*, EU:C:2021:22, paragrafo 33.

<sup>154</sup> *Cv-Online*, cit., paragrafo 37.

damentali<sup>155</sup>, la Corte ha poi aggiunto, sempre in sintonia con le Conclusioni dell'AG Szpunar, come sia necessario tendere ad “un giusto equilibrio tra, da un lato, il legittimo interesse dei costitutori di banche di dati di essere in grado di ammortizzare il loro investimento rilevante e, dall'altro, quello degli utenti e dei concorrenti di tali costitutori di avere accesso alle informazioni contenute in dette banche di dati nonché la possibilità di creare prodotti innovativi basati su tali informazioni”<sup>156</sup>. A tal fine, ha da un lato ribadito come “il criterio principale di bilanciamento dei legittimi interessi in gioco deve essere il potenziale pregiudizio all'investimento rilevante del costitutore della banca di dati di cui trattasi, vale a dire il rischio che tale investimento non possa essere ammortizzato”<sup>157</sup>, e dall'altro enfatizzato il fondamentale ruolo giocato da aggregatori quali Melons, che “contribuiscono alla creazione e alla distribuzione di prodotti e servizi aventi un valore aggiunto nel settore dell'informazione”, poichè “offrendo ai propri utenti un'interfaccia unificata che consente di effettuare ricerche in diverse banche di dati secondo criteri pertinenti dal punto di vista del loro contenuto, essi concorrono ad una migliore strutturazione dell'informazione e facilitano la ricerca in Internet”, e contribuiscono al buon funzionamento della competizione di mercato ed alla trasparenza di offerte e prezzi<sup>158</sup>.

Seppure non manchi, quindi, la reiterata considerazione e centralità dell'impatto della condotta sull'investimento operato dal costitutore della banca dati, *CV Online Latvia* pone per la

<sup>155</sup> Sia consentito di rinviare, sul punto, a C. SGANGA, *A Decade of Fair Balance Doctrine, and How to Fix It: Copyright versus Fundamental Rights before the CJEU from Promiscue to Funke Medien, Pelham and Spiegel Online*, in *EIPR*, 11, 2019, pp. 683 ss. Si vedano, inoltre, C. GEIGER, E. IZUMENKO, *The Constitutionalization of Intellectual Property Law in the EU and the Funke Medien, Pelham and Spiegel Online Decisions of the CJEU: Progress, but Still Some Way to Go!*, in *IIC*, 51, 2020, pp. 282 ss.; B. J. JUETTE, J. P. QUIN-TAIS *The Pelham Chronicles: sampling, copyright and fundamental rights*, in *JIPLP*, 16(3), 2021, pp. 213 ss.; T. SNIJDERS, S. VAN DEURSEN, *The Road Not Taken - the CJEU Sheds Light on the Role of Fundamental Rights in the European Copyright Framework - a Case Note on the Pelham, Spiegel Online and Funke Medien Decisions*, in *IIC*, 50, 2019, pp. 1176 ss.; S. GARBEN, *Fundamental rights in EU copyright harmonization: Balancing without a solid framework: Funke Medien, Pelham, Spiegel Online*, in *CMLR*, 57, 2020, pp. 1909 ss.; M. SENFTLEBEN, *Flexibility Grave - Partial Re-*

*production Focus and Closed System Fetishism in CJEU, Pelham*, in *IIC*, 51, 2020, 751 ss. In Italia v., tra tutti, G. FINOCCHIARO, *L'equilibrio titolare/“users” nel diritto d'autore dell'Unione europea*, in questa *Rivista*, 3, 2016, pp. 499 ss.; A. OTTOLIA, *L'interferenza permanente fra proprietà intellettuale e libertà di espressione nel diritto dell'Unione Europea: una proposta di bilanciamento*, in *AIDA*, 2016, pp. 157 ss.; A. STAZI, *La tutela del diritto d'autore in rete: bilanciamento degli interessi, opzioni regolatorie europee e “modello italiano”*, in questa *Rivista*, 1, 2015, pp. 89 ss.; G. GIANNONE CODIGLIONE, *“Copyright” e diritto d'autore in rete: “bilanciamento interno” e “conflitto esterno” tra diritti fondamentali. Analisi comparatistica e rimediabile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 3, 2014, pp. 421 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Diritto d'autore e libertà di espressione: una relazione ambigua*, in *AIDA*, 2005, pp. 151 ss.

<sup>156</sup> *CV Online*, cit., paragrafo 41; Conclusioni dell'AG Szpunar in *CV Online*, cit., paragrafo 43.

<sup>157</sup> *CV Online*, cit., paragrafo 44.

<sup>158</sup> Ivi, paragrafo 42.

prima volta e molto più marcatamente l'accento sugli interessi dei concorrenti e degli utenti, secondo un approccio già adottato nella definizione della nozione di conseguimento in *BHB* e *Fixtures Marketing*, ma mai nella delineazione dei confini esterni delle nozioni di estrazione e reimpiego, tradizionalmente oggetto di lettura estensiva, come accaduto per lungo tempo anche ai diritti esclusivi d'autore sulla scorta del considerando 9 della Direttiva InfoSoc, a conferma dell'inevitabile influenza nel settore del diritto delle banche dati della giurisprudenza CGUE in materia di *copyright*.

L'approccio più bilanciato, assiologicamente orientato e di matrice funzionale proposto dalla Corte offre un valido argine ai più evidenti rischi di distorsione creati dall'art. 7 Database e sottolineati fin dalla sua introduzione da attenta dottrina<sup>159</sup>. Tuttavia, malgrado gli sforzi della CGUE, permangono una serie di elementi fortemente critici e di difficile risoluzione per il solo tramite di interventi giurisprudenziali, così come rimangono ampie zone grigie caratterizzate da forte incertezza interpretativa, ed in alcuni casi da spiccata frammentazione nelle soluzioni nazionali. Su questi aspetti si sono concentrate le valutazioni di impatto della Direttiva condotte dalla Commissione nel 2005 e nel 2018 ed una serie di studi svolti e proposte formulate parallelamente da dottrina e stakeholders, retroterra purtroppo largamente ignorato dal legislatore comunitario nelle proprie riflessioni prodromiche agli interventi in materia di economia dei dati degli ultimi anni e per gli anni a venire.

#### 4. DALLE VALUTAZIONI DI IMPATTO DEL 2005 E 2018 AL DATA PACKAGE DELLA STRATEGIA EUROPEA PER I DATI: PROPOSTE DI RIFORME E RIVOLUZIONI INCOMPIUTE.

##### a. *La tiepida accettazione dello status quo nelle due valutazioni di impatto condotte dalla Commissione UE*

Già prima della sua approvazione, ed ampiamente dopo la sua entrata in vigore, il diritto *sui generis* è stato oggetto di severe critiche: se ne sono evidenziate, tra tutte, la poca chiarezza dei contenuti, l'incapacità di stimolare adeguatamente l'innovazione e la crescita economica, il rischio di c.d. *lock-up* dei dati e delle informazioni a danno della comunità scientifica, dei concorrenti e delle industrie dipendenti dalla disponibilità e dalla libera circolazione dei dati per la propria ricerca ed il proprio sviluppo<sup>160</sup>. Per verificare il fondamento di tali obiezioni, la Commissione ha

<sup>159</sup> Come si approfondirà inoltre *infra*, sezione 4.b.

<sup>160</sup> Per una sintesi efficace ma molto ben documentata del dibattito dottrinale cfr.

condotto due esercizi di valutazione di impatto della Direttiva Database, il primo nel 2005 ed il secondo nel 2018.

Effettuata con sostanziale ritardo rispetto ai dettami dell'art. 16, terzo comma Database, la valutazione di impatto del 2005 si proponeva di verificare se gli obiettivi di *policy* del testo comunitario fossero stati raggiunti e se il diritto *sui generis* avesse avuto effetti negativi sulla competizione nel mercato interno<sup>161</sup>. I suoi risultati e le evidenze prodotte sono significativi tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello economico.

Il testo offre numerosi esempi dell'applicazione delle nuove disposizioni da parte delle corti e delle autorità nazionali dall'entrata in vigore della Direttiva al 2004. Come prevedibile, mentre la nozione di *database* aveva trovato uniforme applicazione, la definizione di cui all'art. 7, a causa della propria natura inedita, aveva generato una serie di decisioni confliggenti, in particolare sul concetto di investimento sostanziale e sul trattamento dei *database* derivati e dei metamotori di ricerca<sup>162</sup>. Permanevano criticità sul versante dell'alterato bilanciamento tra gli interessi dei costitutori delle banche dati, degli utenti legittimi e del pubblico, sul contenuto eccessivamente ampio ed indefinito del diritto *sui generis* e sul ridotto ambito applicativo delle eccezioni<sup>163</sup>. Sotto un profilo più spiccatamente economico, la valutazione concludeva che l'impatto dell'art. 7 Database sulla produzione di banche dati si era rivelato addirittura negativo, dal momento che la quota di mercato globale delle industrie europee nel settore era addirittura scesa nel 2004 al di sotto dei livelli pre-Direttiva<sup>164</sup>, ed il divario rispetto ai concorrenti statunitensi non si era minimamente ridotto<sup>165</sup>.

In risposta a tali problematiche, la valutazione di impatto aveva prospettato quali potenziali opzioni disponibili l'abrogazione del-

M. DAVISON, cit., pp. 237 ss.; E. DERCLAYE, *The legal protection*, cit., pp. 271 ss.; J. REICHMAN, P. SAMUELSON, cit., pp. 80-90. Per una panoramica, invece, delle critiche prese in considerazione dalla Commissione nella sua ultima valutazione di impatto, provenienti tanto dal mondo accademico quanto dagli stakeholders, può farsi riferimento a *Study in support of the evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*, disponibile su [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc\\_id=51600](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51600).

<sup>161</sup> Commissione Europea, *First Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases* (DG Internal Market and Services Working Paper), Bruxelles, 12 dicembre 2005.

<sup>162</sup> Ivi, pp. 11-12, con un'analisi comparata delle principali decisioni nazionali

<sup>163</sup> Ivi, pp. 22-23, con un report critico ragionato delle criticità sollevate dalle associazioni dei portatori di interesse.

<sup>164</sup> Ivi, p. 5 e p. 20. Lo studio riporta i risultati del Gale Directory of Databases (GDD) e le risposte dei sondaggi online condotti dalla Commissione, da cui emerge come il 90% dei costitutori di banche dati intervistati giudichino il diritto *sui generis* essenziale per le proprie attività.

<sup>165</sup> Come riportato nel GDD (ivi, p. 22), che mostra una diminuzione nella quota di mercato globale di produzione di banche dati per l'Europa occidentale ed un parallelo aumento della quota nordamericana. Sul punto v. Valeria FALCE, *La disciplina comunitaria sulle banche dati. Un bilancio a dieci anni dall'adozione*, in *Rivista di diritto industriale*, 6, 2006, pp. 227 ss.

l'intera Direttiva, giudicata però impossibile per gli effetti di frammentazione regolatoria che avrebbe generato, o l'eliminazione del diritto *sui generis* e il mantenimento della sola tutela autorale con elevato standard di originalità, sull'esempio di successo della legislazione statunitense<sup>166</sup>. La Commissione aveva tuttavia deciso di non intervenire, ritenendo che lo studio non avesse dimostrato la presenza, a causa della Direttiva, di oneri amministrativi o regolatori eccessivi per gli attori industriali tali da giustificare una riforma<sup>167</sup>.

La valutazione del 2018, introdotta dalla Comunicazione *Building a European Data Economy* del 2017 quale atto dovuto e necessario per valutare la compatibilità del quadro regolatorio con i bisogni delle industrie operanti con dati ed agenti di intelligenza artificiale<sup>168</sup>, prende spunto da un report articolato e basato su interviste ed eventi con *stakeholders* ed un'articolata analisi giuridica comparativa sullo stato dell'armonizzazione in materia, con riferimento alla finestra temporale 2005-2018<sup>169</sup>. Il testo osserva come la trasposizione e l'accettazione del diritto *sui generis* è rimasta controversa e scarso l'interesse da parte dei produttori, circostanze queste che hanno reso l'art. 7 Database uno strumento giuridico di basso profilo e ridotta utilità<sup>170</sup>. Allo stesso tempo, dal 2005 ad oggi l'utilizzo tecnologico ed il valore economico dei dati ha subito un cambiamento epocale, con un aumento sostanziale del numero di basi protette dal diritto *sui generis*, nonostante le specificazioni su contenuto e struttura fornite nel tempo dalla CGUE<sup>171</sup>.

In linea con la valutazione del 2005, il testo del 2018 distingue nettamente tra diritto d'autore e diritto *sui generis*<sup>172</sup>: i report nazionali su cui lo studio si basa mostrano un contenzioso pressoché inesistente sul versante della tutela autorale, con pochissimi casi inerenti il concetto di creazione intellettuale, generalmente allineati alle indicazioni fornite dalla CGUE in *Football Database*<sup>173</sup>, ma una situazione radicalmente differente nel settore

<sup>166</sup> Ivi, p. 26.

<sup>167</sup> Ibidem.

<sup>168</sup> Commissione Europea, *Comunicazione 'Costruire una economia dei dati europea'*, COM(2017) 9 final.

<sup>169</sup> *Study in support of the evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases - Final report* (2018), disponibile su [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc\\_id=51599](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51599). Lo studio è affiancato da una analisi giuridica, una analisi economica e la sinopsi dei workshops, delle interviste e dei sondaggi online degli *stakeholders*, disponibili su <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-support-evaluation-database-directive>.

<sup>170</sup> V. i risultati della consultazione pubblica condotta dalla Commissione ed i bassi tassi di risposta, riportati anche in Commission Staff Working Document *'Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases'*, SWD(2018) 146 final, p. 12.

<sup>171</sup> Ivi, p. 13.

<sup>172</sup> Ivi, e particolarmente nota 48.

<sup>173</sup> Ivi, p. 14, con riferimento alla decisione tedesca BGH 13 agosto 2009, I ZR 130/04 (sulle 1000 poesie che ognuno dovrebbe leggere) e francese Cour de Cassation (civ. I) 13 maggio 2014, in *RIDA*, 2015, No 244.

dell'art. 7 Database<sup>174</sup>, dove i precedenti nazionali divergono a volte drasticamente sull'interpretazione di concetti chiave come quello di investimento sostanziale, con particolare riguardo al minimo richiesto ai fini della protezione<sup>175</sup>, ed una tendenza maggioritaria ad un approccio permissivo e conferente la tutela *sui generis* in ogni caso, purché l'investimento non sia triviale<sup>176</sup>. Lo stesso dicasi per la nozione di parte sostanziale, con decisioni che la quantificano in un range che va dal 20 a 50% del *database*, per la qualificazione ed il trattamento di condotte indirette come il *web scraping*<sup>177</sup>, e per la definizione del soggetto costituente della banca dati<sup>178</sup>, mentre sembra vi sia un relativo allineamento con le posizioni della CGUE rispetto alle definizioni generali di estrazione e reimpiego<sup>179</sup>.

Nonostante le risultanze della valutazione palesassero il bisogno di un intervento legislativo adiuvante e correttivo, la Commissione ha ritenuto come “impegnarsi in un processo di riforma limitata del diritto sui generis sarebbe, in questo momento, un'azione sproporzionata”, e come tale idea dovesse prima essere sostanziata con evidenze più forti, tenendo anche conto delle necessità poste dalla nuova economia ed industria dei dati<sup>180</sup>. La discussione sulle criticità della Direttiva Database e delle sue trasposizioni nazionali non era comunque destinata a fermarsi: negli anni a venire non sono mancati studi accademici e di policy diretti a mostrarne i punti deboli e bisognosi di ripensamento, affiancati da concrete proposte di intervento, anche e soprattutto alla luce delle questioni lasciate insolte — quando non create — dalla Corte di Giustizia.

### b. *Permanenti criticità e proposte dottrinali di riforma*

Le numerose proposte di riforma hanno toccato e toccano in

<sup>174</sup> Come ben spiegato nell'*Annex 1 - Legal Analysis allo Study in support of the evaluation of Directive 96/9/EC*, p. 45, e specialmente il paragrafo 6.1.

<sup>175</sup> Ivi, para 8.1, e la casistica ivi riportata. Le decisioni sono elencate anche in *Annex 6 - Country grids*, disponibile su [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc\\_id=51602](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51602).

<sup>176</sup> Questa è stata definita la “de minimis exclusion rule” da M. LEISTNER, *Big data and the EU Database Directive 96/9/EC: Current Law and Potential for Reform*, in S. LOHSE, R. SCHULZE, D. STAUDENMAYER (a cura di), *Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools*, Baden-Baden, 2017, p. 30.

<sup>177</sup> V. *Legal analysis*, cit., paragrafi 8.2.2. e 12.2.2, con riferimento alle ipotesi di violazione del diritto. Il *web scraping*

rappresenta un tema che ha inevitabilmente interessato, in maniera progressivamente sempre più crescente, i giudici nazionali, che ne hanno variamente inteso le caratteristiche, offrendo risposte spesso anche diverse alle esigenze di bilanciamento tra tutela delle banche dati, innovazione e concorrenza positiva tra imprese. Prendendo le mosse da una decisione romana, ma con considerazioni di più ampio respiro, si veda P. SAMMARCO, *L'attività di web scraping nelle banche dati ed il riuso delle informazioni*, in questa *Rivista*, 2020, p. 219 ss.

<sup>178</sup> *Valutazione di impatto*, cit., para 6.1.5, con riguardo ai casi francesi e olandesi.

<sup>179</sup> Come confermato dal limitato numero di casi citati nella *Legal analysis*, cit., p. 68 ss.

<sup>180</sup> *Valutazione*, cit., p. 47.

maniera uniforme i pilastri della disciplina della Direttiva 96/9, con enfasi predominante sul diritto *sui generis*.

Sul versante del soggetto titolare del diritto, alla luce di alcune divergenze riscontrate nelle casistiche nazionali, si è sostenuta la necessità di chiarire la nozione di “costitutore” della banca dati, identificandola più chiaramente nel soggetto responsabile dell’investimento o nel “produttore”, e distinguendo quindi senza possibilità di confusione (e relativo contenzioso) la figura della produzione/titolarità da quella della paternità autorale creativa<sup>181</sup>. In ragione, poi, della dubbia natura dell’investimento apportato da enti pubblici e/o governativi e del relativo rischio affrontato<sup>182</sup>, si è parimenti suggerito di escludere dalla protezione i *databases* costituiti da investitore pubblico, distinguendo con chiarezza tali casi da quelli in cui la banca dati è prodotta anche con partecipazione di fondi privati, elemento questo su cui si osservano differenze di rilievo negli approcci degli Stati Membri<sup>183</sup>. Il tema assume particolare rilevanza per le sue interrelazioni con la recente Direttiva Open Data (ODD)<sup>184</sup>, che si pone l’obiettivo di rendere accessibili e riutilizzabili a fini commerciali e non commerciali i dati ed i documenti in possesso di enti ed istituzioni pubbliche ma che, nonostante la disciplina dettata<sup>185</sup>, omette di intervenire sulla questione della titolarità in capo agli enti pubblici di diritti di proprietà intellettuale, tra cui

<sup>181</sup> Come proposto da, tra tutti, M. KOŠČÍK, M. MYŠKA, cit., p. 53 ss., e da M. BEUNEN, cit., p. 154 ss.

<sup>182</sup> Anche ove la pubblica amministrazione documenti gli investimenti ulteriori nella costituzione della banca dati e dimostri come questa non sia prodotto derivato dell’attività di governo, dopo la decisione nel caso *CV Online Latvia* sarà necessario, inoltre, che essa dimostri — ed è dubbio come possa riuscire a farlo — che il reimpiego di database creati con fondi pubblici comporti un danno alla finanza pubblica superiore al beneficio per la collettività derivante dal riuso.

<sup>183</sup> Tanto che il Bundesgerichtshof aveva già richiesto lumi alla CGUE nel 2007, ritirando però poi la questione (C-215/07 *Schawe v Saechsiches Druck- und Verlagshaus*, GU C-155/12, 2007). In Germania sempre il BGH ha statuito come i database ufficiali suscettibili di protezione sui generis devono essere esclusi dalla tutela così come nel diritto d’autore sono esclusi dall’oggetto del diritto le opere ufficiali, ritenendo però che la presenza di un investitore privato che abbia apportato un investimento sostanziale nella costituzione della banca dati giustifichi l’attribuzione del diritto a quest’ultimo (BGH, *Autobahnmaut* 25 marzo 2010, I

ZR 47/8). In Olanda, la corte distrettuale di Amsterdam ha seguito un approccio simile, ritenendo come l’ente pubblico non possa essere definito costituente di database, dal momento che non assume mai il rischio dell’investimento (ABRvS 29 aprile 2009, n. 07/786, AMI 2009-6, con nota di M. VAN EECCHOUD). Per un commento sul punto v. M. VAN EECCHOUD, *Government works*, in P. B. HUGENHOLTZ, A. QUADVLIEG e D. VISSER (a cura di), *A Century of Dutch Copyright Law, Auteurswet 1912-2012*, Amsterdam, 2012.

<sup>184</sup> Direttiva (UE) 2019/1024 del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, (Direttiva Open Data o ODD). Cfr. P. DE FILIPPI, L. MAUREL, *The paradoxes of open data and how to get rid of it? Analysing the interplay between open data and sui-generis rights on databases*, in *Int. J. Law. Inf. Tech.*, 23(1), 2015, pp. 1 ss.

<sup>185</sup> La Direttiva modificava le precedenti Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, e la successiva Direttiva 2013/37/UE del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

i diritti esclusivi su banche dati, preferendo garantire accesso e reimpiego a valle, attraverso disposizioni e strumenti *ad hoc*.

Sempre in risposta alla frammentazione nelle soluzioni nazionali ed alle questioni sollevate e non completamente risolte dalla CGUE, alcuni commentatori hanno suggerito di eliminare il criterio della sostanzialità dell'investimento quale condizione per l'attribuzione del diritto *sui generis*, in considerazione dell'estrema difficoltà nel definirne con chiarezza i contenuti. A controbilanciare l'eliminazione del principale requisito minimo di protezione, si è proposto di offrire una tutela meno stringente, con un diritto dal contenuto più circoscritto, eccezioni più numerose ed uno standard qualitativo e quantitativo più elevato di sostanzialità della parte estratta o reimpiegata perché vi sia violazione<sup>186</sup>. Si è tuttavia obiettato come tale soluzione traslerebbe sugli utenti il costo del contenzioso diretto a limitare la protezione di *databases* non originali, nonostante la loro maggiore avversione al rischio e minore disponibilità finanziaria rispetto alle imprese produttrici di banche dati, e si è avanzata, in alternativa, l'ipotesi di ridurre le incertezze relative all'interpretazione del criterio attraverso l'introduzione di meccanismi di standardizzazione, come un sistema di registrazione o la creazione di *databases* di decisioni giudiziali nazionali<sup>187</sup>. Anche in assenza di registrazione, si è da più parti sottolineata l'esigenza di oggettivizzare la nozione di sostanzialità dell'investimento, al fine non solo di garantire trasparenza e prevedibilità sull'*an* del conferimento della tutela, ma anche di escludere che la protezione venga conferita solo sulla base della mera presenza di un investimento sostanziale, senza che se ne valuti ragionevolezza e necessità<sup>188</sup>. Ciò si rivela ancora più necessario ora che *CV-Online Latvia* ha rafforzato il collegamento tra tale criterio e quello di parte sostanziale rilevante ai fini dell'accertamento della violazione. Il concetto di "pregiudizio sostanziale" per l'investimento, a cui la Corte aveva fino a questo momento dato scarsa rilevanza<sup>189</sup>, diviene ora, infatti, l'elemento principale, e peraltro non l'unico, della prova richiesta al titolare del diritto *sui generis* che ne richieda la tutela: la nozione di investimento rivestirà prevedibilmente un ruolo ancora più centrale nell'esercizio giudiziale, richiedendo alle corti nazionali uno sforzo definitorio ancora maggiore, ed incrementando quindi l'impatto negativo della frammentazione e delle incertezze in materia.

<sup>186</sup> Si veda la ricostruzione critica della letteratura in E. DERCLAYE, *The legal protection*, cit., pp. 62 ss.

<sup>187</sup> Principalmente da parte di L. BENTLY, E. DERCLAYE, autori della *Legal Analysis*, cit., pp. 57 ss.

<sup>188</sup> *Ibidem*.

<sup>189</sup> Il tema aveva trovato sviluppo, peraltro limitato, nel solo caso BHB. V. *supra*, p. XXX e relativo apparato bibliografico.

Simili problematiche si riscontrano nella definizione dell'oggetto dell'investimento e della nozione di parte sostanziale e di uso ripetuto e sistematico di parti non sostanziali.

In tema di oggetto, si avverte forte la difficoltà nel distinguere nettamente tra creazione e conseguimento dei dati, in particolar modo nel contesto della nuova economia collaborativa e rispetto ai dati generati dalle macchine nel c.d. *Internet of Things*<sup>190</sup>. In risposta, da alcuni è stata avanzata la possibilità di estendere il diritto *sui generis* anche ai casi in cui l'investimento sia stato diretto alla produzione dei materiali costituenti la banca dati, giustificando tale scelta sulla presunta esistenza di analoghi bisogni di incentivo; altri hanno invece proposto di introdurre nuovi diritti esclusivi, tra cui il c.d. *data producer's right*<sup>191</sup>, per evitare di contaminare il modello e la filosofia fondante la Direttiva Database. Al fine di controllare il rischio di monopoli informativi, entrambe le proposte hanno contestualmente ipotizzato l'adozione di specifici meccanismi di bilanciamento, tra cui le licenze obbligatorie o l'esclusione dall'oggetto del diritto di specifiche categorie di dati<sup>192</sup>.

Con riferimento alla definizione dei confini esterni dell'art. 7 Database, le critiche si sono maggiormente concentrate sulle divergenze di decisioni nazionali e sui rischi sottesi alla riconduzione alle nozioni di estrazione e reimpiego di condotte indirette di vario tipo, entrambi fattori capaci di avere effetti paralizzanti sulle attività di utenti legittimi e concorrenti, particolarmente a seguito della svolta impressa da *Innoweb*. E se l'incentivo alla

<sup>190</sup> Il riferimento va, ad esempio, ai dati generati da sensori, ai dati meteorologici, e così via. Cfr. *Valutazione d'impatto*, cit., pp. 35-37.

<sup>191</sup> Tra i principali sostenitori, v. H. ZECH, *A legal framework for a data economy in the European Digital Single Market: rights to use data*, in *JIPLP*, 11, 2016, pp. 460 ss., un'analisi delle varie opinioni si ritrova in J. CIANI, *Governing Data Trade in Intelligent Environments: A Taxonomy of Possible Regulatory Regimes between Property and Access Rights*, in AA.VV. (a cura di), *Intelligent Environments 2018*, Workshop Proceedings of the 14th International Conference on Intelligent Environments, Ambient Intelligence and Smart Environments Series, Londra, 2018. Critici G. RESTA, *Sulla tutelabilità delle carte geografiche ai sensi della direttiva sulle banche di dati*, in questa *Rivista*, 2016, pp. 191 ss., nonché P. YU, *Data Producer's Right and the Protection of Machine-Generated Data*, in *Tulane L. R.*, 93, 2019, pp. 863 ss.; J. DREXL, *Designing Competitive Markets for Industrial*

*Data-Between Propertisation and Access*, in *JIPITEC*, 8, 2017, p. 259 ss.; ID., *Data Access and Control in the Era of Connected Devices*, Study on Behalf of the European Consumer Organisation, 2019, disponibile su [http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-121\\_data\\_access\\_and\\_control\\_in\\_the\\_area\\_of\\_connected\\_devices.pdf](http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-121_data_access_and_control_in_the_area_of_connected_devices.pdf); P. B. HUGENHOLTZ, *Against 'Data Property'*, in H. ULLRICH ET AL (a cura di), *Kritika: Essays on Intellectual Property*, Cheltenham-Northampton, 2018, pp. 51-52. F. Banterle, *Data ownership in the data economy: a European dilemma*, in AA.VV. (a cura di), *EU Internet Law in the digital era*, Berlino, 2020, pp. 278 ss.; I. STEPANOV, *Introducing a property right over data in the EU: the data producer's right — an evaluation*, in *Int'l Rev. Law, Comp & Tech*, 34, 2020, pp. 65 ss.; A. WIEBE, *Protection of industrial data - a new property right for the digital economy?*, in *JIPLP*, 12, 2017, pp. 62 ss.

<sup>192</sup> In questo senso v. G. WESTKAMP, cit., p. 7, nonché P. B. HUGENHOLTZ, *Implementing*, cit., p. 189.

stipulazione di accordi di licenza resta una valida alternativa regolatoria a soluzioni più paternalistiche, essi poco possono dinanzi a casi di squilibrio di potere contrattuale e polarizzazione e centralizzazione della titolarità dei dati — situazioni in cui l'utilizzo di licenze obbligatorie rimane la soluzione più efficiente per risolvere i fallimenti del mercato<sup>193</sup>.

Un ulteriore elemento di complessità è stato di recente introdotto da *CV-Online Latvia*, che ha internalizzato nel processo di accertamento della violazione la valutazione del rischio effettivo assunto dal titolare del diritto: perché una condotta di estrazione e reimpiego venga ad essere censurata ex art. 7 Database, è ora necessario che il costituente della banca dati provi come tali azioni pongano, nel loro complesso, in serio pericolo la sua capacità di recuperare i costi degli investimenti effettuati. Nell'esercizio di valutazione, le corti nazionali sono inoltre chiamate a garantire un equo bilanciamento tra gli interessi delle parti coinvolte: accanto alla necessità di incentivare l'investimento nello sviluppo di banche dati, dunque, vengono ora espressamente in gioco quali variabili parimenti importanti anche il bisogno di preservare l'accesso all'informazione degli utenti e quello di assicurare adeguati spazi ai concorrenti per lo sviluppo di nuovi prodotti innovativi utilizzanti la stessa base di dati. Una condotta prima pacificamente qualificabile come violazione potrebbe ritenersi oggi utilizzo legittimo, fintanto che il rischio creato per gli investimenti del titolare del diritto non sia tale da superare il vantaggio sociale ed economico generato.

Servirà tempo per verificare in che modo le corti nazionali svilupperanno le indicazioni fornite dalla CGUE e fino a che punto tale svolta riuscirà ad introdurre nelle maglie della disciplina considerazioni di diritto della concorrenza al di là dei casi di palese abuso. *CV Online*, infatti, esclude la violazione dell'art. 7 Database nel caso in cui la condotta causi basso rischio per gli investimenti del costituente della banca dati ed elevato vantaggio in termini concorrenziali o di tutela dei diritti fondamentali, ma è dubbio ciò valga anche nel caso in cui il vantaggio resti elevato ma lo sia anche il rischio per l'investimento. In tali ipotesi, è ragionevole ipotizzare che il diritto *sui generis* continuerà a trovare quale limite esterno solo quello dell'abusività della condotta del titolare del diritto, in linea con la dottrina *Magill*, e che, dunque, lo sviluppo di servizi e prodotti complementari o derivati in potenziale competizione con il *database* originario rimarrà subordinato all'autorizzazione del titolare del diritto, particolarmente

<sup>193</sup> Come accade generalmente nel caso del diritto della proprietà intellettuale. Nel settore del diritto d'autore, si veda tra tutti P. MENELL, *A Remix Compulsory Licensing*

*Regime for Music Mashups*, in M. BOGRE, N. WOLFF (a cura di), *The Routledge Companion to Copyright and Creativity in the 21<sup>st</sup> Century*, Londra, 2020.

ove non si riscontri la ricorrenza di un abuso di posizione dominante<sup>194</sup>. E sulla scorta di tali considerazioni e della natura non risolutiva di *CV Online* che, in previsione dell'annunciata possibile revisione dell'art. 7 Database ad opera della Commissione, attenta dottrina ha nuovamente proposto l'introduzione di licenze obbligatorie, più atte a fornire risposta alle esigenze di contemperamento tra accesso e remunerazione e tra incentivo e protezione della concorrenza e dell'innovazione derivata, secondo un approccio simile a quello seguito da altri strumenti regolatori del settore: ne è esempio l'art. 20 GDPR che, nel garantire il diritto degli utenti alla portabilità dei dati, ne ammette implicitamente la possibilità di reimpiego con finalità pro-concorrenziali a vantaggio dei consumatori, frustrando in tal modo l'esercizio dell'esclusività da parte del titolare del diritto sul *database*. La previsione di uno strumento di portata generale in grado di facilitare la stipulazione di licenze FRAND rappresenterebbe, in tal senso, un passo in avanti nel bilanciamento tra interessi confliggenti, ed un più che benvenuto intervento di coordinamento tra discipline che, pur sovrapponendosi nella regolazione delle medesime aree, peccano di disallineamento e disorganicità. In alternativa all'introduzione di licenze obbligatorie, l'equilibrio concorrenziale potrebbe essere mantenuto prevedendo una risposta risarcitoria anziché coercitiva nel caso di violazioni, ove il risarcimento del danno consenta un migliore bilanciamento degli interessi in gioco<sup>195</sup>.

L'aspetto più problematico del diritto *sui generis* resta, tuttavia, la regolazione delle eccezioni. L'elenco contenuto nell'art.9 Database è esaustivo e stringente, le sue norme opzionali e non coordinate con le eccezioni generali al diritto d'autore previste dalla Direttiva InfoSoc, ed il suo contenuto incapace di contemperare la protezione di cui all'art. 7 Database con fondamentali interessi confliggenti, con particolare riguardo al riutilizzo dei dati<sup>196</sup>. E se l'introduzione dell'eccezione di *text and data mining* ha parzialmente risposto alle nuove istanze di bilanciamento poste dall'evoluzione dell'economia dei dati, lo spazio riservato alle norme derogatorie al diritto *sui generis* resta limitato, circostanza tale da renderne la natura molto più assoluta rispetto a quella del diritto d'autore.

Pur se lungi dall'ottenere risultati simili a quelli che nel settore del diritto d'autore la CGUE ha raggiunto dalla decisione capo-

<sup>194</sup> Casi riuniti C-241/91P and C-242/91P, *Radio Telefis Eirean (RTE) and Independent Television Publication Ltd (ITP) v Commission*, ECR I-743, 1995, su cui si veda E. DERCLAYE, *Abuses of Dominant Position and Intellectual Property Rights: A Suggestion to Reconcile the Community*

*Courts Case Law*, in *World Competition*, 26(4), 2003, pp. 686 ss.

<sup>195</sup> Dello stesso avviso anche DERCLAYE-HUSOVEC, cit., p. 9.

<sup>196</sup> Sul punto si veda *Valutazione d'impatto*, cit., p. 30.

stipite *Promusicae* (2008)<sup>197</sup> alla più recente triade della Grande Sezione in *Funke Medien, Pelham e Spiegel Online* (2019)<sup>198</sup>, le argomentazioni di *CV-Online* hanno aperto la strada alla considerazione dei diritti fondamentali nell'applicazione della disciplina delle banche dati. L'intervento non si muove sul versante delle eccezioni, bensì su quello della definizione dei confini esterni dell'art. 7 Database attraverso una riconsiderazione più attenta delle condotte qualificabili come sua violazione, ma i risultati in termini funzionali sul bilanciamento interno alla disciplina — rievocato nella decisione con il riferimento alla dottrina dell'“equo bilanciamento” — possono dirsi simili, seppure la presenza di un investimento ad alto rischio giustifichi in ogni caso la prevalenza della tutela del diritto *sui generis* anche contro usi dall'elevato valore sociale o protettivo di diritti fondamentali<sup>199</sup>. Nonostante tali limitazioni, i nuovi criteri utilizzati per l'accertamento della violazione potrebbero avere un impatto anche sull'interpretazione di alcune norme derogatorie: si pensi, ad esempio, all'eccezione di *text and data mining* (art. 3-4 CDSM), attività che raramente comporta un pregiudizio significativo per l'investimento del titolare del diritto<sup>200</sup>, e che pertanto potrebbe ritenersi consentita anche al di là delle restrittive ipotesi previste dalla Direttiva CDSM; e lo stesso può dirsi rispetto all'eccezione di estrazione del contenuto di *database* non elettronici per uso privato (art. 9, lettera *a*) Database), che potrebbe per le stesse ragioni estendersi a coprire anche le banche dati elettroniche. Tale passo in avanti, tuttavia, resta insufficiente a garantire certezza del diritto per gli utenti, a cui è comunque richiesto di valutare individualmente la sostanzialità del rischio posto all'investimento per prevedere come il proprio uso non autorizzato verrà valutato in sede giudiziale, senza alcuna assicurazione guida

<sup>197</sup> C-275/06 *Promusicae v Telefonica de Espana*, ECR I-271, 2008, della cui progenie trattano, tra tutti, J. GRIFFITHS, *Constitutionalising or harmonizing? The Court of Justice, the right of property and European copyright law*, in *ELR*, 2014, p. 65, ed inoltre T. MYLLY, *The constitutionalisation of the European legal order: impact of human rights on intellectual property in the EU*, in C. GEIGER (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Human Right*, Cheltenham-Northampton, 2015, pp. 119 ss.

<sup>198</sup> C-469/17 *Funke Medien NRW GmbH v Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2019:623; C-476/17 *Pelham GmbH and Others v Ralf Hütter and Florian Schneider-Esleben*, EU:C:2019:624; *Spiegel Online GmbH v Volker Beck*, EU:C:2019:625, su sui si veda la letteratura citata *supra*, nota 115.

<sup>199</sup> Ad esempio, anche se l'uso giornalistico di un database nel contest di indagini può considerarsi di elevato valore sociale, esso sfuggirebbe al giudizio di violazione solo se il suo reimpiego non costituisse elevato rischi per l'investimento. I giornalisti potrebbero dunque studiare la base dati, ma sarebbero fortemente limitati nella loro possibilità di presentarne parti al pubblico.

<sup>200</sup> Così come osservato anche da, *ex multis*, A. STROWEL, *Reconstructing the Production and Communication to the Public Rights: How to Align Copyright with Its Fundamentals*, e da O.-A. RÖGNSTAD, J. PORT, *The Right to Reasonable Exploitation Concretized: An Incentive Based Approach*, entrambi in P.B. HUGENHOLTZ., *Copyright Reconstructed: Rethinking Copyright's Economic Rights in a Time of Highly Dynamic Technological and Economic Change*, L'Aja, 2018.

dinanzi alle vaghe indicazioni giurisprudenziali, e con un compito reso ancora più difficile dall'impossibilità di individuare con certezza quale parte della base dati abbia effettivamente richiesto il maggiore investimento<sup>201</sup>. Un più deciso intervento sulle eccezioni continua ad essere, dunque, fortemente auspicabile e necessario per garantire un adeguato bilanciamento tra interessi confliggenti<sup>202</sup>.

Non sono mancati poi, in conclusione e chiusura, commenti che hanno sottolineato l'esigenza per la Commissione di chiarire in maniera molto più netta l'impossibilità per i legislatori nazionali di cumulare, per le condotte illegittime costituenti appropriazione indebita dell'investimento, la protezione *sui generis* con altre forme di tutela derivanti, tra tutti, dal diritto della concorrenza sleale. L'intervento, a ben vedere, è essenziale da un lato per ridurre la frammentazione di soluzioni nazionali ed i suoi effetti negativi sul corretto funzionamento del mercato interno, e dall'altro per evitare una duplicazione delle tutele contro le medesime condotte, nonché un improprio prolungamento della protezione *sui generis* oltre il suo termine naturale, anche in assenza di nuovo investimento<sup>203</sup>. Considerazioni di simile natura ben giustificano anche la necessità che qualsiasi intervento di riforma sulla Direttiva sia concepito in termini di armonizzazione massima<sup>204</sup>: un'esclusione, ad esempio, dall'oggetto dell'art. 7 di *database* contenenti dati generati da macchine al fine di evitare monopoli deleteri per lo sviluppo dell'industria dell'IA vedrebbe frustrate le proprie finalità ove fosse lasciato spazio ai legislatori nazionali di approntare forme differenti di tutela anziché lasciare tali banche dati in pubblico dominio<sup>205</sup>.

<sup>201</sup> Circostanza questa che distingue in maniera netta i *databases* ed il diritto *sui generis* da altre opere protette da diritto d'autore, ove è molto più agevole identificare il frammento minimo ancora integrante la creazione intellettuale dell'autore, o da diritti connessi ove, anche grazie ad interventi della CGUE, è oggi più semplice identificare quale condotta di riproduzione o comunicazione al pubblico comporti pregiudizio all'investimento.

<sup>202</sup> Peraltro supportato dal fatto che, contrariamente al diritto d'autore ed alla Direttiva InfoSoc ed al suo considerando 9, la protezione da offrire ai costitutori di banche dati non deve essere "elevata", ma "appropriata" (considerando 48 Database).

<sup>203</sup> La mancanza di decisioni sul punto non implica che non vi siano ostacoli di natura formale all'applicazione degli strumenti del diritto della concorrenza leale a livello nazionale. È stato fatto notare, infatti, come la libertà di circolazione po-

trebbe essere utilizzata quale principio di ultima istanza per impedire l'affiancamento nazionali di due sistemi di tutela e, dunque, la frammentazione del mercato interno. Sul punto M. HUSOVEC, *Closing the Gap: How EU Law Constrains National Rules Against Imitation?*, in N. BRUUN, G. B. DINWOODIE et al (a cura di) *Transition and Coherence in Intellectual Property Law: Essays in Honour of Annette Kur*, Cambridge, 2020, p. 438-446.

<sup>204</sup> Vi è chi in tal senso (M. HUSOVEC, E. DERCLAYE, cit., p. 11) proporrebbe la trasformazione della Direttiva in un Regolamento, peraltro più facilmente abrogabile in futuro con conseguenze automatiche negli Stati Membri.

<sup>205</sup> *Ibidem*. È per questa ragione che sarebbe consigliabile che il legislatore comunitario mantenesse una definizione ampia di investimento rilevante: maggiore l'ambito applicativo della Direttiva, maggiore il no-

Il materiale a disposizione del legislatore comunitario per riflettere sull'impatto della Direttiva Database sugli obiettivi di *policy* in materia di dati era, come evidente, abbondante ed univoco nelle sue indicazioni e proposte di riforma. A dispetto di ciò, i più recenti lavori preparatori ed interventi normativi adottati e proposti riducono la considerazione della Direttiva 96/9 ad aspetti sì economicamente rilevanti, ma settoriali e molto limitati, ed omettono inoltre di intervenire sul coordinamento tra le sue disposizioni ed i nuovi atti normativi emanati nel settore dei dati.

*c. La Direttiva Database nel contesto della Strategia Europea per i Dati: la rivoluzione incompiuta del Data Act*

Già agli inizi del 2017, con la Comunicazione “Costruire un’economia dei dati europea”<sup>206</sup>, la Commissione aveva palesato la propria intenzione di intervenire in maniera decisa sulla legislazione UE al fine di renderla terreno fertile per lo sviluppo di un ecosistema in grado di consentire la collaborazione tra operatori di mercato, utenti e settore pubblico per rendere i propri dati accessibili ed utilizzabili, e consentire così la piena estrazione del loro valore e lo sviluppo di applicazioni dal notevole potenziale economico, tecnologico e sociale. A tal fine, e sulla scia di quanto già fatto in materia di dati personali dal GDPR<sup>207</sup>, la Comunicazione aveva sottolineato la necessità di creare un quadro programmatico e giuridico chiaro e specifico per l’economia dei dati, eliminando gli ostacoli alla loro circolazione e affrontando le incertezze giuridiche create dalle nuove tecnologie, e si era posta l’obiettivo di lanciare consultazioni, studi e valutazioni di impatto per raggiungere la libera circolazione dei dati, la portabilità dei dati non personali, l’interoperabilità di dati e infrastrutture, e la regolazione più chiara di titolarità, accesso e trasferimento dei dati generati dalle macchine, riequilibrando i rapporti di forza contrattuale tra PMI, *start-up* e grandi imprese e riducendo al minimo gli effetti di *lock-in* dei consumatori<sup>208</sup>. Sul tavolo vi erano ancora un vasto novero di possibili soluzioni, dalla piena

---

vero di oggetti su cui escludere la possibilità di applicazione di altre forme di tutela.

<sup>206</sup> Commissione Europea, *Comunicazione “Costruire un’economia dei dati europea”*, COM(2017) 09 final, preceduta in realtà dalla *Comunicazione “Verso una florida economia basata sui dati”*, COM(2014) 442 final, che aveva già riconosciuto la necessità di introdurre norme moderne e coerenti valide in tutta l’UE per consentire ai dati di circolare liberamente da uno Stato membro all’altro, poiché “la mancanza di un contesto giuridico adatto agli scambi di

dati nell’UE può limitare l’accesso ai grandi insiemi di dati, eventualmente ostacolare l’ingresso di nuovi operatori sul mercato e frenare l’innovazione” (ivi, p. 3).

<sup>207</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

<sup>208</sup> *Costruire un’economia dei dati europea*, cit., p. 11.

condivisione non proprietaria alla creazione di nuovi diritti esclusivi sui dati, mediata dall'introduzione di licenze obbligatorie, norme contrattuali minime, standard di correttezza e trasparenza ed eccezioni favorevoli all'accesso non autorizzato dietro corrispettivo<sup>209</sup>.

A valle della Comunicazione del 2017, il legislatore europeo ha introdotto, tra tutti, il Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, che si propone di rimuovere le norme nazionali imponenti obblighi di localizzazione dei dati nei territori degli Stati Membri<sup>210</sup>, e la Direttiva Open Data del 2019, che ha modificato in maniera ambiziosa la Direttiva sul riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico (PSI, 2013), riducendo sostanzialmente le eccezioni all'obbligo generale di messa a disposizione dei dati detenuti da enti pubblici a fini di reimpiego tanto commerciale quanto non commerciale. Seppure si applichi ai soli dati già pubblicamente accessibili, non includa informazioni o dati su cui terzi godano di diritti di proprietà intellettuale, e continui ad escludere dal proprio ambito applicativo raccolte di grande rilevanza come quelle delle emittenti radiotelevisive e delle istituzioni culturali come i musei, la ODD compie un deciso passo in avanti, introducendo norme che regolano la procedura ed il trattamento delle richieste di utilizzo dei dati, l'accessibilità, reperibilità, apertura, interoperabilità e riutilizzabilità dei formati di dati e metadati, i contenuti delle licenze standard e le tariffazioni, nonché il divieto di concessione dei dati con accordi di esclusiva salvo casi eccezionali e sotto condizioni stringenti. Nella pratica, la nuova architettura normativa rende impossibile per gli enti pubblici esercitare ogni tipo di esclusiva sulle informazioni da essi detenute, diritti *sui generis* ex art. 7 Database inclusi, pur senza deprivarli della loro titolarità<sup>211</sup>. In alcune aree sono poi state adottate normative settoriali sull'accesso ai dati in risposta a specifici fallimenti di mercato<sup>212</sup>.

A fare nuovamente il punto e delineare il piano di attività degli

<sup>209</sup> Cfr. H. ZECH, *Building a European data economy*, in *IIC*, 48(5), 2017, pp. 501 ss., nonché gli autori citati *infra*, nota 233.

<sup>210</sup> Regolamento (UE) 2018/1807 del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea.

<sup>211</sup> Simili osservazioni si ritrovano in M. VAN EECHOU, *A Serpent Eating Its Tail: the Database Directive Meets the Open Data Directive*, in *IIC*, 52, 2021, pp. 375 ss.

<sup>212</sup> Ad esempio per quanto riguarda il settore automobilistico (Regolamento (CE) n. 715/2007, modificato dal Regolamento (CE) 595/2009 relativo all'omologazione dei

veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo), i prestatori di servizi di pagamento (Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), le informazioni sulla misurazione intelligente (Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale), i dati delle reti elettriche (Regolamenti (UE) 2017/1485 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica e Regola-

anni a venire è venuta poi la Comunicazione “Una strategia europea per i dati” (2020)<sup>213</sup>, il cui obiettivo ultimo è quello di “creare uno spazio unico europeo di dati — un autentico mercato unico di dati, aperto ai dati provenienti da tutto il mondo — nel quale sia i dati personali sia quelli non personali, compresi i dati commerciali sensibili, siano sicuri e le imprese abbiano facilmente accesso a una quantità pressoché infinita di dati industriali di elevata qualità, che stimolino la crescita e creino valore, riducendo nel contempo al minimo la nostra impronta di carbonio e ambientale”<sup>214</sup>. A tal fine, la Commissione prevede l’implementazione di azioni basate su quattro pilastri: il primo di matrice regolatoria e diretto a creare le condizioni legislative necessarie al raggiungimento delle finalità della strategia, il secondo dedicato allo sviluppo di competenze e consapevolezza negli utenti e nelle PMI, il terzo orientato ad investire nelle infrastrutture, ed il quarto ed ultimo votato alla costruzione di spazi comuni europei di dati in settori strategici e ambiti di interesse pubblico<sup>215</sup>.

Il pilastro regolatorio punta alla creazione di un quadro di governance intersettoriale per l’accesso ai dati ed al loro utilizzo, e più specificatamente all’emanazione di atti legislativi diretti a: (i) strutturare la governance di c.d. “common European data spaces”, fondati sui principi di rintracciabilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità dei dati (FAIR) ed alla creazione di condizioni più facili per la prestazione del consenso individuale all’utilizzo dei propri dati (*data altruism*); (ii) identificare set di dati di elevato valore da mettere a disposizione del pubblico gratuitamente in formato leggibile meccanicamente e mediante applicazioni (API) standardizzate, in particolar modo alla luce del potenziale da questi rivestito per l’innovazione e per le PMI; (iii) incentivare la condivisione orizzontale dei dati a livello intersettoriale, sia tra imprese che tra imprese (B2B) e pubblica amministrazione (B2G), affrontando le questioni relative ai diritti d’uso per i dati generati, ed intervenendo sulla legislazione in materia di proprietà intellettuale al fine di pontenziale ulteriormente l’accesso ai dati ed al loro utilizzo, con particolare riguardo alla disciplina in materia di banche dati<sup>216</sup>.

Il primo intervento frutto della Strategia è la proposta di Regolamento sul governo dei dati (*Data Governance Act*), che

mento (UE) 2015/703 che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati) o i sistemi di trasporto intelligenti (Direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto).

<sup>213</sup> Commissione Europea, Comunicazione “Una strategia europea per i dati”,

COM (2020) 66 final. Sul cambiamento di paradigma avvenuto in questa sede in materia di concettualizzazione della titolarità dei dati, si veda M. L. MONTAGNANI, *Dati e proprietà intellettuale in Europa: dalla “proprietà all’accesso”*, in *Dir. ec.*, 66(1), 2020, pp. 539 ss.

<sup>214</sup> Ivi, p. 5.

<sup>215</sup> Ivi, p. 7.

<sup>216</sup> Ivi, p. 17.

estende i principi della ODD a un più ampio novero di informazioni detenute dalle autorità pubbliche ma soggetti a diritti di proprietà intellettuale di terzi, a confidenzialità commerciale o statistica, o ad altre limitazioni dovute alla protezione dei dati personali<sup>217</sup>. Il suo testo è meno prescrittivo della Direttiva Open Data e più vicino, in questo senso, alla precedente Direttiva PSI del 2013, che non obbliga gli enti pubblici a consentire il riutilizzo dei dati, ma solamente a rispettare una serie di condizioni, tra cui il divieto di concedere l'utilizzo dei dati a privati in via esclusiva, salvo limitate eccezioni, e la necessità che, in caso di limitazioni, le condizioni d'uso fissate siano non discriminatorie, proporzionate e giustificate oggettivamente<sup>218</sup>. Manca, tuttavia, un vero coordinamento con la Direttiva Database, che viene "disinnescata" nella sua operatività pratica ma non messa in discussione nella sua applicabilità ai dati ottenuti, verificati e strutturati dal settore pubblico<sup>219</sup>.

Poco dopo, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 Marzo 2021 su una strategia europea per i dati<sup>220</sup> ha richiesto alla Commissione di approntare quanto prima possibile un *Data Act* che incoraggiasse e rendesse possibile un più ampio ed equo flusso di dati in ogni settore, tanto B2B quanto B2C, sottolineando la necessità di creare degli spazi comuni europei che consentissero lo scambio libero di dati attraverso le frontiere ed i settori e tra industria, accademia, *stakeholders* rilevanti ed il settore pubblico<sup>221</sup>. A tal fine, il Parlamento ha incoraggiato la Commissione ad apportare maggiore chiarezza sui diritti di utilizzazione dei dati e ad intervenire con decisione sugli squilibri di mercato generati dalla loro concentrazione nelle mani di pochi attori e sulle conseguenti restrizioni alla concorrenza, con particolare riguardo alla situazione delle PMI<sup>222</sup>, introducendo disposizioni che imponessero la previsione contrattuale di obblighi e responsabilità in materia di accesso, trattamento, condivisione e conservazione dei dati per prevenire gli abusi, e a definire incentivi e condizioni alle quali il settore privato sarebbe stato obbligato a

<sup>217</sup> Proposta di Regolamento relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla Governance dei Dati), COM (2020) 767 final.

<sup>218</sup> Per un primo commento sistematico sul DGA, v. M. LEISTNER, *The Commission's vision for Europe's digital future: proposals for the Data Governance Act, the Digital Markets Act and the Digital Services Act—a critical primer*, JIPLP, 16(8), 2021, pp. 778 ss.; I. GRAEF, R. GELLERT, *The European Commission's proposed Data Governance Act: some initial reflections on the increasingly complex EU regulatory puzzle of stimulating data sharing*, TILEC Discus-

sion Paper No. DP2021-006 (15 marzo 2021), disponibile su [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3814721](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3814721); J. BALLOUP, T. LAVOVA, *CITIP White Paper on the Data Governance Act* (3 Agosto 2021), disponibile su [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3814721](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3814721).

<sup>219</sup> Così anche in M. VAN ECHOU, cit., p. 377.

<sup>220</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 su una strategia europea per i dati (2020/2217(INI)) (2021/C 494/04).

<sup>221</sup> Ivi, p. 3.

<sup>222</sup> Ivi, p. 4.

mettere i propri dati a disposizione del settore pubblico, anche attraverso la previsione di schemi di condivisione obbligatori.

Su questa base, la Commissione ha pubblicato il 23 febbraio 2022 una proposta di *Data Act* (DA)<sup>223</sup>, con la finalità di assicurare una più equa e corretta allocazione del valore generato dai dati tra gli attori di mercato, e di garantirne un più facile accesso ed uso. La relazione di accompagnamento alla proposta di Regolamento inserisce l'intervento nel più ampio novero degli atti orientati a garantire all'industria europea di innovare e competere e a tutelare gli individui nel controllo dei propri dati, nonché ad offrire ad attori di mercato ed enti pubblici strumenti utili ad affrontare le sfide sociali e politiche più importanti: il *Data Act* si affianca a quei testi normativi già approvati ed a quelle proposte tese a contribuire alla costruzione di spazi comuni europei dei dati attraverso la rimozione di ostacoli alla condivisione dei dati non personali (Regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali), la previsione di regole minime per il riutilizzo di dati detenuti dal settore pubblico (Direttiva ODD) l'introduzione di strumenti di governance diretti al *data sharing* volontario ed all'utilizzo di dati del settore pubblico (proposta di *Data Governance Act*), e l'imposizione di obblighi su piattaforme identificate quali c.d. "digital gatekeepers", affinché garantiscano la portabilità dei dati generali dalle attività di società ed utenti finali (proposta di *Digital Market Act*<sup>224</sup>).

La proposta è intesa quale strumento orizzontale, atto ad introdurre regole e concetti generali che possano fungere da cornice per futuri interventi normativi settoriali, ed articolato attorno a cinque obiettivi, ossia (i) facilitare l'accesso e l'utilizzo dei dati da parte di consumatori e attori di mercato, (ii) consentire al settore pubblico l'utilizzo, in casi eccezionali, di dati detenuti dalle principali imprese e piattaforme, (iii) rendere più agevole il passaggio tra diversi servizi *cloud* ed *edge*, (iv) offrire strumenti di salvaguardia contro trasferimenti di dati illegittimi e senza preventiva notifica da parte di *cloud providers* verso governi o altri enti di Stati terzi e (v) imporre standard di interoperabilità per i dati. Tra gli strumenti preposti a tali fini figurano, tra tutti, l'obbligo per i produttori/fornitori di servizi di rendere i dati generati o raccolti nell'interazione con l'utente accessibili di default a quest'ultimo e a terzi su sua richiesta, dietro eventuale prestazione di corrispettivo, la nullità di clausole abusive unila-

<sup>223</sup> Proposta di Regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (Normativa sui dati), COM (2022) 68 final (DA).

<sup>224</sup> Proposta di Regolamento relative a mercati equi e contendibili nel settore

digitale (Legge sui mercati digitali), COM (2020) 842 final. Sul rapporto tra DMA e accesso ai dati v, tra tutti, B. LUNDQVIST, *The Proposed Digital Markets Act and Access to Data: a Revolution, or Not?*, in *IIC*, 52, 2021, pp. 239 ss.

teralmente imposte in contratti di *data sharing* tra società commerciali nel caso di squilibrio di potere contrattuale, l'obbligo per le imprese di mettere a disposizione di enti pubblici dati in loro possesso in circostanze eccezionali ed ove i dati stessi non siano altrimenti disponibili sul mercato, l'imposizione di una serie di requisiti minimi di natura contrattuale, commerciale e tecnica sui *cloud providers* diretti a garantire un facile trasferimento dei dati da un *provider* all'altro, la previsione di requisiti tecnici essenziali per raggiungere la piena interoperabilità tra spazi e servizi di trattamento dei dati e per i relativi *smart contracts*, nonché l'introduzione di specifiche di interoperabilità aperte e di standard europei per creare un ambiente *cloud* con molteplicità di *providers*.

È in questo contesto che, per la prima volta dopo ventisei anni e con un intervento molto più limitato di quello che ci si sarebbe aspettati alla luce degli obiettivi della Strategia europea dei dati e delle criticità già da lungo tempo evidenziate da molteplici studi, la Commissione ha avanzato una proposta di modifica dell'art. 7 della Direttiva Database (art. 35 DA), circoscritta al solo obiettivo di escludere dal suo ambito oggettivo di applicazione quei *database* che contengano dati ottenuti o generati dall'uso di un prodotto o servizio, al fine esplicito di consentire agli utenti di utilizzare i propri dati e condividerli con terze parti, in linea con i diritti loro conferiti dagli artt. 4-5 della proposta di *Data Act*. Poco aggiunge il considerando 84, che chiarisce solo come la disposizione sia diretta ad evitar il rischio che il detentore dei dati ottenuti o generati da componenti fisici di un prodotto connesso e di un correlato servizio reclaims l'attribuzione del diritto *sui generis* ex art. 7 Database, frustrando le prerogative attribuite dal *Data Act* agli utenti, e come l'Act debba pertanto chiarire che tale diritto non si applica su simili banche dati, "poiché i requisiti di protezione non sarebbero rispettati".

La soluzione adottata dalla Commissione è per molti versi anche più riduttiva delle prospettive aperte dall'*Impact Assessment* e dallo studio in suo supporto<sup>225</sup>. Seppure nelle intenzioni del legislatore europeo gli obiettivi della riforma dovessero limitarsi alla rimozione degli ostacoli più evidenti posti allo sviluppo della *data economy* dal diritto *sui generis*, identificati precipuamente nella scarsa chiarezza sul trattamento dei c.d. *machine-generated data*, le opzioni disponibili per il raggiungimento di tale obiettivo erano numerose, e molte avrebbero consentito di intervenire orizzontalmente su questioni definitorie e regole generali, tra cui la nozione di minimo investimento sostanziale e il suo oggetto,

<sup>225</sup> AA.VV., *Study to Support an Impact Assessment for the Review of the Database Directive - Final Report*, gennaio

2022, disponibile su <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83514>.

escludendo investimenti diretti verso la generazione diretta o indiretta dei dati, o la nozione di parte sostanziale nell'accertamento della violazione<sup>226</sup>. In aggiunta, lo studio in supporto alla valutazione di impatto aveva sottolineato con forza l'opportunità di intervenire congiuntamente sulle criticità più evidenti della Direttiva Database, escludendo ad esempio gli enti pubblici dai potenziali titolari dei diritti per sanare il potenziale conflitto con gli obiettivi della Direttiva Open Data, rafforzando l'eccezione per le attività di ricerca al di là dei limiti imposti dalla eccezione TDM della Direttiva CDSM, e più in generale espandendo le eccezioni al diritto *sui generis* per rialinearle quanto più possibile a quelle previste in generale per il diritto d'autore, con particolare riguardo all'uso privato, alla citazione ed alla finalità informativa<sup>227</sup>.

Anziché cogliere l'occasione per un sensato riordino, la proposta di *Data Act* sceglie l'opzione più semplicistica e, nel perseguire il mero obiettivo che i dati generati dall'uso di un prodotto o correlato servizio *ex art. 4 DA* non siano soggetti al diritto *sui generis*, si limita ad escludere dalla protezione di cui all'art. 7 Database le banche dati che contengano dati ottenuti da o generati da tale utilizzo, come se tale statuizione discendesse direttamente dai requisiti di protezione esistenti. L'assunto è fallace: secondo l'attuale definizione offerta dalla Direttiva, investimenti nel conseguimento dei dati giustificano l'attribuzione della tutela *sui generis*, ed in tale categoria rientra senza dubbio, ad esempio, l'investimento diretto all'installazione di sensori in grado di raccogliere informazioni sull'utilizzo di uno specifico strumento. Allo stesso tempo, la definizione che l'art. 35 DA offre di dati generati dall'utilizzo di un prodotto connesso ad un servizio è molto più ampia dell'oggetto tipico di scenari IoT, potendosi ben applicare a tutti i casi in cui un oggetto fisico causa la trasmissione di dati attraverso un servizio di comunicazione, come può essere il caso dell'utilizzo di una carta fedeltà in un negozio.

Più che operare un mero chiarimento senza emendare la Direttiva Database, secondo le dichiarate intenzioni del legislatore, l'art. 35 DA modifica indirettamente l'oggetto del diritto *sui generis*, escludendo *in toto* alcune tipologie di banche dati dall'ambito di applicazione dell'art. 7 Database, e lo fa da un lato andando oltre gli obiettivi dell'art. 4 DA (che restringe il diritto di accesso ed uso dei dati da parte degli utenti ai soli dati generati dall'utilizzo del prodotto), e dall'altro senza correggere altre definizioni, concetti e disposizioni della Direttiva Database che, come già accennato in precedenza, hanno un provato impatto negativo su accesso e circolazione dei dati. Se ciò non bastasse, nel

---

<sup>226</sup> Ivi, pp. 3-4.

<sup>227</sup> Ivi, pp. 52 ss.

ridurre l'ambito oggettivo di applicazione del diritto *sui generis*, il *Data Act* non interviene ad escludere che gli Stati Membri, per via dei propri legislatori ma ancora più plausibilmente delle proprie corti, possano fornire protezione alle banche dati ora prive di tutela attraverso altri strumenti quali, tra tutti, il diritto della concorrenza sleale, lasciando aperte le porte al rischio di ulteriore frammentazione ed incertezza<sup>228</sup>. E non si proibisce neppure nettamente, come invece suggerito anche in questo caso dall'*Impact Assessment*, che l'esclusione dalla tutela possa essere aggirata attraverso clausole contrattuali o misure tecnologiche di protezione, se non per vie indirette dall'art. 4 DA<sup>229</sup>. A completamento di un quadro già critico, poi, nulla si dice sugli effetti temporali della disposizione né sulla sua potenziale retroattività, che da un lato rappresenta l'unica opzione utile a realizzare gli obiettivi del *Data Act*, ma dall'altro pone seri problemi di certezza del diritto e, ove introdotto senza prevedere regimi transitori, può sollevare dubbi di illegittimità ex art. 17, secondo comma della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, poiché depriverebbe del diritto *sui generis* costitutori di banche dati che hanno acquisito il diritto prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento<sup>230</sup>.

L'intervento di non-riforma del *Data Act* rischia dunque, se approvato in questi termini, non solo di lasciare insolte gran parte delle criticità riscontrate dalla dottrina e dagli *stakeholders* negli ultimi anni, ma di crearne di ulteriori, con buona pace di chi aveva sperato nella Strategia europea per i dati per correggere distorsioni che sempre più penalizzano la ricerca e lo sviluppo europei nel settore dei *big data* e dell'intelligenza artificiale.

## 5. ALCUNE NOTE CONCLUSIVE.

Al tempo del suo esordio nel 1996, era già chiaro come il diritto *sui generis* avrebbe introdotto nel sistema di diritto d'autore europeo un elemento alieno che, seppur simile ai diritti connessi per l'identica *ratio* di tutela degli investimenti, portava con sé un corredo genetico del tutto nuovo ed eterogeneo rispetto alle esclusive sino a quel momento conosciute, e pertanto destinato a causare problematiche interpretative di rilievo. Dalla durata potenzialmente perpetua all'ampia e per alcuni versi indefinita estensione del contenuto, all'oggetto misto e ricomprendente anche elementi tradizionalmente in pubblico dominio come dati, fatti e informazioni, l'art. 7 Database aveva aggiunto tra i diritti

<sup>228</sup> Così in M. HUSOVEC, E. DERCLAYE, cit., p. 11. L'*Impact assessment* aveva peraltro suggerito esplicitamente di intervenire sul punto (pp. 56 ss.).

<sup>229</sup> Ivi, p. 57.

<sup>230</sup> Ivi, p. 58.

di proprietà intellettuali europei una figura di difficile concettualizzazione, dalla portata pervasiva, senza adeguate eccezioni a controbilanciarne il pericoloso potenziale espansivo.

Nei ventisei anni trascorsi dalla sua approvazione, la Direttiva Database è stata oggetto di un florilegio di studi ed analisi critiche e di ben due valutazioni di impatto da parte della Commissione, che ne hanno ben sottolineato le criticità più evidenti e persistenti, tanto connaturate al suo testo quanto dovute alla frammentazione di soluzioni nazionali conseguente alla vaghezza e non perfetta armonizzazione dei suoi concetti e delle sue definizioni. Dal canto loro, la CGUE ed in parte le corti nazionali sono intervenute a specificare i contenuti di alcune delle nozioni centrali del testo normativo, sviluppando dottrine utili a guidarne l'interpretazione con attenzione al dato teleologico. Tali interventi hanno avuto il merito di riportare chiarezza e per alcuni aspetti a temperare gli effetti distorsivi dell'art. 7 Database su accesso, circolazione e condivisione dei dati e sugli interessi di utenti, ricercatori e attori di mercato non dominanti. Non sono mancate, tuttavia, decisioni che hanno invece contribuito, con le loro contestabili statuizioni, a sottolineare con ancora più evidenza i punti deboli della Direttiva. Né tali risultanze né quelli degli studi dottrinali e di *policy*, tuttavia, hanno convinto il legislatore comunitario ad intervenire sulla materia fino ai giorni più recenti.

Con il sempre crescente ruolo giocato dai flussi di dati e dalla loro condivisione nella nuova c.d. *data economy* e per lo sviluppo degli agenti di intelligenza artificiale, le restrizioni imposte dall'art. 7 Database si sono trasformate nel tempo da ostacolo a freno totale per la ricerca, l'industria ed il mercato europeo dei dati, tanto da costringere il legislatore comunitario a rivolgere nuovamente la sua attenzione al diritto *sui generis* ed apportare correttivi alle sue più evidenti distorsioni. Sono così venute le due nuove eccezioni per le attività di *text and data mining* nella Direttiva Copyright del 2019, al fine di riequilibrare il bilanciamento tra esclusiva ed accesso alle basi di dati, ma con effettivo impatto solo sulle attività di ricerca senza scopo di lucro. Sono seguiti dibattiti sulla possibile introduzione, poi rigettata, di un c.d. *data producer's right*<sup>231</sup> sui dati generate dalle machine, mentre la Direttiva Open Data ha “disinnescato” l'applicazione del diritto *sui generis* nel caso di *databases* di proprietà di enti pubblici, pur senza intervenire sul problema della titolarità. È venuta poi la Strategia europea sui dati, il cui primo prodotto, la proposta di *Data Governance Act*, ha esteso i principi della ODD ad un più ampio novero di informazioni detenuti da enti pubblici

---

<sup>231</sup> *Building a European Data Economy*, cit., p. 13. V. i riferimenti bibliografici indicati *supra*, nota 191.

ma soggetti a diritti esclusivi di terzi, a confidenzialità o altre limitazioni dovute alla protezione dei dati personali, introducendo una serie di condizioni per la loro concessione, senza tuttavia peritarsi di operare un vero coordinamento con la Direttiva Database, che anche in questo caso viene bloccata nella sua operatività pratica senza che ne venga discussa a priori l'applicabilità ai dati ottenuti, verificati e strutturati dal settore pubblico<sup>232</sup>. Secondo i piani della Commissione e sulla base dell'ultima valutazione di impatto della Direttiva, sarebbe stata la proposta di *Data Act* a dover intervenire in maniera più incisiva sulla disciplina dei diritti sulle banche dati per correggerne le criticità ed allinearle agli obiettivi di *policy* comunitari in materia di dati. La montagna, tuttavia, ha partorito come spesso accade solamente un topolino, omettendo di intervenire sulle più pressanti problematiche ed introducendo addirittura ulteriori elementi di dubbio.

### Abstract

*For the first time in twenty-six years, the Database Directive is subject to a reform proposal. Despite the harsh criticisms that have surrounded its introduction and the large number of evidence that have confirmed its incapability to fulfill the objectives it was called to reach, the EC has always refused to intervene, leaving to the CJEU the task to fill in the gaps and tackle the most pressing problems created by the Directive. This has particularly been the case for the previously unknown sui generis right (Article 7 Database), which was introduced to protect non-original databases that required substantial investments to obtain, verify and structure their content. Yet, the situation was destined to change with the advent of the data economy, the growing importance of data sharing and interoperability for the functioning of several industry sectors, the development of ever more sophisticated AI agents working with big data, and the explosion of the Internet of Things and machine-generated data, having a great value but a hazy legal regime. Against this background, the complex system introduced by the Database Directive and the sui generis right turned into an obstacle that required immediate correction, as well highlighted by the Communication "A European Strategy for data" (2020), which was followed by the introduction of a number of proposals of legislative reform. To understand whether and to which extent the interventions currently envisioned by the EC represent a valid response to the*

---

<sup>232</sup> Cfr. M. VAN ECHOU, cit., p. 377.

*criticism affecting the Database Directive and to its hindering effects towards the fulfillment of EU data policy goals, this article offers a diachronic overview of the evolutions experienced by the discipline, looking at the critiques moved by scholars, at the most important CJEU's decisions in the field and at the impact assessments performed by the Commission in 2005 and 2018. This will help highlighting how many weaknesses, pitfalls and problematic aspects of the Directive, already underlined in the past two decades, have been effectively taken into account by recently adopted acts and current reform proposals and, thus, how likely it will be that the direction taken by the EU legislature will really tackle the challenges the Database Directive poses to the successful development of the EU data economy.*