

LAURA CHIMIENTI

I DATABASES NELLA DIRETTIVA 9/96 E NEL D.LGS. 6 MAGGIO 1999, N. 169

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Che cos'è una banca dati? Come è protetta? — 3. Le banche d'autore. — 3.1. Oggetto della protezione. — 3.2. Titolarità della banca dati. — 3.3. Diritti esclusivi. — 3.4. Limitazioni ai diritti esclusivi. — 4. Le banche del costituente. — 4.1. Oggetto della protezione e diritti riconosciuti. — 4.2. Obblighi e diritti dell'utente. — 5. Sanzioni. — 6. La retroattività della tutela e la durata dei diritti.

I. INTRODUZIONE

Le banche di dati, intese come raccolte di opere, di dati o di altri elementi, non sono certamente una novità¹. Enciclopedie, almanacchi, compilazioni varie sono sempre esistiti, quello che è cambiato negli ultimi tempi è la modalità tecnico-informatica² con la quale, quasi sempre, queste raccolte vengono realizzate.

Come conseguenza della più agevole acquisizione e gestione dei dati, è anche fortemente incrementato il loro numero.

Poiché nella società dell'informazione la circolazione delle notizie, costituisce, ovviamente, la principale fonte del sapere si è reso necessario prendere in esame, sotto il profilo giuridico, quale dovesse essere la protezione da assegnare³ da una parte a coloro che realizzano, queste autostrade

¹ Introvigne, *Computer, data bases e proprietà intellettuale in diritto comparato*, in *La tutela giuridica del software*, a cura di Alpa, Milano 1984, p. 67 ss.; PARDOLESI, *Banche dati al guado*, in *Foro it.* 1987, IV, p. 357 ss..

² ZOPPINI A., *Diritto d'autore sulle compilazioni nella recente giurisprudenza della Suprema Corte americana*, in *Foro it.*, IV, 1992, 37; Id., *Itinerari americani ed europei nella tutela delle compilazioni dagli annuari alle banche dati*, in questa *Rivista*, 1992, 120; Id., *Privative sulle informazioni e iniziative comunitarie a tutela delle banche dati*, in questa *Rivista*, 1993, 895; D'ORAZIO R. - ZENO-ZENCOVICH V., *Profili di responsabilità contrattuale e aquiliana nella fornitura di servizi telematici* in questa *Rivista*, 1990, 421; FABIA-

NI M., *La globalizzazione delle informazioni e la tutela delle produzioni intellettuali*, in *Dir. aut.*, 1993, 3, 478.

³ Nel passato sono stati fatti approfonditi studi per identificare le forme più corrette di protezione. In ambito nazionale i massimi studiosi si sono impegnati per determinare l'ambito della protegibilità e le modalità attuative. Il problema della individuazione di ciò che costituisce opera dell'ingegno o meno si poneva già nel 1959. Oggetto di discussione, all'epoca, era la protegibilità dei repertori di giurisprudenza, in proposito cfr. M. FABIANI in una nota critica alla decisione della Cassazione del 14 dicembre 1959, n. 3544, dal titolo *Limiti di tutela delle massime e dei repertori di giurisprudenza e concorrenza sleale*, in *Giust. Civ.*, 1960, I. L'argomento è stato

del sapere, con contributi di varia natura, dall'altra parte quale dovesse essere la tutela da assicurare alla libera circolazione della cultura e dell'informazione.

Non sempre però si è in presenza di compilazioni che contengono opere dell'ingegno od altri elementi protetti, spesso le raccolte riguardano elementi che non rientrano nella tutela né della proprietà intellettuale, né di quella industriale, né di altre branche del diritto, sono infatti elenchi, cataloghi, registri e così via. È facile comprendere che a fronte di diversità di contenuti e di destinazioni delle raccolte l'attenzione legislativa si è indirizzata su problematiche del tutto peculiari, che sono state condizionate sia dall'utilità che il prodotto banca dati è destinato ad assicurare, sia dagli effettivi contenuti della realizzazione.

A questo deve aggiungersi che nel dettare regole giuridiche è stato necessario tener conto che le stesse incidono profondamente sugli equilibri industriali e sociali, interessando l'industria dei contenuti, in particolare gli editori, i produttori di tecnologie informatiche ed elettroniche, gli operatori delle telecomunicazioni e gli utilizzatori finali; inoltre si è dovuto tener presente che in futuro molto vicino ogni cittadino potrà e dovrà disporre di collegamenti on-line, che gli consentano di accedere od anche di fornire informazioni dalla sua stessa abitazione. Di qui è scaturita la necessità di salvaguardare l'interesse a *tutelare* le raccolte di dati, informazioni, opere, ecc., non consentendo l'espropriazione dei *diritti di chi investe nella creazione di questi beni*, e a *garantire* a ciascuno la possibilità di *accedere alle informazioni*, evitando una strumentalizzazione delle norme di legge che crei pericolosi monopoli nella conoscenza collettiva, conoscenza che costituisce, al pari del diritto di chi crea una raccolta, un bene socialmente rilevante.

Non è stato facile trovare una soluzione in ambito internazionale che contemperasse, i diversi modi di indirizzare lo sviluppo economico di questo settore. L'Europa e gli Stati Uniti d'America si sono visti fortemente divisi. Solo parzialmente, si è riusciti a dare una *protezione equivalente* alle banche di dati⁴. Il riconoscimento comune ha riguardato il *diritto d'autore*, applicabile a quelle banche di dati nelle quali è riscontrabile la presenza di una effettiva creatività, da intendersi come originalità nella disposizione e nell'accessibilità ai dati. Non si è invece riusciti a spingere oltre tale limite la protezione internazionale.

poi ripreso, in tempi più recenti ma anteriori alla emanazione della direttiva sulle banche di dati, da E. GIANNANTONIO, in *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova 1994, con un rinnovato interesse alla possibile tutela nel dda dei repertori di giurisprudenza; in *AIDA 1997* sono stati pubblicati gli atti di un convegno dal tema le *Banche dati (anche su internet)*: FRANZONI M., *La responsabilità del Provider*, 248; GRANELLI C., *Banche dati e riservatezza*, 254; IBBA C., *Banche dati e sanzioni civili*, 175; LIBERTINI M., *Raccolte di dati e concorrenza sleale*, 210; MANSANI, *La responsabilità del produttore di banche dati*, 237; MAYER CE., *Banche dati e musei*,

110; MELI V., *Le « utilizzazioni libere » nella direttiva 96/9/CE sulla protezione giuridica delle banche dati*, 86; MENESINI V., *Banche dati e società di gestione collettiva*, in *AIDA*, 1997, 157; OSTI C., *Banche dati e antitrust*, 295.; REICHMAN JH., *La guerra delle banche dati Riflessioni sulla situazione americana*, 226; SPOLIDORO M.S., *Il contenuto del diritto connesso sulle banche di dati*, 43; ZOPPINI A., *Note minime in tema di tutela delle banche dati con riguardo anche all'« applicazione nel tempo »*, 204.

⁴ Una tutela quindi, almeno secondo la legislazione europea, che deve essere riservata all'autore persona fisica, che crea questa tipologia di opere.

L'Europa infatti voleva andare più avanti riconoscendo anche l'importanza degli investimenti economici, investimenti che di norma rendono possibile la produzione di compilazione di dati. Gli USA non hanno ritenuto di condividere questa impostazione normativa e pertanto, nel dicembre del 1996 a Ginevra, in sede di adozione dei Trattati OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), si è deciso di soprassedere su questo aspetto, il che ha fatto poi sì che Europa proseguisse nella suo percorso, abbandonando i principi più liberali degli americani, e giungendo alla tutela effettiva degli interessi industriali, con il recepimento, da parte degli Stati membri della UE, della direttiva sulle banche di dati che protegge il *diritto del costitutore*.

Di conseguenza oggi ci si trova in presenza di due diversi sistemi di protezione delle banche di dati, quello americano, che come appena detto riconosce il solo diritto d'autore e quello europeo che affianca al riconoscimento di questa tutela anche l'ulteriore protezione dei rilevanti investimenti economici, necessari per la realizzazione di una compilazione.

Il fatto di avere due sistemi di tutela molto differenti, può essere di nocumento alla libera circolazione di tali beni, che sovente vengono distribuiti in forma immateriale attraverso le reti telematiche, senza quindi che si possa dare una precisa ubicazione al loro sfruttamento e determinare di conseguenza la legge territorialmente applicabile. Ne consegue che le compilazioni europee prive del requisito della creatività, non tutelabili ai sensi del diritto d'autore, ancorché protette nel continente europeo, non lo sono nel territorio americano mentre, al contrario può darsi caso che compilazioni di origine americana, prive dei requisiti della creatività e pertanto non protette negli Stati Uniti, grazie all'applicazione delle norme di diritto privato internazionale possano, in un determinato territorio europeo, ad esempio l'Italia⁵, godere della tutela riservata al costitutore, che non è riconosciuta invece nel loro paese d'origine.

Per poter meglio comprendere la disciplina attualmente vigente in Italia si ritiene necessario fare una analisi sia della direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, sia della normativa interna italiana, la legge sul diritto d'autore, L. 22 aprile 1941, n. 633 (lda), aggiornata dal d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169⁶ di attuazione della direttiva.

L'analisi che sarà condotta avrà carattere parzialmente critico, soprattutto perché non sembra possibile garantire, attraverso un sistema del tipo di quello strutturato dalla UE e poi introdotto nella legislazione italiana, una sicura e facile gestione di utilizzazione delle banche di dati, vista la duplice tutela riconosciuta, incidente su privative la cui cogestione non è stata preventivamente disciplinata dal legislatore.

In proposito si pensi al caso in cui si sia in presenza di una banca di dati creativa a contenuti protetti da diritto d'autore, dal diritto industriale, dalle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali o sulla protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale e per la quale sia stato fatto un notevole investimento in termini di denaro e di lavoro.

⁵ L'art. 54 della L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema di diritto internazionale privato) prevede che « i diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello stato di utilizzazione ».

⁶ Il primo studio dottrinario sull'ag-

giornamento della lda conseguente alla introduzione della tutela delle banche di dati è stato pubblicato da M. FABIANI con il titolo *Banche dati e multimedialità*, in *Dir. aut.*, I, 1999, p. 1 ss.

Sulla base di quella che è la legislazione vigente colui che è autore della struttura della banca vedrà nascere a suo favore, grazie alla novellazione che è stata fatta della legge 633/41, una serie di diritti da lui gestibili in modo autonomo e svincolato da quelli che appartengono ad altri soggetti; gli altri soggetti sono gli autori, gli inventori ecc... di eventuali contenuti preesistenti o anche di contenuti appositamente creati per l'imprenditore che realizza la compilazione. Come si vede subito, nel solo ambito della proprietà intellettuale, convivono due distinte categorie di diritti d'autore cui si somma il neonato diritto *sui generis*, che non è vero e proprio diritto d'autore ma che riserva comunque una privativa a favore dell'imprenditore. Tale situazione può ripetersi anche in ambiti protetti dal diritto industriale, dalla legge sulla privacy, ecc...

Il principale problema che si pone è che i differenti diritti che sono riconosciuti sono diritti di pari grado, il che sta a significare che non è prevista una gerarchia fra di essi né un sistema di licenze obbligatorie, con la conseguente difficoltà di stabilire in che modo possa risolversi un eventuale conflitto di interessi. Se i vari titolari non ritengono di loro comune interesse consentire la riproduzione della raccolta, viene spontaneo chiedersi, chi prevale? L'autore della raccolta, gli autori dei contenuti, l'imprenditore?

Prima di esaminare questo aspetto, che riguarda l'esercizio dei diritti, ovvero la fase dinamica successiva all'acquisizione originaria della titolarità, conviene fare un passo indietro e vedere nel concreto che cosa proteggano i diritti d'autore, i diritti *sui generis* e quale sia la tutela data ad ulteriori diritti preesistenti.

2. CHE COS'È UNA BANCA DI DATI? COME È PROTETTA?

Come già detto una banca dati è un insieme di informazioni, opere o comunque elementi e materie.

La tutela giuridica delle banche di dati in Italia è assicurata dalla legge sul diritto d'autore L. 22 aprile 1941, n. 633 (lda), recentemente aggiornata dal d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169 che, a seguito della delega data dal Parlamento al Governo con l'art. 43 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ha recepito la direttiva comunitaria 96/9/CE.

Per ottenere una protezione giuridica, nel quadro della disciplina del diritto d'autore, è necessario che le raccolte siano frutto della creazione intellettuale, con le caratteristiche previste dall'art. 1 della lda aggiornata; per ottenere la tutela del cosiddetto diritto *sui generis*, prevista dall'art. 102-bis della lda deve essere dimostrata la rilevanza degli investimenti.

È possibile che una medesima raccolta fruisca di questa duplice protezione o che sia tutelata solo sulla base di uno dei due sistemi di salvaguardia legale o, in fine che non sia affatto protetta.

3. LE BANCHE D'AUTORE.

3.1. OGGETTO DELLA PROTEZIONE (ART. 1,1 LDA).

Tre sono i requisiti *soggettivi* richiesti perché una compilazione sia qualificabile come opera dell'ingegno:

- a) l'autore deve essere una persona fisica,
- b) deve essere presente nel prodotto intellettuale la *creatività*⁷,
- c) la creatività deve essere *intellettuale*.

L'intelligenza artificiale è espressamente esclusa dalla legge, la precisazione può apparire ovvia ma è bene notare che la legge per la seconda volta nell'aggiornare l'elencazione tassativa dei generi di opere tutelate (la prima volta è stata nell'occasione dell'inserimento del software) ha voluto precisare che *la creazione* deve essere il frutto dell'intelletto umano.

Due sono invece gli elementi *oggettivi* richiesti per la tutela:

- a) originalità nella *scelta* dei materiali che costituiscono il contenuto,
- b) originalità nella *disposizione* dei detti contenuti.

I due elementi oggettivi non devono necessariamente coesistere: già la presenza di uno di essi è sufficiente.

L'art. 2 della l. d. inquadra meglio l'ambito di applicazione delle disposizioni sul diritto d'autore; l'elencazione dell'art. 1 della l. d., che riguarda i generi delle opere proteggibili è, come pacificamente riconosciuto, tassativa, mentre è esemplificativa l'elencazione delle specie di opere.

In questo ambito, con l'aggiunta del numero 9) all'art. 2 della l. d., è stato specificato che banche di dati sono da considerare le raccolte di opere (intendendosi quelle protette dalla l. d. stessa), dati od altri elementi, caratterizzati dalla reciproca indipendenza, che sono stati disposti secondo un sistema o metodo e che sono accessibili individualmente attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici o in altro modo; la disposizione prevede ancora che la protezione delle banche di dati « non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto. ».

Ne deriva infatti che eventuali contenuti già oggetto di protezione in altri ambiti del diritto d'autore, del diritto connesso al diritto d'autore, del diritto privato in generale od anche del diritto pubblico non debbono sottostare alle disposizioni poste a tutela delle compilazioni. Questo significa che, al di là del mero utilizzo che ne viene fatto con l'inserimento nella raccolta, i medesimi dati o elementi mantengono la loro autonoma vita giuridica senza confondersi nel nuovo bene di cui fanno parte.

Ne consegue che diritti, privative, ecc..., nonché la durata temporale del loro esercizio, nei casi in cui esista un termine, come accade per il diritto d'autore e per i brevetti, manterranno piena validità generale.

L'autore della banca di dati, quando legittimato all'inserimento dell'elemento è unicamente licenziatario pieno e libero nell'impiego dell'elemento stesso nella singolarità di quella determinata utilizzazione, tranne che nell'ipotesi si sia assicurata una esclusiva, richiedendola esplicitamente al titolare dei diritti relativi ad ulteriori forme di sfruttamento.

Parimenti è opportuno mettere in luce che è stato disposto che il titolare del diritto d'autore riconosciuto alla raccolta non può impedire (*Disposi-*

⁷ In materia di creatività quale requisito fondamentale della protezione nell'ambito del dda delle banche di dati cfr.: L.C. UBERTAZZI, *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni*, in *La Tutela giuridica del software*, a cura di G. ALPA, Milano 1984, p. 51 ss.; G. SENA, *Opere dell'ingegno*, in *Dig. Disc. Privat.*, IV ed., sez. comm., vol. X. Torino 1994;

P. FRASSI, *Creazioni utili e diritto d'autore*, Milano 1997, p. 168 ss. e p. 307 ss. ed ancora della stessa autrice *La tutela delle compilazioni di informazioni attraverso il diritto d'autore*, in *Riv. Dir ind.* 1994, II, p. 8 ss.; V. DI CATALDO, *Banche dati e diritto sui generis*, in *AIDA*, 1997, 20 ss.; L. CHIMIENTI, *Banche di dati e diritto d'autore*, Milano 1999, 59 e 60, nota 3.

zioni finali e transitorie, art. 7.4 del d.lgs. 169/99) l'accesso ai documenti pubblici dalla stessa contenuti, dal che sembra di capire che non si possa ad esempio esercitare i diritti esclusivi su un registro di pubblicità legale, cartaceo od informatico che sia, impedendo la conoscenza dei documenti in esso contenuti. Per contro rimane, sempre sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo comma dell'art. 7, paralizzata la possibilità di consentire l'accesso pubblico alla banca dati che contenga dati protetti ai sensi della L. 675/96 sulla privacy, anche se questo comporta una limitazione nell'esercizio dei diritti esclusivi del costituente e/o dell'autore della raccolta.

In tutta l'articolazione della normativa traspare la non insignificante preoccupazione del legislatore sugli effetti negativi che un monopolio⁸ sui dati viene a comportare in ogni ambito sia delle attività economiche, sia di quelle sociali, culturali e di ogni altra attività che si veda incisa dall'esistenza di queste nuove disposizioni.

Tornando a quanto disposto dal paragrafo 9) dell'art. 2 della Ida per concluderne l'esame, si deve evidenziare che la tutela delle compilazioni è riconosciuta sia a quelle su supporto tradizionale, il cartaceo, sia a quelle elettroniche esistenti e consultabili on-line o riprodotte su supporti digitali CD-Rom CD-i.

3.2. TITOLARITÀ DELLA BANCA DI DATI

Come risulta dalla consultazione della direttiva la titolarità originaria del dda deve essere regolata sulla base delle disposizioni di diritto interno dei paesi dell'Unione, alla discrezionalità dei quali è rimessa la facoltà di decidere se debba spettare alla persona fisica che crea l'opera o ad altre persone designate dal legislatore nazionale.

L'Italia ha adottato il sistema che riconosce, in via originaria, all'autore persona fisica i diritti morali ed economici. All'applicazione di questo principio non osta la specifica disposizione che riconosce i diritti di utilizzazione al datore di lavoro, art 12-bis della Ida, limitata alle creazioni fatte dal lavoratore dipendente, poiché è stata inserita nella parte della Ida che riguarda i diritti economici ed il loro esercizio e non in quella dedicata al riconoscimento della titolarità originaria, disciplinata dagli articoli da 6 a 10 della Ida. In proposito infatti si deve osservare che, pur nascendo il diritto in favore dell'autore, è stato previsto dall'art. 12-bis, che passi automaticamente al datore di lavoro, al momento stesso nel quale viene ad esistenza, sempre che le parti, datore di lavoro e lavoratore, non abbiano deciso in modo contrario.

In questo contesto, nel quale si disquisisce di titolarità dei diritti, appare opportuno fare qualche riflessione sul diritto morale. La direttiva poiché ha lo scopo di disciplinare i diritti economici, anche con l'obiettivo di assicurare il libero scambio all'interno del mercato unico, ha previsto che « il diritto morale della persona fisica che ha creato la banca dati appartiene all'autore e deve essere esercitato in base al diritto degli stati membri

⁸ Cfr. C. OSTI *Banche dati e antitrust*, in AIDA, 1997, 295 e ss..

nel rispetto della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche » e che esso « rimane pertanto al di fuori del campo di applicazione della direttiva ».

In tutta onestà non si ritiene di condividere l'impostazione data al problema dalla UE, perché il diritto morale incedibile, imprescrittibile e, dopo la morte dell'autore, conferito « in gestione » agli eredi, può divenire, secondo l'importanza datagli dalle rispettive legislazioni interne, anche un notevole limite alla libera circolazione, limite, in taluni casi invalicabile, a differenza di quanto accade per il diritto economico che trova nella negoziazione la fonte di ogni possibile accordo.

In Italia, non essendo stata introdotta alcuna modifica alle norme della l. 633 del 1969 relative al diritto morale, si devono applicare anche alle banche di dati queste disposizioni, che sono estremamente vincolanti perché furono introdotte in un'epoca in cui la l. 633 non tutelava, se non in via del tutto marginale (es. disegno industriale) le cd. *creazioni utili*.

Sulla opportunità della scelta operata direttamente dal Parlamento italiano, visto che il legislatore delegato, cioè il Governo, non ha avuto alcuna delega a modificare le norme che riconoscono il diritto morale, potrebbe discutersi abbastanza. Non sembra infatti apprezzabile che la banca dati, così come, ritornando indietro con il pensiero, il software, nonché, per altre e diverse considerazioni, che esulano dallo spirito di questo studio e che pertanto non si evidenziano nel dettaglio, l'opera fotografica e l'opera cinematografica debbano fruire di una protezione del diritto morale analoga a quella riconosciuta alle tradizionali produzioni intellettuali che, Hegel definiva « proprietà spirituali » con chiaro riferimento al loro indissolubile legame con l'interiorità dell'autore stesso, al quale, correttamente, doveva essere assicurato il pieno possesso giuridico delle proprie esternazioni creative.

La legge del 1941 risente dell'influsso di tali concezioni filosofiche ed essendo nata alla vigilia della rivoluzione tecnologica, in quell'ultimo lasso di tempo in cui ancora era sostanziale l'interesse ad una tutela legale della creatività di tipo classico, ha correttamente diretto la disciplina del diritto morale verso mete che fossero le più indicate a garantire la personalità dell'autore.

Oggi lo spettro d'azione del dda si è rivolto anche verso una nuova tipologia di creazioni nelle quali prevale lo scopo utilitario e che, pur essendo prodotto dell'intelletto, hanno una struttura di tipo tale che non necessita di una protezione di diritto morale così forte come quella tradizionale. Così come parimenti è invece sempre più necessaria una più forte disciplina del diritto economico, in considerazione della valenza industriale e commerciale di questi nuovi prodotti dell'intelletto, che va accompagnata con severe disposizioni di contrasto delle violazioni.

Per chiudere il discorso sul diritto morale, ritengo che sarebbe sufficiente, in casi come quello delle banche di dati, il mero riconoscimento della paternità dell'opera.

3.3. DIRITTI ESCLUSIVI

La direttiva e la legge italiana hanno fissato precise regole in materia di regolamentazione dei diritti esclusivi di spettanza dell'autore della compilazione. Le disposizioni comunitarie e quelle di diritto interno non sono perfettamente coincidenti.

Nell'ottica di meglio definire quali siano le privative volute dalla UE e quelle concesse in Italia si esaminano in modo comparato le due disposizioni.

In primo luogo conviene notare che già la collocazione della disposizione contenuta nell'art. 64-*quinquies* ha un preciso significato; infatti l'elencazione dei diritti conferiti è stata inserita nel Capo IV del Titolo I della lda che è relativo a *Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere*. Considerato che le disposizioni contenute in questa parte della legge speciale hanno la peculiare caratteristica della complementarità a quelle relative ai diritti economici, già disciplinati nel precedente Capo III dello stesso Titolo e, in particolare, nella Sezione I dedicata alla *Protezione della utilizzazione economica dell'opera*, è evidente la volontà del legislatore italiano di applicare una tutela che tenga conto anche di queste ulteriori e preesistenti norme, la cui applicabilità va comunque coordinata e subordinata alla effettiva compatibilità con le *disposizioni particolari*, dedicate in modo diretto ed esclusivo alla tutela delle banche di dati. Già questo costituisce un'aggiunta alla normativa comunitaria.

Si evidenziano in particolare gli aspetti relativi al diritto esclusivo di pubblicare l'opera, non presi in considerazione dalla direttiva, forse perché costituenti l'altra faccia della medaglia di quel diritto morale che è l'inedito, che, come appena detto, non viene regolamentato dalla UE, che lascia in tal senso piena libertà agli Stati membri di stabilire le relative disposizioni in ossequio alla propria impostazione legislativa in materia di diritti d'autore ed anche, ovviamente, in ossequio alla Convenzione di Berna, cui tutti gli Stati membri aderiscono, che prende in considerazione l'atto di prima pubblicazione. Pertanto, sotto questo specifico profilo, se diversità c'è con la direttiva si deve, ad ogni buon conto, dare atto che non si è ecceduto nella disciplina ed è comunque stata rispettata la sostanziale equipollenza con le norme che esistono negli altri 14 Stati dell'Unione.

Altro aspetto di diversità fra norma comunitaria e norma interna è la precisazione fatta dalla direttiva al fatto che l'autore della banca di dati gode di diritti esclusivi che sono posti a tutela della *forma espressiva*, tale specificazione non è fatta dal legislatore italiano nel contesto dell'art. 64-*quinquies*. A questa carenza di chiarezza non potrà attribuirsi alcuna facoltà di equivocare sulla effettiva ampiezza della tutela data perché, in tutta evidenza, è precisato nel punto 9) dell'art. 2 della lda, che la protezione *non si estende al contenuto della compilazione e lascia comunque impregiudicati i diritti esistenti sul medesimo contenuto*.

Sono perfettamente coincidenti le disposizioni dell'Unione e quelle italiane che riguardano il diritto di riproduzione, intesa come possibilità di creare multipli dell'opera o di parti di essa in forma materiale o virtuale, in modo permanente o temporaneo, così come è stata parimenti prevista la tutela della traduzione adattamento, diversa disposizione o modifica della raccolta; è inoltre perfettamente allineato con il dettato comunitario il diritto di distribuzione.

Variazioni sono state invece introdotte in materia di esaurimento del diritto di distribuzione. La direttiva, art. 5 lett. c), ne condiziona la ricorrenza, all'interno della Comunità, in occasione della prima vendita della copia della banca dati *nella Comunità*, mentre la legge italiana, art. 64-*quinquies*, lett. c), focalizza l'attenzione sul fatto che la vendita debba essere fatta *nel territorio della Comunità*. Questo significa che secondo la lda italiana, se l'atto di vendita è posto in essere al di fuori del territorio

dell'Europa unionista, il diritto non si esaurisce, ancorché, e pur se fatto fra soggetti appartenenti alla UE, la distribuzione avvenga in Europa.

In sostanza potrebbe accadere che la vendita di copie di una banca di dati di origine USA, il cui atto di alienazione si perfezioni negli Stati Uniti, non sarà soggetta, per l'Italia, all'esaurimento comunitario.

Altra differenza da mettere in evidenza è quella che riguarda il diritto di comunicazione presentazione o dimostrazione al pubblico, così definito nella direttiva art. 5 lett. d), che tradotto nella lda italiana, art. 64-*quinquies*, lett. d), è diventato il diritto di presentazione dimostrazione o comunicazione in pubblico, *ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma*.

Come è facile notare è stata fatta una faticosa operazione di riscrittura di una disposizione estremamente lineare e chiara nel dettato della direttiva; non ne è derivato alcun beneficio, anzi si deve notare come la nuova stesura possa dar luogo ad una applicazione più restrittiva del diritto esclusivo, sottraendo forse, e speriamo soltanto, all'autore della compilazione la facoltà di controllare la presentazione o dimostrazione on line. Sarebbe infatti ben più preoccupante se invece venisse inficiata la intera protezione del diritto di comunicazione on line, facendo dell'Italia il porto franco della comunicazione al pubblico delle banche di dati.

Le medesime considerazioni critiche sono da estendere alla disciplina dettata, sempre nella lda italiana, alle ora descritte facoltà, quando applicate ad una elaborazione della compilazione per la sua presentazione dimostrazione o comunicazione.

3.4. LIMITAZIONI AI DIRITTI ESCLUSIVI.

Le deroghe ai diritti esclusivi, previste dalla direttiva, sono di due tipi, facoltative ed obbligatorie. Quelle obbligatorie sono limitate alle esclusive concesse dall'art 6 e vengono riprese in modo pressoché analogo, quanto a formulazione del testo della disposizione, dal decreto italiano di recepimento, art. 64-*sexies*, in particolare comma 2 sul quale deve però richiamarsi in particolare l'attenzione per il fatto che non essendo perfettamente coincidenti le esclusive concesse dalle due disposizioni, art. 6 della direttiva ed art. 64-*quinquies* della lda, nei fatti e nella sostanza non consentono quindi deroghe analoghe.

Al di là di questo specifico aspetto si osserva che le eccezioni sono certamente ben articolate per il caso in cui la raccolta sia elettronica, è indifferente se fissata su supporti, quali CD, o sia consultabile per via telematica. Meno pertinente risulta al contrario la disposizione nelle ipotesi di data bases cartacei. Per questi ultimi talune previsioni di eccezioni potrebbero comprimere in modo eccessivo le esclusive dell'autore, soprattutto tenuto conto che il concetto di « normale impiego » della raccolta non è stato circoscritto.

In proposito deve ricordarsi che durante i lavori preparatori della direttiva si è discusso di questo fatto ma alla fine non si è ritenuto di dare una definizione più precisa per non precludere l'applicabilità della norma in presenza della certezza di evoluzioni tecnologiche future.

Sul complesso della disposizione può osservarsi in positivo che ha lo scopo ed il merito di fissare limiti, ai diritti esclusivi dell'autore da un lato ed alle possibili libere utilizzazioni dell'utente, principalmente nei casi in cui la banca dati è acquistata su supporti preconfezionati e distribuita attraverso i normali canali di vendita.

Si tratta quindi di quei casi in cui non esiste un accordo diretto con il titolare del diritto d'autore, attraverso il quale sia possibile concordare, per via contrattuale, tutte le facoltà concesse all'utente.

Le limitazioni facoltative ai diritti esclusivi, rese operanti dalla legislazione italiana, sono dirette a consentire l'accesso e la consultazione della raccolta per finalità didattiche (la direttiva parla di illustrazione didattica) o di ricerca scientifica.

La disposizione italiana vieta comunque, anche nel quadro di queste attività consentite, la riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto della compilazione su un altro supporto; ne deriva la possibilità di fare riproduzioni di parti limitate con l'obbligo di indicare la fonte.

Per quanto concerne questo obbligo si deve evidenziare la cattiva collocazione della previsione nel primo periodo del comma 1, lettera a) dell'art. 64-*sexies* che sembra imporre la citazione della fonte in concomitanza con l'accesso e la consultazione.

La seconda eccezione introdotta dalla lettera b) è relativa agli impieghi per la sicurezza pubblica, impieghi nei quali sembra possibile una qualsiasi forma di utilizzazione, che potrebbe consistere nella riproduzione dell'intero data bases come nel libero accesso o nella mera consultazione; a fianco a questa ipotesi si consente ancora l'eccezione, al complesso dei diritti esclusivi, nel caso di procedure amministrative o giurisdizionali.

Le ipotesi contemplate nella lettera b) ricorreranno nella gran parte dei casi per le compilazioni che hanno contenuti di dati, restandone più che probabilmente, escluse quelle a contenuti di diritto d'autore.

4. LE BANCHE DEL COSTITUTORE.

4.1 OGGETTO DELLA PROTEZIONE E DIRITTI RICONOSCIUTI

Chi è il costitutore della Banca dati? La Direttiva⁹ lo precisa nei considerando dandone, poi, per scontata la avvenuta individuazione nelle disposizioni sostanziali. La legge italiana ne dà una esplicita definizione all'art. 102-*bis* della l.d.

Nella UE costitutore è, secondo quanto previsto dalla direttiva al considerando 41, colui che svolge un'attività imprenditoriale (prendendo l'iniziativa ed assumendo il rischio di investimenti) che ha come fine la creazione della banca dati: l'obiettivo della protezione legale è la tutela dell'investimento, « rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo »¹⁰ (art. 7.1 della Direttiva), « che può consistere nell'impegnare mezzi finanziari e/o tempo ed energia »¹¹ per la ottenere, verificare¹² o presentare l'insieme dei contenuti della compilazione. Costitutore può quindi essere

⁹ ZOPPINI A., *Itinerari americani ed europei nella tutela delle compilazioni dagli annuari alle banche dati*, in questa *Rivista*, 1992, 20.

¹⁰ Mio il corsivo ed il grassetto.

¹¹ L'attività di verifica dei contenuti non è contemplata dalla legge italiana,

che invece individua come fattispecie costitutiva dell'attività produttiva, ai fini della qualificazione della figura del costitutore, quella verifica di una banca di dati.

¹² Cfr. DI CATALDO V., *Banche dati e diritto sui generis: la fattispecie costitutiva*, in *AIDA*, 1997, 20.

una persona fisica od una persona giuridica, infatti la direttiva non specifica nulla in proposito, richiede solo che si tratti di persone cittadine di uno Stato membro o residenti abituali nel territorio della UE.

Ovviamente in modo pressoché analogo disciplina questa fattispecie la legge italiana che fa esplicito riferimento, nell'indicare le persone titolari del diritto, anche alle imprese e società, richiamando in tutta chiarezza la loro capacità di essere titolari del diritto in conseguenza dell'esercizio della attività imprenditoriale (comma 5 dell'art. 102-*bis*). Alla luce delle disposizioni vigenti non si può però escludere che analoga capacità competa a persone fisiche, forse anche al di là dell'esercizio di attività imprenditoriale, essendo sufficiente, si fa per dire, l'effettuazione di un investimento rilevante con impegno di mezzi finanziari, tempo o lavoro (comma 1 dell'art. 102-*bis*): anche lo stesso autore può essere, per così dire, « imprenditore » di se stesso ed acquisire il diritto alla doppia titolarità delle tutele, diritto d'autore e diritto *sui generis*.

Tornando al requisiti della *appartenenza*, del titolare del diritto *sui generis*, ad uno dei paesi dell'Unione si evidenzia che la limitazione della protezione ai soli « Stati Uniti d'Europa » è conseguente al mancato accordo internazionale sulla protezione del cd *diritto sui generis* del costituente.

Nel 1996 ci fu, come già ricordato, un tentativo, non riuscito, di regolamentazione in sede OMPI, l'Organizzazione mondiale per la protezione della proprietà intellettuale; il mancato accordo soprattutto a causa della posizione negativa assunta dagli USA ha creato una divisione territoriale sulla possibilità di una tutela che si ritiene peserà negativamente sulla effettiva possibilità di avere una protezione allargata, essenziale, prevalentemente, per i data bases comunicati al pubblico on line.

È infatti facile comprendere come la mancanza di una certa individuazione del territorio dell'utilizzazione, ricorrente, di norma, per le trasmissioni via Internet, renda pressoché impossibile una repressione della violazione dei diritti del costituente.

Tornando ad esaminare i contenuti del diritto del costituente si osserva che la protezione assicurata è svincolata da quella del diritto d'autore: possono esistere banche che fruiscono della doppia tutela o che siano salvaguardate dal solo *diritto sui generis*.

Le due tutele, pur potendo, come appena detto, coesistere e sommarsi, operano in ambiti distinti; il dda ha come sua funzione la protezione della struttura creativa, mentre il diritto del costituente è diritto che opera contro sostanziose espropriazioni dei contenuti, con la dichiarata finalità di evitare una concorrenza parassitaria alla originaria compilazione, legittimamente realizzata.

Il titolare del diritto ha infatti facoltà di impedire tutti quegli atti che sono lesivi delle potenzialità di sfruttamento economico del prodotto o dell'opera banca di dati. In particolare può vietare l'estrazione ed il reimpiego di parti sostanziali della compilazione.

Già prima della approvazione della normativa italiana gli studiosi di dda si sono affrettati ad evidenziare come sarebbe poi stato difficile nel concreto andare a vedere cosa dovesse effettivamente intendersi per *parte sostanziale*.

Certamente il problema esiste, in via interpretativa sembra comunque doversi presumere che in caso di accertamento debba sempre tenersi conto dell'effetto lesivo dell'atto nei confronti del legittimo sfruttamento economico.

È bene chiarire che il diritto del costituente non è solo un diritto di impedire, e quindi un diritto che si potrebbe definire statico, ma si concre-

tizza anche nella possibilità di cederne l'esercizio, attivandosi in una così in una azione dinamica, è un diritto che ha la stessa ampiezza dei diritti esclusivi dell'autore ma diversa natura, origine e valenza.

Il decreto legislativo non detta norme particolari sulla *forma delle cessioni*, né sono invocabili per analogia le disposizioni degli artt. 107 e segg. sulla trasmissione dei diritti di utilizzazione, che sono relative ai soli diritti d'autore e diritti connessi.

In assenza di particolari prescrizioni la forma è pertanto libera e la dimostrazione della cessione è ammessa anche attraverso la prova testimoniale non consentita invece per i dda e per i diritti connessi (art. 110 lda).

Un altro degli aspetti regolamentari della disciplina del diritto *sui generis* è quello che riguarda la durata del diritto. Si tratta di una tutela notevolmente limitata nel tempo, quindici anni dalla data di completamento della banca dati. È quindi notevolmente ridotta rispetto al diritto d'autore ed al diritto connesso che recenti aggiornamenti della lda hanno portato rispettivamente a settanta e cinquanta anni.

4.2. OBBLIGHI E DIRITTI DELL'UTENTE LEGITTIMO.

Quando La banca dati è messa a disposizione del pubblico chi la utilizza legittimamente, sulla base, ad esempio, di una licenza concessa dal costituente, non deve con il suo operato « *creare pregiudizio* » al titolare di diritti d'autore o di diritti connessi su opere o elementi inseriti nella raccolta (art. 102-ter). In via esemplificativa si può evidenziare che non deve riprodursi l'eventuale musica protetta, anche se la sua estrazione, essendo limitata ad una piccola parte dell'intero data bases, non lede il diritto del costituente.

Una ulteriore limitazione posta all'utilizzo è stata introdotta per salvaguardare il diritto del costituente dall'esecuzione, da parte dell'utente, di operazioni di qualsiasi natura il cui risultato si concretizzi in un danno al costituente.

L'utente può legittimamente estrarre e reimpiegare « parti non sostanziali, valutate in termini quantitativi e qualitativi, del contenuto della banca di dati... ».

5. SANZIONI.

Contro le violazioni dei diritti d'autore e del diritto *sui generis* sono state previste apposite difese penali (art. 171bis, comma 1-bis). La norma persegue la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, ovvero l'estrazione o il reimpiego fatti, in violazione dei diritti del/i titolare/i, per trarne profitto. Si tratta quindi di ipotesi delittuose a dolo specifico. Per le violazioni fatte con dolo generico, sia pur limitatamente al solo diritto d'autore, infatti la norma non può applicarsi al neo-introdotta diritto *sui generis*, è applicabile in via residuale il preesistente art. 171.

Le difese e sanzioni civili non hanno subito aggiornamenti conseguenti al riconoscimento della tutela del diritto d'autore, comunque la loro genericità le rende estensibili alle violazioni sia del dda che del diritto *sui generis* sulle banche dati.

6. LA RETROATTIVITÀ DELLA TUTELA E LA DURATA DEI DIRITTI.

La nuova disciplina in materia di dda si applica alle raccolte « che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore » (comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. 169/99) anche se create anteriormente al 16 giugno 1999, data di entrata in vigore del decreto delegato. Per quelle create sino al 1° gennaio 1998 è stato però previsto che siano fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente, mentre per quelle create fra il 1° gennaio 1998 e il 16 giugno 1999, atti e diritti acquisiti non sono fatti salvi.

Anche per il diritto *sui generis* (comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. 169/99) è stata prevista la retroattività della tutela a favore delle banche realizzate nei quindici anni precedenti il 1° gennaio 1998, come per il dda è stato però previsto che siano fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente, mentre, per quelle create fra il 1° gennaio 1998 e il 16 giugno 1999, atti e diritti acquisiti non sono fatti salvi.

La durata dei diritti economici d'autore sulle compilazioni è pari a tutta la vita dell'autore (art. 25 lda) e termina dopo settanta anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua morte; se gli autori sono più di uno il termine anzidetto si calcola sull'autore più longevo (art. 26 lda).

La durata del diritto *sui generis* è quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo al completamento (comma 6 dell'art. 102-bis lda) o alla pubblicazione della banca dati (comma 7 dell'art. 102-bis lda). Integrazioni o modifiche sostanziali della raccolta che comportino investimenti nuovi e rilevanti faranno decorrere un ulteriore, uguale periodo di durata (comma 8 dell'art. 102-bis lda).