

sent. del 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895. Nella giurisprudenza di merito il contrasto con la norma costituzionale è rilevato altresì da Pret. Roma, 6 maggio 1974, *id.*, 1974, I, 1806 che si conforma al *dictat* della Corte Costituzionale; Trib. Varese 2 giugno 1984, *id.*, 1984, I 1674; Trib. Napoli 1 dicembre 1984, in *Giust. civ.* 1985, 1200; Pret. Roma 15 giugno 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 2903; Pret. Roma 16 giugno 1982, in *Dir. Autore* 1983, 331, che concede il sequestro delle fotografie originali, e non della pubblicazione; Trib. Milano 30 settembre 1986 inedita. *Contra*: Trib. Napoli 7 gennaio 1984, in *Foro it.* 1984, I, 1674; Pret. Roma 3 luglio 1987, *cit.*; Trib. Varese 16 aprile 1984, in *Foro it.* 1984, I, 1674, *Riv. dir. ind.* 1984, 185, *Corriere giuridico*, 1984, 22 relativa al noto « Caso Ortolani », commentato anche da GARUTTI, *op. cit.*, 165. In dottrina: oltre GARUTTI, *op. cit.*, 162 ss. e ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, 326 ss., si veda MONTESANO, *Sulle azioni civili contro la stampa lesiva della personalità*, in *Dir. e giur.*, 1967, 148; VILLONE, *Libertà di stampa sotto processo*, in *Democrazia e diritto*, 1984, n. 3, 33; SAVINI, *L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica*, Padova, 1989, 95 ss.

Infine, merita rilievo l'argomentazione sistematica addotta dal Pretore di Verona a sostegno della inammissibilità del sequestro, inferendo dalla normativa in tema di rettifica, legge n. 416 del 5 agosto 1981. La introduzione di un tipizzato strumento cautelare d'urgenza contro gli illeciti civili commessi a mezzo stampa (la rettifica di cui all'art. 42 legge cit.) è indicativa, secondo il Pretore veronese, di una tendenza legislativa che si muove nel solco della tassatività delle ipotesi di repressione delle condotte lesive. Per modo che risulta rafforzata la convinzione della illegittimità di « iniziative giurisdizionali di segno maggiormente rigoroso ».

MICHELE CLEMENTE

CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI 27 MARZO 1991

PRESIDENTE:	REHNQUIST
ESTENSORE:	O' CONNOR
PARTI:	FEIST PUBLICATIONS, INC. RURAL TELEPHONE SERVICE COMPANY, INC.

Diritto d'autore • USA • Elenchi telefonici • Difetto di originalità • Non tutelabilità.

La protezione del diritto d'autore compete alle opere dell'ingegno che presentino caratteristiche di originalità e non si estende alle semplici raccolte di dati, quali gli elenchi alfabetici del servizio telefonico.

I

La « Rural Telephone Service Company » è una società, regolarmente registrata, che esercita un servizio pubblico assicurando il servizio telefonico a varie comunità nel Kansas nordoccidentale. È soggetta alla normativa dello Stato che impone a tutte le compagnie telefoniche operanti nel Kansas di pubblicare annualmente un elenco telefonico aggiornato. Di conseguenza, quale obbligo legato alla concessione del servizio esercitato in condizioni di monopolio, la Rural pubblica un tipico elenco telefonico, consistente in pagine bianche e pagine gialle. Le pagine bianche riportano, in ordine alfabetico, i nomi degli utenti, con le loro città e i numeri telefonici. Le pagine gialle elencano gli utenti commerciali in ordine alfabetico, suddivisi per categorie, e presentano annunci pubblicitari di svariate dimensioni. La Rural distribuisce gli elenchi gratuitamente ai suoi utenti, ma trae guadagno vendendo gli annunci telefonici sulle pagine gialle.

La « Feist Publications, Inc. » è una società editrice specializzata in elenchi

telefonici regionali. Diversamente dagli elenchi telefonici usuali, che coprono soltanto una particolare area, gli elenchi della Feist coprono un ambito geografico molto più ampio, riducendo la necessità di rivolgersi al servizio informazioni utenti o di utilizzare più elenchi telefonici. L'elenco telefonico della Feist, che è oggetto di questo processo, copre 11 diversi distretti telefonici in 15 contee, e contiene 46.878 voci, a paragone delle 7.700 circa della Rural. Come l'elenco della Rural, quello della Feist è distribuito gratuitamente e comprende sia le pagine bianche che quelle gialle. La Feist e la Rural competono vigorosamente per la pubblicità sulle pagine gialle. Poiché è la sola erogatrice di servizi telefonici nella sua area, la Rural ottiene agevolmente le informazioni dagli utenti. Quanti desiderino il servizio telefonico devono rivolgersi alla Rural e fornire il loro nome ed indirizzo; la Rural assegna loro il numero telefonico. La Feist non è una società telefonica, meno che mai opera in condizioni di monopolio, e quindi non ha un accesso autonomo ad informazioni relative agli utenti. Per ottenere i dati destinati alle pagine bianche dei suoi elenchi regionali, la Feist si è rivolta ad ognuna delle undici società telefoniche che operano nel Kansas nord-occidentale, offrendo di pagare per il diritto di usare i dati contenuti nelle pagine bianche.

Delle undici compagnie telefoniche solo la Rural ha rifiutato di cedere i suoi dati alla Feist. Il rifiuto della Rural ha creato un problema per la Feist, poiché l'omissione di tali dati avrebbe lasciato un vuoto nel suo elenco regionale, rendendolo meno attraente per i potenziali clienti della pubblicità nelle pagine gialle. In una sentenza successiva a quella oggetto del presente appello, la corte distrettuale ha accertato che proprio questa è stata la ragione per cui la Rural ha rifiutato di cedere i suoi dati. Il rifiuto era motivato dal fine illecito di estendere il suo monopolio del servizio telefonico sino a conseguire un monopolio nella pubblicità sulle pagine gialle.

Impossibilitata ad acquistare i dati contenuti nelle pagine bianche della Rural, la Feist li ha usati senza il permesso della Rural. La Feist ha iniziato con l'escludere alcune migliaia di voci estranee all'area geografica del suo elenco telefo-

nico, e poi ha incaricato del personale di controllare le 4.935 voci che rimanevano. Gli incaricati hanno verificato i dati riferiti dalla Rural e hanno cercato di acquisire ulteriori informazioni. Di conseguenza, la tipica elencazione della Feist contiene gli indirizzi degli utenti, contrariamente alla maggior parte delle voci elencate dalla Rural. Malgrado questa integrazione, 1.309 delle 46.878 voci contenute nell'elenco telefonico della Feist per l'anno 1983 erano identiche a voci delle pagine bianche della Rural per il 1982-1983. Quattro di queste erano voci fittizie, che la Rural aveva inserito nel suo elenco per individuare eventuali copie.

La Rural ha agito in giudizio per violazione del diritto d'autore, innanzi alla Corte distrettuale del distretto del Kansas, sostenendo la tesi che la Feist, nel compilare il suo elenco telefonico, non avrebbe potuto usare le informazioni contenute nelle pagine bianche della Rural. La Rural ha sostenuto che gli incaricati della Feist avrebbero dovuto viaggiare porta a porta o compiere una inchiesta telefonica per acquisire, per loro conto, le stesse informazioni. La Feist ha ribattuto che un tale impegno sarebbe stato antieconomico e, in ogni caso, superfluo, perché le informazioni copiate trascendevano l'ambito della tutela del diritto d'autore. La corte distrettuale pronunciò una condanna sommaria a favore della Rural, motivando che le corti avevano costantemente affermato che gli elenchi telefonici sono suscettibili di tutela per il diritto d'autore, e citando una lista di precedenti conformi dei giudici di primo grado. La corte d'appello del decimo circuito, in una sentenza non pubblicata, ha confermato la decisione, rifacendosi alla motivazione della corte distrettuale. Questa Corte Suprema ha ammesso il ricorso sul punto se il diritto d'autore degli elenchi telefonici della Rural tuteli i nomi, gli indirizzi ed i numeri telefonici copiati dalla Feist.

II

A) Questa causa verte su due principi consolidati. Il primo, che i dati di fatto non sono oggetto di diritto d'autore; il secondo, che le raccolte di dati, in linea di principio, lo sono. Entrambi tali principi hanno un *pedigree* impeccabile.

Che non possa esistere diritto d'autore su dati di fatto è universalmente ammesso. L'assioma fondamentale della legge sul diritto d'autore è che « nessun autore può avere il diritto d'autore delle sue idee o sui fatti che narra » (*Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, 556 (1985)). La Rural accortamente riconosce, nella sua comparsa, che « fatti e scoperte, ovviamente, non sono oggetto della protezione del diritto d'autore ». Nello stesso tempo, peraltro, non è contestabile che le compilazioni di dati rientrano nel campo del diritto d'autore. Le compilazioni sono state espressamente menzionate nel *Copyright Act* del 1909, e poi nel *Copyright Act* del 1976.

Esiste un'inevitabile antinomia tra questi due principi. Molte compilazioni consistono in null'altro che dati grezzi, cioè in informazioni concernenti meri fatti, non accompagnate da alcuna espressione espressa in modo originale. Su quale base può rivendicarsi un diritto d'autore su un'opera di tal sorta? Il senso comune ci suggerisce che 100 dati di fatto, insuscettibili di essere oggetto di diritto d'autore, non mutano magicamente la loro natura se raccolti tutti insieme in un unico contesto. Tuttavia, la legge sul diritto d'autore si esprime nel senso che le compilazioni, che consistano esclusivamente di dati di fatto, rientrano, potenzialmente, nel suo ambito.

La chiave per risolvere tale antinomia deve essere individuata nella ragione per cui i dati di fatto non sono suscettibili di tutela ai sensi del diritto d'autore. La condizione *sine qua non* del diritto d'autore è l'originalità. Perché possa aspirare alla tutela del diritto d'autore, un'opera deve essere originale con riferimento all'operato del suo autore. L'originalità, nell'accezione impiegata per il diritto d'autore, dev'essere intesa soltanto nel senso che l'opera sia stata autonomamente creata dal suo autore (in contrapposizione a copiata da altre opere), e che possieda almeno un minimo di creatività. Certamente, il livello richiesto di creatività è estremamente modesto; anche un minimo può essere sufficiente. La grande maggioranza delle opere superano la soglia agevolmente, possedendo qualche scintilla creativa, non importa quanto rozza, umile o banale possa essere. Originalità non signifi-

fica novità; un'opera può essere originale anche se rassomiglia grandemente ad altre opere, sintanto che la somiglianza sia fortuita, non il risultato di plagio. Ad esempio, si immagini che due poeti, ciascuno all'insaputa dell'altro, compongano due identici poemi. Nessuna delle due opere sarà nuova, ma entrambe saranno originali, e quindi suscettibili della tutela del diritto d'autore.

L'originalità è un requisito imposto dalla Costituzione. La fonte, per il Congresso, del potere di legiferare sul diritto d'autore risiede nel comma 8 dell'art. 1 della Costituzione, che autorizza il Congresso a « garantire, per un tempo limitato, agli autori ... il diritto di esclusiva sui loro scritti ». In due decisioni, verso la fine del 19° secolo (*The Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82 (1879) e *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53 (1884)) questa Corte ha definito i concetti cruciali di « autori » e « scritti ». Nel farlo la Corte ha chiarito, oltre ogni possibilità di errore, che tali termini implicano un certo grado di originalità.

In *Trade-Mark* la Corte ha affrontato il tema della rilevanza costituzionale della stampa. Perché un'opera possa essere classificata nella categoria delle opere scritte da autori — la Corte ha sentenziato — è necessaria l'originalità. La Corte ha spiegato che l'originalità richiede una creazione indipendente e, inoltre, un minimo di creatività: « mentre il termine "scritti" può essere interpretato liberamente, come è avvenuto, definendosi con esso anche i disegni originali destinati alla stampa, le stampe grafiche, ecc., ciò vale solo per le opere che siano originali, frutto del potere creativo dell'intelletto. La stampa che deve essere protetta è il frutto del lavoro intellettuale, concretatosi nella forma del libro, della stampa, dell'immagine a stampa, e così via ».

In *Burrow* la Corte ha individuato gli stessi requisiti desumendoli dall'uso, nella Costituzione, del termine « autori ». La Corte ha definito l'« autore », nell'accezione utile per l'interpretazione della Costituzione, come « colui al quale si deve l'origine di qualcosa, chi ha dato origine; chi ha fatto ». Come nel precedente *Trade-Mark*, la Corte ha posto l'enfasi sulla componente creativa dell'originalità. Ha descritto il diritto d'au-

tore come limitato alla « concezione intellettuale originale dell'autore » e ha messo in risalto l'importanza dell'onere, a carico dell'autore che accusi un altro di plagio, di provare « l'esistenza degli elementi costituiti dalla originalità della produzione intellettuale, del pensiero, e della concezione ».

Il requisito dell'originalità, sviluppato nelle sentenze *Trade-Mark* e *Burrow*, rimane a tutt'oggi la pietra angolare della tutela del diritto d'autore. È la vera premessa della legge sul diritto d'autore. I più autorevoli studiosi sostengono concordemente che il requisito dell'originalità è imposto, sul piano costituzionale, per tutte le opere.

Questo principio fondamentale del diritto d'autore ingenera la difformità evidente nella regolamentazione normativa dei dati di fatto rispetto a quella delle compilazioni di dati. Nessuno può pretendere originalità con riferimento ai dati di fatto. Questo perché i fatti non derivano la loro origine all'attività di un autore. La distinzione è quella tra creazione e scoperta: la prima persona ad accertare e riferire un fatto particolare non lo ha creato; ha soltanto scoperto la sua esistenza. Attingendo da *Burrow*, possiamo affermare che chi scopra un fatto non è un autore o un creatore. La scoperta si limita a trovare e registrare. Chi effettui una rilevazione demoscopica, ad esempio, non « crea » i dati statistici della popolazione che emergono dalla sua attività; in un certo senso egli riproduce quei dati dal mondo circostante. E quindi i rilevamenti demoscopici non danno origine al diritto d'autore, perché non sono « originali » nel senso inteso dalla Costituzione. Lo stesso vale per tutti i fatti, scientifici, storici, biografici, notizie di cronaca. Essi non possono essere oggetto di diritto d'autore, e fanno parte del dominio pubblico, disponibile per chiunque.

Le compilazioni di dati di fatto, d'altro canto, possono possedere il requisito dell'originalità. L'autore della compilazione, naturalmente, sceglie quali dati di fatto includere, in quale ordine disporli e come sistemare i dati raccolti in modo da renderli effettivamente utilizzabili dai lettori. Queste scelte sulla selezione e sulla sistemazione, sintanto che siano operate autonomamente dal compilatore e richiedano un minimo di

creatività, sono sufficientemente originali perché il Congresso possa proteggere tali compilazioni con la tutela accordata al diritto d'autore. E così anche un elenco telefonico, che non contenga alcuna espressione stampata, ma soltanto dati di fatto, supera la soglia minima richiesta dalla Costituzione per la tutela del diritto d'autore, se ed in quanto si presenti con una selezione od una sistemazione originali.

Tale tutela è soggetta ad importanti limiti. Il semplice fatto che un'opera sia tutelata dal diritto d'autore non significa che ogni sua parte sia protetta. L'originalità rimane il requisito *sine qua non* del diritto d'autore; conseguentemente, la tutela del diritto d'autore si estende soltanto a quelle parti di opera che siano originali con riferimento all'attività del loro autore. Quindi, se l'autore di una compilazione espone i fatti con una originale espressione semantica, può pretendere il diritto d'autore per tale espressione. Altri possono copiare i dati di fatto contenuti nella sua pubblicazione, ma non le specifiche espressioni impiegate per rappresentarli. In *Harper*, ad esempio, abbiamo spiegato che il Presidente Ford non poteva impedire ad altri di copiare nudi fatti storici dalla sua autobiografia (471 U.S. 556-557), ma poteva inibire che venissero copiare « le sue descrizioni soggettive e i ritratti di figure pubbliche » (563). Dove il compilatore non conferisce una forma peculiare, ma lascia che i fatti parlino da soli, l'elemento espressivo è più evanescente. L'unica peculiarità concepibile è il modo con cui il compilatore ha selezionato e ordinato i fatti. Allora, se la selezione e la sistemazione sono originali, tali elementi dell'opera sono tutelabili con il diritto d'autore. Ma, quale che sia l'originalità della veste, i dati di fatto non divengono originali per effetto di essa.

Ne consegue, inevitabilmente, che il diritto d'autore su una compilazione di dati di fatto è tenue. Malgrado la sussistenza di un valido diritto d'autore, un compilatore che operi successivamente rimane libero di utilizzare i dati di fatto contenuti in una pubblicazione altrui, sintanto che la sua opera non presenti la stessa selezione e sistemazione. Come un commentatore spiega: « quale che sia l'originalità nella creazione dell'au-

tore, i fatti e le idee che espone sono disponibili per tutti ... gli stessi fatti ed idee possono essere separati dal contesto in cui l'autore li ha posti, riordinati e riesposti da un nuovo venuto, anche se l'autore sia stato il primo a scoprire i fatti o proporre le idee ».

Può sembrare iniquo che gran parte del frutto del lavoro di un compilatore possa essere utilizzato da altri senza alcun compenso. Tuttavia, come il giudice Brennan ha correttamente osservato, « questa non è la conseguenza impreveduta di una costruzione normativa ». È, piuttosto, « l'essenza del diritto d'autore », e una necessità sotto il profilo costituzionale. « L'obiettivo primario del diritto d'autore non è ricompensare il lavoro degli autori, ma promuovere il progresso della scienza e della tecnica ». A questo fine, il diritto d'autore assicura agli autori il diritto sulle loro espressioni originali, ma incoraggia gli altri a utilizzare liberamente come materiale le idee e le informazioni contenute in un'opera (*Harper*, 471 U.S. 556-557, opinione dissenziente). Questo principio, noto come la dicotomia tra idea ed espressione, o tra fatto ed espressione, si applica a tutte le opere di autore. Nell'applicazione alle compilazioni di dati di fatto, stante l'assenza di originalità nell'espressione, soltanto la selezione e la organizzazione dei dati da parte del compilatore possono essere tutelate; i fatti grezzi possono essere copiati a volontà. Il risultato non è né iniquo, né inopportuno. È il modo mediante il quale il diritto d'autore promuove il progresso della scienza e della tecnica.

Questa Corte ha da tempo riconosciuto che la dicotomia tra fatto ed espressione limita drasticamente l'ambito della tutela per le opere basate su dati di fatto. Più di un secolo fa la Corte osservava: « il vero obiettivo della pubblicazione di un libro di scienza o di tecnica è di comunicare al mondo l'utile conoscenza che esso contiene. Questo obiettivo sarebbe frustrato se la conoscenza non potesse essere utilizzata senza incorrere nell'illecito costituito dal plagio del libro » (*Baker v. Selden*, 101 U.S. 99, 103 (1880)). Abbiamo confermato il principio in *Harper* (471 U.S. 547-548): « nessun autore può pretendere il diritto d'autore su fatti o idee. Il diritto d'autore è limitato a quegli aspetti dell'opera

— qualificati « espressione » — che mostrano l'impronta dell'originalità dell'autore.

« Il diritto d'autore non preclude l'utilizzazione successiva, mediante copiatura, dall'opera precedente di altro autore, di quegli elementi che non siano originali — ad esempio i fatti o i materiali di dominio pubblico — sintanto che tale uso non costituisca una indebita appropriazione del contributo originale dell'autore ».

Così, dunque, si risolve l'antinomia tra i principî: il diritto d'autore regola il regime dei dati di fatto e delle compilazioni dei dati in modo decisamente coerente. I dati di fatto, sia singolarmente considerati, sia nel contesto di una compilazione, non sono originali e non possono essere oggetto di diritto d'autore. Una compilazione di dati di fatto è suscettibile della tutela del diritto d'autore soltanto se presenti una selezione o una sistemazione dei dati, ma la tutela è limitata alla particolare selezione o sistemazione. In nessun caso essa può estendersi ai fatti medesimi.

B) Come abbiamo spiegato, l'originalità è un requisito necessario perché operi la tutela del diritto d'autore, requisito imposto da esigenze costituzionali. Le sentenze della Corte che enunciano questo principio sono anteriori al « Copyright Act » del 1909, ma la formulazione ambigua della legge del 1909 ha fatto sì che alcune corti di merito perdessero di vista, per un certo periodo di tempo, tale principio.

A peggiorare la situazione, quelle corti hanno sviluppato una nuova teoria per giustificare la tutela delle compilazioni di dati di fatto. Conosciuta come teoria del « sudore della fronte » o della « raccolta industriosa », la tesi implicava che il diritto d'autore fosse il compenso del duro lavoro richiesto per la compilazione di dati di fatto. La formulazione classica della teoria è enunciata in *Jeweler's Circular Publishing Co. v. Keystone Publishing Co.* (281 F. 83, 88 (CA2 1922)):

« Il diritto d'autore su un libro per la cui realizzazione una persona abbia lavorato non dipende dalla circostanza se il materiale raccolto consista o non di dati di pubblico dominio, ovvero se vi sia abilità letteraria e originalità, nel

pensiero o nel linguaggio, o qualcosa di più di una raccolta industriosa. L'uomo che vada per le strade di una città e raccolga i nomi di tutti i suoi abitanti, con la loro occupazione e l'indirizzo, acquisisce materiale di cui è lui l'autore ».

La teoria del « sudore della fronte » ha numerosi punti deboli, dei quali il più evidente è che essa amplia la tutela del diritto d'autore per una compilazione, estendendola oltre che alla selezione ed alla sistemazione dei dati — che costituiscono l'apporto originale del compilatore — agli stessi dati. Secondo questa teoria, il solo modo per evitare il plagio è la creazione autonoma. Un compilatore successivo « non ha diritto a trarre una parola dalle informazioni pubblicate in precedenza », ma deve piuttosto « ricavare le informazioni autonomamente, per i suoi fini, in modo da giungere agli stessi risultati partendo dalle medesime e comuni fonti di informazione ». Le corti che hanno accolto la teoria del « sudore della fronte » non rispettano quindi il più fondamentale tra gli assiomi della normativa sul diritto d'autore, e cioè che esso non può valere per i fatti e per le idee.

C) Le sentenze fondate sul principio del « sudore della fronte » non sono sfuggite all'attenzione del *Copyright Office*. Quando il Congresso ha deciso di riformare la legge sul diritto d'autore e ha richiesto al *Copyright Office* di studiare i problemi esistenti, l'ufficio ha subito raccomandato che si chiarisse la confusione verificatasi nelle corti di merito sugli elementi basilari del diritto d'autore. Il *Register* del diritto d'autore spiegò, nel suo primo rapporto al Congresso, che l'originalità era un requisito fondamentale del diritto d'autore secondo la legge del 1909, ma che l'assenza di ogni riferimento ad esso nel testo di legge aveva evidentemente portato a equivoci sull'ambito di operatività della tutela. Si suggeriva di rendere esplicito il requisito dell'originalità.

Il Congresso accettò il parere. Nel formulare la legge del 1976 lasciò cadere la formula « tutti gli scritti di un autore » e la sostituì con « le opere originali di un autore ». Rendendo esplicito il requisito dell'originalità, il Congresso ha precisato che si limitava a chiarire la legge già vigente: « i due criteri fonda-

mentali della tutela del diritto d'autore sono l'originalità e la rappresentazione in una forma tangibile ... La frase — opere originali di un autore — che è stata appositamente formulata in modo generico, intende recepire, senza innovazioni, il requisito dell'originalità ritenuto dalle corti secondo la legge vigente del diritto d'autore (quella del 1909) ». L'impostazione è stata condivisa dal *Copyright Office*: « La nostra intenzione è di mantenere il requisito, consolidato, dell'originalità ».

Per assicurare che l'errore dell'interpretazione fondata sul « sudore della fronte » non si ripetesse, il Congresso adottò ulteriori precauzioni. Per esempio, l'art. 3 della legge del 1909 aveva stabilito che il diritto d'autore tutelasse soltanto le parti di un'opera che fossero suscettibili di essere oggetto di diritto d'autore, ma non specificava l'originalità come parametro per individuare tali parti. La legge del 1976 eliminava la norma, sostituendola con l'art. 102 b), che precisa specificamente quali sono le parti di un'opera insuscettibili di tutela: « in nessun caso la tutela del diritto d'autore si estende ad idee, procedimenti, processi, sistemi, metodi, concetti, principi, scoperte, e ciò a prescindere dalla forma in cui l'opera li descriva, spieghi, illustri o incorpori ». La norma è universalmente interpretata come una proibizione di riconoscere il diritto d'autore per i dati di fatto. Anche per tale norma il Congresso ha posto in rilievo che non si innovava la legge, ma semplicemente la si chiariva: « l'art. 102 non amplia né diminuisce in alcun modo l'ambito della tutela del diritto d'autore secondo la legge vigente. Il suo fine è di confermare che la fondamentale dicotomia tra espressione ed idea rimane immutata ».

Il Congresso ha adottato un'altra precauzione per ridurre al massimo il pericolo di equivoco, eliminando lo specifico riferimento a « elenchi ... ed altre compilazioni » contenuto nell'art. 5 della legge del 1909. Come già detto, tale riferimento aveva portato alcune corti a concludere che gli elenchi fossero, di per sé, suscettibili di tutela, e che ogni parte di un elenco fosse protetta dal diritto d'autore. In sostituzione, il Congresso ha introdotto due nuove norme. In primo luogo, per rendere evidente che le

compilazioni non erano di per sé tutelabili con il diritto d'autore, il Congresso ha formulato una definizione del termine « compilazione ». In secondo luogo, a chiarire che il diritto d'autore riconosciuto su una compilazione non si estende ai dati di fatto in essa contenuti, il Congresso ha introdotto l'art. 103.

La definizione di « compilazione » è contenuta nell'art. 101 della legge del 1976. Si definisce come « compilazione », ai fini del diritto d'autore, « un'opera formata dalla raccolta e riunione di materiale o dati preesistenti, che siano selezionati, coordinati o sistemati in modo tale che il risultato derivante costituisca, nel suo insieme, un'opera originale di un autore ».

Il fine della definizione contenuta nella legge è di porre l'accento sul fatto che le raccolte di dati non sono, di per sé, tutelabili con il diritto d'autore. Tale concetto emerge dalla sua struttura tripartita: la norma identifica tre distinti elementi, e richiede che sussistano tutti e tre perché un'opera possa essere considerata come compilazione suscettibile di essere protetta: 1) la raccolta e riunione di preesistenti materiali, fatti o dati; 2) la selezione, il coordinamento o la sistemazione di tali materiali; 3) la creazione, in virtù di una particolare selezione, coordinamento o sistemazione, di un'opera originale d'autore.

A prima vista, non sembra che il primo requisito ci dica molto. Esso descrive semplicemente quella che normalmente viene considerata come una compilazione: una raccolta di preesistenti materiali, fatti o dati. Quel che lo rende rilevante è che esso non è il solo requisito. Non basta, ai fini del diritto d'autore, che un autore raccolga e riunisca dei dati di fatto. Per integrare la previsione legislativa, l'opera deve superare due verifiche ulteriori. In tal modo, con un linguaggio chiarificatore, si spiega che non ogni raccolta di fatti riceve la protezione del diritto d'autore. Altrimenti, vi sarebbe un punto dopo la parola « dati ».

Anche il terzo requisito è illuminante. Pone l'enfasi sul punto che una compilazione, come qualsiasi altra opera, è suscettibile di essere oggetto del diritto d'autore soltanto se soddisfi il requisito dell'originalità (« un'opera originale d'autore »). Anche se l'art. 102 afferma

chiaramente che il requisito dell'originalità vale per tutte le opere, il punto è stato evidenziato con riferimento alle compilazioni, per assicurare che le corti non avrebbero ripetuto l'errore della teoria del « sudore della fronte » ed evitare che le opere basate su dati di fatto fossero trattate difformemente e valutate secondo parametri diversi. Come il Congresso ha spiegato, il fine era « di rendere evidente che i criteri per l'individuazione delle opere soggette al diritto d'autore, contenuti nell'art. 102, si applicavano pienamente alle opere ... basate su materiale preesistente ».

La chiave della definizione normativa è rappresentata dal secondo requisito. Esso dispone che le corti, nel giudicare se un'opera basata su dati di fatto sia un'opera originale d'autore, indaghino in particolare sul modo in cui i dati raccolti siano stati selezionati, coordinati e sistemati. Questa è una diretta applicazione del requisito dell'originalità. I fatti non sono mai originali, sicché l'autore di una compilazione può vantare una originalità, se mai, soltanto per quanto attiene al modo in cui i fatti siano esposti. A tal fine, la legge dispone che l'attenzione debba essere incentrata principalmente sul punto se la selezione, coordinazione e sistemazione siano abbastanza originali da meritare una tutela.

Non tutte le selezioni, coordinazioni e sistemazioni sono in grado di superare un tale vaglio. Ciò si desume chiaramente dalla lettera della legge. Essa prevede che, per meritare una protezione, i fatti debbano essere selezionati, coordinati o sistemati in modo tale da rendere l'opera, nel suo insieme, originale. Ciò implica che alcune « modalità » rendono operante il diritto d'autore, ma altre no. Altrimenti l'espressione « in modo tale » sarebbe priva di significato, ed il Congresso avrebbe definito il termine compilazione semplicemente come « un'opera formata dalla raccolta e riunione di preesistenti materiali e dati che siano selezionati, coordinati o sistemati ». Che il Congresso non abbia fatto ciò è risolutivo. E questo in applicazione del principio consolidato secondo cui una corte deve dare una interpretazione per cui ogni clausola ed ogni parola di una norma di legge producano un effetto; e pertanto concludiamo nel senso che la legge prevede che possano esservi

opere basate su dati di fatto in cui la selezione, la coordinazione e la sistemazione non siano abbastanza originali da giustificare il diritto d'autore.

Come già esposto, peraltro, il requisito dell'originalità non è particolarmente rigoroso. Un compilatore può prescegliere un criterio di selezione o sistemazione che altri abbiano già usato; non è necessaria la novità. Perché si abbia originalità è necessario soltanto che l'autore compia la selezione o la sistemazione da un'altra opera e che dimostri un livello minimo di creatività. Presumibilmente, la grande maggioranza delle compilazioni possono superare un vaglio di tale natura, ma non tutte. Rimane una ristretta categoria di opere in cui la scintilla creatrice è del tutto mancante, o talmente banale da essere praticamente inesistente. Tali opere sono insuscetibili di dar luogo ad un valido diritto d'autore.

Anche se un'opera costituisca una compilazione tutelabile con il diritto d'autore, essa può ricevere soltanto una protezione limitata. Infatti ai sensi dell'art. 103 della legge « l'oggetto del diritto d'autore include le compilazioni », ma tutela soltanto i contributi originali dell'autore, non i fatti o le informazioni contenuti nella compilazione: « Il diritto d'autore per una compilazione ... si estende soltanto alla parte che costituisce l'apporto dell'autore di una tale opera, da distinguersi dal materiale preesistente che venga utilizzato nell'opera, e non implica un diritto di esclusiva per il materiale preesistente » (art. 103 *b*).

Come l'art. 103 rende evidente, il diritto d'autore non è uno strumento con il quale l'autore di una compilazione possa precludere agli altri l'uso dei fatti o dei dati da lui raccolti. « Il punto più importante è attualmente spesso frainteso: il diritto d'autore non ha effetto, né in un senso, né nel senso opposto, sul regime giuridico del materiale preesistente, sia esso oggetto di diritto d'autore, sia esso di pubblico dominio » (H.R. Rep. 57; S. Rep. 55). La legge del 1909 non prescrive, come erroneamente ritengono gli aderenti alla teoria del « sudore della fronte », che ogni successivo compilatore debba ripartire da zero né preclude l'utilizzazione delle ricerche svolte da altri. Invece, i fatti contenuti in opere preesistenti possono essere liberamente

copiati, poiché il diritto d'autore protegge soltanto gli elementi che devono la loro origine al compilatore: la selezione, il coordinamento e la sistemazione dei fatti.

In breve, la riforma del 1976 della legge sul diritto d'autore non lascia alcun dubbio sul punto che l'originalità, non « il sudore della fronte » è la pietra angolare della tutela del diritto d'autore per quanto riguarda gli elenchi e le altre opere basate su dati di fatto.

III

Non voi è dubbio che la Feist abbia tratto dalle pagine bianche dell'elenco telefonico della Rural un quantitativo sostanzioso di dati. Quantomeno la Feist ha copiato i nomi, gli indirizzi e i numeri telefonici di 1.309 abbonati della Rural. Peraltro non basta che si copi perché sussista una violazione del diritto d'autore. Perché sia ravvisabile il plagio, occorre la prova di due elementi: 1) l'esistenza di un valido diritto d'autore; 2) che vengano copiate quelle parti dell'opera che siano originali. Il primo elemento non è, nel nostro caso, contestato; la Feist ammette che l'elenco telefonico della Rural, considerato nel suo insieme, sia oggetto di un valido diritto d'autore, poiché contiene un preambolo con testi originali, così come vi è materiale originale negli annunci economici delle pagine gialle.

Il punto è se la Rural abbia fornito la prova del secondo elemento. In altre parole, la Feist, nel trarre 1.309 nomi, indirizzi e numeri telefonici dalle pagine bianche della Rural, ha copiato qualcosa che presentasse una originalità attribuibile alla Rural? Sicuramente i dati grezzi non soddisfano il requisito dell'originalità. La Rural può essere stata la prima a raccogliere e registrare i nomi, indirizzi e numeri telefonici dei suoi abbonati, ma tali dati non devono la loro originalità alla Rural. Piuttosto, tali informazioni sono dati di fatto non suscettibili di essere oggetto di proprietà intellettuale; essi esistevano prima che la Rural li registrasse, e avrebbero continuato ad esistere seppure la Rural non avesse mai pubblicato un elenco telefonico. Il requisito dell'originalità esclude che possono essere tutelati nomi, indirizzi, e numeri telefonici di cui la parte

in causa non può, per quanto si voglia sforzare l'immaginazione, essere chiamato autore.

La Rural, in linea di massima, lo ammette, riferendosi ai nomi, indirizzi e numeri telefonici come a « materiale preesistente ». L'art. 103 b) sancisce esplicitamente che il diritto d'autore per una compilazione non si estende al « materiale preesistente impiegato per l'opera ».

Rimane la questione se la Rural abbia selezionato, coordinato o sistemato in modo originale questi dati insuscettibili di tutela. Come già detto, il requisito dell'originalità non è un parametro rigido; non richiede che i fatti siano presentati in un modo nuovo o sorprendente. Ma è anche vero, comunque, che la selezione e la sistemazione dei dati non può essere così meccanica o di routine da non richiedere affatto alcuna creatività. La soglia della originalità è bassa, ma esiste. Come questa Corte ha spiegato, la Costituzione impone che vi sia almeno un minimo di creatività (*The Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 94); ed un autore che denunci un plagio deve provare « l'esistenza di ... una produzione intellettuale, di un pensiero e di una concezione » (*Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53, 59-60).

La selezione, coordinazione e sistemazione delle pagine bianche della Rural non soddisfano il requisito minimo, imposto dalla Costituzione, e necessario perché operi la tutela del diritto d'autore. Come detto all'inizio, le pagine bianche della Rural sono veramente emblematiche. Le persone che desiderino fruire del servizio telefonico nell'area servita dalla Rural devono presentare una richiesta, e la Rural attribuisce ad esse un numero telefonico. Per compilare le sue pagine bianche, la Rural si limita a prendere i dati forniti dai suoi abbonati e li elenca alfabeticamente secondo i cognomi. Il risultato è un elenco telefonico di pagine bianche assolutamente banale privo della benché minima traccia di originalità.

La selezione dei dati da parte della Rural non avrebbe potuto essere più ovvia; essa pubblica le informazioni più elementari — nome, indirizzo e numero telefonico — per ciascuna persona che le abbia richiesto il servizio telefonico. Questa è, in un certo senso, una selezio-

ne, ma manca di quel minimo di creatività necessaria per trasformare la mera selezione in una espressione suscettibile di essere oggetto di diritto d'autore. La Rural esplica un impegno sufficiente a rendere utili le pagine bianche del suo elenco telefonico, ma una creatività insufficiente per renderle originali.

Notiamo incidentalmente che la selezione effettuata per la compilazione delle pagine bianche della Rural può essere carente, per quanto attiene al requisito dell'originalità, anche sotto un altro profilo. La Feist rileva che in verità la Rural non ha compiuto la selezione, per pubblicare i nomi ed i numeri telefonici dei suoi abbonati, di sua iniziativa; essa, invece, aveva l'onere di farlo, secondo quanto previsto dalla Commissione per le Società dello Stato del Kansas, in conseguenza del suo monopolio. Pertanto, si può plausibilmente sostenere che tale selezione era imposta dalla legge dello Stato, e non voluta autonomamente dalla Rural.

Né la Rural può vantare una originalità nella coordinazione e nella sistemazione dei dati. Le pagine bianche non fanno null'altro che elencare gli abbonati della Rural in ordine alfabetico. Tale sistemazione può essere attribuita, in senso tecnico, alla Rural; nessuno contesta che essa abbia provveduto a disporre i nomi in ordine alfabetico. Ma non vi è nulla di neppur minimamente creativo nel sistemare i nomi in ordine alfabetico nelle pagine bianche di un elenco telefonico. È una prassi antica, tradizionale e così consueta da essere prevista come ovvia (« l'elencazione in ordine alfabetico è universalmente adottata negli elenchi pubblicati dalle compagnie telefoniche locali » - vedi la comparsa dell'Associazione dell'Industria dell'Informazione, intervenuta in causa). Non solo è priva di originalità, ma è praticamente inevitabile. Tale vetusta tradizione non possiede neppure quella minima scintilla di creatività che la legge sul diritto d'autore e la Costituzione richiedono.

Concludiamo che i nomi, indirizzi e numeri telefonici copiati dalla Feist non avevano una originalità attribuibile alla Rural, e pertanto non erano protetti dal diritto d'autore pertinente all'elenco telefonico della Rural, composto da pagine bianche e pagine gialle. In forza del

principio costituzionale, il diritto d'autore tutela solo quelle parti costitutive di un'opera che posseggano qualcosa in più di un minimo di creatività. Le pagine bianche della Rural, che si limitano a fornire informazioni elementari e sono sistemate per ordine alfabetico, non presentano tale requisito. Secondo l'esplicita disposizione legislativa dell'art. 101, non è tutelato chi copia una compilazione di dati selezionati, coordinati e sistemati in un modo che manchi radicalmente di originalità. Una volta ammesso che vi debba pur essere qualche opera che non risce a superare tale vaglio, non possiamo immaginare un'opera meno meritevole di superarlo. Invero, se ci dicessero che le pagine bianche della Rural superano la soglia della creatività, avremmo difficoltà a ritenere che una qualsiasi altra compilazione possa non superarla.

Poiché le pagine bianche della Rural difettano del requisito dell'originalità, l'utilizzazione dei dati da parte della Feist non costituisce plagio. La decisione non deve essere interpretata nel senso di sminuire l'impegno della Rural nel compilare il suo elenco, ma nel senso che si intende chiarire che il diritto d'autore compensa l'originalità, non l'impegno. Come questa Corte ha rilevato più di un secolo fa, « al ricorrente deve essere riconosciuto il lodevole impegno e l'industriosità per la pubblicazione dell'opera, ma la legge non prevede che essi siano compensati in tal modo » (*Baker v. Selden*, 101 U.S. 99, 105).

La sentenza della Corte d'Appello è riformata.

ITINERARI AMERICANI ED EUROPEI NELLA TUTELA DELLE COMPILAZIONI: DAGLI ANNUARI ALLE BANCHE DATI

1. ESPOSIZIONE DELLA PROBLEMATIC

1. L'attenzione e l'interesse suscitati dalla prima sentenza della Suprema Corte americana che si è occupata della possibilità di proteggere un elenco telefonico attraverso il *copyright* possono apparire — ad una prima e sommaria osservazione — sorprendenti¹. Non è, infatti, nuovo alle tematiche del diritto d'autore il problema della *kleine Münze*, ossia l'esigenza di definire la soglia minima che condiziona l'accesso alla tutela; né è constatazione nuova quella dell'esigenza di creazioni intellettuali che si pongono « a cavallo » di tale *discrimen*.

Il caso — che si appresta a divenire, salvo *overruling*, un importante *leading precedent*² — si rivela, tuttavia, ricco di spunti e di implicazioni che vanno ben al di là della stessa vicenda sottoposta al giudizio, ma con diversi *petita*, di una

¹ Per un commento v. J. HUET, *Nota a Feist v. Rural Telephone*, in *Droit de l'informatique & des télécoms*, 1991/1, p. 67 s.

Ma già annunciano la sentenza prima ancora della decisione J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value: Copyright Protection of Works of Information*, in *Columbia Law Rev.*, 1990, p. 1919 ss.; J.H. REICHMANN, *Goldstein on Copyright Law: A Realist's Approach to a Technological Age* in *Stanford Law Rev.*, 43 (1991), p. 970.

² Per una sentenza che già fa applicazione di questo precedente v. *infra*, nt. 22.

Corte federale e poi della *Supreme Court* degli Stati Uniti.

Tratteggiata nelle sue linee essenziali, la lite giudiziale ha visto contrapporsi due case produttrici di elenchi telefonici operanti in uno stesso ambito territoriale (per l'esattezza lo spazio coperto da « Feist » includeva quello in cui « Rural Telephone » operava in condizione di monopolio quanto alla concessione telefonica). A seguito del rifiuto di « Rural Telephone » di alienare i dati contenuti nel proprio elenco « Feist » decide di pubblicarli egualmente dopo aver operato una parziale verifica. Dal conflitto origina un duplice contenzioso: da un lato « Feist » contesta il tentativo monopolistico sotteso al rifiuto di alienare; dall'altro « Rural Telephone » assume la violazione del *copyright* sul proprio elenco, punto su cui si è pronunciata la *Suprema Corte*.

Il rilievo della vicenda giudiziaria si coglie, perciò, con palmare evidenza ove si ponga mente al fatto che le Corti americane sono state chiamate a pronunciarsi su due punti nodali con cui la disciplina del *copyright* è inevitabilmente chiamata a confrontarsi³. In primo luogo si avverte in maniera sempre più pressante il problema della tutela dei *nonfiction literary works*, ossia delle

opere letterarie a carattere non narrativo, e tra questi delle raccolte di informazioni in particolare⁴, che si caratterizzano per il basso contenuto creativo, cui si contrappone, spesso, il rilevante valore aggiunto in termini economici; se la vicenda degli elenchi del telefono si è posta — nell'ordinamento americano come anche in quello di altri paesi⁵ — come sintomatica del fenomeno, il motivo di maggior interesse si lega alla protezione dei prodotti delle tecnologie informatiche, prime tra tutti le banche dati⁶. Rispetto ai *nonfiction literary works* la domanda di tutela è stata soddisfatta (*rectius* quando lo è stata) dal diritto d'autore attraverso un processo ipotrofico dell'originalità quale soglia dell'accesso alla protezione che (tendenzialmente) ne ha fatto un requisito di tipo 'genetico', individuato cioè dal collegamento tra l'opera e l'autore e in sostanza dal fatto che questi non ha copiato.

Alla tematica esposta si accompagna e si contrappone la dialettica tra forma e contenuto dell'opera, che si risolve nell'indagine sull'estensione della tutela sia nei casi in cui dall'opera che aspira alla protezione è tratto il contenuto per essere ridisposto in una nuova forma, sia nei casi — come in quello oggetto di questo commento — in cui si pone il problema

³ In generale, anche per un inquadramento della problematica, M. SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 1988, *passim*; G. ALPA, *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contratto*, in questa Rivista, 1989, p. 363 ss.; D. CORAPI, *Author's Right in the Light of new Technology*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, p. 253 ss.

⁴ V., in particolare, R.C. DENICOLA, *Copyright in Collections of Facts: A Theory for the Protection of Nonfiction Literary Works*, in *Columbia Law Rev.*, 81 (1981), p. 516; J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit.

⁵ V. *infra*, nt. 22; ma per un accenno v. V.M. (ANGINI), *Diritto d'autore sugli elenchi telefonici?*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, II, p. 392 s.

⁶ Tra gli altri v. L.C. UBERTAZZI, *Raccolte elettroniche di dati e diritto d'autore: prime riflessioni*, in G. ALPA (a cura di), *La tutela giuridica del software*, Milano, 1984, p. 51 ss.; M. INTROVIGENE, *Computer data bases e proprietà intellettuale in diritto comparato*, *ivi*, p. 67 ss.; R. LEWIS GABLE et al., *Protection of computer and AI/expert systems Technology: deposit requirements for software, mask works, and data bases*, in

The Computer Layer, 1988/5, p. 13 ss.; S.H. NYCUM et al., *Selected Legal Issues Applicable to Computerized Data Bases and Expert Systems*, *ivi*, 1986/8, p. 8 ss.; H.E. PEARSON, A. WHITE e D. HOUSTON, *Computer Databases: Copyright and Other Protection*, *ivi*, 1987/4, p. 28; J. HUET, *La modification du droit sous l'influence de l'informatique: aspects de droit privé*, in *La semaine juridique*, 1983, n. 3095, § 19 ss.; J.-H. SPOOR, *Banques de données et droit d'auteur*, in *Droit de l'informatique*, 1984/2, p. 15 ss.; S. DENIS, Y. POULLET e X. THUNIS, *Banques de données: quelle protection juridique?*, *Cahiers du C.R.I.D.*, Namur, 1988; M. HACKEMANN, *Urheberrechtlicher Schutz von Datenbanken - rechtsvergleichend und nach internationalem Recht*, in *Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht*, 1987, p. 269; Id., *Rechtlicher Schutz von Datenbanken (Anmerkung zu einem Hearing der EG-Kommission)*, in *Computer und Recht*, 1991, p. 307; P. KATZENBERGER, *Urheberrecht und Datenbanken*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1990, p. 94 ss.

Il sintagma « banca dati », analogamente a quelle corrispondenti (computer) *data base*,

della sussistenza di un diritto in capo a chi ha conformato un dato contenuto, os-

sia — con le parole di una dottrina francese — ha « prodotto l'informazione »⁷.

banque de données o *Datenbank*, indica la raccolta di dati, a contenuto variamente informativo, disposta in modo tale da poter essere usata selettivamente e tale da consentire la ricerca attraverso l'uso di un computer, e di cui l'utente dispone o su un supporto magnetico, generalmente un CD-Rom, oppure attraverso un collegamento *on line*. Deve, peraltro, avvertirsi che alla nozione « banca dati » non corrisponde un significato univoco e non ne esiste comunque una definizione ufficiale: è questa la conclusione che emerge dalla indagine svolta in occasione del 57° congresso internazionale dell'*Association littéraire et artistique internationale*, tenuto dal 26 al 30 settembre 1989 in Canada e di cui sono disponibili gli atti *L'informatique et le droit d'auteur*, Montreal, 1990, v. in particolare p. 305 ss. Secondo F. BRISON, *Rapport national* (Belgio), *ivi*, p. 349 « La banque de données peut être définie comme une collection d'informations tenues sur support magnétique ou optique ». Nel sistema francese le definizioni ufficiali, volute per arricchire le possibilità espressive, hanno però un mero valore linguistico e non propriamente giuridico, vedile in M. VIVANT, *Rapport National* (Francia), *ivi*, p. 375. Per la distinzione tra « banca dati » e « base dati », v. G. LOSANO, *Il diritto privato dell'informatica*, Torino, 1986, p. 98.

Una definizione è, invece, presente nella legge giapponese del 23 maggio 1986 che ha voluto regolare in via autonoma la protezione delle banche dati, definite come (art. 12, comma 2) « un insieme di informazioni, quali articoli, cifre o diagrammi la cui struttura sistematica è tale che queste informazioni possono essere ricercate con l'ausilio di un computer », v. M. BIRIAT, *La législation japonaise sur le droit d'auteur: logiciels et banques de données*, in *Droit de l'informatique & des télécoms*, 1988/3, p. 83 ss.

L'attività di raccolta e di gestione informatica dei dati ha posto una serie di problemi rilevanti per il diritto: fin dai primi anni 70, l'attenzione della dottrina italiana si è appuntata sulle banche dati quale strumento di violazione della *privacy* dell'individuo. In generale v. V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Le banche dati in Italia*, Napoli, 1985, *passim*. Sui rapporti tra *privacy* e strumenti informatici si veda il primo contributo di S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973; e successivamente G. ALPA e M. BESSONE (a cura di), *Banche dati e diritti della persona*, Padova, 1984; M.G. LOSANO, *Il diritto privato dell'informatica*, cit., *passim*; G. CORASANITI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica, impresa di informazione*, Milano, 1986; inoltre CAMERA DEI DEPUTATI, *Banche dati e tutela della persona*, Roma, 1981,

con un'ampia prospettazione della disciplina normativa vigente nelle principali nazioni. Sulla nozione *privacy*, intesa come « il diritto di essere lasciati soli », v. S.D. WARREN e L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Rev.*, 4 (1890-1891), p. 193 ss.

Un altro tema che già da almeno venti anni si è posto è quello attinente alla protezione delle opere « fonte » strumentalmente utilizzate per la raccolta delle informazioni, e non c'è dubbio a questo proposito che il mezzo informatico sia strumento idoneo a violare un preesistente diritto d'autore, fatto che si verifica quando un'opera protetta è memorizzata senza autorizzazione sul calcolatore, in generale v. la breve monografia di E. ULMER, *Elektronische Datenbanken und Urheberrecht*, München, 1971, *passim*. Per quanto si tratti di un profilo accolto, non altrettanto certa è la constatazione dell'avvenuta violazione: uno dei criteri più sicuri (e di più facile accertamento) consiste nel verificare il grado di « sostituibilità » tra il testo fonte e quello derivato, v. E. ULMER, *Copyright Problems arising from the Computer Storage and Retrieval of protected Works*, in *Copyright*, 1972/2, p. 37 ss., di cui può leggersi la traduzione francese in *Le dr. d'aut.*, 1972, p. 53 ss.; Id., *Copyright Problems arising from the Use of Copyrighted Materials in automatic Information and Documentation Systems*, in *Copyright*, 1972/2, p. 37 ss. Nella dottrina francese A. LUCAS, *Le droit de l'informatique*, Paris, 1987, p. 328 ss.; F. GOTZEN, *Le droit d'auteur face à l'ordinateur*, in *Le dr. d'aut.*, 1977, p. 19 ss.; A. KEREVER, *Banques de données juridiques et droit d'auteur en France*, *ivi*, 1981, p. 225.

I problemi cennati non esauriscono, naturalmente, quelli possibili, cfr., ad es. F. ROSELLI, *Responsabilità civile per memorizzazione di massime o abstracts infedeli*, in G. ALPA (a cura di), *Computers e responsabilità civile*, Milano, 1985, (Introduzione di F.D. BUSNELLI), p. 75 ss.

⁷ Così P. CATALA, *Ebauche d'une théorie juridique de l'information*, in *Dalloz*, 1984, chron. XVII, p. 97 ss. le cui teorie hanno trovato una illustrazione più diffusa nel volume collettaneo curato da J.-P. CHAMOIX, *L'appropriation de l'information*, Paris, 1985.

Ma v. anche nella dottrina italiana R. PARDOLESI e C. MOTTI, « L'idea è mia! »: *lusinghe e misfatti dell'economics of information*, in questa *Rivista*, 1990, p. 344 ss.; P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 326 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, in *Dig. delle disc. priv.*, Sez. Civ., vol. IV, Torino, 1989, in particolare p. 453; G. GRISI, *L'obbligo precontrattuale di informazione*, Napoli, 1990, *passim*.

Se ad una comprensione più profonda di questa vicenda giudiziaria è indispensabile il riferimento al quadro teorico-normativo in cui essa si colloca e, soprattutto, che sia posta nel contesto dell'evoluzione giurisprudenziale americana, non possono non suggerirsi alcune osservazioni di carattere preliminare, che valgono anche a passare in rassegna i profili su cui si intende centrare l'attenzione.

Nel momento stesso in cui si pone il problema della tutelabilità di un elenco del telefono attraverso le norme che si rivolgono e si intitolano all'autore, si avverte immediatamente la distanza concettuale rispetto a quelle dottrine — nelle quali è evidente l'impronta di matrice idealistica — che centrano il carattere individuante nell'*Urheberpersönlichkeitsrecht*, cioè nell'essere la « creazione intellettuale » estrinsecazione della personalità del creatore, rispetto a cui l'attributo della patrimonialità si configura come dato eventuale e complementare⁸. In questa ottica evidentemente le opere puramente compilative sarebbero già escluse da qualsiasi protezione, perché in esse il profilo della manifestazione della personalità è (generalmente) insignificante⁹. Ed è questa una censura non colmata dalla constatazione che nel concetto di *copyright*, cioè nel « diritto di copiare » — se confrontato con la nozione « diritto di autore » — è implicito il diverso approccio dell'area anglo-americana che vede in questo, all'opposto della lettura tradizionalmente suggerita dalla dottrina continentale e particolar-

mente tedesca, uno strumento per attribuire essenzialmente un monopolio economico al titolare del diritto¹⁰. Vero è, diversamente, che non può farsi a meno di registrare sul piano storico una sorta di metamorfosi delle ragioni del diritto d'autore che nasce in una logica essenzialmente « anti-industrialista », in quanto finalizzato a proteggere l'autore dalla sopraffazione dell'imprenditore-editore, e che oggi è assunto alla logica dell'industria, in quanto chiamato a offrire protezione e a regolare i conflitti di interessi che sorgono all'interno della produzione industriale.

Per altro verso il problema sollevato dai *nonfiction literary works* è esemplare, in quanto in essi è portato alle estreme conseguenze la contrapposizione tra forma espressiva, oggetto della protezione, e contenuto, in astratto neutro rispetto a questa; allora non resta che porsi l'interrogativo se l'oggetto (e prima ancora l'interesse effettivo) della tutela sia proprio l'aver disposto la parola « abaco » prima di « abate » o non piuttosto l'aver ricercato, riunito e resi disponibili i dati che si offrono¹¹. Si vuole, con questo, dire che la tutela degli elenchi del telefono — e vieppiù delle banche dati — passa necessariamente attraverso l'indagine sull'oggetto del diritto d'autore sotto il duplice profilo della misura in cui esso soddisfa l'interesse del realizzatore, da un lato, e dall'altro dell'estensione della protezione che così è offerta. In ultima analisi pone l'interrogativo — cui in questa sede non è possibile, se non in minima parte, rispondere

⁸ Questa impostazione, c.d. « monistica », ha avuto una compiuta elaborazione nella dottrina tedesca, in particolare da parte di O. VON GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, vol. I, München, 1895, p. 748 e vol. III, München-Leipzig, 1917, p. 746; segue questa concezione nella dottrina italiana A. CANDIAN, *Il diritto d'autore nel sistema giuridico*, Milano, 1953.

⁹ In generale v. M. ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, p. 361 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei*

*beni immateriali*³, Milano, 1960, p. 707; M. FABIANI, voce *Autore (diritto di) - 1) profili generali*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, Roma, 1988.

¹⁰ Cfr. M.B. NIMMER, *On Copyright*, New York, 1969, pp. 4 e 377 ss. Costata la non completa coincidenza anche V. ZENOVICH, voce *cit.*, p. 456.

¹¹ In questo senso R.C. DENICOLA, *Copyright in the Collection of Facts*, cit., p. 527 s.

— se l'interesse che tali realizzazioni portano ad emersione non debba andare a collocarsi nel cono d'ombra offerto da « forme »¹² diverse da quella del diritto d'autore, quali sono quelle che si legano al contratto o alla concorrenza sleale.

Da ultimo si segnala il profilo dell'emergenza dell'informazione come entità dotata di una fisionomia fortemente conflittuale¹³: il punto nevralgico del problema — come si avrà modo di ripetere più volte — consiste nel definire la misura e (soprattutto) le condizioni a cui il diritto d'autore può valere a tutelare un'opera il cui valore economico consiste nel fatto della realizzazione, piuttosto che nella sua forma espositiva. È, allora, possibile intravedere un possibile esito del progressivo trascinare del diritto di autore: l'approccio proprietario sull'opera nel suo esteriorizzarsi tende a riproporsi come proprietà sull'informazione, ossia sul dato fattuale in essa contenuto. Se così è, resta da chiedersi rispetto al diritto sull'informazione (ammessane l'esistenza) come interagisca il

diritto all'informazione, che postula invece la libera circolazione della stessa.

2. PRECEDENTI E DIBATTITO NELL'ORDINAMENTO STATUNITENSE

Il caso che si commenta risolve il contrasto giurisprudenziale tra le Corti federali in ordine all'applicazione del *copyright* alle opere letterarie che consistono essenzialmente in una raccolta di informazioni¹⁴. Tale contrasto, che verte sul punto nodale del fondamento della tutela, origina dall'interpretazione data al « Copyright Act »¹⁵ del 1909 che nell'ambito delle categorie di lavori tutelabili includeva espressamente « directories, gazetteers and other compilations »¹⁶. Questa espressione aveva creato in alcune Corti la convinzione della possibilità di proteggere le compilazioni a prescindere dalla sussistenza del requisito dell'originalità¹⁷.

¹² Su « forme » e « tecniche » di tutela v. in particolare A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 1987, *passim*.

¹³ Per un'accurata ricognizione dei problemi cui dà luogo l'informazione inesatta, v. F.D. BUSNELLI, *Itinerari europei nella « terra di nessuno tra contratto e fatto illecito »: la responsabilità da informazioni inesatte*, in *Contratto e impresa*, 1991, p. 539 ss.

¹⁴ Quella esaminata è una censura presente tra i « Circuiti » americani, che non ha mancato di creare una considerevole confusione in punto di individuazione dei principi cui attenersi nella determinazione dell'oggetto della tutela, così H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 30.

¹⁵ Come noto il diritto di esclusiva sull'opera creativa è negli Stati Uniti oggetto di espressa tutela costituzionale: l'art. 1, § 8, cl. 8, delega al Congresso il potere di « promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors, the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries ». La norma pone evidentemente il problema essenziale di bilanciare due possibili interessi in conflitto: da un lato premiare, e quindi stimolare, chi ha realizzato l'opera attraverso l'assegnazione del diritto di godimento esclusivo; dall'altra favorire la diffusione di notizie

e informazioni, in modo che la creatività di altri non venga limitata.

Per quanto attiene ai caratteri che l'opera deve possedere per essere oggetto di tutela, esemplificando, l'ordinamento americano richiede che l'opera si manifesti in un mezzo fisico tangibile; e che in essa si estrinsechi un apporto intellettuale creativo dell'autore, requisito che è stato interpretato in modo estremamente ampio; infatti ad attribuire il carattere dell'originalità all'opera è stato ritenuto sufficiente « little more than actual copying ». Il sistema dell'esclusiva è temperato dalle seguenti eccezioni: non è comunque tutelato il metodo; la tutela attiene solo alle parti dell'opera non ripetitive; la violazione del *copyright* è condizionata alla « substantial similarity »; il carattere *fair* dell'uso che dell'opera, o meglio di una parte di essa, viene fatto (v. *infra*, nt. 39). Inoltre nel sistema americano la tutela attraverso il diritto d'autore è subordinata al compimento di determinate formalità di carattere amministrativo. Sul tema, con riguardo alle banche dati ed ai sistemi esperti R. LEWIS GABLE et al., *Protection of computer and AI/expert systems Technology*, cit., p. 13 ss.

¹⁶ Cfr. R.C. DENICOLA, *Copyright in the Collection of Facts*, cit., p. 527.

¹⁷ In questo senso J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit., p. 1895.

Il problema si è riproposto con riguardo al « Copyright Act » del 1976, che, pur pretermettendo il riferimento agli elenchi, al § 101 fa riferimento alle compilazioni che sono definite « a work formed by the collection and assembling of pre-existing materials or of data that are selected, coordinated or arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship »; mentre al § 103 stabilisce che il *copyright* sulla compilazione ha autonoma rilevanza rispetto a quello sui lavori ad essa preesistenti¹⁸. Tuttavia, l'affermata tutelabilità delle compilazioni si risolve in una statuizione circolare, quindi scarsamente illuminate, perché esse sono considerate tra gli *original works of authorship* se posseggono il carattere dell'originalità; inoltre non è chiaro se la normativa intenda, per qualche verso, recepire una nozione di « opera originale » differente da quella espressa nell'*Act* del 1909¹⁹.

La *case law* ha tradotto le incertezze cennate in due distinte posizioni, che si tenterà di illustrare attraverso la selezione di alcune delle più importanti pronunce dei giudici americani in materia. In base al primo orientamento acquista rilievo decisivo (la sussistenza dell')attività lavorativa spiegata al fine di raccogliere e predisporre i dati per la consultazione, mentre è possibile prescindere

dalla qualità e quantità del lavoro stesso; alla stregua del secondo orientamento si deve, invece, indagare se vi sia stato l'effettivo esplicitarsi di una qualche attività creativa volta alla razionalizzazione e all'organizzazione delle informazioni.

La prima delle teorie ricordate, quella dell'*industrious collection*, ha trovato applicazione nel nono circuito proprio ad un caso che riguardava un elenco del telefono. In *Leon v. Pacific Telephone & Telegraph Co.*²⁰, l'elenco telefonico della zona di San Francisco, pubblicato dalla « Pacific Telephone & Telegraph », era stato successivamente ripubblicato dalla parte convenuta — che, peraltro, non negava di aver derivato i numeri dal primo elenco —, ma ne aveva mutato la disposizione, ordinando i nomi con un criterio numerico, anziché alfabetico. La Corte d'Appello considera quale fondamento della tutela il costo e il tempo che la redazione dell'elenco ha comportato; né, d'altra parte, ritiene preclusivo della tutela il fatto che il secondo elenco presentasse una diversa disposizione: infatti, avverte che il diverso ordine non è permesso per il solo fatto che il titolare del *copyright* non ne abbia fatto uso²¹. Dunque, la tutela non si è fermata all'*arrangement* dell'opera, cioè alla sua forma esteriore, ma si è estesa al contenuto²².

¹⁸ L'*Act* del 1976 rappresenta il momento terminale di uno sforzo di apertura della tutela alle nuove tecnologie, così R.L. BROWN, *Copyright and computer databases: the case of bibliographic utility*, in *Rutgers Computer & Technology Law J.*, 1985, p. 21. Nel rapporto della « National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works » (CONTU) si afferma che la previsione specifica di norme in materia di banche dati non era necessaria, in quanto esse erano già protette sulla stessa base delle compilazioni tradizionali quali, ad es., i dizionari v. H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 29.

¹⁹ J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit., loc. cit.

²⁰ 91 F. 2d, p. 484 (9th Cir. 1937); fanno riferimento a questo importante *leading case* H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 30 e M. INTROVIGNE, *Computer data*

bases e proprietà intellettuale, cit., p. 91.

²¹ *Ivi*, p. 485 s.: « the business of getting out a directory is an expensive, complicated, well-organized endeavor, requiring skill, ingenuity and an original research ».

La *industrious collection theory* ha trovato applicazione anche in *Schroeder v. William Morrow & Co.*, 566 F. 2d, p. 3 (7th Cir. 1977), inerente un elenco, composto da nomi e indirizzi, di fornitori di piante e semi.

²² Per un recente caso deciso dal settimo circuito v. *Illinois Bell Tel. Co. v. Haines & Co.*, 905 F. 2d, p. 1081 (7th Cir. 1990), in base al quale il diritto del primo compilatore si estende anche all'uso dei dati che altri facciano realizzando un elenco ordinato in ragione degli indirizzi, piuttosto che alfabeticamente. Il caso è stato oggetto di revisione proprio a seguito *Feist v. Rural Telephone* in quanto la Suprema Corte (111 S. Ct. 1408) non si è pronunciata, pur avendo accolto l'istanza a cer-

Un altro precedente meritevole di segnalazione — questa volta deciso dal settimo circuito²³ — è *Rockford Map Publishers, Inc. v. Directory Service Company of Colorado, Inc.*²⁴. « Rockford » è un produttore di mappe sulla base di foto aeree del territorio, cui aggiunge i confini dei singoli appezzamenti di terreno e i nomi dei proprietari. « Directory Service Company » riproduce le mappe così realizzate, ma apporta delle correzioni; e, nel momento in cui è parte convenuta per violazione del diritto d'autore, obietta che la teoria dell'*industrious collection* non poteva trovare applicazione perché la produzione delle mappe richiedeva uno sforzo molto esiguo, in sostanza, non tale da giustificare la protezione. La Corte, tut-

tavia, non si fa convincere: da un lato considera che il tempo impiegato non deve essere ritenuto, di per sé, l'unico criterio rilevante nel riconoscere la tutela, perché oggetto di protezione è la realizzazione in quanto tale; d'altro canto — e appare il punto nodale della *ratio decidendi* — l'elemento qualificante di una raccolta di dati inerisce il modo in cui essi sono presentati e non il contenuto *tout court*. Nel caso specifico si considera che le informazioni attinenti i confini tra le varie proprietà erano stati « tradotti » dalle descrizioni degli atti legali di compravendita in rappresentazioni grafiche, realizzandosi, così, un cambiamento sostanziale nel modo in cui l'informazione era presentata. Conseguentemente le mappe prodotte dalla

tiorari, ma ha rinviato il caso al giudizio del settimo Circuito per un riesame [*Illinois Bell Tel. Co. v. Haines & Co., Inc.*, in 932 *Federal Reporter (2d series)*, p. 610 (7th Cir. 1991)] che ha accertato l'assenza di violazione del *copyright* del primo compilatore.

Nell'ordinamento francese il problema del diritto d'autore sugli annuari si è posto fin dagli anni venti, quando la *Cour d'Appel* di Parigi ha riconosciuto un vero e proprio diritto a favore di chi aveva realizzato un elenco telefonico, Paris 18 dicembre 1924, in *Dalloz H.*, 1925, c. 30, sentenza a cui fanno riferimento tutti gli autori francesi che si occupano di tutela delle banche dati. Questi i fatti: un editore decide di riprendere la pubblicazione di un annuario telefonico, « Paris-Adresses », interrotta da vari anni, e ricava le varie rubriche dalla edizione di un concorrente, « Annuaire Didot-Bottin », da cui trae sia informazioni di natura amministrativa, sia la lista alfabetica delle strade di Parigi. Nel far questo riproduce anche gli stessi errori e gli stessi refusi di stampa contenuti nella pubblicazione concorrente, senza che trasparisse nei cambiamenti introdotti per mascherare il plagio l'effettiva esplicitazione di un lavoro individuale o, comunque, l'aver estrinsecato elementi di autentica originalità. Il tribunale, in prima istanza, riconosce che la seconda raccolta era stata realizzata dall'editore di « Paris-Adresses » avendo come base di lavoro e come fonte principale l'altro annuario, ma nega qualsiasi tutela perché le informazioni così ricavate erano state successivamente verificate da personale specializzato; quindi considera che le liste di indirizzi contenute nell'elenco erano di dominio pubblico e non potevano essere considerate oggetto di una forma di proprietà assimilabile a quella letteraria; pertanto esclude qualsiasi carattere il

lecito in considerazione del fatto che il repertorio « fonte » è stato oggetto di verifica, modifica e completamento. La Corte di Appello si esprime diversamente e rifiuta l'assolutezza di questo ragionamento: non nega, infatti, che le informazioni contenute nell'annuario fossero di pubblico dominio, ma considera che averli riuniti in un insieme « ordinato » e « completo », averli classificati sotto diverse nomenclature, comporta un lavoro significativo e « le résultat de ce travail, comme celui de toute industrie humaine, donne lieu à un droit privatif, véritable droit de propriété couvert des garanties de la loi ». Non nega, peraltro, che sia possibile acquisire in modo anche diffuso le informazioni, ma « il ne peut aller jusqu'à permettre que l'œuvre composée à grand frais soit copiée et démarquée par un concurrent pour être à son profit la source d'un bénéfice commercial » (*ivi*, c. 31).

Nell'ordinamento tedesco v. RG 21 aprile 1925, in *Juristische Wochenschrift*, 1925, p. 2777, con nota di E. RIEZLER, e BGH 23 giugno 1961, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1961, p. 631 ss., che hanno negato la possibilità di tutelare un elenco del telefono disconoscendo il carattere di originalità alla disposizione dei dati secondo criteri di tipo consueto quali l'ordine alfabetico o quello topografico.

Per un caso nell'ordinamento italiano v. Trib. Milano 29 marzo 1915, in *Temì lomb.*, 1915, p. 294, che ha risolto negativamente il problema constatando l'assenza di un grado di creatività minima.

²³ Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza del settimo circuito v. J.H. REICHMANN, *Goldstein on copyright*, cit., p. 967, nt. 173.

²⁴ 768 F. 2d, p. 145 (7th Cir. 1985); *cert. denied* 474 U.S., p. 1061 (1986).

« Rockford » erano tutelate dal *copyright* indipendentemente dallo sforzo soggettivamente impiegato e dalla rapidità della realizzazione.

Può, pertanto, considerarsi che l'*industrious collection theory* del *copyright* favorisce la protezione dei *nonfiction literary works*, e delle banche dati in particolare²⁵. Infatti la caratteristica precipua di una banca dati è quella di mutare l'organizzazione delle informazioni e di renderle facilmente accessibili a chi disponga di un computer, opera questa che richiede un significativo impiego di risorse economiche. Le due sentenze suggeriscono, inoltre, un possibile criterio di soluzione per quanto attiene allo *slipping* — cioè l'attività di appropriazione di informazioni cui segua la verifica e l'eventuale correzione degli errori —, nel senso dell'insufficienza della successiva verifica e controllo al fine di rendere lecita l'appropriazione dei dati raccolti da altri²⁶.

La teoria dell'*industrious collection*, soggetta a vivaci critiche perché mal si concilia con il linguaggio dello *Statute* del 1976, non è stata adottata da altri Circuiti (in particolare dal secondo e quinto), che invece hanno aderito all'altro orientamento, quello definito della *creativity-or-judgement basis*, alla stregua del quale è richiesto l'esercizio di un minimo di attività creativa.

Un recente *leading case* interprete di questa posizione è *Eckes v. Card Prices Update*²⁷. L'attore aveva realizzato un catalogo di circa 18.000 figurine di baseball indicandone il differente valore di mercato e classificandole in due differenti categorie in ragione della rarità o

della fama del giocatore raffigurato, *premium* quelle di maggior valore, *common* quelle meno pregiate. Il convenuto decide di pubblicare un aggiornamento, utilizzando la classificazione adottata dal primo catalogo. La Corte, posta di fronte al problema della tutelabilità di una classificazione, considera che non può essere accordata la tutela garantita dal *copyright* per il solo fatto che vi sia stata appropriazione del risultato del lavoro altrui, invece che « through the sweat of a researcher's brow »²⁸; ma nel caso specifico ritiene di dover ammettere la protezione, perché la classificazione come *premium* di 5.000 tra le 18.000 figurine considerate doveva considerarsi esplicazione sufficiente di creatività e di giudizio selettivo²⁹.

In *Financial Information, Inc. v. Moody's Investors Service, Inc.*³⁰ la decisione è stata, invece, differente. Due diverse società raccolgono informazioni inerenti alcuni titoli azionari, che vengono pubblicate nel « Daily Bond Card » e in un'altra rivista destinata agli investitori. L'attore scopre che alcuni errori inavvertitamente presenti nel *Daily* comparivano frequentemente anche nel giornale concorrente e, conseguentemente, intenta un'azione per violazione del *copyright*. Sia la *Trial Court* sia il *Second Circuit* escludono la possibilità di applicare il *copyright*, perché le ricerche compiute dalla parte attrice avevano natura puramente meccanica e non c'era possibilità alcuna di esercitare una qualche forma di selezione o di esplicitare un qualche giudizio creativo nella disposizione³¹.

²⁵ H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 31.

²⁶ Sullo *slipping* con un'ampia panoramica di dottrina e giurisprudenza, v. H. LURVEY, *Verifying from Prior Directories - « Fair Use » or Theft*, in *Bulletin, Copyright Society of USA*, 1976, p. 271; M. INTROVIGNE, *Computer data bases e proprietà intellettuale*, cit., p. 94 s.

²⁷ 736 F. 2d, p. 859 (2d Cir. 1984).

²⁸ *Ivi*, p. 862.

²⁹ *Ivi*, p. 863.

³⁰ 808 F. 2d, p. 204 (2d Cir. 1986).

³¹ Una decisione che, come constata H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*,

cit., loc. cit., non presagisce bene per quanto attiene alla tutela delle banche dati.

Anche la *Cour de Cassation* francese, a fronte della tendenza a proteggere attraverso la normativa del diritto d'autore qualsiasi compilazione, ha recentemente reagito in modo netto, v. Cass. 2 maggio 1989, in *Dalloz*, 1990, somm., p. 49 con nota di C. COLOMBET, e p. 330 con nota critica di J. HUET; in *La semaine juridique*, 1990, II, n. 21392, con nota di A. LUCAS; *Compilations, protection par le droit d'auteur, condition d'originalité* (Civ. 2 mai 1989, inédit S.A.R.L. *Les Publications pour l'expansion industrielle C. SA Communications professionnelles COR-*

Un problema diverso — ma evidentemente legato a quello del fondamento della tutela — attiene all'estensione della stessa e, in sostanza, alla cennata dicotomia tra idea ed espressione: a questo riguardo il *Copyright Act* del 1976 distingue tra l'idea in quanto tale, non suscettibile di tutela, e la forma espressiva³²: § 102 (b) « in no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated or embodied in such a work ». Tale distinzione — deve considerarsi — per quanto facilmente teorizzabile, è meno facile a concretarsi nella pratica, sia perché in taluni casi l'interesse alla tutela attiene essenzialmente al « dato » nella sua fattualità; sia, anche, perché in altri casi può non essere del tutto agevole discernere in modo esatto tra contenuto e modalità espressiva. Quanto al primo punto in *Miller v. Universal City Studios, Inc.*³³ si è negata la possibilità di tutelare attraverso il

copyright l'attività di ricerca in quanto tale, in quanto il *Fifth Circuit*, nell'insistere sull'elemento della creatività e del giudizio selettivo, ha espressamente rifiutato di accogliere la teoria dell'*industrious collection*. Il problema si è posto con riguardo al diritto di esclusiva sulle informazioni contenute in un libro-intervista realizzato da un giornalista insieme ad una ragazza che aveva subito un rapimento in Georgia. La « Universal City Studios » prima tenta senza successo di acquistare i diritti cinematografici, poi decide di realizzare comunque un film televisivo sull'avvenimento derivando interamente la trama dal racconto del libro. Il giornalista allora intenta una causa assumendo la violazione del *copyright* e la Corte distrettuale gli dà ragione formulando un principio tanto aulico, quanto poco solido nei suoi fondamenti: « The law is clear that research is copyrightable »³⁴. Ma il *Fifth Circuit* ribalta la decisione non potendo imputare al produttore del film l'appropriazione di modalità espressive autonomamente tutelate, perché contrassegnate dal carattere dell'originalità: specifi-

ROJA), in *Rev. trim. dr. comm.*, 1989, p. 675. Il caso concerne una lista della principali imprese mondiali costruttrici di autovetture che una società aveva pubblicato in « Le journal de l'automobile », specificando per ciascuna impresa i nomi di amministratori e direttori. Una parte di queste informazioni erano state successivamente pubblicate da un'altra rivista, senza aver ottenuto l'autorizzazione dalla prima. Il giudice di merito condanna la seconda società constatando che « en raison de l'effort de recherche pour réunir leurs éléments et de la composition nouvelle sous laquelle ils sont présentés, les organigrammes publiés par la société constituaient une création originale »; ma la *Cassation* censura questa decisione: dichiara, infatti, che non è lo sforzo ad essere tutelato, visto « qu'un travail de compilation d'informations n'est pas protégé en soi par la loi du 11 mars 1957 » (che ammette la tutela attraverso il diritto d'autore delle « anthologies ou recueil d'œuvres divers qui par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles »). Deve, peraltro, avvertirsi che la posizione critica contro una interpretazione troppo liberale si era già manifestata cfr. *Crim.* 2 giugno 1982, in *Dalloz*, 1983, somm., p. 89, con nota di C. COLOM-

BET, che rifiuta la tutela ad un *carnet* di tifosi di calcio.

Nell'ordinamento italiano è stata negata la tutela ad un « Annuario del traduttore », che consisteva in un vasto indice di traduttori italiani corredato degli estremi tecnico-professionali v. Trib. Milano 18 luglio 1968, in *Dir. aut.*, 1970, p. 63, che accerta la mancanza di un grado sufficiente di creatività perché, pur riconoscendosi la laboriosità dell'opera, essa si risolve nella mera esposizione secondo indici consueti, quale è quello alfabetico, che implica la possibilità che altri seguendo lo stesso metodo possano raggiungere autonomamente un identico risultato.

³² H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 29.

³³ 460 F. Supp., p. 984 (S.D. Fla. 1978); *reversed* 650 F. 2d, p. 1365 (5th Cir. 1981) e in 541 *Pat. T.M. & Copyright J.* (BNA) A-1.

³⁴ 460 F. Supp., p. 987 conclusione che si vuole derivata dai principi che governano il diritto d'autore (p. 988): « As it is necessary to reward the effort and ingenuity involved in giving expression to a fact, it is necessary also, if we are to expect individuals to labour on our behalf, to reward the effort and ingenuity involved in obtaining knowledge of the fact ».

camente afferma che la tutela offerta dal diritto d'autore non si estende ai fatti in quanto tali e, pertanto, il mero uso delle informazioni non configura una violazione se non viene copiato anche il formato in cui esse sono espresse³⁵.

Tuttavia, in un caso precedente non dissimile — sottoposto però al giudizio del settimo circuito — la decisione era stata diversa: in *Toksvig v. Bruce Publishing Co.*³⁶ la parte attrice è autore di una bibliografia di Hans C. Andersen che era il risultato di tre anni di lavoro basato esclusivamente su fonti originali danesi; il convenuto, assolutamente ignaro della lingua danese, aveva a sua volta realizzato una bibliografia dello scrittore utilizzando quel materiale. La Corte nel caso specifico riconosce la tutela argomentando che la prima ricerca non precludeva di raggiungere lo stesso risultato qualora si fossero utilizzati gli stessi strumenti.

Si è così messo a nudo il punto nodale del problema e cioè fino a dove si estende il diritto sulla modalità espressiva e dove inizia, invece, il diritto sull'informazione, ossia sul contenuto in quanto tale; e, quindi, in che misura e (soprattutto) a quali condizioni il diritto d'autore può valere a tutelare un'opera il cui valore consiste nel fatto stesso di essere stata realizzata.

Una recente decisione della *Supreme* *citazioni rispetto alla problematica cen-*

Court fornisce alcune significative indicazioni: si tratta di *Harper & Row Publishers, Inc. v. National Enterprise*³⁷: la parte attrice, « Harper & Row », aveva contrattato con il presidente Gerald Ford, dopo la fine del mandato, la pubblicazione delle sue memorie e aveva concesso a « Time Magazine » il diritto di pubblicare un articolo facendo uso delle informazioni contenute nel libro. Poco prima della pubblicazione in « Time » la parte convenuta, « National Enterprise », ottiene per scrivere un articolo, sul « Nation », inerente i rapporti intercorsi tra Ford e Nixon. A conseguenza di ciò « Time » si vede costretto a non pubblicare l'articolo e, al tempo stesso, rifiuta di adempiere la prestazione nei confronti di « Harper », che a sua volta conviene « National Enterprise », allegando tra gli altri motivi, la violazione del *copyright*.

La Corte distrettuale accetta la tesi della violazione del diritto d'autore³⁸, ma questa sentenza viene ribaltata dalla Corte del *Second Circuit*, in ragione del fatto che *National Enterprise* aveva fatto uso di « uncopyrightable facts » e le citazioni rientravano nell'eccezione di *fair use*³⁹. La Suprema Corte ribalta ancora l'esito della decisione, pur manifestandosi una *dissenting opinion*. Innanzi tutto considera che una raccolta di dati fattuali può raggiungere una originalità tale da consentire la tutela attraverso

³⁵ La corte nel vagliare i casi inerenti gli elenchi telefonici, in particolare *Leon*, cit., e *South Western Bell*, cit., avverte l'eventualità che si faccia riferimento ad una distinta categoria, senza che vi sia così la necessità di forzare l'ambito della tutela delle opere letterarie.

Per quanto attiene l'ottavo circuito, in senso analogo, v. *Toro Co. v. R. and R. Products, Inc.*, 787 F. 2d, p. 1208 (8th Cir. 1986).

³⁶ 181 F. 2d, p. 664 (7th Cir. 1959).

³⁷ 105 S. Ct., p. 2218 (1985).

³⁸ 577 F. Supp., p. 1067 (S.D.N.Y. 1983).

³⁹ 732 F. 2d, p. 195 (2d Cir. 1984).

L'eccezione di *fair use* è un elemento necessario alla comprensione del sistema e delle evidenziate emergenze (cripto) proprietarie sull'informazione. Come è stato avvertito R.C. DENICOLA, *Copyright in the Collection of Facts*, cit., p. 517, testo e nt. 7, è questo un

criterio finalizzato a valutare e ad escludere la violazione del diritto altrui e a temperarne il carattere di esclusiva attraverso considerazioni rilevanti in punto eminentemente equitativo. La qualificazione in termini di « liceità » dell'uso dell'opera altrui si articola su piani distinti e, in particolare, investe la valutazione in ordine alla quantità dell'opera che si è derivata; al beneficio che il pubblico ha ottenuto; infine, ed è il cardine della teoria, alla considerazione dell'assenza del pregiudizio economico che ne è derivato all'autore dell'opera fonte. Il problema è, in sostanza, quello di verificare l'incidenza patrimoniale che l'apprensione dell'informazione elaborata da altri viene a determinare. Ma se è così, evidentemente il problema è centrato tutto in termini di concorrenza tra imprenditori. Sul punto, anche, M. INTROVIGNE, *Computer data bases e proprietà intellettuale*, cit., p. 95; S. DENIS et al., *Banque de données*, cit., p. 59 ss.

il diritto d'autore⁴⁰, e specificamente individua la colpa maggiore della parte convenuta nell'aver di ripreso pedissequamente dal manoscritto le citazioni, piuttosto che limitarsi all'esposizione dei soli fatti⁴¹. Il criterio che può ricavarsi da questa decisione consiste, pertanto, nella non sufficienza ai fini della violazione della mera attività appropriativa del contenuto dell'opera altrui, quando non sia assunto anche — in misura più o meno significativa — l'*arrangement* della stessa.

Che, tuttavia, non sempre sia agevole discernere l'idea dalla sua espressione è dimostrato dalle ipotesi in cui la limitatezza delle forme espressive implica che, attraverso il *copyright*, sia attribuito un diritto di monopolio sul contenuto esteriorizzato. A questo proposito in *Morrisey v. Procter & Gamble Co.*⁴² il primo *Circuit* ha considerato la possibilità di tutelare attraverso il *copyright* un insieme di regole per promuovere la vendita di prodotti commerciali attraverso una lotteria; la Corte distrettuale⁴³ nega il carattere creativo delle regole; la Corte di

Appello, pur non concordando con questa valutazione, non ammette la tutela. Considera, infatti, che quando l'idea che si vuole esprimere condiziona la forma espositiva di modo tale da poter essere veicolata da un numero estremamente limitato di forme espressive, il riconoscimento del diritto d'autore si rivelerebbe incongruo in quanto permetterebbe l'appropriazione dell'idea in quanto tale⁴⁴.

Ma, nel recente caso *West Publishing Co. v. Mead Data Central Inc.*⁴⁵ si è offerta tutela attraverso il *copyright* ad un sistema di impaginazione delle raccolte di giurisprudenza, definito *star pagination*, cioè un sistema di citazione — modulato sul « National Reporter System » realizzato da West — ove è indicato « dove inizia e dove finisce il testo delle pagine dell'edizione ufficiale »⁴⁶. Così, attraverso « un'aberrante tutela della successione dei numeri arabi » si nega la legittimità dell'adozione di un metodo di citare l'opera concorrente, che ne renderebbe (di fatto) inutile la consultazione⁴⁷.

⁴⁰ 105 S. Ct. 2224 (1985).

⁴¹ *Ivi*, p. 2235.

⁴² 379 F. 2d, p. 675 (1st Cir. 1967).

Fanno riferimento a questo caso W.M. LANDES e R.A. POSNER, *An Economic Analysis of Copyright Law*, in *Journal of Legal Studies*, 1989, p. 350 s. ove si avverte che in tale ipotesi verrebbe a precludersi l'uso delle idee; prospetta valutazioni differenti J. SHERPARD WILEY JR., *Copyright at the School of Patent*, in *University of Chicago Law Rev.*, 58 (1991), p. 127 ss. per il quale la definizione che dell'idea si vuole dare condiziona *ex post* il problema della tutela.

⁴³ In 262 F. Supp., p. 737 (D. Mass. 1967).

⁴⁴ 379 F. 2d, p. 678 s.

Sulla base di questo principio una scheda bibliografica non potrebbe essere, come tale, soggetta a tutela attraverso il *copyright*, v. R.L. BROWN, *Copyright and computer databases*, cit., p. 35 s.

Per un caso, invece, nella giurisprudenza inglese in cui si è protetta la struttura e, quindi, il contenuto *Ladbroke (Football) Ltd. v. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 *Weekly Law Reports*, p. 273 in cui era stata copiata una tabella di pronostici.

⁴⁵ 616 F. Supp., p. 1571 (D. Minn. 1985); 799 F. 2d, p. 1219 (8th Cir. 1986), *cert. denied*, 107 C. Ct. 962 (1987); la sentenza dell'ottavo circuito può leggersi in *Foro it.*, 1987, IV, c. 357, con la nota di R. PARDOLESI, *Banche dati al guado*.

⁴⁶ Anche per quanto attiene alla conoscenza dei fatti di causa e, più in generale, alla rilevanza degli interessi sostanziali che si collocano dietro a questo caso rinvio a R. PARDOLESI, *op. ult. cit.*, c. 361 ss. A questo fanno riferimento, tra gli altri, A. LUCAS, *Le droit de l'informatique*, cit., p. 300, nt. 34 cui sembra significativo sotto il profilo degli interessi di carattere economico che si collegano alle compilazioni; mentre H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 36 avvertono, non senza apprensione, il rischio e l'incertezza che questa sentenza comporta per i produttori di banche dati, in quanto « questa volta — ad essere protetta è l'opera « fonte ».

⁴⁷ R. PARDOLESI, *op. ult. cit.*, c. 364.

A questo proposito nell'ordinamento francese v. *l'affaire « Microfor - Le Monde »* — per una più approfondita conoscenza dei fatti di causa, oltre che alle sentenze, si deve rimandare, con ulteriori riferimenti bibliografici a R. PARDOLESI, *op. ult. cit.* — ove si è posto il problema della tutelabilità attraverso il diritto d'autore della « scelta delle parole chiave » attraverso cui operare dei rinvii bibliografici. La vicenda giudiziaria è segnata da alterne vicende, favorevole *Le Monde* nelle sentenze del *Tribunal de grande instance* (TGI Paris 20 febbraio 1980, in *Rev. trim. dr. comm.*, 1981, p. 83, con nota di A. FRANÇON; in *Dalloz*, 1982, I.R., p. 44, con nota di C. COLOMBET), favorevole a Microfor nella sentenza della Cassazione (Cass. civ. 9 novembre 1983, in *La semaine juridique*, 1984,

Infine deve avvertirsi che l'assenza del *copyright* non impedisce l'accesso a forme di tutela diverse nel caso di copie prodotte su vasta scala: a questo proposito il caso già ricordato *Miller v. Universal City Studios* avverte che il mancato riconoscimento del diritto d'autore non esclude l'applicazione della *misappropriation theory of unfair competition*. La sentenza fa a questo proposito riferimento al noto precedente *International News Service v. The Associated Press*⁴⁸ che ha definito gli elementi del *tort of misappropriation* nell'ambito della concorrenza sleale, cioè il tempo, il lavoro, le risorse impegnate per realizzare la cosa oggetto di appropriazione; l'esistenza di un rapporto di concorrenza; il prodursi di un danno commerciale.

3. LE RISPOSTE DELLA SUPREMA CORTE AMERICANA

Rispetto ai problemi cennati le Corti americane nel caso *Feist v. Rural Tele-*

phone hanno dato risposte tanto decise quanto nette. La vicenda — come è già parso di avvertire — è fortemente caratterizzata da elementi concorrenziali tra imprese: « Rural » per impedire a « Feist » di realizzare un elenco che raggruppava circoscrizioni amministrative differenti, rifiuta di alienare il diritto all'uso dei propri dati, diversamente da quanto fatto da altre dieci imprese telefoniche locali. In questo modo l'elenco di « Feist » subiva un considerevole deprezzamento in quanto incompleto, quindi meno utile e (soprattutto) meno attraente ai fini della raccolta della pubblicità. « Feist » decide comunque di fare uso dei dati, provvede ad un'attività di verifica, esclude le voci estranee all'area geografica interessata, e ne deriva una lista di circa mille nomi identici a quelli del concorrente e tra questi quelli di quattro persone immaginarie inserite al fine specifico di scoprire eventuali riproduzioni⁴⁹.

Con riguardo al rifiuto di « Rural » di cedere i dati contenuti nel proprio elenco telefonico la Corte distrettuale del

II, n. 20189, con nota di A. FRANÇON; in *Droit de l'informatique*, 1984/1, p. 20, con nota di H. MIGNOT. Vedi, inoltre, l'ampio commento di J. HUET, *Droit de l'informatique: la liberté documentaire et ses limites, ou les banques de données à l'épreuve du droit d'auteur*, in *Dalloz*, 1984, chron. XXII). Quest'ultima sentenza in particolare ritiene che l'uso di parole chiave non realizzi una violazione del diritto d'autore e quanto alle citazioni che l'inserzione in un'opera « seconda » rendeva lecita tale pratica. Una sentenza, dunque, per il portato della decisione incidente sull'attività della raccolta dei dati, commentata favorevolmente da quanti paventavano che attraverso la tutela dell'opera fonte si finisce con il limitare in modo troppo drastico lo sviluppo delle attività di elaborazione dell'informazione legate all'informatica: in conclusione la Suprema Corte francese « fait prévaloir la libre circulation des informations sur le droit des auteurs qui ne sont à l'origine » così J. HUET, *Droit de l'informatique*, cit., § 1, ma v. anche § 29, ove fa riferimento alla nota teoria avanzata da P. CATALA, *Ebauche d'une théorie juridique de l'information*, cit.

Ma la Corte d'Appello in sede rinvio ha rimesso parzialmente in discussione l'esito della sentenza della Cassazione v. Paris 18 dicembre 1985, in *Droit de l'informatique*,

1986/2, p. 87 con note di J. HUET e M.C. PITRAT; in *La semaine juridique*, 1986, II, n. 20615, con nota di A. FRANÇON; in *Dalloz*, 1981, I.R., p. 184, con nota di C. COLOMBET. La sentenza può leggersi in *Foro it.*, loc. ult. cit.

⁴⁸ 249 U.S., p. 215 (1918).

Su questa v. in particolare J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit., p. 1880, nt. 51, ove si considera che « the Supreme Court announced a federal general common law "quasi-property" right in the dissemination of information ».

⁴⁹ Nelle opere a carattere compilativo l'esistenza di identici errori costituisce quasi sempre la prova del fatto che si è copiato; la pratica di inserire deliberatamente degli errori al fine di precostituire la prova costituisce una prassi piuttosto diffusa, denominata *salt-ing*, v. H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 35, ad es. in *Rockford Map Publishers, Inc. v. Directory Service Company of Colorado, Inc.* (cit. *supra*, nt. 24) il primo realizzatore aveva inserito alcune false iniziali dei nomi dei proprietari terrieri indicati nella mappa; mentre in *Financial Information, Inc. v. Moody's Investors Service, Inc.* (cit. *supra*, nt. 30) la ripetizione di errori accidentali avevano sollevato il sospetto della parte attrice, poi confermato attraverso errori deliberatamente inseriti.

Kansas emette una *injunction* precludendo tale comportamento in quanto illegittimo⁵⁰. La Corte avverte, in primo luogo, l'assenza di un « *legitimate business reason* »⁵¹ nel rifiuto; accerta la condizione di monopolio di cui « *Rural* » si giovava⁵²; e constatato un tentativo illegale di estendere il monopolio dal servizio telefonico alle pagine gialle — e più esattamente alle inserzioni pubblicitarie in esse contenute — conclude che tale contegno integri un rifiuto illecito ai sensi del § 2 dello « *Sherman Act* », che impone al monopolista di contrattare con tutti su basi non discriminatorie⁵³.

Per altro verso le Corti americane sono state chiamate a pronunciarsi sulla violazione del *copyright* di *Rural*, che sostiene sì la libera riproducibilità delle informazioni singolarmente prese, ma considera che l'editore concorrente avrebbe dovuto procurarsele attraverso un'autonoma ricerca porta a porta o attraverso un'indagine telefonica. Le pronunce della Corte distrettuale e della Corte d'Appello del decimo Circuito che riconoscono la tutela sono « *reversed* » dalla Suprema Corte.

L'argomentazione di quest'ultima, per quanto diffusa, ruota essenzialmente intorno a due punti fermi: il criterio dell'accesso alla protezione garantita dal *copyright* è costruito sul requisito dell'originalità; i fatti di per sé non possono essere oggetto autonomo di protezione. Su queste basi la Corte rigetta la « *sweat of the brow* » *doctrine* considerando, alla luce dei principi espressi dalla Costituzione americana, che scopo del *copyright* non è la mera ricompensa dell'autore ma la « promozione dell'arte e della scienza »; mentre la dottrina oppugnata avrebbe l'effetto di produrre un vincolo sui fatti in quanto tali.

Per queste ragioni la S.C. disconosce qualsiasi carattere di originalità alla me-

ra elencazione alfabetica dei nomi, considerando che essa concreti un metodo del tutto « banale ».

A maggior ragione ove si consideri che l'elenco era privo di qualsiasi selezione, in quanto « *Rural* » ne era comunque tenuta alla redazione quale obbligo collegato al monopolio sulla concessione telefonica ed era, quindi, normativamente impedita dal porre in essere una qualche cernita.

In conclusione questa vicenda giudiziaria afferma con decisione il principio del libero accesso all'informazione pubblicata e la sua libera riutilizzazione senza che il primo realizzatore dell'opera possa, per questo fatto, pretendere una remunerazione⁵⁴.

Tuttavia, più che il momento conclusivo di un contrasto giurisprudenziale, la sentenza in commento sembra porsi come il punto di avvio di una nuova riflessione — segnata da maggior coerenza — su come debba concretarsi il requisito dell'originalità rispetto alle opere a contenuto (prettamente) informativo⁵⁵.

4. TITOLO E OGGETTO NEL DIRITTO D'AUTORE

Come già è parso di avvertire il problema della protezione attraverso il diritto d'autore delle raccolte di informazioni — nel nostro come in altri sistemi giuridici — non può prescindere dalla domanda in ordine all'interesse, al fondamento, all'oggetto, all'estensione della tutela.

In primo luogo una raccolta di informazioni (poco importa se si tratta di un elenco del telefono o di una banca dati) è, indipendentemente dal suo contenuto, l'oggettivazione esplicativa di un metodo, ordina cioè una serie di dati in relazione ad un criterio unificante. Tale metodo, di per sé, non è suscettibile di

⁵⁰ *Rural Telephone Service Company, Inc. v. Feist Publications, Inc.* 737 F. Supp., p. 610 ss. (D. Kan. 1990).

⁵¹ *Ivi*, p. 613.

⁵² *Ivi*, p. 617 ss. segnata in sostanza dell'inelasticità della domanda di cui beneficiava.

⁵³ *Ivi*, p. 622.

⁵⁴ Cfr. anche J. HUET, *Nota*, cit., p. 68.

⁵⁵ E, come avverte J. HUET, *op. loc. ult. cit.*, il problema è anche quello di vedere l'incidenza di questa pronuncia in ordine alle soluzioni che debbono essere elaborate a livello europeo.

In generale v. S. DENIS et al., *Banque de données*, cit., p. 61 ss.

autonoma protezione, se non in quanto « calato » in un'opera creativa: condizione della protezione dell'*idea*⁵⁶ attraverso il diritto d'autore, infatti, è che essa assuma nell'esteriorizzarsi un'apparenza socialmente rilevante, mentre l'*idea* intesa come operazione astratta dell'intelletto, e tra queste appunto il meto-

do, non costituisce un'entità giuridica ai fini della tutela⁵⁷.

Allora, se il criterio di raccolta è di per sé libero — nessuno può impedire a terzi di raccogliere tutte le informazioni reperibili su un determinato argomento, o con un criterio selettivo, p.es. tutte le pronunce della S.C. sul diritto d'autore

⁵⁶ Per quanto debba, comunque, avvertirsi la polivocità del termine « idea » così come di quello « informazione » nella letteratura giuridica che si occupa del tema.

⁵⁷ V. G. GIACOBBE, voce *Proprietà intellettuale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 379.

Si è posto, ed è stato risolto negativamente, il problema della protezione attraverso il diritto d'autore del metodo, e in particolare di uno spettacolo teatrale o televisivo, di un'*idea* pubblicitaria, di un sistema di organizzazione aziendale, dei concetti scientifici, v. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 707; M. FABIANI, *Lo spettacolo radiofonico e televisivo nella disciplina del diritto d'autore*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, I, p. 63 ss.; Id., *Sulla esclusa tutela, come opere dell'ingegno o come modelli di utilità, degli schemi o sistemi di giochi o concorsi*, in *Dir. aut.*, 1963, p. 497; Id., voce cit., p. 3; M. ARE, *L'oggetto*, cit., p. 479; U. LOEWENHEIM, *sub* § 2, in G. SCHRICKER (a cura di), *Urheberrecht Kommentar*, München, 1987, p. 106.

A questo proposito merita di essere segnalata Cass. 27 ottobre 1977, n. 4625, in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 500 ss., con nota di M. AMMENDOLA, *Note in tema di protezione dei sistemi di gioco e delle « idee » in generale*: un privato, che aveva ideato un sistema di concorso pronostici per incrementare il gioco del lotto, entra in trattative per cedere l'*idea* del sistema con l'autorità amministrativa competente. Ma, successivamente, il Ministero delle Finanze istituisce autonomamente il gioco (l'« Enalotto ») oggetto di trattativa. In questo caso è negata la tutela sulla base del diritto d'autore, in quanto — si è detto — la tutela offerta riguarda non il contenuto, ma la forma espressiva dell'*idea* creativa. In subordine lo stesso privato aveva chiesto la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e arricchimento indebito, ma, anche in questo caso, viene negata la tutela. E, tuttavia, v. di recente Pret. Roma 15 mar-

zo 1991, in questa *Rivista*, 1990, p. 882 ss., con nota di R. BITETTI.

Per altro verso il caso *Harper and Row* (cit. *supra*, nt. 37) conferma questa impostazione — anche se il discorso che ora si viene svolgendo ha come punto di riferimento essenzialmente l'ordinamento italiano — la notizia, che in quel caso aveva un valore economico in quanto non ancora diffusa, è stata oggetto di tutela attraverso il *copyright* non perché assunta da un soggetto terzo in ragione della sua valenza informativa, cioè nella fattualità del dato, ma perché era stata riprodotta nella sua forma espositiva.

Le considerazioni esposte mettono in luce la problematicità della tutela dei sistemi esperti, profilo che anche le leggi più recenti, come quella giapponese, che risolvono in senso affermativo la tutela delle banche dati, non hanno toccato, v. sul punto M. BRIAT, *La législation japonaise*, cit., p. 86. I sistemi esperti sono costituiti da una infrastruttura informatica (*shell*) che consente di far interagire le regole contenute nella base di conoscenza per inferire soluzioni a quesiti specifici in un determinato ambito di conoscenza, v. G. CARIDI e S. PELLECCIA, *Automazione della ricerca giuridica e sistemi esperti*, Milano, 1986, *passim*. A questo proposito J.L. GOUTAL (*Introduction aux problèmes juridiques posés par les systèmes experts*, in atti provvisori del *Congrès de l'Association pour le Développement de l'Informatique Juridique: Droit et Informatique: 20 ans d'expérience*, Strasbourg, 15, 16, 17 ottobre 1987) ha suggerito che per i sistemi esperti possa operare una tutela differenziata: quella inerente lo *shell* secondo le modalità con cui è protetto il *software*; mentre le regole della base di conoscenza possono essere protette dal normale diritto d'autore. Alla luce delle riflessioni sin qui condotte può, tuttavia, seriamente dubitarsi che il diritto d'autore sia idoneo a tutelare la base di conoscenza, ove si consideri che essa si compone di enunciati scientifici di comune dominio assolutamente sforniti di qualsiasi originalità.

— e i dati sono disponibili⁵⁸, cioè non sono segreti, sono liberamente accessibili, è evidente che il problema della tutela (*rectius* l'interesse del realizzatore alla tutela) si incentra sull'attività materiale della ricerca, raccolta e selezione di dati accessibili rispetto ad un metodo disponibile; viene da chiedersi, conseguentemente, quale sia la tutela del « sudore della fronte » — per usare la frase icastica del giudice di *common law* — che l'ordinamento riconosce e se lo strumento che quest'ultimo predispone sia effettivamente il diritto d'autore, che richiede quale condizione il « carattere creativo » dell'opera (art. 1 legge aut.).

Evidentemente la soluzione dei problemi evocati sollecita, in primo luogo, l'individuazione del titolo della tutela. Altro è, infatti, l'impegno profuso, altro è l'opera tutelata; ma ciò non implica (necessariamente) l'identità tra titolo e oggetto della tutela, ossia la protezione dell'opera creativa in quanto « creativa ». Se, infatti, il riconoscimento sociale implicito nel diritto di privativa trovasse titolo nel dato della creatività *per se*, dovrebbe postularsi l'indifferenza per l'appropriazione del lavoro altrui

quando non sia rivestito di tale qualità.

Più coerente è, pertanto, la considerazione che il diritto d'autore trova il proprio inquadramento e la propria ragione giustificativa nell'ambito di un sistema di tutela del lavoro intellettuale⁵⁹, quale emerge in modo evidente dagli artt. 2576 cod. civ. e 6 legge sul diritto d'autore secondo i quali « il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale », cui si collega nell'intenzione del legislatore, una forma « superiore di tutela del lavoro »⁶⁰. Tale norma deve coordinarsi e ricomprendersi nel più ampio programma dell'art. 35 della Costituzione che prevede la tutela del lavoro « in tutte le sue forme ed applicazioni »⁶¹. La prospettiva esposta non può non risolversi nel riconoscimento del diritto sul risultato di tale attività e, al tempo stesso, porta a qualificare in termini di illiceità l'appropriazione del lavoro altrui, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione⁶². La creazione intellettuale viene ad esistenza come bene giuridicamente qualificato nel momento in cui essa « sia oggettivata in un mezzo

⁵⁸ Si prescinde dal problema dello *status* del dato, cioè dalla qualificazione giuridica del dato come tale, ma v. già E. ULMER, *Elektronische Datenbanken und Urheberrecht*, cit., p. 5 ss.; in linea generale può trattarsi di informazioni di natura fattuale, si pensi a dati scientifici o testi non suscettibili — almeno singolarmente presi — di tutela; o invece di opere non protette quali « i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere » (art. 5 legge aut.); o ancora di dati che, singolarmente presi, sono oggetto di tutela dal diritto d'autore, è il caso ad es. degli articoli di giornali. Per altro verso deve considerarsi il dato « segreto », v. in particolare *Le droit d'informer et ses limites*, in Y. LOUSSOUARN e P. LAGARDE (a cura di), *L'Information en droit privé*, Paris, 1978, p. 399 ss. con riguardo alla vita privata, alle pratiche degli affari, ai precedenti penali, alla difesa nazionale.

⁵⁹ In questo senso appare fondamentale G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, p. 187 ss.

⁶⁰ V. Relazione al Re, n. 1043, p. 717.

⁶¹ G. OPPO, *Creazione*, cit., p. 190, l'A. ricorda anche l'art. 437 del cod. civ. del 1865, per il quale « le produzioni dell'ingegno appartengono ai loro autori ».

Ma anche da altre previsioni costituzionali può riconoscersi la tutela della capacità creativa come espressione della personalità dell'uomo (art. 2 della Costituzione), v. G. GIACOBBE, voce cit., p. 371: in particolare nell'art. 9 della Costituzione che pone tra i fini dell'ordinamento lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, ove può leggersi una « linea di tendenza nel senso della tutela del "prodotto" » di quelle manifestazioni intellettuali; e nell'art. 33 della Costituzione che ricomprende nella libertà della scienza e dell'arte anche le manifestazioni di tali libertà. Afferma che il *favor* per chi produce l'informazione sia desumibile dal testo costituzionale P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene*, cit., p. 328.

⁶² Tale considerazione si pone come premessa necessaria per considerare la tutelabilità delle creazioni intellettuali non originali e più in generale delle idee *sub specie* di arricchimento senza causa, sul punto specifico v. P. SCHLECHTRIEM, *Osservazioni sulla disciplina dell'arricchimento senza causa*, in *Riv. crit. del dir. priv.*, 1984, p. 360 s. In giurisprudenza per l'applicazione in via sussidiaria dell'azione di arricchimento Cass. 27 ottobre 1977, n. 4625, in *Dir. aut.*, con nota di O. CAROSONE.

sensibile che la renda idonea alla conoscenza e al godimento »⁶³. Dunque il titolo costitutivo della tutela non è il *risultato creativo*, l'originalità in quanto tale, ma il *lavoro intellettuale*, cioè il lavoro che tale risultato ha prodotto. Rispetto ad esso il requisito della creatività viene a configurarsi come limite, limita cioè l'estensione della tutela, che quindi non ricomprende indistintamente tutti i risultati del lavoro intellettuale, ma solo quelli caratterizzati dagli elementi normativamente individuati, segnatamente non incide sulla ragione della protezione, ma sulla definizione dell'oggetto della stessa⁶⁴. Tale delimitazione è essenzialmente una prerogativa dell'ordina-

mento che può richiedere, e positivamente richiede, una determinata forma espressiva o può avvertire l'esistenza di interessi contrari e prevalenti rispetto all'interesse alla tutela, quali sono per un verso la valutazione negativa in ordine all'apporto creativo, per altro « l'esigenza di impedire la monopolizzazione degli strumenti del progresso culturale, tecnico ed economico » (il che già permette di dar conto dell'inappropriabilità delle idee al di fuori del sistema brevettuale)⁶⁵.

Può, pertanto, convenirsi con chi avverte che « striking the correct balance between access and incentives is the central problem in copyright law »⁶⁶.

⁶³ Così G. OPPO, *Creazione*, cit., p. 194.

⁶⁴ Un momento di significativa verifica rispetto a quanto si è sostenuto è costituito dal conflitto tra creatori indipendenti, problema particolarmente sentito nel caso delle raccolte di informazioni, ove si consideri — già lo si è avvertito — la disponibilità del metodo, non suscettibile di tutela in quanto tale, e la disponibilità dei dati: ci si deve chiedere quale debba essere la vicenda di chi autonomamente consegua gli stessi risultati e se concretamente si debba accordare tutela solo a chi per primo è giunto al risultato creativo, oppure una identica protezione possa riconoscersi anche a chi per secondo è giunto alla medesima realizzazione. A questo problema si è risposto nel senso del sacrificio del secondo realizzatore ove si chieda la sussistenza dell'originalità oggettivamente apprezzata della nuova opera rispetto a quelle preesistenti, stante l'esigenza di offrire tutela solo agli apporti contraddistinti dal carattere dell'innovatività, il che sottrae alla protezione quegli elementi che siano puramente ripetitivi, v. P. GRECO e P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, p. 50 ss.; M. FABIANI, *Plagio inconscio e reminiscenze nella creazione di opere musicali*, in *Dir. aut.*, 1965, p. 429 ss. La soluzione preferibile, e coerente con l'inquadramento sistematico operato, porta necessariamente a dare rilievo all'elemento soggettivo insito nel carattere creativo: pertanto, se il titolo della tutela deve essere identificato nell'esplicarsi del lavoro intellettuale, l'opera creativa, che di tale risultato è frutto, deve essere in ogni caso protetta, v. G. OPPO, *Creazione*, cit., p. 196: infatti « se è illegittima l'appropriazione del risultato di lavoro altrui, è altrettanto vero che l'esistenza di un identico o analogo risultato di lavoro altrui non esclude il diritto sul

risultato del lavoro proprio ». Secondo questo A. inoltre, il conflitto tra creatori indipendenti non è « un conflitto che un'esigenza di logica giuridica induca necessariamente a risolvere a favore dell'uno contro l'altro, ma è un conflitto pratico » e l'esclusività del diritto non risolve « il problema se lo stesso titolo che attribuisce quel diritto può realizzarsi in capo a più soggetti ».

⁶⁵ Così G. OPPO, *Creazione*, cit., loc. cit. Sulla inappropriabilità delle idee v. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza*, cit., p. 333 ss.

⁶⁶ Così W.M. LANDES e R.A. POSNER, *An Economic Analysis of Copyright Law*, cit., p. 326, i quali mettono in rilievo che il problema del rapporto tra libero « accesso » e fruizione, da un lato, e « incentivo », dall'altro, alla realizzazione dell'opera emerge con riferimento alla dicotomia tra idea ed espressione; la tutela della prima, premia sì il primo realizzatore, ma finisce per innalzare enormemente i costi legati alla produzione di opere creative e comporterebbe la precostituzione di posizioni di rendita; a questo proposito anche R. PARDOLESI e C. MOTTI, « *L'idea è mia!* », cit., p. 352 s.

Pertanto chi accentui in modo unilaterale il profilo del libero « accesso » e circolazione (del contenuto) della creazione intellettuale deve comunque fare i conti con gli effetti disincentivanti che tale scelta comporta. Diversamente ponendo l'accento esclusivamente sulla necessità di realizzare una politica di incentivazione, in questo senso J. SHEPARD WILEY jr., *Copyright at the School of Patent*, cit., p. 119 ss., si finisce per fare del diritto d'autore una normativa funzionalizzata esclusivamente alla retribuzione degli investimenti impiegati, secondo una prospettiva deliberatamente, ma talvolta anche incoscientemente — v. R. PARDOLESI, « *Software* » di

Il problema posto dai *nonfiction literary works*, e in concreto il problema della sussistenza di un sufficiente livello di creatività, è stato risolto dalle pronunce giurisprudenziali e dalla dottrina che con più spiccata sensibilità hanno posto il problema della coerenza con il quadro normativo, nell'originalità del metodo di selezione e disposizione dei

dati; non, dunque, al contenuto dell'opera, ma al modo in cui i dati sono stati organizzati deve aversi riguardo: si riconosce, quindi, la protezione di opere risultato di elaborazione e coordinamento di elementi non nuovi e originali, se autonomamente considerati, purché la coordinazione sia attuata in modo originale.⁶⁷

base e diritto d'autore: una tutela criptobrevetuale?, in *Foro it.*, 1988, I, c. 3066 —, brevettuale. Alla stregua di tale approccio un primo punto di imputazione critica è « the false dichotomy of idea and expression » che consente una « potenziale difesa » a chi ha copiato (p. 123 ss.); un secondo è il criterio di originalità che, se inteso nel senso della « variazione » rispetto ai canoni precedentemente adottati, finisce con il produrre risultati incongrui (specie rispetto alle opere compilative) in quanto « the copyright requirement of originality makes no sense because it claims variation as a virtue, while authors of many objects of copyright protection rightly regard variation as a vice » (p. 137). Nella prospettiva cennata la dicotomia idea/espressione e il requisito dell'originalità varrebbero a far emergere l'interrogativo in ordine all'apporto originale del primo creatore e se esso sia stato il risultato di un investimento e sia quindi meritevole di tutela (p. 144 ss.). Ma così facendo non v'è chi non veda che si finirebbe per ridisegnare il senso e la portata dell'intera normativa; mentre, in ogni caso, non si può tralasciare la domanda in ordine all'effettiva opportunità della protezione, v. J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit., p. 1907 ss.

Anche alla luce delle considerazioni esposte, la posizione espressa nella dottrina italiana da G. OPPO rappresenta un ragionevole punto di equilibrio tra le due opposte esigenze cui si è fatto cenno; in particolare vale a porre il problema della retribuzione del lavoro intellettuale, ma avverte anche dei limiti insiti nel diritto d'autore che non sempre è in grado di soddisfare tale aspettativa.

⁶⁷ V., in generale, M. FABIANI, voce cit., p. 2.

V.R. PARDOLESI e C. MOTTI, « *L'idea è mia!* », cit., p. 357, i quali considerano che non molte banche dati soddisfano questo requisito; analoga valutazione è espressa da M. SANTILLI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 201; e da A. LUCAS, *Raport général, Banque de données et droit d'auteur*, in *L'informatique et le droit d'auteur*, cit., p. 329; F. BRISON, *Raport national* (Belgio), ivi, p. 357; H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 32; A. LUCAS, *Le droit de l'informatique*, cit., p. 299; E. ULMER, *Urheber und Verlags Re-*

*cht*³, Berlin-Heidelberg-New York, 1980, p. 164 ss.; M. HACKEMANN, *Rechtlicher Schutz von Datenbanken*, cit., p. 307 per il quale « Die Originalität einer Datenbank drücke sich in der kreativen Selektion und Anordnung der zu erfassenden Dokumente aus »; P. KATZENBERGER, *Urheberrecht und Datenbanken*, cit., p. 98 ss.

In giurisprudenza è questa la posizione di *Rural v. Feist*; ma v. anche *Eckes v. Card Prices Update* (cit. *supra* alla nt. 27).

Nella giurisprudenza italiana particolare rilievo deve attribuirsi alla importante pronuncia di Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544, in *Foro it.*, 1960, I, c. 54 ss., con nota adesiva di A. MUSATTI (e Id., *Ancora sulle massime di giurisprudenza*, ivi, IV, c. 210 ss. con *Postilla* di A. TORRENTE; in *Giust. civ.*, 1960, I, p. 243 con nota critica di M. FABIANI) in cui si era posto il problema della illecita utilizzazione, da parte di una rivista giuridica, di massime di giurisprudenza in precedenza pubblicate da un'altra rivista. La S.C. in primo luogo riconosce un diritto d'autore sulle singole massime (in *Foro it.*, loc. cit., c. 61; in senso critico si esprime A. TORRENTE, *Panorama di giurisprudenza della Cassazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, II, p. 173 s., per il quale « la massima non ha questo carattere: presuppone in chi la redige preparazione, attenzione pazienza, ma si riduce alla riproduzione del principio affermato: guai se il massimatore vi aggiunge qualcosa di proprio, vi cala, per così dire, la sua idea! »: affermazione che potrebbe far sorgere il dubbio che solo la massima infedele sia tutelabile; egualmente critico E. BONASI BENUCCI, in *Arch. ric. giur.*, 1960, c. 302 ss.); inoltre la S.C. individua, a fianco del diritto d'autore dei singoli massimatori, un diritto proprio dell'editore del repertorio inerente le modalità di compilazione: « Si tratta di opera sistematica che presuppone la cernita di un numero rilevante di decisioni e la formulazione di massime, che vengono ordinate e inserite nel testo in modo organico con opportuni richiami » (in *Foro it.*, loc. cit., c. 62). Con riguardo a questa vicenda giudiziaria v. M. SANTILLI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 193, testo e nt. 169.

Per un caso implicante una banca dati v. Pret. Roma 14 dicembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, p. 219; in *Foro it.*, 1990, I, c.

La sussistenza di un carattere selettivo *originale* implica quale logica conseguenza l'esclusione dalla tutela delle raccolte esaustive, cioè quelle che si propongano di raccogliere tutti i dati nell'ambito di un dominio scientifico determinato⁶⁸. Ed è questo quello che da più parti è stato definito il « paradosso dell'eshaustività »^{68-bis}. Così come si postula il diniego a fronte di un carattere esclusivamente funzionale della selezione, come anche nelle ipotesi in cui il metodo di classificazione sia puramente « trivial » (come è appunto quello alfabetico)⁶⁹.

Allora, non v'è chi non avverta l'emergenza anche in questi casi di un'esigenza di tutela in considerazione della necessità di evitare l'appropriazione del lavoro altrui — ed anzi di permetterne la retribuzione —; e considerato anche il fatto che le raccolte « non originali » sono escluse dallo *Schutzbereich* del diritto d'autore sulla base di un elemento quale la forma espressiva che — se considerato sul piano dell'utilità intrinseca del bene — è spesso un fatto di pura convenienza occasionale⁷⁰. Un problema tanto più avvertito per queste realizza-

2673, con nota di M. CHIAROLLA, *La prima volta delle banche dati (in Italia)*: le raccolte di informazioni possono essere oggetto di tutela anche quando esse siano « contenute e conservate in una banche dati ove esse sono fissate su un supporto non cartaceo, bensì magnetico », sempre che abbiano i requisiti previsti dall'art. 1 legge aut. e cioè costituiscano un'opera d'ingegno di carattere creativo (il che — si consenta — è tautologico).

Nella giurisprudenza francese v. Paris 18 dicembre 1985 (cit. *supra* alla nt. 47) per la quale « le banal classement par ordre chronologique » delle citazioni non vale ad attribuire carattere creativo alla realizzazione (in *Foro it.*, cit., c. 383), il che, però, significa anche che la soluzione potrebbe essere differente a fronte di una classificazione non « banale ». Nella giurisprudenza tedesca v. LG Frankfurt 5 ottobre 1986, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1987, p. 168 che riconosce il dato dell'originalità nel modo in cui erano state presentate delle statistiche mediche, considerando che esso era funzionale alle esigenze dell'utente e, soprattutto, era stato prescelto tra tutti quelli possibili; diversamente, in considerazione dell'assenza della creatività nella scelta di una nomenclatura, OLG Hamburg 14 aprile 1988, in *Archiv für Pressenrecht*, 1988, p. 162; per una panoramica più diffusa v. U. LOEWENHEIM, *Urheberrecht Kommentar*, cit., p. 120.

⁶⁸ In questo senso J.H. SPOOR, *Banques de données et droit d'auteur*, cit., p. 20. Si pensi ad es. ad una banca dati che riporti dati giornalieri del mercato azionario, ma v. a questo proposito *Dow Jones & Co. v. Board of Trade*, 546 F. Supp., p. 113 (S.D.N.Y. 1982) in cui sono stati tutelati dal diritto d'autore le liste di titoli che includevano gli indici del *Dow Jones*.

^{68-bis} Per tutti v. S. DENIS et al., *Banque de données*, cit., p. 54.

⁶⁹ Tra gli altri v. E. ULMER, *Urheber- und Verlags Recht*, cit., p. 165, per il quale

« Bloße routinemäßige Zusammenstellung des Materials genügt nicht ».

Per alcuni riferimenti giurisprudenziali, v. *supra*, nt. 22.

⁷⁰ Non v'è nessuna ragione, in sostanza, perché un elenco telefonico non possa essere disposto in ordine alfabetico inverso, per quanto possa essere disagiata farne uso, come avvertono H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 29, considerazione che appare meno banale di quanto possa sembrare al primo impatto: la tutela che si offre tramite il diritto d'autore è resa possibile da un carattere che non è decisivo sul piano dell'utilità intrinseca del bene.

L'individuazione della « forma » è, inoltre, un aspetto spiccatamente problematico per le banche dati, in cui non si può parlare di un *arrangement* vero e proprio, e questo comunque non è decisivo tenuto conto che la ricerca selettiva dei dati è realizzata dallo stesso utente e resa possibile attraverso un *software* oggetto di autonoma protezione, v. H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 32, così anche J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit., p. 1901, nt. 138; peraltro il problema dell'esistenza della forma può risolversi in maniera meno artificiale, e artificiosa, di quanto sia avvenuto quando si è posto il problema della tutela del *software*: infatti il momento conformativo può essere costituito dall'inserimento dei dati nel *software* che costituisce la struttura della banca dati, in questo senso R.L. BROWN, *Copyright and computer databases*, cit., p. 41; S. DENIS et al., *Banque de données*, cit., p. 46 ss. e, più in generale, il concetto di disposizione rinvia a quello di classificazione, v. J. HUET, *Droit de l'informatique*, cit., p. 133 e si può così osservare che le banche dati si caratterizzano per una disposizione a *géométrie variable*, v. M. VIVANT, *Informatique et propriété intellectuelle*, in *La semaine juridique*, 1984, I, n. 3169, § 22. Nel senso che l'organizzazione di una banca dati manifesta

zioni, perché mentre il primo autore deve sottoporsi ad investimenti — talvolta ingenti — di tempo e denaro, chi consulta l'opera può apprendere immediatamente l'« utilità » così realizzata a tempi e costi pari sostanzialmente a zero, in quanto non è chiamato neanche a compiere un'attività di *reverse engineering* — che peraltro garantisce al primo realizzatore un tempo naturale di vantaggio sugli imitatori (*natural lead time*) — potendo limitarsi a compiere una mera attività riproduttiva⁷¹.

Il problema cennato, che si risolve nell'esigenza di evitare la libera appropriazione (*free riding*) del lavoro altrui, con una conseguente ricaduta disincentivante sulla produzione di questi beni, porta ad emersione la domanda — soprattutto in termini di politica del diritto — in ordine all'opportunità di garantire al realizzatore un *artificial lead time* che lo possa ricompensare dell'attività svolta.

A questo interrogativo le soluzioni indicate si pongono essenzialmente in tre diverse prospettive. La prima è quella di riconoscere il diritto d'autore anche sulle compilazioni identificando l'originalità nel *plusvalore documentario*⁷². La soluzione, da taluni auspicata — pur nella consapevolezza dello scarto concettuale implicito in questa soluzione⁷³ —, da al-

tri preconizzata come inevitabile⁷⁴ (ma *Feist v. Rural Telephone* induce considerazioni diverse), è, tuttavia, poco coerente, in quanto si finirebbe col concludere che « the compiler is not protected from harm because of his copyright, but it is found to possess a copyright because he has suffered harm »⁷⁵. D'altro canto, l'approccio segnalato finisce inevitabilmente per accentuare la schizofrenica dissociazione tra l'affermazione di un diritto sul contenuto e l'esigenza di ordine pubblico volta a garantire la libera circolazione delle informazioni. Infine, impone a chi vuole fare uso dei dati di fingere di averli autonomamente ricercati, con un significativo spreco di risorse, considerazione questa di sicuro momento in punto di impiego efficiente delle risorse economiche disponibili.

Una seconda prospettiva è quella che suggerisce di escludere in radice il diritto d'autore — considerata l'inesistenza del requisito della creatività — ed invita ad affidare la tutela al contratto ed alla concorrenza sleale. Ma anche questa possibile soluzione si rivela non auspicabile sulla base della duplice considerazione dell'inefficacia in punto di tutela dell'interesse e dell'inefficienza sul piano economico. Da un lato, infatti, la tutela contrattuale si rivela poco efficace quando si tratti di opere aventi una lar-

sia il giudizio selettivo dell'autore, sia una disposizione rilevante ai fini della ricerca v. « Note », *Copyright and Computer Databases: Is Traditional Compilation Law Adequate?*, in *Texas Law Rev.*, 65 (1987), p. 993 ss. e particolarmente p. 1010 ss.

⁷¹ V. R. PARDOLESI e C. MOTTI, « *L'idea è mia!* », cit., p. 356; J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit., p. 1892; ma cfr. anche J. HUET, *Le reverse engineering, ou ingénierie inverse, et l'accès aux interfaces dans la protection des logiciels en Europe: questions de droit d'auteur et de droit de la concurrence*, in *Dalloz*, 1990, chron. XVII, p. 99 ss.

Su un profilo specifico v. G. OLIVIERI, *La legge sulla tutela dei « microchips »*, in *questa Rivista*, 1990, p. 70 ss.

⁷² Con il concetto di *plus-valeur documentaire* si intende l'« arricchimento » dei dati al fine di facilitare il compito di chi li consulta, cfr. J. HUET, *Droit de l'informatique*, cit., loc. cit.; R.C. DENICOLA, *Copyright in the Collection of Facts*, cit., p. 531.

Nell'affaire Microfor (cit. *supra*, nt. 47), pur non essendo possibile dedurre un criterio

orientante sicuro, la *Cassation* nel sostenere la liceità delle citazioni contenute in un'« œuvre seconde », afferma che la « matière de l'œuvre seconde peut être constituée, sans développement personnel de son auteur, par la réunion elle-même et le classement de courtes citations empruntées à des œuvres préexistantes ».

⁷³ R.C. DENICOLA, *Copyright in the Collection of Facts*, cit., *passim*.

⁷⁴ In questo senso v. A. LUCAS, *Le droit*, cit., p. 300 per il quale la giurisprudenza si orienterà a temperare il rigore dei principi del diritto d'autore per rispondere all'esigenza di protezione dei produttori delle banche dati.

⁷⁵ Così criticamente J.H. REICHMANN, *Goldstein on Copyright*, cit., p. 579.

Nel procedimento argomentativo cennato mi pare di poter ravvisare in punto logico un *husteron proteron*, in quanto l'esistenza di un danno — e la conseguente obbligazione risarcitoria — costituisce il *prius* rispetto alla situazione giuridica soggettiva che si assume tutelata e che si pone, quindi, come un *posterius*.

ga diffusione, in quanto non idonea a prevenire che la prima realizzazione venga diffusamente copiata⁷⁶. D'altro canto la « privatizzazione dell'informazione attraverso il contratto »⁷⁷ può implicare dei costi individuali e sociali addirittura superiori a quelli che il *copyright* comporta, in quanto le tutele contrattuali si rivelano particolarmente costose per chi ne fa uso; con il conseguente effetto di far lievitare i costi dell'attività di raccolta delle informazioni.

A sua volta la tutela legata alla concorrenza sleale incontra — nel nostro

come in altri ordinamenti — significative resistenze quanto al concreto impiego⁷⁸.

La terza prospettiva è quella — in punto *de iure condendo* — che, preso atto della « frantumazione della problematica del diritto d'autore »⁷⁹, indica la possibilità di introdurre per via legislativa una protezione modellata su quella del diritto d'autore, ma con un termine di protezione (molto) più breve, per quelle compilazioni che non soddisfano i requisiti di originalità⁸⁰. Ma anche questa soluzione non ha mancato di suscita-

⁷⁶ V. sul punto H.E. PEARSON et al., *Computer Databases*, cit., p. 36; M. HACKEMANN, *Rechtlicher Schutz von Datenbanken*, cit., p. 308, nt. 22; S. DENIS et al., *Banque de données*, cit., p. 81 ss.

Manifestano perplessità sulla tutela contrattuale W.M. LANDES e R.A. POSNER, *An Economic Analysis of Copyright Law*, cit., p. 330; così anche J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit., p. 1919 ss.

Analogamente, in una prospettiva più generale, R. SACCO, voce *Circolazione giuridica*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1960, p. 11 con specifico riguardo ai limiti posti all'autonomia privata in punto di regolamento convenzionale del traffico negoziale quali emergono, ad es., dal divieto convenzionale di alienare (art. 1379 cod. civ.) la cui validità è condizionata alla sussistenza di un interesse apprezzabile da parte dello stipulante e alla sussistenza di un limite temporale.

Con riferimento alla problematica del *software* V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, cit., p. 475, nt. 127.

⁷⁷ Così J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit., p. 1921.

⁷⁸ Nel nostro sistema la disciplina della concorrenza sleale non ha trovato applicazione per l'imitazione servile non confusoria, secondo una tesi sostenuta da M. ROTONDI (*Studi di diritto industriale*, Padova, 1957, p. 387) « disattesa e sconfessata dalla giurisprudenza prevalenti » così R. PARDOLESI e C. MOTTI, « *L'idea è mia!* », cit., p. 358, che pure sembrano guardare con un certo favore a questa soluzione. Cfr. anche R. RISTUCCIA e V. ZENO-ZENCOVICH, *Il software nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1990, p. 37 ss.

Per un caso nella giurisprudenza italiana inerente una banca dati Trib. Genova 4 maggio 1990, in questa *Rivista*, 1990, p. 1052, con nota di R. RISTUCCIA).

Mette in luce i limiti di tale tecnica di tutela con riguardo all'ordinamento americano J.C. GINSBURG, *op. loc. ult. cit.*

Maggiore favore è invece incontrato nell'ordinamento tedesco, in dottrina (con riguardo alle banche dati) v. J. MEHRINGS, *Wettbewerbsrechtlicher Schutz von Online-Datenbanken*, in *Computer und Recht*, 1990, 305 ss. il quale considera che questa tutela consente una protezione egualmente efficace rispetto al diritto d'autore; J. SCHELLER, *Wettbewerbsrechtliche Aspekte beim Schutz von Datenbanken und ihrer Nutzung*, in *Computer und Recht*, 1988, p. 806 ss. V., nella giurisprudenza, l'importante caso dell'*Informationsdienst*, BGH 10 dicembre 1987, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1988, p. 308 ss.

⁷⁹ Così M. SANTILLI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 83 e *passim*; J.H. REICHMANN, *Goldstein on Copyright*, cit., p. 936 ss. che in modo efficace parla di « discarding the unitarian myth ».

Sul tema con specifico approfondimento si veda J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit., p. 1916 ss. ove si avverte che sotto il « coperchio » del *Copyright* già convivono regimi di tutela differenti in considerazione dei diversi oggetti della tutela.

⁸⁰ Secondo una soluzione che, naturalmente, non preclude l'accesso al diritto d'autore alle compilazioni « creative ». In questo senso v. J.C. GINSBURG, *Creation and Commercial Value*, cit., p. 1930 ss.; J.H. REICHMANN, *Goldstein on Copyright*, cit., p. 968, testo e nt. 180; A. LUCAS, *Rapport général*, cit., p. 331 testo e nt. 74; P. CATALA, *La protection juridique des productions immatérielles*, cit., p. 90; V. M. (ANGINI), *Diritto d'autore sugli elenchi telefonici?*, cit., p. 393.

Sul piano del diritto positivo questa è la soluzione adottata da alcuni paesi, in particolare del nord Europa v. J.H. REICHMANN,

re riserve di varia natura, che vanno dallo scetticismo per l'intervento legislativo, ai rischi di creare disarmonie tra i vari paesi in concorrenza economica, alla possibilità che comunque permangano « vuoti » di tutela⁸¹.

Più che una presa di posizione, estranea alla finalità di questa nota, sia consentito sollevare il dubbio in ordine all'opportunità di costruire la tutela delle compilazioni (e delle banche dati in particolare) in termini di « originalità » e di rimetterne al giudice la valutazione. Specie quando si avverta che in questi casi l'attività del giudice non si risolve nella constatazione della creatività, ma dalla (indagine sulla) creatività muove una valutazione più complessiva cui non sono estranei i rapporti tra le parti (che generalmente si inseriscono nella dinamica della concorrenza), valutazioni in

termini di arricchimento, considerazioni di carattere equitativo.

5. LA « PROPRIETÀ » DELL'INFORMAZIONE

A più riprese si è fatto riferimento alla tutela dell'*utilità* che l'informazione è in grado di offrire, secondo una linea di tendenza segnata dalla crescente « importanza che l'informazione di per se stessa acquista nella teoria dei beni giuridici »⁸² e che suggerisce il tema — cui in questa sede è possibile rivolgere solo un accenno — della « proprietà sull'informazione »⁸³. Tale prospettiva, nella ricerca del dato dell'esclusività in punto di godimento quale criterio ordinante la categoria dei « nuovi be-

op. loc. ult. cit.; ulteriori informazioni in R. PARDOLESI e C. MOTTI, « *L'idea è mia!* », cit., p. 358.

Consentono la protezione delle banche dati il Copyright, *Designs and Patents Act* inglese del 1988 [v. A.L. STERLING, *Raport national* (Regno Unito), in *L'informatique et le droit d'auteur*, cit., p. 385 e D.I. BAINBRIDGE, *The Scope of Copyright Protection for Computer Programs*, in *The Modern Law Rev.*, 54 (1991), p. 643 ss.] e la già considerata legge giapponese del 1986. Di qui, dunque, le riserve nei confronti di quei legislatori che, quando hanno disciplinato il software, non hanno pensato di regolare anche le banche dati nell'ambito di un provvedimento unitario, v. A. LUCAS, *Le droit*, cit., p. 301.

⁸¹ Per una elencazione dei punti a sfavore di questa soluzione v. M. HACKEMANN, *Rechtlicher Schutz von Datenbanken*, cit., p. 308.

⁸² Così M. SANTILLI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 156.

Ma su questo tema v. R. PARDOLESI e C. MOTTI, « *L'idea è mia!* », cit., p. 345; P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene*, cit., p. 326 ss. per il quale significativamente il problema che si pone in relazione ai conflitti sull'informazione va risolto attraverso l'individuazione dell'interesse da privilegiare (p. 332).

Su aspetti specifici collegati alla « circolazione » dell'informazione v. A. GENTILI, *Le*

concentrazioni nella stampa quotidiana, Rimini, 1985, p. 80 ss.; V. CUFFARO, *Profili civilistici del diritto all'informazione*, Napoli, 1985, *passim*; A. MIRANDA, *Telematica e diritto d'informazione*. Estratto dagli *Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo*, vol. XXXIX, 1979-1980, parte II, Palermo, 1981, *passim*.

⁸³ V. P. CATALA, *Ebauche d'une théorie juridique de l'information*, cit., p. 84 ss.; ID., *La protection juridique des productions immatérielles*, cit., p. 90; E. MACKAAY, *Les biens informationnels*, in *L'appropriation de l'information*, cit., p. 26 ss.; M.P. LUCAS DE LEYSSAC, *Il furto di informazione*, in questa *Rivista*, 1985, p. 625 ss.

Il problema del furto di informazioni si è posto nella più recente giurisprudenza francese: in senso negativo sul « furto » del Minitel si è espressa Cass. crim. 12 dicembre 1990, in *Dalloz*, 1991, J., p. 364 ss. in cui si è posto il problema se potesse qualificarsi come furto l'uso non autorizzato del servizio Minitel da parte di un minore: la Cass. francese ha argomentato il diniego considerando che le comunicazioni telefoniche — attraverso cui le informazioni sono veicolate, nella fattispecie si trattava di videogiochi — integrano un servizio non suscettibile di appropriazione, non costituendo delle cose ai sensi dell'art. 379 cod. pen. fran. Ma diversamente v. Cass. crim. 12 gennaio 1989, in *Bull. crim.*, n. 14.

ni»⁸⁴, finisce inevitabilmente per rivolgersi al diritto d'autore in considerazione del fatto che esso si configura come « l'unica » normativa avente ad oggetto l'informazione⁸⁵. E, tuttavia questa ricerca si arena, non solo in vista della necessità di una qualificazione in termini oggettuali quale presupposto dell'identificazione del bene in senso giuridico⁸⁶; non solo in ragione della situazione di inefficienza che un monopolio sull'informazione inevitabilmente pone⁸⁷, ma soprattutto perché, quando affidato al solo diritto d'autore, un approccio così orientato si rivela particolarmente fragile per l'inidoneità strut-

turale di tale normativa a realizzare l'appropriazione del dato in sé.

Anche a voler inseguire l'altro 'atomo' del segnalato approccio proprietario, quello della (libera) *disponibilità*, e che nel caso dell'informazione significherebbe libertà di (ma anche di *non*) comunicarla⁸⁸, esso si rivela non meno incerto e problematico, in quanto viene smentito in tutte le ipotesi ove la positiva sussistenza di obblighi di informazione impedisce a chi « detiene » l'informazione di avvantaggiarsene a danno di soggetti terzi⁸⁹.

ANDREA ZOPPINI

⁸⁴ Suggestisce quale criterio ordinante dei « nuovi beni » lo *ius excludendi alios* G. DE NOVA, *I nuovi beni come categoria giuridica*, in G. DE NOVA, B. INZITARI, G. TREMONTI e G. VISENTINI (a cura di), *Dalle res alle new properties*, Milano, 1991, p. 13 ss. e in particolare p. 17. Ma più in generale v. D. MESSINETTI, voce *Oggetto dei diritti*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, p. 808 ss. e particolarmente, p. 815 per il quale « sono "cose" quelle entità (o porzioni) della realtà naturale che sono suscettibili di godimento in forma esclusiva ». Per un inquadramento della problematica v. M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987, p. 607 ss. V. inoltre S. PUGLIATTI, voce *Beni (teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, p. 164 ss.

⁸⁵ M. SANTILLI, *Il diritto d'autore*, cit., p. 160.

In senso problematico e tendenzialmente negativo sull'opportunità di riferire anche ai c.d. « nuovi beni » gli schemi giuridici creati per disciplinare il godimento e la circolazione delle cose corporali v. A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 1990, p. 39 s.; ma in questo senso v. già le notazioni metodologiche suggerite da P. RESCIGNO, voce *Proprietà (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988, p. 280 ss.

⁸⁶ Si rimanda segnatamente a D. MESSINETTI, voce cit., e diffusamente Id., *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970, *passim*. Con riguardo al tema dell'informazione aderisce a quest'ultimo orientamento anche G. ALPA, *Responsabilità extracontrattuale ed elaboratore elettronico*, in G. ALPA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *I contratti di informatica*, Milano, 1987, p. 149; per un accenno v. G. GRISI, *L'obbligo precontrattuale*, cit., p. 86, nt. 84 che privilegia un approccio costruito sulla tutela in fun-

zione riequilibratrice delle posizioni dei contraenti.

⁸⁷ V. R. PARDOLESI e C. MOTTI, *op. loc. ult. cit.*

⁸⁸ Sul punto specifico A.T. KRONMANN, *Errore e informazione nell'analisi economica del diritto contrattuale*, in *Pol. del dir.*, 1980, p. 289 ss. che teorizza la possibilità di trarre vantaggio dalle informazioni acquisite intenzionalmente, senza essere, pertanto, obbligati a comunicarle; mentre la regola opposta varrebbe per le informazioni occasionalmente acquisite.

⁸⁹ La problematica cui si fa riferimento è messa in luce in modo nitido — prendendo spunto dalla reticenza contrattuale — da F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da L. MENGONI, Milano, 1988, p. 288 s., che considera da un lato l'esigenza di « trovare il punto di equilibrio tra dovere di informazione e diritto al riserbo »; dall'altro pone la necessità di « tracciare il confine tra il dovere di informazione gravante su una parte e l'onere di autoinformazione incombente sull'altra ».

In particolare sul tema v. G. VISINTINI, *La reticenza nella formazione dei contratti*, Padova, 1972, *passim*; per un accenno V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, cit., p. 455, nt. 112; più di recente v. G. GRISI, *L'obbligo precontrattuale*, cit., *passim* che considera l'esistenza di obblighi di informazione fondati sul precetto di buona fede, quale emerge dall'art. 1337 cod. civ. inerente la fase delle trattative. Deve, a questo proposito, considerarsi che accenti critici rispetto alla teoria degli obblighi di informazione emergono dalla più recente dottrina tedesca, v. B. GRUNEWALD, *Aufklärungspflichten ohne Grenzen?*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 190 (1990), p. 609 ss. che ne mette in rilievo l'inefficacia in relazione al fatto che possono intervenire in una fase troppo avanzata della trattativa contrattuale, quando il contraente

è già determinato alla conclusione del contratto; o, per altro verso, le informazioni trasmesse possono non essere comprese dalla controparte nella loro effettiva portata (p. 613). L'A. considera, inoltre, che l'adempimento degli obblighi di informazione non deve comunque esaurire la tutela del contraente « debole », e in particolare del consumatore, perché, se così fosse, dovrebbe concludersi che quest'ultimo è comunque vincolato a qualsiasi regolamento, anche il più iniquo, accettato dopo aver ricevute le informazioni ad esso inerenti.

In generale con riguardo agli obblighi di informazione, ed ai loro limiti, v. Y. LOUS-SOUARN e P. LAGARDE (a cura di), *L'information en droit privé*, cit., *passim*. Una situazione tipicamente collegata all'obbligo di informazione è quella della responsabilità da prospetto, sul tema v., in particolare, H.-D. ASSMANN, *Die Prospekthaftung*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1985, *passim*. Sul tema del vantaggio che può trarsi da informazioni riservate v. A. BARTALENA, *L'abuso di informazioni privilegiate*, Milano, 1989, *passim*.

Il problema del diritto all'informazione non attiene solo alla dimensione del rapporto isolato, ma più in generale « le regole di circolazione delle informazioni sono destinate ad incidere sulla distribuzione del potere nella società », così S. RODOTÀ, *Protezione dei dati e circolazione delle informazioni*, in *Riv. crit. del dir. priv.*, 1984, p. 725.