

Diritto comparato della proprietà intellettuale

Lezione 3 – Limiti, informazioni e dati

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

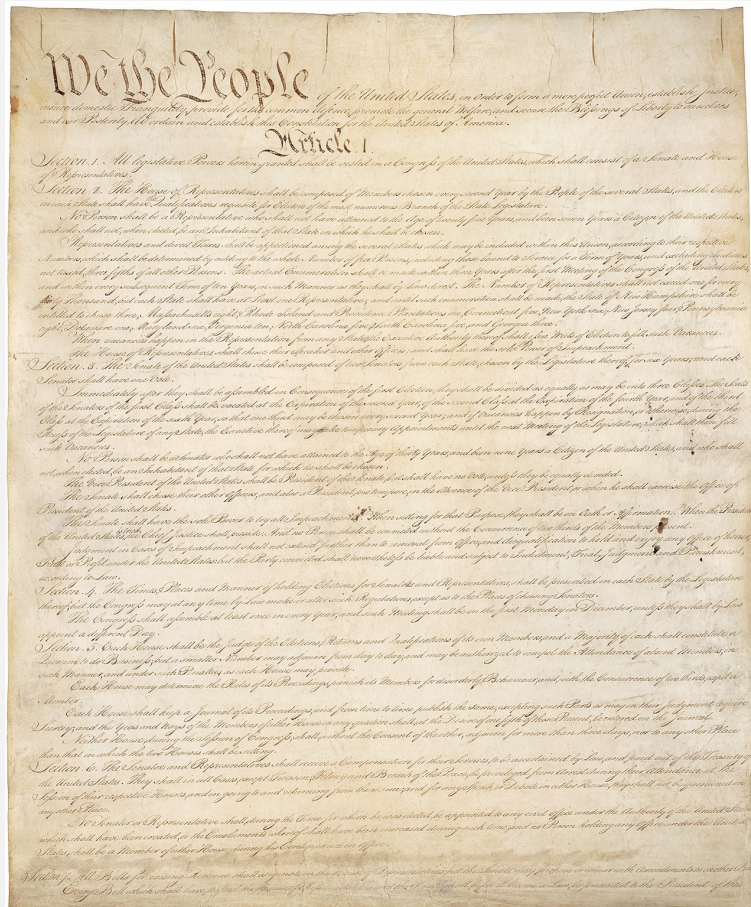
a.a. 2022-2023

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. I limiti nel diritto positivo alla proprietà intellettuale: alcuni esempi
2. I limiti in riferimento a informazioni e dati
3. Il datismo e l'espansione della proprietà intellettuale e della pseudo-proprietà intellettuale: cenni

1. US Constitution (1789)



- [United States Constitution \(Article I, Section 8, Clause 8\)](#)
- [the United States Congress shall have power] To 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.

1. Diritto alla cultura, diritto alla scienza (diritto alla ricerca) – 1948/1966

Art. 27 Dichiarazione Universale DU

1. Ogni individuo **ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.**
2. Ogni individuo **ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.**

Art. 15 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
 - a) **a partecipare alla vita culturale;**
 - b) **a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;**
 - c) **a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore. [...]**
3. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a rispettare **la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa. [...]**

1. UE Carta di Nizza (2001)



Articolo 17

Diritto di proprietà

- 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
- 2. **La proprietà intellettuale è protetta.**
[Intellectual property shall be protected].

1. UE Carta di Nizza (2001) Articolo 52- Portata dei diritti garantiti

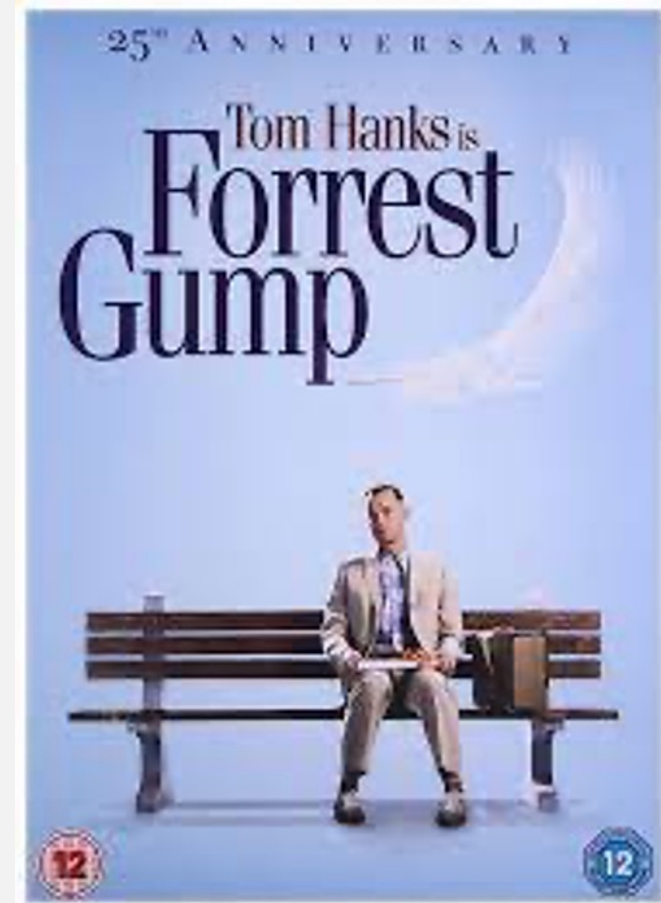
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di **proporzionalità**, possono essere apportate limitazioni solo **laddove siano necessarie** e rispondano effettivamente a **finalità di interesse generale** riconosciute dall'Unione o **all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui**.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

1. CGUE 29.1.2008 C-275/06 (Promusicae)

Punto 68. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti, in occasione della trasposizione delle suddette direttive, a fondarsi su un'interpretazione di queste ultime tale da garantire **un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario**. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze Lindqvist, cit., punto 87, e 26 giugno 2007, causa C-305/05, *Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.*, Racc. pag. I-5305, punto 28).

1. Opportunità e limiti dell'uso della categoria dei diritti fondamentali

- Art. 17.2 CDFUE
- Corte di Giustizia UE da Promusicae (2008) a Funke Medien, Pelham and Spiegel Online (2019)
- Bilanciamento: formula magica o tecnica argomentativa controllabile?
- Cfr. Saganga: A Decade of Fair Balance Doctrine



2. TRIPs 1994 – Ad es. Section 1: copyright and related rights



- Article 9
Relation to the Berne Convention
- 1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6*bis* of that Convention or of the rights derived therefrom.
- 2. Copyright protection shall extend to expressions and **not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.**

2. TRIPs 1994 – Ad es. Section 5: patents



- Article 27
Patentable Subject Matter
- 2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect *ordre public* or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.
- 3. Members may also exclude from patentability:
 - (a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;
 - (b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective *sui generis* system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

2. Pievatolo

Fichte, chiedendosi che cosa possa soddisfare il suo assioma della proprietà, distingue, nel libro, due aspetti, secondo questo schema:

- aspetto fisico (la carta stampata) → (esaurimento)
- aspetto spirituale:
 - - materia (i pensieri che il testo rappresenta)
 - - forma (il modo, il nesso, le circonvoluzioni e le parole con cui i pensieri stessi sono rappresentati) → (dicotomia idea/espressione)

2. Pievatolo

- «Quale di questi aspetti soddisfa l'assioma della proprietà? Per quanto concerne **l'aspetto fisico**, la sua proprietà, **all'acquisto del libro, passa interamente a chi lo compra**. Per quanto concerne la materia **dell'aspetto spirituale** – i pensieri – **l'acquirente del volume può farli interamente propri, mettendoci il suo lavoro**, e cioè 'uno studio diligente e razionale'. In questo modo, ciò che, prima della pubblicazione del libro, era solo nella mente dell'autore, dopo può essere pensato anche da lui. Rimane la forma: **'Ciascuno ha una sua propria maniera di sviluppare le idee, il suo modo peculiare di costruirsi concetti e di connetterli reciprocamente'**, diverso da quello di ogni altro».

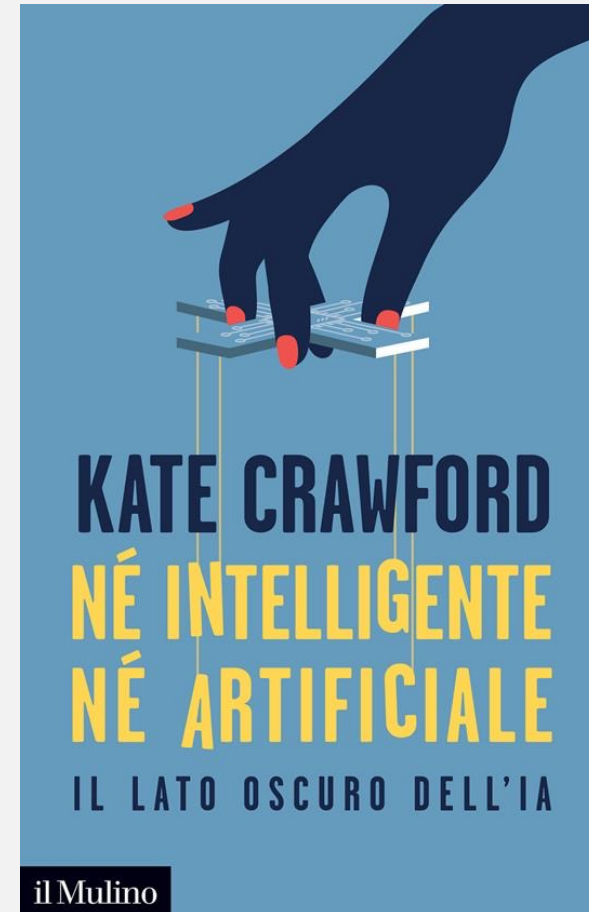
3. Yuval Noah Harari (2015): la religione dei dati



- **La religione dei dati** «Il **datismo** sostiene che l'universo consiste di flussi di dati e che il valore di ciascun fenomeno o entità è determinato dal suo contributo all'elaborazione dei dati»

3. Crawford (2021). Il lato oscuro della metafora

- «**Il mito** della raccolta dei dati come pratica benevola nell'informatica **ha oscurato le sue operazioni di potere, proteggendo coloro che ne traggono il maggior profitto ed evitando loro la responsabilità delle sue conseguenze**»



3. Dir. 96/9 – Definizione di banca dati

2. Ai fini della presente direttiva per «banca di dati» si intende una raccolta di opere, **dati** o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.

3. Dir. 96/9 – L'equazione → Più PI = più investimento

- (12) considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati;

3. Dalla Cina... pardon dall'Europa con furore: art. 7 dir. 96/9



CAPITOLO III

DIRITTO «SUI GENERIS»

Articolo 7

Oggetto della tutela

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

3. 17 U.S. Code § 1201 - Circumvention of copyright protection systems

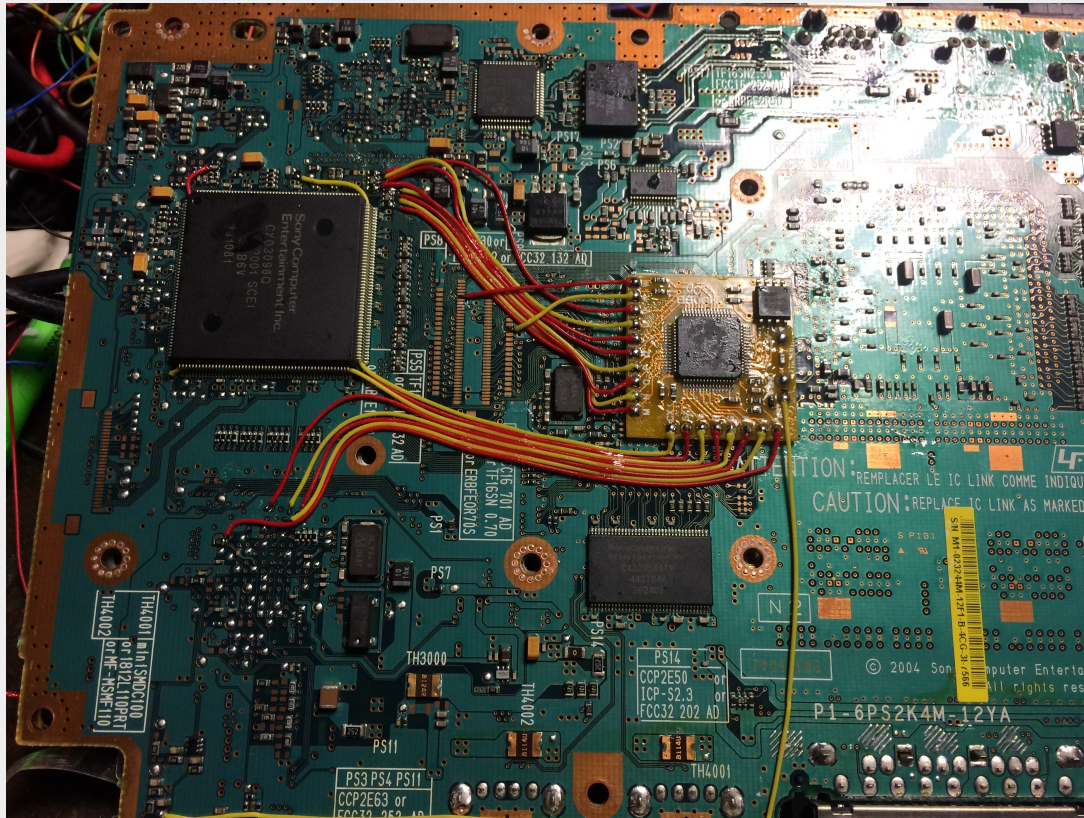
(b) ADDITIONAL VIOLATIONS.—

- (1) No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that—
- (A) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof;
- (B) has only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof; or
- (C) is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person's knowledge for use in circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of a copyright owner under this title in a work or a portion thereof.

3. Dir. 2001/29/CE Infosoc – Art. 6

- 2. Gli Stati membri prevedono **un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che: a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.**

3. Materiale/immateriale



The New York Times

Companies

WORLD U.S. N.Y. / REGION BUSINESS TECHNOLOGY SCIENCE HEALTH

Search Technology Go Inside Technology Internet Start-Ups Business Computing

Amazon Erases Orwell Books From Kindle



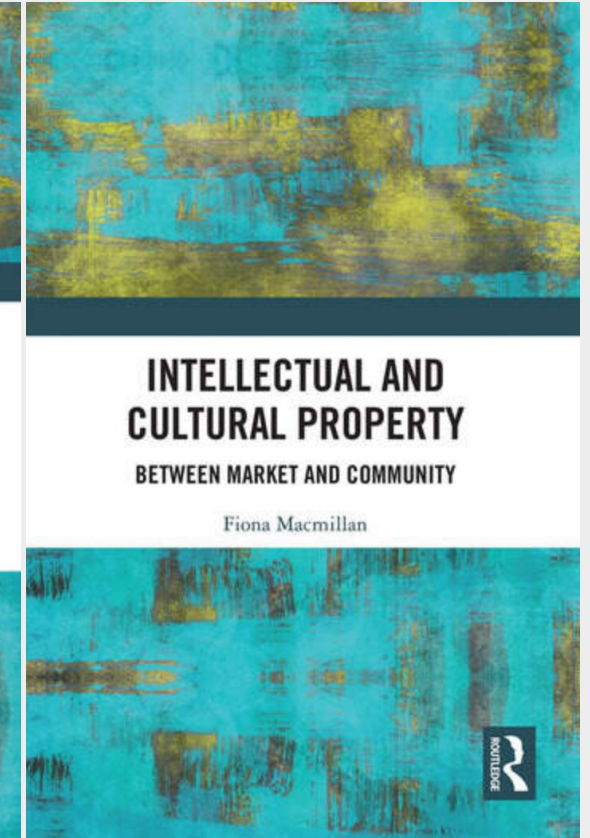
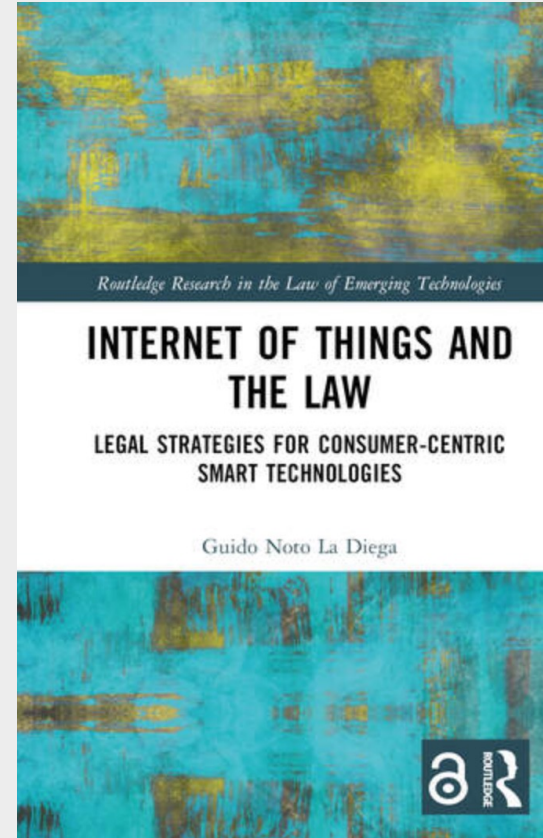
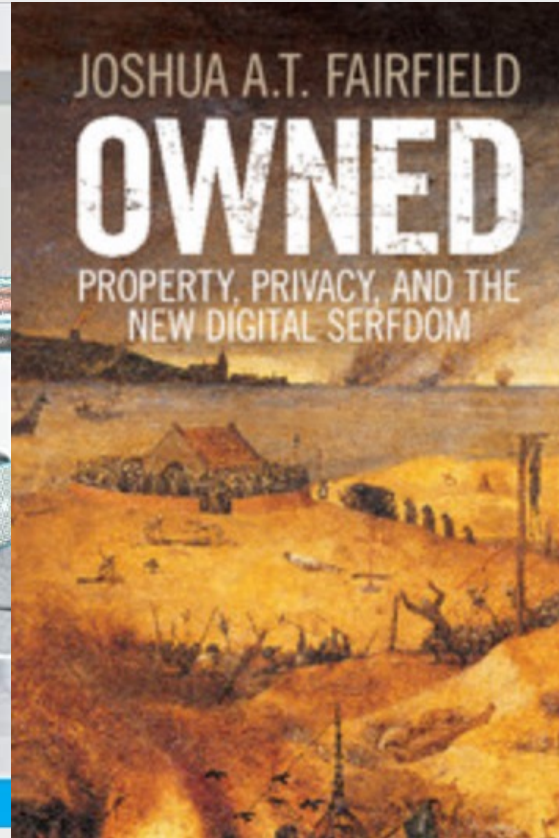
Lucas Jackson/Reuters

A commuter using an Amazon Kindle while riding the subway in New York.

By BRAD STONE
Published: July 17, 2009

TWITTER

3. Il lato oscuro della dicotomia: materiale/immateriale



3. Patent and genomic sequence (Contreras 2022)

Pathogen Genomes as Global Public Goods (And Why They Should not Be Patented)

55 NYU J. Int'l L. & Policy (Forthcoming)

University of Utah College of Law Research Paper No. 528

32 Pages • Posted: 6 Dec 2022 • Last revised: 9 Feb 2023

[Jorge L. Contreras](#)

University of Utah - S.J. Quinney College of Law

Date Written: November 9, 2022

- During past viral outbreaks, researchers rushed to patent genomic sequences of the viruses as they were discovered, leading to disputes and delays in research coordination. Yet similar disputes did not occur with respect to the genomic sequence of SARS-CoV-2, the virus responsible for COVID-19. With respect to COVID-19, global research collaboration occurred rapidly, leading to the identification of new variants, the ability to track the spread of the disease, and the development of vaccines and therapeutics in record time. The lack of patenting of SARS-CoV-2 is likely due the U.S. Supreme Court's 2013 ruling in *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics*, which established that naturally occurring genomic sequences are ineligible for patent protection, a decision that has had repercussions around the world. [...] Accordingly, proposed U.S. legislation seeking to reintroduce pathogen sequence patenting **should be rejected**

3. TRIPs – Protection of undisclosed information – Art. 39

PART I [General Provisions and Basic Principles](#)

PART II [Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights](#)

1. [Copyright and Related Rights](#)
2. [Trademarks](#)
3. [Geographical Indications](#)
4. [Industrial Designs](#)
5. [Patents](#)
6. [Layout-Designs \(Topographies\) of Integrated Circuits](#)
7. [Protection of Undisclosed Information](#)
8. [Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences](#)

- Article 39
- 1. In the course of ensuring effective **protection against unfair competition** as provided in Article 10*bis* of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.
- 2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing **information** lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:
 - (a) **is secret** in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
 - (b) has **commercial value** because it is secret; and
 - (c) has been subject to **reasonable steps** under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, **to keep it secret**.

3. TRIPs – Protection of undisclosed information – Art. 39.3 (data exclusivity)

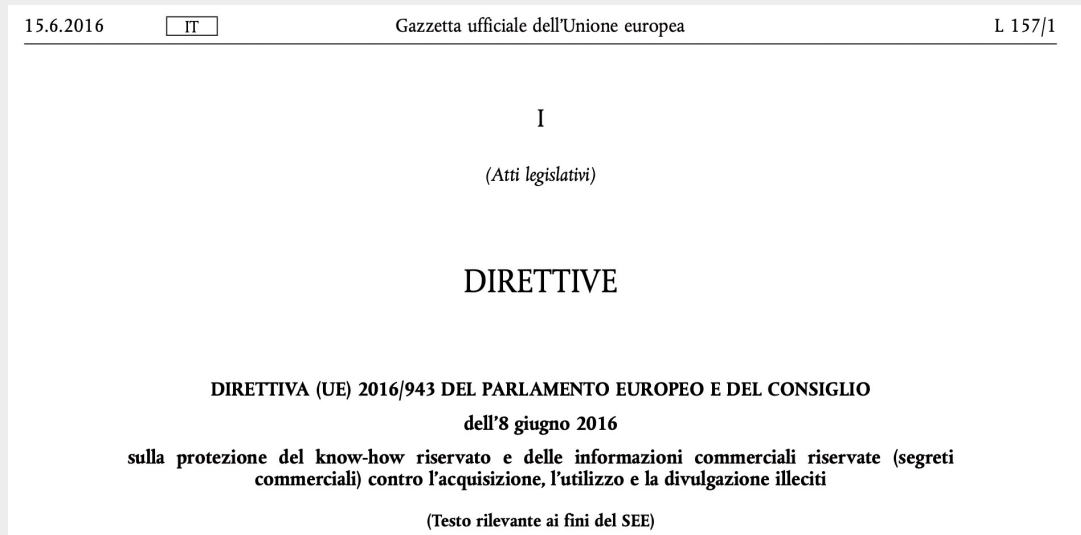
PART I [General Provisions and Basic Principles](#)

PART II [Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights](#)

1. [Copyright and Related Rights](#)
2. [Trademarks](#)
3. [Geographical Indications](#)
4. [Industrial Designs](#)
5. [Patents](#)
6. [Layout-Designs \(Topographies\) of Integrated Circuits](#)
7. [Protection of Undisclosed Information](#)
8. [Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences](#)

- 3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other **data**, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

3. Dir. 2016/943



- Ai fini della presente direttiva si intende per «segreto commerciale», **informazioni** che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- a) **sono segrete** nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
- b) hanno **valore commerciale** in quanto segrete;
- c) sono state **sottoposte a misure ragionevoli**, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, **a mantenerle segrete**;

3. Dir. 2016/943: essere o non essere PI?

- (16) Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente dello stesso know-how o delle stesse informazioni dovrebbe rimanere possibile. L'ingegneria inversa (reverse engineering) di un prodotto acquisito lecitamente dovrebbe essere considerata un metodo lecito per acquisire informazioni, salvo ove diversamente convenuto mediante contratto. La libertà di stipulare tali pattuizioni contrattuali può tuttavia essere limitata per legge.

3. Amy Kapczynski 2022 → USA

- «An area of law that was once understood as focused on fair competition and commercial morality **has been retheorized as a kind of “intellectual property,”** following prevailing neoliberal arguments about the economics of information. Earlier limits on the scope of the law have been dissolved, so that companies today can claim that almost any confidential corporate information is a trade secret».

The Public History of Trade Secrets

Amy Kapczynski*

Rising inequality and increasing concentration of corporate power have brought renewed attention to questions of political economy, and to how law helps to construct private power and encase it from democratic rearrangement. This Article brings a political economy perspective to the law of commercial secrets, to show that changes in the scope and justification for trade secret law, operating in a context of rising importance of data and information, have set this law on a collision course with our democracy. An area of law that was once understood as focused on fair competition and commercial morality has been retheorized as a kind of “intellectual property,” following prevailing neoliberal arguments about the economics of information. Earlier limits on the scope of the law have been dissolved, so that companies today can claim that almost any confidential corporate information is a trade secret. The law has also been constitutionalized, so that a legislature disclosing corporate information — from the ingredients in cigarettes to the price of a drug — now face powerful challenges from corporations on the basis of the Takings Clause.

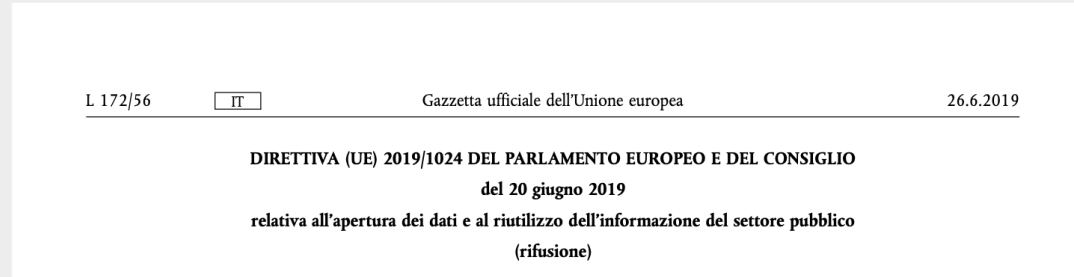
3. European Data Strategy

- “La strategia europea in materia di dati mira a **fare dell’UE un leader** in una società basata sui dati. La creazione di un **mercato unico dei dati** consentirà a questi ultimi di circolare liberamente all’interno dell’UE e in tutti i settori a vantaggio delle **imprese**, dei **ricercatori** e delle **amministrazioni pubbliche**.
- Le singole persone, le imprese e le organizzazioni dovrebbero essere messe in grado di adottare decisioni migliori sulla base delle informazioni derivate da dati non personali”.

3. Politiche europee sulla regolazione dei dati e mercato unico digitale

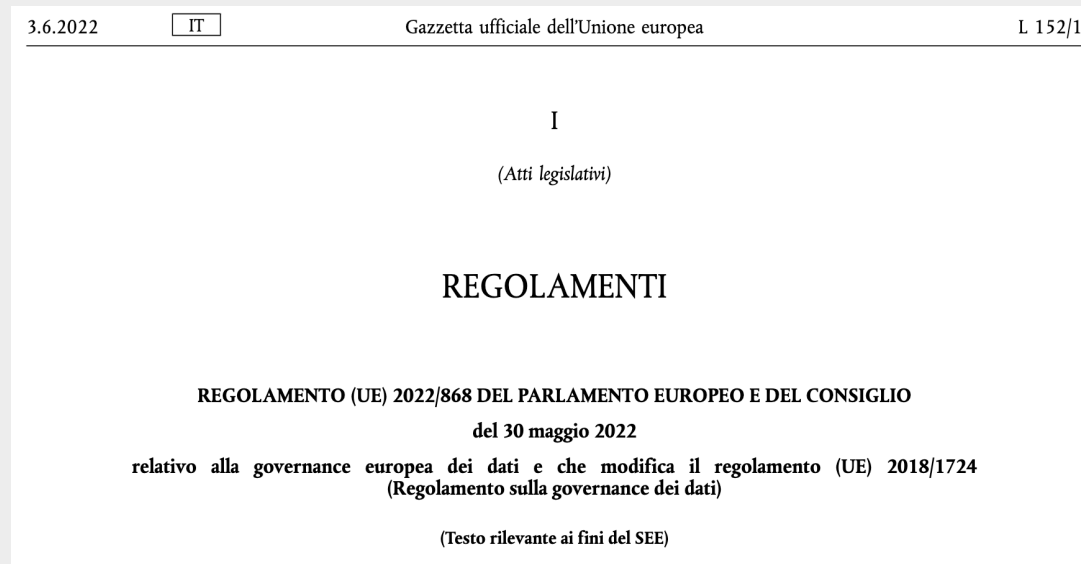
- Privacy e protezione dei dati personali (GDPR 2016/679)
- Regolamento dati non personali 2018/1807
- Governance dei dati (ODD dir. 2019/1024 , DGA 2022/868, proposta DA)
- Proposta AI act
- DSA 2022/2065, DMA 2022/1925

3. Titolarità dei dati (ad es. Dir. 2019/1024)



- Cons. 50. Gli accordi tra i **titolari dei dati [data holders]** e i riutilizzatori dei dati che non concedono espressamente diritti esclusivi, ma che lasciano ragionevolmente prevedere una possibile limitazione della disponibilità dei documenti per il riutilizzo, dovrebbero essere soggetti a un controllo pubblico ulteriore.

3. Titolarità dei dati (ad es. Data Governance Act 2022/868)



- Art. 2.8). Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
- **«titolare dei dati» [data holder]:** una persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona fisica che non è l'interessato rispetto agli specifici dati in questione e che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l'accesso a determinati dati personali o dati non personali o di dividerli;

3. Strumenti controllo



TECNOLOGIA



NORME SOCIALI



DIRITTO

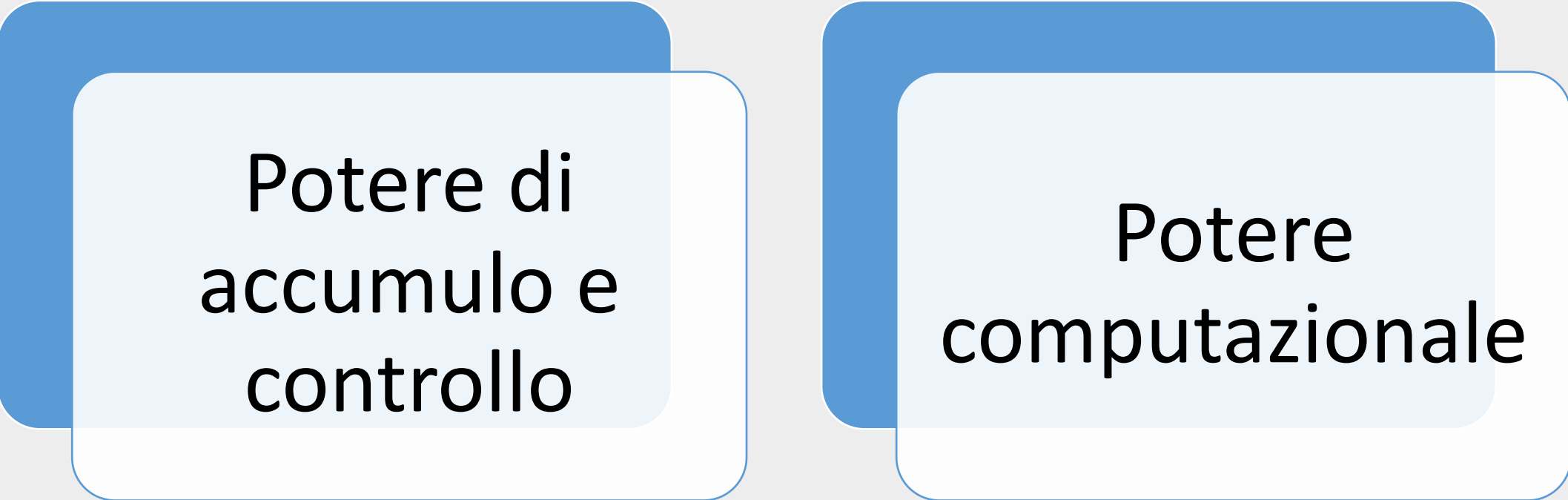
Legal right	Protection	Procedure	Duration	Instruments
Copyright	Protects original data and databases against copying. Facts not protected.	Automatic. No application or registration is required, so ownership is hard to track.	Very long. Rights last at least 50 (often 70) years after author's death.	National laws based on the Berne Convention and TRIPS Agreement.
Technological Protection Measures	Circumvention of TPMs to access or use data, and tools to circumvent, are prohibited.	None. Owners of data need only use TPMs. Blanket prohibition on circumvention.	Indefinite. Possible to use TPMs to control even public domain data.	National laws based on the WIPO Copyright Treaty
<i>Sui Generis</i> Database Rights	Prevents extraction and/or reuse of substantial parts of databases.	Registration of databases involving substantial investment in its contents.	15 years. Separate and cumulative protection for each new investment.	EU Member States' laws based on Database Directive. (+ Mexican law).
Patents and Plant Breeders' Rights	Does not protect data, but may restrict its use for inventions or breeding.	Application for inventions or varieties that meet certain conditions.	10-20 years from the date of application regarding the invention or plant variety.	National laws based on TRIPS Agreement and UPOV Convention.
Confidential Information	Prevents the disclosure, acquisition or use of data, if contra honest practices.	None. Owners of data need only keep info secret, e.g. via non-disclosure contracts.	Indefinite. Protected as long as info is secret, valuable, and safeguarded.	National (or subnational) laws based on TRIPS or other trade agreements.
Personal Privacy	Grants a person control over limited (personally identifiable) information.	None. Enforcement via court or administrative procedures may be costly.	Lasts for life. (Inheritable "personality" rights not relevant to ag & nutrition.)	National (or subnational) laws. General mention in international agreements.
Licensing Contracts	Does not create rights in data; merely transfers data access/use rights amongst parties.	Standard-form (e.g. Creative Commons) or custom-made contract. (Only binds parties, not others).	Specified by contract. Can be temporary or permanent, revocable or irrevocable, etc.	Varying national (or subnational) contract laws; international standard practices.
Traditional Knowledge	Prior informed consent and benefit sharing needed to access/use TK.	Must create norms and/or procedures at community or state level to set terms of access/use.	Potentially indefinite. Conditions of use/access set by local community norms.	National laws based on Nagoya Protocol or International Treaty (many countries not members).

Table 2: The Legal Rights and Instruments Affecting Ownership of Data



AUTHOR: Jeremy de Beer is a tenured Full Professor of Law at the University of Ottawa's Centre for Law, Technology and Society, where he creates and shapes ideas—about technology innovation, intellectual property, and global trade and development. As part of his interdisciplinary research, Professor de Beer cofounded and directs the Open African Innovation Research network, Open AIR, which connects dozens of researchers across African countries, Canada and elsewhere to scale up innovation by easing tensions between intellectual property and access to knowledge. He is online at www.JeremydeBeer.com.

3. La metamorfosi: la pseudo-proprietà intellettuale e il potere di fatto



Potere di
accumulo e
controllo

Potere
computazionale

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633