

Направление: «Юриспруденция»

Профиль:

«Право информационных технологий  
и интеллектуальной собственности»

КОД: 2102

Время выполнения задания – 180 мин.

**Блок 1. Выберите один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера ответа. (максимум – 15 баллов)**

- 1. В соответствии с российским законодательством обработка персональных данных без согласия субъекта персональных данных в статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания персональных данных возможна:**
  - 1) в отношении любых персональных данных;
  - 2) в отношении любых персональных данных, кроме специальных категорий персональных данных и биометрических персональных данных;
  - 3) только в отношении специальных категорий персональных данных;
  - 4) только в отношении биометрических персональных данных.
- 2. В соответствии с российским законодательством лицом, осуществляющим деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет", является:**
  - 1) информационный посредник;
  - 2) организатор распространения информации в сети "Интернет";
  - 3) интернет-агрегатор;
  - 4) провайдер хостинга.
- 3. Санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с российским законодательством представляет собой:**
  - 1) допуск к государственной тайне;
  - 2) доступ к сведениям, составляющим государственную тайну;
  - 3) получение сведений, составляющих государственную тайну;
  - 4) получение государственной тайны.
- 4. В соответствии с российским законодательством принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных:**
  - 1) запрещается всегда;
  - 2) разрешается всегда;
  - 3) разрешается только при наличии согласия субъекта персональных данных в письменной форме;
  - 4) разрешается как при наличии согласия субъекта персональных данных в письменной форме, так и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

- 5. Выберите верное утверждение о правовом регулировании рекламной деятельности в Российской Федерации:**
- 1) В российском законодательстве отсутствуют ограничения на использование в рекламе иностранных слов и выражений;
  - 2) В рекламе товаров и иных объектов рекламирования стоимостные показатели могут быть указаны только в рублях;
  - 3) Не допускается размещение рекламы на оборотной стороне документов для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, за исключением социальной рекламы;
  - 4) Не допускается размещение рекламы в любой учебной литературе.
- 6. Выберите неверное утверждение о требованиях российского законодательства к размещению в сети «Интернет» текстов судебных актов:**
- 1) Тексты судебных актов, по общему правилу, размещаются в сети "Интернет" не позднее одного месяца после дня их принятия в окончательной форме;
  - 2) Тексты приговоров размещаются в сети "Интернет" не позднее следующего дня после дня их принятия;
  - 3) Не подлежат размещению в сети "Интернет" тексты судебных актов, вынесенных по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
  - 4) Не подлежат размещению в сети "Интернет" тексты судебных актов, вынесенных по делам об усыновлении (удочерении) ребенка.
- 7. При использовании для распространения информации, не являющейся рекламой, средств, позволяющих определять получателя информации, в том числе почтовых отправлений и электронных сообщений, лицо, распространяющее информацию:**
- 1) обязано получить предварительное согласие получателя информации на получение информации и обеспечить получателю информации возможность отказа от такой информации;
  - 2) обязано обеспечить получателю информации возможность отказа от такой информации;
  - 3) обязано получить предварительное согласие получателя информации на получение информации;
  - 4) не обязано получать предварительное согласие получателя информации на получение информации и обеспечивать получателю информации возможность отказа от такой информации.
- 8. Выберите верное утверждение о переходе произведения в общественное достояние:**
- 1) Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без согласия автора, но с выплатой авторского вознаграждения;
  - 2) В отношении произведения, перешедшего в общественное достояние, прекращается охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения;
  - 3) После прекращения действия исключительного права произведение науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние;
  - 4) Перешедшее в общественное достояние необнародованное произведение может быть обнародовано любым лицом, вне зависимости от воли автора.

**9. Условием для предоставления принудительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения не является следующее обстоятельство:**

- 1) изобретение не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента;
- 2) отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике;
- 3) оставшийся срок действия исключительного права на изобретение составляет более одного года со дня обращения в суд с заявлением о предоставлении принудительной лицензии;
- 4) неиспользование изобретения приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке.

**10. Выберите верное утверждение о соотношении интеллектуальных прав и вещных прав по российскому законодательству:**

- 1) Переход права собственности на вещь, по общему праву, влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи;
- 2) При отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся автором произведения, исключительное право на произведение, по общему правилу, переходит к приобретателю оригинала произведения;
- 3) Возникновение интеллектуальных прав зависит от наличия права собственности или иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации
- 4) К интеллектуальным правам, по общему правилу, применяются положения гражданского законодательства о праве собственности и других вещных правах.

**11. Выберите неверное утверждение о сублицензионном договоре по российскому законодательству:**

- 1) Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора;
- 2) Лицензиат не несет ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата, если лицензионным договором не предусмотрено иное;
- 3) По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата;
- 4) Несоблюдение письменной формы, по общему правилу, влечет недействительность сублицензионного договора.

**12. Выберите неверное утверждение об открытых лицензиях в соответствии с российским законодательством:**

- 1) Открытая лицензия является договором присоединения;
- 2) Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное;
- 3) В случае, если срок действия открытой лицензии не определен, в отношении любых видов произведений договор считается заключенным на пять лет;
- 4) В случае, если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается использование соответствующего произведения, такое использование допускается на территории всего мира.

**13. Выберите неверное утверждение о служебных изобретениях в соответствии с российским законодательством:**

- 1) Право на вознаграждение за служебное изобретение переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права;
- 2) Право на вознаграждение за служебное изобретение может быть отчуждено любому лицу;
- 3) Право авторства на служебное изобретение принадлежит работнику (автору);
- 4) Изобретение, созданное работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не является служебным.

**14. Выберите неверное утверждение о наименованиях места происхождения товара в соответствии с российским законодательством:**

- 1) Одно и то же наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано несколькими гражданами либо юридическими лицами;
- 2) Не может быть признано наименованием места происхождения товара обозначение, вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства;
- 3) Допускается отчуждение исключительного права на наименование места происхождения товара;
- 4) Срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара составляет 10 лет.

**15. Право на отзыв (право до фактического обнародования произведения отказаться от ранее принятого решения о его обнародовании), по общему правилу, не применяется в отношении:**

- 1) произведений, вошедших в сложный объект;
- 2) музыкальных произведений;
- 3) фотографических произведений;
- 4) произведений градостроительства.

**Блок 2. Решите задачи (максимум – 60 баллов)**

**Задача 1 (максимум – 20 баллов)**

Широко известный иностранный производитель шелковых платков планирует увеличить рынок сбыта и осуществлять продажу товаров на территории России. Производитель подал заявки на государственную регистрацию в России двух товарных знаков: 1) уникальный цветочный аромат австралийской фиалки с нотками лаванды; 2) словесное обозначение, которое уже зарегистрировано в качестве товарного знака в ряде государств.

Спустя две недели выяснилось, что российским индивидуальным предпринимателем Петровым П.П. создан интернет-магазин по продаже шелковых платков. В качестве доменного имени сайта используется словесное обозначение, в отношении которого иностранным производителем подана заявка на регистрацию.

**Прокомментируйте данную ситуацию. Дайте юридическую оценку возможности зарегистрировать указанные товарные знаки. Укажите возможные способы защиты при нарушении исключительного права на товарный знак.**

**Задача 2 (максимум – 20 баллов)**

Проанализируйте статью Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне", дайте развернутый ответ на вопросы:

- На решение, каких задач направлен механизм, заложенный в данную статью закона?
- Могут ли субъекты, указанные в части 1 статьи, запрашивать любую информацию, составляющую коммерческую тайну, в том числе ноу-хау?
- Какие могут быть цели затребования информации, составляющей коммерческую тайну?
- Могут ли субъекты, указанные в части 1 статьи, полученную информацию, содержащую коммерческую тайну, передавать другим лицам?

*Статья 6. Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну*

*1. Владелец информации, составляющей коммерческую тайну, по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации, составляющей коммерческую тайну, и срок предоставления этой информации, если иное не установлено федеральными законами.*

*2. В случае отказа владельца информации, составляющей коммерческую тайну, предоставить ее органу государственной власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления данные органы вправе затребовать эту информацию в судебном порядке.*

*3. Владелец информации, составляющей коммерческую тайну, а также органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, получившие такую информацию в соответствии с частью 1 настоящей статьи, обязаны предоставить эту информацию по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.*

*4. На документах, предоставляемых указанным в частях 1 и 3 настоящей статьи органам и содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, должен быть нанесен гриф "Коммерческая тайна" с указанием ее владельца (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).*

**Задача 3 (максимум – 20 баллов)**

Согласно ст. 1274 (пп. 1 п.1) ГК РФ допускается цитирование, которое не требует согласия автора или иного правообладателя, и разрешается без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.

**Дайте развернутый ответ на вопросы: Какие еще условия, помимо обозначенных выше, обязательно нужно соблюсти, чтобы свободное использование**

считалось цитированием? Возможно ли цитирование фотографий? Аргументируйте свой ответ.

**Блок 3. Прочитайте фрагмент англоязычной статьи и сделайте его критический анализ на русском языке, придерживаясь следующего списка вопросов (максимум – 25 баллов):**

- 1) О каком использовании объектов авторских и смежных прав идет речь в статье? Как оно соотносится с предусмотренными в законодательстве стран ЕС способами использования объектов авторских и смежных прав?
- 2) Каким требованиям должны соответствовать исключения и ограничения авторских и смежных прав в соответствии с законодательством стран ЕС? Закреплены ли аналогичные требования в законодательстве Российской Федерации?
- 3) Подпадает ли способ использования объектов авторских и смежных прав, о котором идет речь в статье, под предусмотренные в законодательстве стран ЕС исключения и ограничения авторских и смежных прав?
- 4) Необходимо ли закреплять в российском законодательстве положения об использовании объектов авторских и смежных прав способом, о котором идёт речь в статье? Аргументируйте свой ответ.

**При выполнении задания разрешено пользоваться одним печатным изданием англо-русского или совмещенного англо-русского/русско-английского словаря.**

### **The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market - Legal Aspects**

*Geiger, Christophe and Frosio, Giancarlo and Bulayenko, Oleksandr, The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market - Legal Aspects (March 2, 2018). Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI) Research Paper No. 2018-02. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3160586>*

#### **Introduction**

On 14 September 2016, the European Commission published a Proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market (“DSM Draft Directive”). Inter alia, the upcoming copyright reform would like to improve access to protected works across borders within the Digital Single Market (DSM) to boost research and innovation. To this end, the DSM proposal includes a set of new mandatory exceptions and limitations. In particular, the proposal would like to introduce a specific limitation for TDM.

In this briefing, the authors would like to assess the proposal for a mandatory TDM limitation against the international and European framework of copyright exceptions and limitations by considering the need for such an exception, the positive and negative impacts of the proposal as currently drafted, and room for possible improvement to the end of fostering European research and innovation in the DSM.

#### **Intellectual Property Protection and TDM**

TDM refers to a research technique to collect information from large amounts of digital data through automated software tools.

It works by:

1. identifying input materials to be analysed, such as works, or data individually collected or organised in a pre-existing database;

2. copying substantial quantities of materials – which encompasses
  - a. pre-processing materials by turning them into a machine-readable format compatible with the technology to be deployed for the TDM so that structured data can be extracted and
  - b. possibly, but not necessarily, uploading the pre-processed materials on a platform, depending on the TDM technique to be deployed;
3. extracting the data; and
4. recombining it to identify patterns into the final output.

Obviously, there is a tension between intellectual property protection and TDM techniques. TDM, as such, is not a use covered by any exclusive rights granted by copyright law. However, at some point, during the multiple activities enabling TDM research, IPRs might be infringed. In particular, TDM can involve some activities encroaching on the exclusive rights provided by Directive 2001/29/EC and Directive 1996/9/EC. In this respect, the TDM process might become relevant for intellectual property depending on the use of the existing sources, technical tools and the extent of the mining process.

TDM usually involves some copying, which even in case of limited excerpt might infringe the right of reproduction.<sup>6</sup> TDM activities can concern text or data, which both can be covered by intellectual property protection, both copyrights and database sui generis rights, or be outside the scope of protection (e.g. lacking originality or being in the public domain). Basically, IPRs can be affected whenever mining involves IP protected subject matters.

Only TDM tools involving minimal copying of few words or crawling through data and processing each item separately could be operated without running into potential liability for copyright infringement. This follows from the fact that copyright law does not protect data but only original expressions within copyright protected subject matters. In this respect, the Commission Proposal clarifies that “[t]ext and data mining may also be carried out in relation to mere facts or data which are not protected by copyright and in such instances no authorisation would be required”. Obviously, although the proposal fails to specifically mention that, also works and other subject matter not protected by copyright or sui generis rights can be freely mined.

Instead, any reproductions resulting in the creation of a copy of a protected work along the chain of TDM activities might trigger copyright infringement. In this respect, preprocessing to standardize materials into machine-readable formats might trigger infringement of the right of reproduction. Likewise, the uploading of the preprocessed material on a platform – which might occur or not depending on whether the TDM technique adopted makes use of a TDM software crawling data to be analysed directly from the source – might also violate the right of reproduction. Mining – that stage of the TDM process where data is finally extracted – can also infringe upon the right of reproduction depending on the mining software deployed and the character of the extraction. For example, there are extraction techniques that would reproduce parts of the work so minimal to fall below the threshold of copyright infringement.

Again, TDM might involve the reproduction, translation, adaptation, arrangement, and any other alteration of a database protected by copyright, which means the original selection and arrangement of the database’s content. For example, pre-processing for extraction might cleanse from a database portions and data that are irrelevant for data analysis. In this respect, pre-processing might violate both the right of reproduction and the right to make adaptations and arrangements.

Moreover, TDM might infringe sui generis database rights, in particular the Extraction – and to a minor extent the re-utilization – of substantial parts of a database.

In this context, even if extraction does occur without reproduction of the original materials, extraction itself would infringe upon the exclusive rights provided to the database owner. In this regard, the Court of Justice of the European Union (CJEU) has provided that the transfer of data from one medium to another and its integration into the new medium constitutes an act of extraction.

Finally, it is to be noted that the TDM output should not infringe any exclusive rights as it merely reports on the results of the TDM quantitative analysis, typically not including parts or extracts of the mined materials. However, it is worth highlighting that contemporary research practices, striving for verifiability of TDM research results, require the ability of researchers to store source materials and to communicate them at least to their peers. From a legal perspective, this conduct could most likely trigger the infringement of the right of communication to the public.

### **Copyright Exceptions and Limitations and TDM**

The concept of exceptions and imitations to copyright serve a critical role in the so-called intellectual property – and copyright – paradox. The paradox of intellectual property lies in a “system that promotes, or at least, aspires to promote knowledge [...] by restricting it”. The paradox explicates the tension between access and protection – or public and private interest – which is intrinsic in intellectual property policy. In this respect, exceptions and limitations allow for copyrighted works to be used without a license from the copyright owner because that use serves some important public interest and guarantees the safeguard of the core values of the European Union protected by fundamental rights such as freedom of expression and information.

In EU law, exceptions and limitations are usually implemented by Member States under a voluntary scheme, with very few exceptions provided as mandatory. The application of exceptions and limitations in EU law – and elsewhere – does occur according to the general principles set out in international law by the “three-step test”.

According to this test, exceptions and limitations would be permitted (1) in certain special cases (2) which do not conflict with a normal exploitation of the work or other subject-matter and (3) do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder.

The three-step test has been increasingly interpreted in an expansive manner especially in order to accommodate public interest in the broader possible manner. According to Hugenholtz and Okediji “limitations and exceptions that (1) are not overly broad, (2) do not rob right holders of a real or potential source of income that is substantive, and (3) do not do disproportional harm to the right holders, will pass the test”.

Furthermore, Geiger, Griffiths and Hilty spearheaded a balanced approach of the three-step test, so that all three components of the test should be considered together in a “comprehensive overall assessment” taking into account the threats that excessive levels of copyright protection pose to, inter alia, public interests, notably in scientific progress and cultural, social, or economic development, while providing copyright holders with fair compensation.

### **Do existing exceptions and limitations apply to TDM?**

Obviously, application of exceptions and limitations to TDM techniques when they are invasive enough to trigger intellectual property infringement – either copyright or sui generis database rights – have been repeatedly claimed. A balanced approach to the implementation of



the three-step test would especially support such application of exceptions and limitations to TDM to foster “public interest, notably in scientific progress [...] and economic development”.

In Europe, several exceptions within the mandatory and voluntary list provided by Directive 2001/29/EC have been selected as possible candidates to screen TDM from intellectual property infringement. Elsewhere, opening clauses or fair use models have been deployed to the same effect. In the United States, for example, TDM either belongs to the ontological or the functional public domain. Starting with *Baker v. Selden*, courts argued that protected subject matter can be used when it “must necessarily be used as an incident to” using unprotected materials. In the U.S., Baker’s reasoning has been applied to software reverse engineering. Once applied to TDM, this case law would imply that in order to mine text and data – which are itself unprotected – a user might lawfully reproduce protected materials. In Google Books, more recently, TDM the entire corpus of human knowledge in order to create a relational database was found a transformative use, hence fair under § 107 of the US Copyright Act.

Under current EU copyright law, TDM might be possibly covered by exceptions and limitations available, however their application is uncertain.

(1) The mandatory exception for temporary acts of reproduction might apply to limited TDM techniques. Recital 10 of the DSM Draft Directive itself clarifies that this exception still applies but its application would be limited to TDM techniques which involve only the making of temporary reproductions transient or incidental to an integral and essential part of a technological process which enables a lawful use with no independent economic significance.

Doubts have been repeatedly casted on whether all these requirements are fulfilled by reproductions done for TDM purposes, especially whether these reproductions are transient and have no independent economic relevance.

Application of temporary reproduction exception remain limited to residual cases for the large number of specific requirements that must be fulfilled, apparently in a cumulative manner according to the CJEU.

Also, the CJEU has reaffirmed that, being an exception, Art. 5(1) of Directive 2001/29/EC must be interpreted restrictively.

All in all, the sole mandatory exception available to researchers in Directive 2001/29/EC has a very limited scope that would hardly cover most TDM activities and offers insufficient legal certainty.

(2) In some Member States, depending on whether it is implemented or not, the research exception may cover some TDM-relevant acts infringing upon intellectual property rights. However, the use of this exception is marred by legal uncertainty regarding its scope and application to TDM in different Member States. In any case, the existing EU law limits the national research exceptions to non-commercial purposes and of course to the “sole purpose of illustration for teaching or scientific research”. All TDM projects that do not qualify as scientific research and have a commercial purpose, both direct or indirect economic or commercial advance, will be excluded from the outset from the application of the exception. In addition, the exception would apply as long as the source is indicate “unless this turns out to be impossible”.

Actually, this caveat would make easier the application of this exception to TDM. The massive amount of materials to be mined would make practically impossible to fulfill this requirement, thus triggering the application of its exemption.

As per the copyright in a database, the same research exemption would also be available.<sup>38</sup> This scenario would refer to the case where a TDM process does reproduce the whole or substantial parts of a database, thus possibly infringing a copyright in its original

arrangement. All limitations mentioned regarding the research exception in Directive 2001/29/EC would apply to this case as well as the possibility of claiming an exemption from the obligation of citing the source. A research exception is also provided for the sui generis database right. This exception would apply to a lawful user of a database for extracting or re-utilizing a substantial part of the database's contents for non-commercial scientific research purposes, as long as the source is indicated. The same assumptions on whether the indication of the source – which in this case would be the maker of the database and where the database is found – would be exempted in case of TDM given the principle that *impossibilium nulla est obligatio* should apply to this provision as well. However, this exception has seen multiple and diverging national implementation which might have provided for additional requirements.

(3) Art. 5(2)b of Directive 2001/29/EC could also be claimed as an exception applying to reproductions done for TDM purposes: “reproductions on any medium made by a natural person for private use and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the rightholders receive fair compensation [...]”. The private copy exception might potentially cover some uses by individual researchers, in particular in Member States that do not have a research exemption, thus allowing reproductions done for research purposes. However, the wording of the exception poses multiple challenges to its application to TDM. First, no direct or indirect commercial uses will be covered, leaving out most TDM research, which even if done by research organisation can have at least an indirect commercial end. Second, researchers might have to face the argument that the use for TDM might not be private if the use is not strictly for his own purpose, for example if the results are used by a collective group of researchers or by his institution. Again, the application of this exception implies fair remuneration to be given. This remuneration must be calculated on the basis of the criterion of the harm caused to rightholders, which would need to be demonstrated in the context of TDM. Finally, the exception is voluntary implemented by Member States, thus exposing researchers again to inconsistent national implementation, limited legal certainty and high transaction costs.

(4) A potential candidate, but rather unsuccessful, for serving as a limitation for TDM is the so-called “normal use of a database”. This is the only mandatory exception included in Directive 96/9/EC. It provides that a lawful user can perform any reproductions of the database without additional authorization from the rightholder, if they are necessary for accessing the contents of a database and making a normal use of them.

Obviously, the limitation does apply to TDM in a very limited manner, only as long as the mining does constitute the normal use of the database and all other requirements are fulfilled. Again, the notion of “normal use” might receive multiple interpretations according to the Member States in which it is applied, therefore limiting researchers' legal certainty. In this respect, German national law has extended the notion of normal use of a database to include TDM in connection with its recent enactment of a specific TDM exception, which as such would not cover databases.

Harmonization here is highly suggested by including TDM in the EU law notion of “normal use” of a database.

(5) Finally, the right of the lawful user to extract and/or re-utilize without the authorization of the rightholder insubstantial parts from a database protected by sui generis right might also narrowly apply to TDM. According to this provision, extraction and/or re-utilization might be done for any purpose whatsoever. The notion of insubstantiality of a part must be evaluated through quantitative and qualitative criteria. The CJEU has clarified that this assessment must consider the investment in the creation of the database and the prejudice that the

extraction or re-utilization cause to that investment. Put it bluntly, harming the investment implies the infringement of the sui generis database right. Apparently, if TDM does not harm that investment, and as such it should not, Art. 8(1) of Directive 1996/9/EC might serve to avoid liability for extractions from a database for TDM purposes. In addition, the repeated and systematic extraction of insubstantial parts would still be lawful as long as it does not reconstitute the whole or substantial parts of the database, therefore damaging the investment of the rightholder. Apparently, researchers could extract repeatedly and systematically insubstantial parts of database for TDM purposes, if that extraction does not reconstitute the whole or substantial parts of the database or, more generally, harm the investment for constituting the database. However, again, the reach of this provision will be actually limited as it applies only to lawful users, running TDM on databases, using specific TDM techniques crawling the database rather than making a copy of it, and can be contractually overridden.

In sum, existing exceptions and limitations might not offer a stable legal framework to safely engage in TDM research projects and invest considerable resources. The legal doctrine appears to consistently support this position. According to Stamatoudi, for example, available exceptions would hardly be fit for purpose. All in all, the possibility of relying on existing provisions, including temporary acts of reproduction, scientific research, normal use of a database, and extraction of “insubstantial parts” from a database protected by the sui generis right, without adoption of additional interpretative norms or judgements of high instances is doubtful.

In addition, it should be noted that all mentioned exceptions and limitations that could apply to TDM – but the exception of temporary acts of reproduction – are implemented by Member States on a voluntary basis. Voluntary implementation makes even less predictable whether existing exceptions and limitations can be applied to TDM projects, especially those of cross border nature. This would be a substantial loophole in the present EU legal framework in light of the DSM Draft Directive`s goal of stimulating the creation of a DSM for research and innovation.