

Il Three-Step Test nel diritto d'autore: tra necessità di bilanciamento e mancanza di ragionevolezza

Thomas Margoni

Il c.d. Three-Step Test (3ST) è al centro del dibattito internazionale sul diritto d'autore da ormai qualche tempo. Esso ha fatto la sua prima apparizione nel lontano 1967 nella contestuale revisione della Convenzione di Berna¹. Col trascorrere degli anni è stato introdotto in altri importanti strumenti internazionali tra i quali l'accordo TRIP²s, i trattati WIPO³ e la direttiva Europea sul diritto d'autore⁴. Proprio per questa sua progressiva diffusione, e particolarmente per la sua introduzione nell'accordo TRIPs -che prevede un meccanismo di risoluzione delle liti- prima, e nel diritto europeo poi, il test è assunto ad argomento centrale sia del dibattito dottrinale che di alcune pronunce della giurisprudenza.

Il Test pone un triplice vaglio al superamento del quale la conformità delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore è sottoposta. Infatti, le eccezioni e limitazioni devono trovare applicazione solo in (i) determinati casi speciali che (ii) non contrastino con il normale sfruttamento dell'opera e che (iii) non arrechino ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti⁵.

- 1 Convenzione di Berna per la Protezione della Opere Letterarie ed Artistiche del 1886, art. 9(2) (con riferimento al solo diritto di riproduzione).
- 2 L'accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) fu siglato a Marrakesh nel 1994 all'interno del più generale accordo che istituì l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Il 3ST è presente all'art. 13 (diritto d'autore), all'art. 17 (marchi), all'art. 26 (disegno industriale) e all'art. 30 (brevetti).
- 3 Si vedano gli artt. 6 WIPO Copyright Treaty (WCT) e 16 WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT) entrambi siglati a Ginevra nel 1996
- 4 Si tratta dell'art. 5(5) della Direttiva 2001/29/EC del Parlamento europeo e del Consiglio "sull'armonizzazione di certi aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio nella società dell'informazione"; il test è altresì presente nella Direttiva 91/250/EEC a tutela del *software* e nella Direttiva 96/9/EC a tutela delle banche di dati
- 5 Il legislatore italiano - a differenza di quanto avvenuto in altri paesi come per esempio il Regno Unito, i Paesi Bassi o la Germania- ha ritenuto opportuno trasporre il test nel diritto interno. Esempi ne sono gli art. 71-*sexies* e 71-*nonies* della l. 633/41, nonché il 64-*quater* (programmi per elaboratore) e il 64-*sexies* (banche di

Come si può osservare i parametri del test sono piuttosto vaghi e non vengono forniti molti elementi di valutazione né ai legislatori e neppure alle corti (almeno laddove il test è stato trasposto in diritto interno: si ricordi che essendo stato inserito in una direttiva comunitaria la Corte Europea di Giustizia ha facoltà di esprimersi in merito).

Il 3ST è stato da più parti criticato proprio per questa sua vaghezza, che deriva dalla sua natura di strumento diplomatico, prima ancora che ermeneutico⁶.

A questa indeterminatezza testuale, si è di recente sovrapposta la tendenza invalsa presso le sedi nazionali ed internazionali verso una progressiva riduzione di quello che generalmente si può chiamare *pubblico dominio*, ovvero un'erosione dell'operatività di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore⁷.

Tuttavia, proprio per la sua natura *open ended*, il test potrebbe essere letto anche in una maniera differente, dando maggior risalto alla funzione di bilanciamento e ponderazione degli interessi che fanno capo a tutti gli attori economico-sociali, e non solo ad una parte di essi.

dati) della stessa legge; altre giurisdizioni che hanno introdotto il test nella proprio diritto interno sono -a titolo esemplificativo- Francia, Spagna e Lussemburgo.

Interessante notare, tuttavia, come la "versione" del test dedicata ai brevetti (e presente all'art. 30 dell'accordo TRIPs) inserisca anche nel secondo *passo* il requisito della ragionevolezza: "Members may provide limited exception to the exclusive rights conferred by patents, provided that such exceptions do not *unreasonably* conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interest of third parties" (corsivo aggiunto).

6 V. K.J. KOELMAN, *Fixing the Three-Step Test*, in *E.I.P.R.*, 2006, 28(8), 407-412; si vedano inoltre: T. DREIER - P.B. HUGENHOLTZ, *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*, in T. DREIER - P.B. HUGENHOLTZ, *Concise European Copyright Law*, 2006, 195 ss; C. GEIGER, *From Berne to national Law, via the copyright directive: the dangerous mutations of the Three-Step Test*, in *E.I.P.R.* 2007, 29(12), 486-491; D.J. GERVAIS, *Towards a new core international copyright norm: the reverse Three-Step Test*, in *Marquette Intl. Property L.R.*, 2005, 35; F. SENFTLEBEN, *Copyright limitations and the Three-Step Test. An analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law*, 2004.

7 Per un'applicazione restrittiva del test a livello sovranazionale si veda la decisione del WTO Panel 15 giugno 2000, *United States Art. 110(5) of the US Copyright Act*, WT/DS160/R; per un esempio di applicazione di una corte nazionale si veda la decisione della Corte di Cassazione francese nel caso noto come "Mulholland Drive", *Cour de Cassation, Première chambre civile, 549 du 28 février 2006*. In generale vedi M. FICSOR, *How much of what? The Three-Step Test and its application in two recent WTO dispute settlement cases*, in *RIDA*, 2002, 111; J.C. GINSBURG, *Towards supranational Copyright law? The WTO panel decision and the "Three-Step Test" for a copyright exception*, in *RIDA*, 2001, 187.

Un'interpretazione che tenga certamente in considerazione gli interessi degli autori, o meglio dei detentori dei diritti (seguendo la dicitura della legge), ma che al medesimo tempo li contemperi con altri fondamentali diritti quali quello alla concorrenza (specialmente nei mercati secondari), alla libera manifestazione del pensiero e agli altri importantissimi interessi pubblici connessi con questi.

In tale direzione si inserisce la Dichiarazione “*A balanced interpretation of the Three-Step Test in copyright law*” sviluppata in seno al Max Planck Institute e alla Queen Mary University, ma poi ampiamente condivisa dagli ambienti interessati, che qui si riporta tradotta all'italiano.

Un'interpretazione equilibrata del “Three-Step Test” nel diritto d'autore*

Prefazione

Il costante tasso di crescita dello sviluppo tecnologico ha dato corso ad un profondo mutamento tanto nella funzione quanto nell'efficacia del diritto d'autore. L'evoluzione di nuovi modelli di business ha condotto a significative modificazioni delle priorità. Nuove ed inedite minacce emergono, minacce che riguardano sia i titolari dei diritti d'autore che gli utenti. Nella misura del possibile, interessi potenzialmente in conflitto dovrebbero essere ricondotti ad equilibrio.

Nel contesto globale della legislazione sul diritto d'autore, il concetto di armonizzazione è stato finora applicato precipuamente nella direzione atta a garantire ai titolari del diritto in parola la possibilità di trarre vantaggio da nuovi modi di sfruttamento e modelli di business. Se il processo di armonizzazione internazionale è principalmente inteso a salvaguardare gli interessi dei paesi “esportatori di diritto d'autore” all'interno di un circuito commerciale sicuro ed affidabile, sul fronte opposto, evidenze storiche, teoria economica ed il principio di auto-determinazione suggeriscono che i singoli stati dovrebbero godere di sufficiente flessibilità ed autonomia da poter adattare la legislazione sul diritto d'autore alle proprie esigenze culturali ed ai bisogni di sviluppo economico e sociale. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, che

* Traduzione italiana a cura di Marco Ricolfi e Thomas Margoni. La versione inglese ufficiale -alla quale è possibile aderire- è presente sul sito del Max Planck Institute per la proprietà intellettuale http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/declaration_three_steps.pdf, nonché su quello della Queen Mary University http://www.law.qmul.ac.uk/events/archive/declaration_three_steps%5B1%5D.pdf.

sono abitualmente ritagliate attorno alle necessità locali, rappresentano il più importante meccanismo per il raggiungimento di un appropriato, auto-determinato bilanciamento degli interessi a livello nazionale.

Il Three-Step Test ha già dimostrato di essere un mezzo efficace nel prevenire un eccessivo ricorso alle limitazioni ed eccezioni. Al contrario, non si scorge un meccanismo complementare atto a proibire applicazioni indebitamente restrittive o eccessivamente circoscritte. Per questa ragione, il Three-Step Test dovrebbe essere interpretato in maniera tale da assicurare un appropriato e ponderato uso delle limitazioni ed eccezioni. Ciò risulta essenziale al fine del raggiungimento di un effettivo equilibrio degli interessi in potenziale conflitto.

Considerazioni

Il diritto d'autore è inteso a tutelare un interesse pubblico. Esso produce importanti incentivi per la creazione e disseminazione di nuove opere dell'ingegno nella società. Queste opere soddisfano bisogni collettivi sia direttamente, sia indirettamente, ovvero come materia prima per la creazione di future opere. Tuttavia, l'interesse pubblico è realmente tutelato solo se le leggi sul diritto d'autore offrono incentivi adeguati a tutti gli attori coinvolti. Dunque, il diritto d'autore deve conciliare gli interessi dei titolari originali (gli autori) con gli interessi di coloro i quali acquistano tali diritti come conseguenza di atti di sfruttamento commerciale dell'opera (detentori a titolo derivato).

Creatori e detentori a titolo derivato spesso sono portatori di interessi convergenti, come, ad esempio, nella prevenzione di usi non autorizzati delle opere. Ciononostante, i rispettivi interessi possono occasionalmente entrare in conflitto. A titolo meramente

esemplificativo, limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore sono tendenzialmente sempre in contrasto con l'obiettivo principale dei titolari dei diritti d'autore, ovvero generare il massimo profitto dal loro investimento. Al contrario, le limitazioni ed eccezioni, in certe circostanze, possono *favorire* gli interessi dei creatori. Questa affermazione risulta particolarmente vera all'interno di quei sistemi giuridici nei quali l'applicazione di limitazioni ed eccezioni è accompagnata dalla corresponsione di un adeguato compenso, rispetto al quale il creatore vanta una quota non rinunciabile. Il Three-Step Test non dovrebbe essere interpretato in maniera tale da rappresentare un ostacolo verso questi tipi di soluzione a conflitti di interessi che si situano ad una pluralità di livelli.

L'interesse pubblico non è adeguatamente tutelato quando il diritto d'autore, chiamato ad istituire un sistema di incentivi per i titolari dei diritti, trascura il più generale interesse dei singoli e delle formazioni sociali. Laddove nascono frizioni tra gli interessi dei titolari dei diritti ed il pubblico, risulta necessario compiere quegli sforzi necessari a riequilibrare la situazione. Il bilanciamento di interessi è un obiettivo generale delle norme sul diritto d'autore così come testimoniano l'art. 7 TRIPS ed il WIPO Copyright Treaty, nel cui preambolo si può leggere “[...] la necessità di salvaguardare un equilibrio tra i diritti degli autori ed il più ampio interesse pubblico, in particolare istruzione, ricerca ed accesso all'informazione”.

Limitazioni ed eccezioni rappresentano un importante strumento giuridico idoneo a coniugare l'esclusiva offerta dal diritto d'autore con gli interessi individuali e collettivi del pubblico. Nel determinare lo scopo di applicazione delle limitazioni ed eccezioni, il Three-Step Test non dovrebbe prendere in considerazione solo gli interessi dei titolari del diritto d'autore. Ponderare opportunamente gli interessi dei terzi è un passaggio necessario, così come viene confermato

esplicitamente dalla versione del Test adottata in ambito di proprietà industriale (art. 17, art. 26(2) e art. 30 TRIPS). Il fatto che gli interessi dei terzi non siano esplicitamente menzionati nel Three-Step Test relativo al diritto d'autore, non esime dalla necessità di prendere questi interessi in considerazione. Al contrario, tale omissione rappresenta una lacuna che deve essere colmata dall'interprete.

- Quando correttamente applicato, il Three-Step Test richiede una valutazione complessiva, piuttosto che un'applicazione passo per passo che la sua più diffusa, quanto fuorviante, parafrasi sembra suggerire. Nessuno “step” singolarmente considerato ha priorità sugli altri. Seguendo questa impostazione, il Test non mina il necessario equilibrio di interessi tra differenti classi di titolari dei diritti o tra questi ultimi ed il pubblico. Qualunque risultato contrastante, frutto di un'applicazione “separata” di singoli passi del test in una particolare fattispecie, deve essere controbilanciato da una corrispondente valutazione complessiva e d'insieme. La corrente formulazione del Three-Step Test non preclude questa interpretazione. Tuttavia, l'approccio qui proposto è spesso stato disatteso in passato⁸.

- L'interesse pubblico è particolarmente evidente nel caso di quei valori che fondano i diritti fondamentali. A questi valori deve essere dedicata particolare attenzione al momento di applicare il Three-Step Test. Inoltre, l'interesse pubblico è adeguatamente tutelato quando l'inevitabile tendenza di tale diritto ad operare una restrizione della concorrenza dovuta all'attribuzione di diritti di esclusiva, non sia più

⁸ Si veda per esempio la decisione della Corte Suprema Francese, 28 Febbraio 2006, 37 IIC 760 (2006). Lo stesso approccio è presente nel WTO-Panel report WT/DS114/R del 17 Marzo 2000 (*Canada-Patents*), dove si ritiene che la mancanza dei requisiti di uno solo degli “step” porti alla necessaria violazione dell'art. 30 TRIPS. Il successivo Panel report WT/DS160/R, 15 giugno 2000 (*USA-Copyright*), pur non espressamente assumendo la stessa linea, non si è di fatto scostato dalla decisione *Canada-Patents*, in maniera tale da contribuire a generare future incertezze interpretative.

ampia di quanto strettamente necessario.

Limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore forniscono un meccanismo rivolto all'eliminazione di posizioni anti-concorrenziali sul mercato. In questo senso, tali limitazioni ed eccezioni possiedono il vantaggio di rappresentare un rimedio generale, all'opposto di quanto avviene nella legislazione a tutela della concorrenza, i cui rimedi sono calibrati su un approccio caso per caso. Dunque, esse garantiscono la certezza del diritto e la sua prevedibilità, oltre a ridurre i correlati costi transattivi. Giudizi circa l'introduzione e la portata di eccezioni e limitazioni destinate a promuovere la concorrenza dovrebbero essere di volta in volta lasciate alla discrezione del legislatore. Il Three-Step Test non dovrebbe essere applicato in una forma tale da garantire comportamenti anti-concorrenziali o impedire il conseguimento di un equilibrio armonico tra gli interessi legittimi dei titolari dei diritti da una parte, e la concorrenza (soprattutto nei mercati secondari) dall'altra.

- Uno degli incentivi chiave che il diritto d'autore offre ai titolari originali e derivati è il conseguimento di un corrispettivo calcolato in base al mercato. Infatti, prezzi elevati saranno accettabili fintantoché il loro livello sia emanazione della relazione domanda-offerta. Il che non significa certo che "solo" il livello che emerge da domanda ed offerta possa essere considerato adeguato e commisurato agli interessi dei titolari dei diritti. Un sistema di corrispettivi che emerge in condizioni non concorrenziali non è giustificabile.

Conseguentemente, laddove gli interessi dei terzi giustificano l'introduzione di limitazioni ed eccezioni ai diritti esclusivi, il Three-Step Test non dovrebbe precludere il pagamento di corrispettivi al di sotto del livello di mercato. Un sistema di corrispettivi è *in re ipsa* adeguato fintantoché vi siano sufficienti incentivi per la creazione e

disseminazione di opere. E' altresì accettabile un livello inferiore al prezzo di mercato quando la differenza tra quest'ultimo e il livello sub-ottimale possa essere giustificata dagli interessi di terze parti.

Obiettivi

Il Three-Step Test esplica distinte funzioni a differenti livelli normativi e all'interno di diversi sistemi giuridici. Internazionalmente, esso soprassiede all'autonomia statale nella stesura di eccezioni e limitazioni in ambito nazionale. A livello locale, il Test può essere incorporato direttamente, oppure può funzionare esclusivamente come strumento esegetico.

Questa dichiarazione non vuole eliminare tali peculiarità. Inoltre, essa non pretende limitare la libertà o la discrezionalità dei legislatori regionali o nazionali di permettere o proibire determinate eccezioni o limitazioni. Essa non deve neppure essere intesa nel senso di mettere in dubbio l'attuale assetto delle competenze legislative in ambito Europeo con riguardo ad eccezioni e limitazioni.

L'ordinamento economico internazionale tiene conto degli equilibri tra interessi economici e sociali. Anche le leggi internazionali sulla proprietà intellettuale sottolineano la necessità di ponderazione. Nel campo del diritto d'autore, questa dichiarazione propone un'interpretazione bilanciata del Three-Step Test, in virtù della quale le eccezioni e limitazioni esistenti a livello nazionale non vengono indebitamente ridotte e l'introduzione di nuove eccezioni e limitazioni non è preclusa.

Dichiarazione

I firmatari,

- Riconoscendo la progressiva affermazione del Three-Step Test sulla scena internazionale, nazionale e regionale
- Ritenendo certe interpretazioni del Three-Step Test a livello internazionale non desiderabili
- Percepando che nell'applicazione del Three-Step Test le corti ed i legislatori nazionali sono stati negativamente influenzati da interpretazioni eccessivamente restrittive del Test
- Auspicando un'interpretazione maggiormente equilibrata del Three-Step Test,

Dichiarano quanto segue:

1. Il Three-Step Test costituisce un unità indivisibile.
I tre “steps” che lo compongono devono essere considerati unitariamente e valutati complessivamente.
2. Il Three-Step Test non impone che le limitazioni e le eccezioni debbano essere interpretate restrittivamente.
Esse devono essere interpretate alla luce di obiettivi e finalità preposti.
3. La restrizione relativa a certi casi particolari, rispetto alla quale le eccezioni e limitazioni ai diritti di esclusiva si devono conformare, non preclude:
 - a) ai legislatori di introdurre limitazioni ed eccezioni in numero aperto, nella misura in cui lo scopo di dette

limitazioni ed eccezioni sia ragionevolmente prevedibile;
oppure

b) alla giurisprudenza di:

- applicare le esistenti eccezioni e limitazioni a casi simili *mutatis mutandis*; oppure
- creare ulteriori eccezioni o limitazioni,

dove possibile, all'interno dei principi propri del sistema giuridico del quale esse formano parte.

4. Limitazioni ed eccezioni non confliggono con il normale sfruttamento delle opere tutelate, quando
- esse sono basate su importanti e concorrenti interessi, oppure
 - hanno l'effetto di controbilanciare irragionevoli restrizioni alla concorrenza, in particolare nei mercati secondari,

a maggior ragione dove un adeguato compenso è previsto, se del caso anche di carattere contrattuale.

5. Nell'applicazione del Three-Step Test va preso in considerazione sia l'interesse dei titolari originali che quello dei titolari a titolo derivato.
6. Il Three-Step Test va interpretato in forma tale da rispettare i legittimi interessi delle terze parti, includendo
- gli interessi derivanti dai diritti umani e libertà fondamentali;

- gli interessi alla concorrenza, in particolare sui mercati secondari; e
- altri interessi pubblici, e segnatamente il progresso scientifico e lo sviluppo culturale, sociale ed economico.

Promotori e coordinatori della Dichiarazione

Christophe Geiger	Ricercatore, MPI for Intellectual Property, Germania; Professore Associato e Direttore, Center for International Industrial Property Studies (CEIPI), Università di Strasburgo, Francia
Reto M. Hilty	Direttore, MPI for Intellectual Property, Munich, e Professore, Università di Zurigo e Monaco, Germania
Jonathan Griffiths	Senior Lecturer, School of Law, Queen Mary, Università di Londra, UK.
Uma Suthersanen	Reader, School of Law, Queen Mary, Università di Londra, UK.

Gruppo di esperti che ha contribuito alla realizzazione della Dichiarazione e primi sottoscrittori

Valérie Laure Benabou	Professore e Direttore, DANTE Centre for Information Technology Law, Università di Versailles/Saint Quentin, Francia
Lionel Bently	Professore e Direttore, Centre for Intellectual Property & Information Law, Faculty of Law, Università di Cambridge, UK
Thomas Dreier	Professore, Università di Karlsruhe; Direttore, Karlsruhe Institute of Technology, Germania
Séverine Dusollier	Professore e Capo-dipartimento Department of Intellectual Property Rights, Research Center for Computer Law, Università di Namur, Belgio.
Gustavo Ghidini	Professore, Università di Milano, Facoltà di Giurisprudenza; Direttore, Osservatorio di

	Proprietà intellettuale, concorrenza e comunicazioni, Università Luiss Guido Carli, Roma, Italia
Henning Große Ruse-Khan	Ricercatore, MPI for Intellectual Property, Monaco, Germania
Bernt Huguenholz	Professore e Direttore, Institute for Information Law, Università di Amsterdam, Paesi Bassi
Dionysia Kallinikou	Professore Associato, Università di Atene, Grecia
Kamiel Koelman	Bousie Lawyers, Amsterdam, Paesi Bassi
Annette Kur	Professore, Senior Researcher, MPI for Intellectual Property, Monaco, Germania
Makeen Makeen	Lecturer, School of Law, SOAS, Università di Londra, UK
Vytautas Mizaras	Professore Associato, Capo del Dipartimento di Diritto e Procedura Civile, Faculty of Law, Università di Vilnius, Lituania
Hector MacQueen	Professore di diritto Privato e Co-Direttore, AHRC Research Centre for Studies in Intellectual Property and Technology Law, Università di Edimburgo, UK
Gül Okutan Nilsson	Assistente Professore, Intellectual Property Law Research Centre Istanbul Bilgi University, Turchia
Alexander Peukert	Assistente Professore, Ricercatore, MPI for Intellectual Property, Monaco Germania
Jerome Reichman	Bunyan S. Womble Professor of Law, Duke University School of Law, USA
Jan Rosen	Professore, Università di Stoccolma, Svezia
Jens Schovsbo	Professore, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Copenhagen, Danimarca
Martin Senftleben	Professore di Proprietà Intellettuale, Università di Amsterdam VU, Paesi Bassi
Paul L.C. Torremans	Professore, School of Law, Università di Nottingham, UK
Elzbieta Traple	Professore, Università di Cracovia, Polonia
Michel Vivant	Professore, Paris Institute for Political Studies (“Science Po”), Francia
Rolf Weber	Professore, Università di Zurigo, Svizzera
Guido Westkamp	Senior Lecturer, School of Law, Queen Mary, Università di Londra, UK
Raquel Xalabarder	Professore, Università Oberta de Catalunya, Barcellona, Spagna

Assistenza progettuale e di ricerca

Benjamin Bajon

Borsista, MPI for Intellectual Property,
Monaco, Germania

© NEXA, 2009 – Alcuni diritti riservati

Quest'opera è utilizzabile secondo i termini della licenza [Attribuzione 2.5 Italia](http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/)⁹.

⁹ Il testo della licenza è disponibile al sito <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/>.