

**STANDARDS TECNICI “NORMATIVI” E DISCIPLINA DELLA  
CONCORRENZA\***

\*\*\* \*\*

Giovanni Cavani

\*\*\* \*\*

**SOMMARIO.** 1. *Standards* “normativi” e “di fatto”. 2. Elaborazione di *standards* normativi come possibile arma protezionistica sul piano del commercio internazionale. 3. Incidenza degli *standards* normativi sulla concorrenza. 4. *Standards* e diritti di proprietà intellettuale: il ruolo degli enti di standardizzazione. 5. La condivisione da parte dei concorrenti dello *standard* su cui esistano diritti di proprietà intellettuale.

\*\*\* \*\*

1. *Standards* “normativi” e “di fatto”.

Uno *standard* tecnico, vale a dire l’insieme delle caratteristiche tecniche cui un determinato prodotto deve uniformarsi per poter accedere e circolare su un dato mercato, può essere innanzitutto il frutto di una regolamentazione, vuoi di tipo privatistico -- elaborata da associazioni costituenti espressione degli ambienti interessati -- , vuoi di tipo pubblicistico, nell’ipotesi in cui lo *standard* venga ad essere adottato sul piano normativo (nazionale o internazionale).

Specie in ambito europeo, sussiste una stretta cooperazione fra i principali enti di standardizzazione (quale ad esempio è, nel settore delle telecomunicazioni,

---

\* Testo, con leggere modificazioni, della relazione presentata al Convegno “*Diritto e mercato: proprietà intellettuale e antitrust*”, organizzato dalla SISPI\ e svoltosi a Perugia il 25 e il 26 maggio 2001.

l'ETSI), e la Commissione dell'U.E., le cui direttive in materia di standardizzazione sostanzialmente recepiscono i risultati dell'elaborazione tecnica condotta dagli enti di standardizzazione. In questo caso si parla di *standard* “di diritto” o “normativo”.

Dall'altro lato, accade frequentemente che, prima e a prescindere da ogni definizione normativa, una data tecnica, caratterizzante un determinato prodotto, si imponga e prevalga sulle altre (non ha qui importanza stabilire se per meriti di effettiva superiorità tecnologica o per altre ragioni) e finisca per essere quella che, di fatto, il mercato richiede e alla quale le imprese che intendano fornire quel particolare prodotto debbono uniformarsi. Si parla in questo caso di uno *standard* “di fatto”.

Nelle seguenti note si prenderanno in considerazione solamente i profili attinenti agli *standards* c.d. normativi.

## 2. Elaborazione di *standards* normativi come possibile arma protezionistica sul piano del commercio internazionale.

L'elaborazione di *standards* tecnici di questo tipo risponde all'obiettivo, di evidente interesse per il consumatore finale, di ridurre il grado di differenziazione produttiva all'interno di un determinato settore tecnico, di elevare il contenuto tecnologico dei prodotti (in termini di maggiore sicurezza, affidabilità, ecc.) e di uniformare le condizioni tecniche di accesso a una pluralità di mercati, agevolando quindi la libera circolazione delle merci su mercati allargati<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sulla rilevanza della standardizzazione produttiva come “strumento dell'integrazione

Non si può tuttavia dimenticare che la elaborazione di *standards* normativi può anche essere utilizzata, e spesso lo è, come arma protezionistica nell'ambito dei rapporti commerciali fra diverse aree economico-geografiche, e che essa può altresì essere fonte di restrizioni e discriminazioni concorrenziali in danno delle imprese non rappresentate - o poste comunque in minoranza - all'interno degli organismi privatistici di standardizzazione.

Sotto il primo dei segnalati profili, basterà ricordare che, in ambito GATT, proprio allo scopo di ridurre la potenziale portata protezionistica di *standards* locali, *l'Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)* stabilisce che quando sono richieste regole tecniche ed esistono pertinenti *standards* internazionali o la loro messa a punto è imminente, gli stati membri faranno uso di essi come base per le loro regole tecniche, a meno che tali *standards* internazionali risultino inadatti al perseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti, ad esempio a causa di essenziali fattori climatici o geografici o di fondamentali problemi tecnologici.

Sempre il *TBT Agreement* stabilisce inoltre che gli stati membri debbano adottare tutte le misure volte ad assicurare che gli organismi di standardizzazione, sia governativi che non governativi, uniformino loro attività e i loro criteri di standardizzazione al *Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards*, allegato al medesimo

---

economica ed industriale nell'ambito del mercato europeo" si veda la "Risoluzione del Consiglio CE sulla funzione della normalizzazione europea nell'economia europea" del 18 giugno 1992, in *GUCE* del 9 luglio 1992, c. 173/1.

*TBT Agreement*, le cui norme sono rivolte, in sintesi, ad evitare che l'attività di standardizzazione in ambito locale possa tradursi in ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito territoriale di applicazione del GATT.

Una buona testimonianza delle "tensioni" che sul piano del commercio internazionale possono derivare dalla elaborazione di *standards* tecnici diversificati e contrapposti per aree "geo-economiche", è attualmente rappresentata dalla "guerra" in corso nel settore delle telecomunicazioni fra gli *standards* UMTS giapponese, americano ed europeo.

### 3. Incidenza degli *standard* normativi sulla concorrenza.

3.1. Quanto al secondo dei segnalati profili, vale a dire quello dei possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'attività di organismi privatistici di standardizzazione, vale la pena in primo luogo ricordare che, in quanto associazioni di imprese, detti enti sono certamente soggetti alla disciplina *antitrust* e quindi, in primo luogo, al divieto (previsto ad esempio dall'art. 81 del Trattato CEE) di accordi restrittivi della concorrenza, tra cui rientrano le decisioni di associazioni di imprese.

Ed al riguardo è ben noto che, secondo una consolidata giurisprudenza comunitaria (ed anche nazionale) può integrare la fattispecie vietata dall'art. 81 Trattato UE (o dall'art. 2 della legge 287/90) anche una semplice raccomandazione di una associazione pur se essa non abbia efficacia vincolante per i suoi membri e tuttavia la sua spontanea accettazione possa avere una apprezzabile influenza sul funzionamento del mercato rilevante<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Corte di Giustizia CEE 27 gennaio 1987, causa 45/85, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 2358/3;

D'altro canto, il fatto che la decisione adottata dall'ente di standardizzazione sia destinata a tradursi e in effetti si traduca – come di regola accade – in un provvedimento amministrativo o legislativo, non toglie che l'attività di elaborazione dello *standard* che si svolge nell'ambito delle associazioni di categoria e degli enti di standardizzazione ben possa esser soggetta ai controlli *antitrust*<sup>3</sup>.

---

id., 8 novembre 1983, cause riunite 96-102, 104, 105, 108 e 110/82, *ivi*, 1985, 1826/1; id., 29 ottobre 1980, cause riunite 209-215 e 218/78, *ivi*, 1981 (1460/1).

<sup>3</sup> Il tema presenta un particolare rilievo nell'ambito della disciplina *antitrust* USA. Con riguardo alla c.d. "Noerr doctrine" (Noerr, 365US127,5 L Ed. 2d 464) secondo la quale è immune da un controllo *antitrust* ogni azione che sia volta ad influenzare l'attività governativa o legislativa anche qualora dai provvedimenti pubblici adottati derivino restrizioni sul piano concorrenziale. Nel caso *Allied Tube and Conduit Corporation vs. Indian Head, Inc* (486US492) 100 L Ed 2d, 497, la Corte Suprema ha rilevato in proposito che il fatto che le norme adottate da un'associazione privata di standardizzazione vengano di regola tradotte in norme di legge, non consente di per sé di escludere che la decisione presa dall'associazione possa essere sottoposta al vaglio della disciplina *antitrust*. Altro è che l'azione che influenza le scelte legislative si collochi sul piano politico (come era nel citato caso Noerr) altro è che tale azione si collochi all'interno di una associazione i cui membri hanno reciproche relazioni commerciali e che dunque possono avere un immediato interesse economico alla formulazione di uno *standard* (ad esempio allo scopo di escludere – come accadeva nel caso citato – l'inclusione nello standard di un determinato materiale). Nell'opinione della Corte "*just as the antitrust laws should not regulate political activities simply because those activities have a commercial impact (...) so the antitrust laws should not necessarily immunise what are in*

D'altro canto, pur essendo pacifica la non riferibilità agli stati membri della disciplina *antitrust*, va pur ricordato che il principio di solidarietà e collaborazione comunitaria fra stati membri -- esplicitamente affermato dall'art. 10.2 del Trattato -- certamente impone loro di “*non pregiudicare, mediante la loro legislazione nazionale, l'applicazione piena ed uniforme del diritto comunitario (...) come pure (di) non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le norme di concorrenza che valgono per le imprese*”<sup>4</sup>.

Inoltre, è appena il caso di rilevare come una normativa statale che recepisca uno *standard* tecnico elaborato da un ente di standardizzazione sia pur sempre soggetta al vaglio delle disposizioni del Trattato (artt. 28 e ss.) tese ad assicurare la libertà di circolazione delle merci nel mercato interno e delle quali sono direttamente destinatari gli stati membri.

3.2. Quanto alle ripercussioni che, sul piano concorrenziale, possono avere i processi di standardizzazione promossi dagli ambienti interessati e dalle loro associazioni, si può osservare quanto segue.

E' evidente che ogni ente o associazione di standardizzazione rappresenta una

---

*essence commercial activities simply because they have a political impact*'.

<sup>4</sup> Corte di Giustizia CE 11 aprile 1989, causa 66/86, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, 2581/6; id. 21 ottobre 1988, *ibidem*, 2579/1; id. 10 gennaio 1985, causa 229/83, *ivi*, 1986, 2093/1; id., 16 novembre 1977, causa 13/77, *ivi*, 1978; Commissione CE, 22 dicembre 1992, Dec. 93/126/CEE, *ivi*, 1993, 3012/1.

“stanza di compensazione” non solo sul piano tecnologico ma anche – e inevitabilmente – su quello economico. Come icasticamente sottolineato dalla Suprema Corte americana, “un accordo su un prodotto standard è, dopo tutto, implicitamente un accordo di non fabbricare, distribuire o acquisire certi tipi di prodotti”<sup>5</sup>.

E, come rilevato dalla dottrina *antitrust* statunitense<sup>6</sup> “la standardizzazione produttiva può ostacolare la concorrenza in molti modi(...); può privare alcuni consumatori di prodotti desiderati, può eliminare la competizione sulla qualità, escludere produttori rivali e facilitare la formazione di prezzi oligopolistici grazie alla maggiore capacità di ciascun concorrente di monitorare i prezzi dei propri rivali”.

Ma è per converso altrettanto evidente che rendendo omogenee le caratteristiche tecniche (a condizione -- ma su ciò si veda subito dopo -- che tali caratteristiche non siano coperte da brevetti o altri diritti esclusivi) si aumenta il grado di interoperabilità fra prodotti, si stimola una concorrenza fra sostituti, si accrescono le opportunità di scelta per i consumatori.

Si pensi a cosa accadrebbe – per fare esempi banali – se ciascun produttore di lampade elettriche adottasse un proprio innesto diverso da quello dei concorrenti: scelto un tipo di lampada e installato il relativo impianto, l'utilizzatore sarebbe legato a quel prodotto a meno di cambiare tutto l'impianto elettrico. O si pensi a quel che accade nel settore dei telefoni cellulari, in cui ogni produttore ha un proprio attacco per il carica-batterie,

---

<sup>5</sup> *Allied Tube*, cit., 505.

<sup>6</sup> P. AREEDA, *Antitrust Law*, 7, 1986, paragrafo 1503, pag. 373.

diverso da quello dei concorrenti; con la conseguenza che l'acquirente, quando cambia il telefonino deve anche comprare un nuovo carica-batterie.

Nel settore delle telecomunicazioni, poi, nel quale è massima l'esigenza di interoperabilità fra componenti *hardware e software*, la standardizzazione si rivela un fattore assolutamente indispensabile di sviluppo: la cui mancanza bloccherebbe l'interoperabilità e renderebbe "chiuse" le reti di telecomunicazione; ma, come noto, una rete di telecomunicazione "chiusa", anziché "aperta", è un paradosso economico.

3.3. Il controllo *antitrust* sui processi di standardizzazione deve dunque essere rivolto a garantire che l'emersione di uno *standard* tecnico sia il frutto di una valutazione il più oggettiva possibile dei "meriti tecnici" della tecnologia prescelta (ed in particolare del grado di interoperabilità che essa assicura<sup>7</sup>) e

---

<sup>7</sup> Proprio in virtù della sua ricaduta positiva sul piano concorrenziale la Commissione CE, nel caso X/Open Group del 15 dicembre 1986 (*GUCE*, n. L. 35/36 del 6 febbraio 1987) esentò *ex art.* (allora) 85.3 l'accordo fra le maggiori imprese operanti in Europa nel mercato dell'informatica, volto alla creazione di un programma operativo comune standardizzato. Gli *standards* definiti dal gruppo di imprese avrebbero poi dovuto essere "ufficializzati" dagli organismi di normalizzazione sia nazionali che internazionali.

Tale standardizzazione del *software* operativo avrebbe consentito infatti – a giudizio della Commissione – grazie alla sua maggiore adattabilità ai diversi *hardware*, un incremento della concorrenza sul piano della produzione di programmi applicativi che, in quanto compatibili con tale *standard* avrebbero potuto "girare" su un numero maggiore di *hardware*.

Tale effetto pro-concorrenziale era, nella fattispecie, correlato alla circostanza che i membri



non sia, al contrario, il frutto di mere concertazioni fra i membri dell'associazione di standardizzazione tese a bloccare questa o quella tecnologia concorrente<sup>8</sup>.

In particolare, il controllo *antitrust* deve rivolgersi innanzitutto alle modalità

---

dell'accordo garantivano l'immediata messa a disposizione di ogni impresa interessata delle informazioni necessarie per poter rendere compatibile i vari programmi applicativi con il *software* operativo standardizzato.

*“L'accordo di gruppo contribuisce a promuovere il progresso tecnico in quanto crea un contesto applicativo comune per software destinati all'utilizzazione su sistemi operativi Unix. Grazie a questa norma industriale aperta, software house autonome e forse i membri, potranno sviluppare programmi applicativi che altrimenti non sarebbero forse stati messi a punto poiché, in mancanza dell'accordo, i mercati potenziali non avrebbero offerto prospettive commerciali tali da giustificare l'inizio del lavoro di progettazione. L'intenzione dichiarata del gruppo è quella di rendere disponibile nella misura più larga e il più rapidamente possibile i risultati della cooperazione. Di conseguenza, i produttori di hardware e le società di software che non sono membri, disporranno delle informazioni necessarie per fabbricare prodotti compatibili con un minimo di ritardo.”*(punto 43 della motiv.).

D'altro canto un *favor* “di principio” nei confronti dei processi e degli accordi volti a “l'elaborazione o l'applicazione uniforme di norme e tipi” è manifestato dal Reg. CE 62/17 che, all'art. 4.2.3., lett. c), esenta simili accordi o decisioni dall'obbligo di preventiva notifica alla Commissione CE ai fini del conseguimento dell'esenzione di cui all'art. 81.3. Trattato UE. Tale “*favor*” è poi stato recentemente confermato dalla Commissione CE nella sua Comunicazione sugli accordi cooperazione, su cui *infra* alla nota 10.

<sup>8</sup> Come accadeva nel citato caso *Allied Tube*.

stesse di formazione del consenso – e delle relative maggioranze – all’interno degli organismi di standardizzazione. Se è indubbio che tali organismi sono – e non possono che essere – “*stanze di compensazione*” all’interno degli ambienti interessati, essi dovranno comunque disporre di una “porta aperta” che consenta a tutte le imprese del settore di esser adeguatamente rappresentate<sup>9</sup>; inoltre essi dovranno essere organizzati secondo regole che consentano la massima trasparenza e “democrazia” dei relativi meccanismi decisionali, onde assicurare il maggior grado possibile di “oggettività” delle scelte compiute. Inoltre, l’adozione di uno *standard* concordato non dovrà precludere alle imprese che hanno concorso alla sua definizione la libertà di individuare (e utilizzare) altre tecniche sostitutive; così pure, lo *standard* dovrà essere

---

<sup>9</sup> Si veda in proposito il caso X/Open Group, sopra citato, in cui l’accesso al gruppo di standardizzazione da parte di imprese terze era fortemente discriminato. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che i criteri di soluzione per l’accesso fossero giustificati dall’esigenza di evitare “*l’ammissione di società che potrebbero pesare negativamente sulla cooperazione e sulla realizzazione degli obiettivi del gruppo*” (i quali non erano soltanto di standardizzazione, ma ancor prima di elaborazione di un *software* operativo che avrebbe poi dovuto rappresentare lo *standard*); e che, d’altro canto, “*i vantaggi per i membri sul piano della concorrenza, che derivano dal loro potere di restringere l’accesso al gruppo e le distorsioni di concorrenza che ciò comporta, sono ridotti dall’annunciato intendimento del gruppo di rendere disponibile nella più larga misura possibile e il più rapidamente possibile i risultati della cooperazione. Ciò, inoltre, accresce i vantaggi obiettivi che la cooperazione promuoverà. La Commissione considera che la volontà del gruppo di rendere disponibili detti risultati il più rapidamente possibile è un elemento essenziale della sua decisione di concedere un’esonazione*”.

generalmente condivisibile dalle imprese interessate – anche se rimaste estranee al processo decisionale di sua formazione<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> La recente Comunicazione della Commissione “*Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale*”, (in G.U.C.E. C3 del 6.1.2001, pag. 2) dispone, con riguardo al possibile impatto sulla concorrenza di accordi di normazione tecnica (riconducendo a tale concetto ogni possibile forma di normalizzazione: “*dalla adozione, da parte di organismi di standardizzazione europei o nazionali, riconosciuti, di standard basati su un consenso nazionale, alla costituzione di consorzi o altri organismi, fino agli accordi stipulati tra singole imprese*”) che “*quando la partecipazione all’elaborazione di norme non è sottoposta a restrizioni ed è trasparente, gli accordi di normazione tecnica (...) che non rendano obbligatorio il rispetto delle norme stesse che fanno parte di un accordo più ampio volto a garantire la compatibilità dei prodotti, non restringano la concorrenza. Ciò vale per gli standards adottati da enti di normalizzazione riconosciuti che si basano su procedure non discriminatorie, aperte e trasparenti*” (parag. 163).

“*A tutti i concorrenti del(i) mercato(i) interessati (i) deve esser data la possibilità di prender parte alle discussioni per l’elaborazione di norme tecniche. Pertanto deve essere consentito a tutti di partecipare alla definizione delle norme, a meno che le parti non dimostrino che tale partecipazione sarebbe causa di una grave inefficienza o che esistono procedure riconosciute per la rappresentanza collettiva degli interessi come negli organismi di standardizzazione ufficiali*” (parag. 172).

Viceversa, ad avviso della Commissione, sempre nella sua detta Comunicazione, rientrano tendenzialmente nel campo di applicazione dell’art. 81 paragrafo 1 del trattato “*gli accordi che si servono di una norma come di uno strumento che si aggiunge ad altri aspetti di un accordo restrittivo di carattere più generale, volto ad escludere concorrenti effettivi o potenziali*” quale

L'obiettivo di un intervento *antitrust* deve essere, in altre parole, quello di garantire che i processi decisionali degli organismi di standardizzazione esprimano scelte basate il più possibile sul "merito" delle prestazioni tecniche, piuttosto che sul potere di mercato...e di voto posseduto dai vari membri dell'associazione. Criteri, questi, ai quali è del resto ispirata la giurisprudenza *antitrust* americana.<sup>11</sup>

#### 4. Standards e diritto di proprietà intellettuale: il ruolo degli enti di standardizzazione.

##### 4.1. I maggiori problemi di "compatibilità concorrenziale" degli *standards*

---

potrebbe ad esempio essere "un accordo con il quale un'associazione nazionale di produttori fissasse uno standard ed esercitasse pressioni su terzi affinché non introducano nel mercato prodotti che non rispettano lo standard stesso" (parag. 165).

Più in generale la Commissione osserva come "l'esistenza di una restrizione della concorrenza negli accordi di normazione tecnica dipende dalla misura in cui alle parti rimane la facoltà di sviluppare norme alternative e prodotti alternativi che non corrispondano alle norme convenute" (parag. 167).

In ogni caso, qualora "la definizione di uno standard privato da parte di un gruppo di imprese che insieme detengano una posizione dominante (porti) alla creazione di uno standard di fatto per il settore (...) (occorre) garantire che tali standard siano il più possibile accessibili e che siano applicati in maniera chiara e non discriminatoria. Per evitare l'eliminazione della concorrenza nel(i) mercato(i) rilevante(i) i terzi devono poter accedere allo standard a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie" (parag. 174).

<sup>11</sup> Si veda, di nuovo la cit. decisione *Allied Tube* e le pronunce in essa ricordate.

tecniche si pongono tuttavia sul terreno dell'intersezione fra *standards* e diritti di proprietà intellettuale. E, come subito si dirà, in questo capitolo del più vasto tema dei rapporti fra proprietà intellettuale e diritto antitrust, gli *standards* c.d. normativi sembrano dare luogo a minori difficoltà di coordinamento, quanto meno sul piano pratico, rispetto a quelli di fatto.

4.2. Profilo secondario, e tale dunque da non meritare, almeno in questa sede, una particolare attenzione, è quello relativo alla configurabilità di un *copyright* sugli stessi materiali elaborati in seno agli organismi di standardizzazione: per intenderci, i testi contenenti le definizioni dello *standard*. V'è solo da segnalare che ogni ostacolo alla circolazione ed alla compiuta conoscenza dei dati tecnici in cui consiste lo *standard* (ostacolo che può essere rappresentato anche dall'esistenza di un *copyright* sui materiali illustrativi dello *standard* e da un rifiuto da parte dell'ente di standardizzazione di consentirne la più ampia riproduzione e diffusione), si traduce inevitabilmente in un minor grado di "condivisione" dello *standard* da parte di tutti i potenziali interessati e quindi in una restrizione del grado di concorrenza<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Si veda in proposito la decisione dell'App. Milano, 3 marzo 1995 nel caso CEI/Hoepli – in *A.I.D.A.*, 1995, p. 655 – che ha escluso dalla protezione del diritto di autore, ai sensi dell'art. 5 legge autore, "anche i testi (anche se provenienti da soggetti privati) richiamati dagli atti ufficiali che concorrano ad integrarne il loro contenuto normativo, ponendo obblighi, divieti, oneri o anche soltanto definizioni" ed ha escluso di conseguenza la protezione delle norme elaborate dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

D'altro canto, nella già citata decisione X/Open Group la Commissione ha sottolineato come le

4.3. Il vero problema è tuttavia (e ovviamente) rappresentato dalla possibile sussistenza di diritti di brevetto e/o di *copyright* sulle tecniche oggetto di *standards* e dal possibile blocco concorrenziale che il titolare di tali diritti è in grado di determinare sul mercato grazie all'esercizio delle proprie facoltà esclusive.

In questa prospettiva, il fatto che lo *standard* discenda da una previa concertazione tecnica all'interno degli ambienti interessati di cui gli organismi di standardizzazione sono espressione, rende meno "drammatica" la situazione. Aderendo infatti alle linee guida espresse già nel 1992 dalla Commissione CEE nella sua Comunicazione (COM (92) 445 final of 27 October 1992) *on Intellectual Property Rights and Standardisation*, i principali organismi di standardizzazione, ed in particolare, per ciò che riguarda il settore delle telecomunicazioni, l'*ETSI Standard Body*<sup>13</sup>, hanno elaborato linee guida che mirano innanzitutto a verificare, nella fase stessa della formazione dello *standard*, se esistano diritti di proprietà intellettuale relativi ad elementi tecnici

---

imprese estranee al gruppo di standardizzazione "che vogliono attuare la norma (elaborata in seno al gruppo) non lo possono fare prima che questi diventi disponibile al pubblico e sono quindi poste in una situazione di dipendenza dalle definizioni dei membri e dalla pubblicazione di queste" (punto 32 motiv.). E proprio in questa prospettiva la Commissione ha ritenuto che "la volontà del gruppo di rendere disponibili detti risultati il più rapidamente possibile è un elemento essenziale della sua decisione di concedere un'esenzione" (punto 42 motiv.).

<sup>13</sup> Del quale si veda il documento *Intellectual Property Rights Policy*, del Novembre 1997, rinvenibile in <http://www.etsi.org/handbook/ipr-guide.htm>.

essenziali allo *standard* (rispetto ai quali, cioè, dal punto di vista tecnico, non sussista altra alternativa che utilizzare il diritto di proprietà intellettuale o rinunciare allo *standard*).

In secondo luogo, ove tali diritti siano configurabili, l'obiettivo di dette *guidelines* è di concordare con il titolare del diritto la sua disponibilità a concedere licenze non esclusive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie<sup>14</sup>. Infine, qualora non sia possibile pervenire a tale accordo, le *guidelines* prevedono la modifica o addirittura l'abbandono dello *standard*, proprio allo scopo di evitare di dar vita ad uno *standard* concorrenzialmente non aperto.

## 5. La condivisione da parte dei concorrenti dello *standard* su cui esistono diritti di proprietà intellettuale.

5.1. Manca qui il tempo per esaminare approfonditamente i numerosi problemi che pone questo complesso e delicato meccanismo privatistico di bilanciamento fra l'interesse del titolare di diritti di proprietà intellettuale e l'interesse pubblico all'adozione di *standards* tecnologicamente avanzati, ma al tempo stesso liberamente accessibili ad ogni concorrente.

Mi limito ad evidenziare come, da un lato, l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale interferenti in modo essenziale con lo *standard* in corso di elaborazione possa esser in concreto tutt'altro che agevole da verificare.

Non mi riferisco tanto all'ipotesi "patologica" in cui tale esistenza venga

---

<sup>14</sup> Siffatta disponibilità, per i membri dell'ETSI è posta addirittura come condizione di accesso all'ente.

sottaciuta in mala fede dal titolare, nella prospettiva, una volta che lo *standard* sia approvato, di far poi valere i propri diritti allo scopo di bloccare i concorrenti<sup>15</sup>.

Mi riferisco, invece, alle difficoltà “fisiologiche” di individuazione di tali diritti.

Tali difficoltà appaiono abbastanza ridotte con riguardo ai diritti sul *software*.

In tal caso, infatti, poiché la violazione di un *software* altrui ne richiede – in

---

<sup>15</sup> Nel caso in cui il titolare di un diritto di PI essenziale alla configurazione di uno *standard* ne occulti maliziosamente l'esistenza all'ente di standardizzazione, per poterlo poi invocare contro i concorrenti che a tale *standard* adeguino la loro produzione, potrà porsi il problema – che qui non può che essere segnalato – di valutare se tale comportamento possa costituire abuso del diritto di brevetto (o d'autore), e se la maliziosa tolleranza da parte del titolare possa valere come implicita rinuncia al proprio diritto.

Una siffatta maliziosa condotta da parte del titolare di un diritto di proprietà intellettuale ha costituito oggetto di un procedimento dinanzi alla Federal Trade Commission statunitense nel caso Dell Computer Corp., No. 931-0097 (F.T.C. 1966), conclusosi con un *consent decree* in forza del quale la Dell Corp. – che aveva ommesso di dichiarare l'esistenza di propri diritti di proprietà intellettuale confliggenti con lo *standard* tecnico in via di definizione da parte della *Video Electronics Standards Association* (UESA) (di cui Dell era membro) – si è impegnata a non far valere i propri diritti per ostacolare l'uso da parte dei concorrenti dello *standard* in questione.

Si veda sul punto Mark A. Lemley, *Symposium: Antitrust and the Internet Standardisation Problem*, in *Connecticut Law Review*, 1996, 1041 ss., a pag. 1086 ss. il quale suggerisce come possibile soluzione a simili casi il ricorso alla dottrina dell'*equitable estoppel*” (cit. pag. 1091).



sostanza - la duplicazione, è ben raro – salvo casi teorici di “coincidenze fortuite” - che si possa ignorare se esistano, e in capo a chi, diritti sul *software* destinato a far parte di uno *standard*.

Ben più gravi sono invece i rischi che nel formare uno *standard* si utilizzino tecniche protette da brevetti dei quali l'ente di standardizzazione ignori l'esistenza; rischio che si aggrava quando esistano più brevetti relativi a singole parti dello *standard*<sup>16</sup> e/o quando i diritti in questione facciano capo a soggetti estranei all'ente di standardizzazione; i quali non hanno alcun onere di informarsi presso l'ente stesso onde verificare – e segnalare -- potenziali conflitti fra i propri diritti di proprietà intellettuale e le norme tecniche in corso di elaborazione.

5.2. Sotto altro profilo è poi evidente che qualora con uno *standard* interferiscano numerosi brevetti facenti capo a soggetti diversi, per quanto la licenza su ciascun brevetto possa esser concessa a condizioni eque e ragionevoli, l'insieme delle licenze necessarie a consentire la compatibilità con lo *standard* può comportare un costo complessivamente assai rilevante, fino al punto da costituire una significativa barriera all'accesso nei confronti delle imprese di medio-piccole dimensioni.

Ciò implica la necessità di adottare meccanismi di determinazione del compenso che consentano di “calmierare” il corrispettivo, pur tenendo conto

---

<sup>16</sup> Si consideri in proposito che, secondo i dati diffusi dall'ETSI, nel Novembre 1999 risultavano notificati all'ETSI oltre 900 IPRs , appartenenti ad una cinquantina di imprese , per circa la metà relativi al progetto GSM.

delle giuste esigenze di remunerazione del titolare.

5.3. A prescindere da questi problemi, v'è infine da considerare che, qualora il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia essenziale all'attuazione dello *standard*, non intenda concederlo in licenza, il procedimento per la formazione dello *standard* può entrare in una fase di stallo.

Ovviamente, le ripercussioni sul piano concorrenziale di un siffatto rifiuto sono diverse a seconda del grado di sostituibilità dello *standard*.

5.3.1. Ove esista una soluzione tecnica alternativa, lo *standard* potrà convergere su quest'ultima e il blocco potrà essere superato.

In tal caso, peraltro, la possibilità di optare per l'adozione di una soluzione tecnica diversa da quella ostacolata dal diritto di brevetto, può esercitare una notevole pressione sulle scelte del titolare del brevetto stesso. E' ovvio, infatti, che l'assunzione a *standard* di una data tecnica assicura uno sviluppo e una diffusione del relativo prodotto ben maggiori rispetto a quanto ipotizzabile nel caso in cui essa non assurga a *standard* e, addirittura, finisca per "cedere" tale sua posizione di prevalenza ad una tecnica diversa e concorrente. Posto di fronte a una simile "prova di resistenza", è probabile che il titolare del diritto di proprietà intellettuale receda dalla sua posizione di rifiuto; tale decisione dipenderà, in sintesi, dall'entità della remunerazione che egli può ritrarre dalla concessione della licenza, rispetto a quanto egli può stimare di conseguire tenendo unicamente per sé il diritto di proprietà intellettuale ma al contempo rinunciando ai vantaggi (anche in termini di immagine) che possano derivargli dalla assunzione a *standard* della sua tecnica.

Ed in effetti segnala la Commissione UE, nella sua citata Comunicazione del 1992, che all'epoca non risultavano segnalati alla Commissione casi nei quali il titolare di diritti di proprietà intellettuale su una tecnologia avesse rifiutato di concedere licenze per consentire l'applicazione di una norma già approvata<sup>17</sup>.

5.3.2. Una prospettiva completamente diversa si apre invece qualora, rispetto alla soluzione tecnica prescelta dall'ente di standardizzazione non si rinvenga alcuna alternativa praticabile né sul piano tecnico né su quello economico. In tal caso il processo di standardizzazione non può che essere abbandonato, come già sopra si è detto, onde evitare di dar vita ad uno *standard* concorrenzialmente non aperto.

Ma ciò non basta ad impedire che quella tecnica possa imporsi al mercato come lo *standard* di fatto.

Ove ciò si verifici, ci si troverà quindi a dover affrontare il problema -- che, come si è accennato in apertura, esula dagli scopi di questa relazione -- se il rifiuto di concedere una licenza a condizioni eque e non discriminatorie del brevetto che risulta essenziale all'attuazione dello *standard* possa essere considerato come una ipotesi di esercizio abusivo del diritto di proprietà industriale ai sensi della legislazione *antitrust*<sup>18</sup>.

\*\*\* \*\*

---

<sup>17</sup> Comunicazione, cit., parag.4.2.9.

<sup>18</sup> Tema sul quale si vedano G. GHIDINI e V. FALCE, *Intellectual Property on Communication Standards: Balancing Competition and Innovation*, di prossima pubblicazione.

## RIASSUNTO

La definizione di *standards* tecnici costituisce premessa fondamentale ad un allargamento e una compenetrazione dei mercati.

Tuttavia, regole tecniche destinate ad applicarsi in aree geografiche locali, possano costituire un ostacolo alla libera circolazione di merci e servizi.

Inoltre, la definizione di *standard* da parte di organismi di standardizzazione può incidere negativamente, in presenza di certe condizioni, sulla concorrenza.

Ciò può accadere in particolare quando gli *standards* abbiano ad oggetto soluzioni tecniche coperte da diritti di proprietà intellettuale (*software* e/o brevetti). In tal caso, il processo di standardizzazione - onde evitare effetti anti-concorrenziali - deve avere come obiettivo la creazione di un regime di accesso allo *standard* da parte di tutti i concorrenti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

## ABSTRACT

The definition of technical standards is a fundamental prerequisite in order to achieve an enlargement and mutual integration among territorial markets, enhancing of the demand and diffusion of industrial products and services. Nevertheless, standards rules whose enforcement is limited to a specific geopolitical area, can result in an obstacle to the free circulation of such goods and services.

Moreover, the definition of technical standards coming from specific bodies entitled to do so (so called “*Standardization Bodies*”) could, within certain circumstances, lessen competition. This can especially occur when standards do relate to technical solutions protected by intellectual property rights

(particularly, software and patents). In that case, the standardization process – in order to avoid anti-competitive effects – must grant all competitors access to the standards at reasonable, fair and non discriminatory conditions.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Mark A. Lemley, *Symposium: Antitrust and the Internet Standardisation Problem*, in *Connecticut Law Review*, 1996, 1041 ss.
- AA.VV., *Legal aspects of standardisation in the Member States of the EC and EFTA*, vol. 1, *Comparative report*, a cura di Harm Schepel e Josef Falke, Lussemburgo, Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 2000.
- Ron Nicholson e Roger Miselbach, *Intellectual Property Rights and Standardisation*, *Commed Ltd. Communication House*, London, 1993.
- J. Farrell, *Standardization and Intellectual Property*, *Jurimetrics J.* , 1989, 35.
- M. O'Rourke, *Striking a Delicate Balance: Intellectual Property, Antitrust, Contract, and Standardization in the Computer Industry*, *Harv. J. Law & Tech.*, 1998, 1.
- M. Schallop, *The IPR Paradox: Leveraging Intellectual Property Rights to Encourage Interoperability in the Network Computing Age*, *AIPLA QJ*, 2000, 195.
- T. Cotter, *Intellectual Property and the Essential Facility Doctrine*, *Antitrust Bull.*, 199, 211.