

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI DELLA REGIONE UMBRIA

I BENI IMMATERIALI
TRA REGOLE PRIVATISTICHE
E PUBBLICISTICHE

a cura di

Antonio Bartolini David Brunelli Giuseppe Caforio

MASSIMILIANO GRANIERI

VIOLAZIONE DI BREVETTI ESSENZIALI SU STANDARD: L'ANTITRUST PUÒ ESSERE UNA DIFESA?

SOMMARIO: 1. Gli standard nell'economia della conoscenza. - 2. Natura dello standard e la questione dei brevetti essenziali. - 3. Rilievo dell'antitrust. - 4. Rimedi contro la violazione delle convenzioni interne ai consorzi di standardizzazione - 5. Ancora l'antitrust. Dominanza e abuso. - 6. I rimedi. - 7. Conclusioni.

1. *Gli standard nell'economia della conoscenza*

Il tema generale di questo contributo riguarda l'incrocio tra proprietà intellettuale e antitrust nello specifico settore degli standard. L'obiettivo è minimale, anche se la questione è complessa e dai notevoli risvolti pratici in ordine al funzionamento del mercato: si tratta di sapere in quale misura, nel caso di standard (ma non nel caso di standard aperti), è possibile che si abusi dello posizione di vantaggio in cui si trova il titolare dei diritti sullo standard e, in particolare, in quale modo gli ordinamenti giuridici cercano di arginare fenomeni e comportamenti ritenuti abusivi.

Negli interventi precedenti, si è parlato degli standard come beni immateriali; c'è molta letteratura anche economica sul tema, alla quale conviene fare rinvio per eventuali approfondimenti¹. Taluno è arrivato a sostenere che gli standard dovrebbero essere beni pubblici e ciò comporterebbe tutte le garanzie che normalmente si

^{*} Questo contributo costituisce la trascrizione rivista dell'intervento al convegno "I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche", Assisi, 26 ottobre 2012. Sono state rimosse le formule offensivamente colloquiali tipiche dell'esposizione orale ed è stato aggiunto un minimale apparato di note bibliografiche.

¹ Una bibliografia iniziale è contenuta in M. CALDERINI, A. GIANNACCARI, M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Bologna, 2005.

tecnico: bisogna definire uno standard, che può essere la misura di una distanza, un sistema di codifica del segnale audio o video; oppure ancora le specifiche per lo smaltimento di certi rifiuti che contengono terre rare o elementi inquinanti, e così via. Quella è la preoccupazione di partenza.

Siccome su quelle grandezze, su quei sistemi, su quelle caratteristiche possono insistere diritti di proprietà intellettuale, i costituenti l'organizzazione si spingono oltre, invitando tutti i titolari di diritti di proprietà intellettuale (brevetti, per lo più) che ritengono siffatti diritti rilevanti – il termine è importante – ai fini dell'implementazione dello standard, quanto meno a dichiararne l'esistenza. Con quale finalità? Con la finalità di comprendere, direttamente o per il tramite di consulenti esterni, quanti e quali brevetti ritenuti "rilevanti" sono invece tecnicamente "essenziali" perché si possa utilizzare lo standard. La definizione di brevetto essenziale è data, tra gli altri, dall'ETSI: «"essential" as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate equipment or methods which comply with a standard without infringing that IPR».

Questa attività di certificazione porta all'identificazione da parte dell'organizzazione responsabile della definizione dello standard di quelli che vengono normalmente designati come Standard Essential Patents o con l'acronimo anglofono "SEPs".

Le conseguenze giuridiche di questa qualificazione possono essere facilmente comprese facendo riferimento, per quello che riguarda il nostro ordinamento giuridico, all'art. 52 del Codice della proprietà industriale, in particolare al comma 3-bis, dove si parla di ambito della protezione conferita del brevetto (*rectius*, dalle rivendicazioni) e si dice che occorre fare riferimento anche a «ogni elemento equivalente a un elemento indicato nelle rivendicazioni». In altre parole, la dichiarazione di essenzialità, che viene emessa dall'organizzazione di standardizzazione, vale a stabilire che tecnicamente gli "n" brevetti dichiarati essenziali si equivalgono dal punto di vista tecnico e, dunque, la contraffazione di uno, in realtà, riverbera automaticamente sulla contraffazione di tutti.

Tanto per avere evidenza empirica del fenomeno, oggi si ritiene che per la produzione degli Smart phone, dell'I-pad, dell'I-Phone

ritiene connesse alla qualità di bene pubblico, soprattutto in termini di accesso. Altri ancora ha ritenuto trattarsi di beni semipubblici (con una dizione non particolarmente tecnica). Quello che si vuole dire è che lo standard – nulla più che semplicemente un pezzo di informazione, un'unità di grandezza – può essere egualmente fornito dall'iniziativa privata, dal mercato (nel caso degli standard di fatto o di quelli definiti dalle organizzazioni private), oppure dalla pubblica amministrazione, anche attraverso sue eventuali agenzie tecniche.

È un fenomeno pervasivo. Il diametro dell'apertura della bottiglia dell'acqua minerale è uno standard; ci sono standard nel settore bancario, nel settore ambientale, nel settore dell'edilizia, nel settore delle telecomunicazioni e dell'informazione; in generale, ovunque prevalga la disintegrazione verticale dell'industria e, di conseguenza, esigenze di interoperabilità e compatibilità². È un fenomeno autenticamente globale, rispetto al quale è significativa la contribuzione del settore privato, delle organizzazioni private, per lo più di natura consortile (c.d. *standard-setting organizations*), che si propongono di conformare il mercato esercitando l'autonomia privata collettiva e stabilendo, per così dire, le regole del gioco³. Siamo di fronte a una manifestazione evidente ed immediata di quella dimensione autopoietica del mercato globale di cui ci ha parlato il prof. Menescini. Tanto per intenderci, si tratta di processi dovuti a istanze organizzative più o meno formalizzate di cui raramente fanno parte singole persone fisiche o piccole imprese; esso sono per lo più partecipate (e governate) da colossi multinazionali, che concorrono a forgiare il mercato nella prospettiva dello sfruttamento di certi prodotti soggetti allo standard.

2. Natura dello standard e la questione dei brevetti essenziali

Per arrivare al tema, il processo creato dalle organizzazioni di standardizzazione è ispirato in principio a un'esigenza di ordine

² Si veda, per esempio, K.I. NIX, T.J. BASSOLINO, *Standard-Essential Patents and the Wind Industry*, in *Wind Systems*, 2013, 52.

³ Cfr., tra i molti contributi, M.A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 in *Calif. L. Rev.*, 1989 (2002) e, più di recente, A. MARX, M. MAERTENS, J. SWINNEN, *Private Standards and Global Governance. Legal and Economic Perspectives*, Edward Elgar, 2012. In lingua italiana, sia consentito rinviare a M. GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 138.

etc. ci siano in circolazione 250.000 brevetti rilevanti, che coprono i vari aspetti: l'LTE, l'UMTS, il Bluetooth e così via⁴. All'interno di questi, una percentuale nemmeno piccola è dichiarata essenziale dalle relative organizzazioni.

Esempio anche più emblematico, che dà la cifra del problema: lo standard MPEG-2, che è uno degli standard di codifica audio/video, che abbiamo tutti nei nostri oggetti intelligenti e che è assolutamente diffuso, è uno standard rispetto al quale sono stati dichiarate essenziali circa 800 famiglie di brevetti. Significa che, quando qualcuno vuole produrre un oggetto che implementa quello standard, deve avere una licenza su tutto il portafoglio. È per questa ragione che le organizzazioni di standardizzazione incaricano solitamente i terzi di amministrare le licenze e poi di fare "il poliziotto cattivo" se qualcuno non paga, o non paga quanto dovuto rispetto allo standard⁵.

In questo esempio si coglie anche il germe del problema: 800 brevetti che un'organizzazione privata ha detto essere essenziali ai fini dell'implementazione dello standard diventano in pratica immuni dal giudizio di validità e dalle virtù che esso ha di far rimuovere dal traffico giuridico titoli di privativa che non dovrebbero esistere⁶. Eccepire l'invalidità non solo diventa assolutamente difficile; è, piuttosto, assolutamente inutile perché, attaccato dall'organizzazione, il presunto contraffattore non avrà nessuna speranza di salvezza sostenendo (e provando) che un certo brevetto sia invalido, se alcune altre centinaia lo rendono responsabile ed esposto alle pretese dei titolari.

Di là dai moltissimi profili problematici di questa situazione, vi

⁴ Siamo chiaramente di fronte a quello che la dottrina nordamericana ha definito come un «cespuglio brevettuale», tipico dei settori ad elevato tasso di innovazione incrementale o di beni complessi. Si veda, sul punto, l'originaria teorizzazione di C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, *Innovation Policy & Econ.*, 119 (2001).

⁵ Per una controversia riguardante proprio la contraffazione di brevetti essenziali su standard Mpeg-2 cfr. Trib. Milano, 2 settembre 2008, in *Dir. ind.*, 2009, 418, con nota di C. MANFREDI, *Contraffazione di brevetto e standard normativi*.

⁶ In effetti, i disincantati al contenzioso rendono meno credibile il suggerimento di M.A. LEMLEY, *Rational Ignorance at the Patent Office*, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 46, 2001, poi edito su 95 *Nw. U.L. Rev.*, 1495 (2001), di spostare le risorse disponibili per il funzionamento del sistema brevettuale dalla fase di istruttoria a quella di contenzioso, nel presupposto che solo una parte di tutti i brevetti vigenti è oggetto di contenzioso e si tratterebbe proprio di quelli di maggior valore. Il sospetto affacciato qui nel testo è che i SEP's siano sì di valore, ma soggetti a ridotto contenzioso.

è che i giudizi di contraffazione riguardanti i SEP's hanno soprattutto due caratteristiche distintive: (i) l'onere della prova da parte dell'attore titolare può essere relativamente più semplice, perché può fare affidamento sull'accertamento di essenzialità; da parte del presunto contraffattore, la difesa della non-contraffazione è invero simile se il dispositivo che si assume appare funzionante in base alle caratteristiche che si ritiene coperte dallo standard⁷; (ii) la difesa del convenuto presunto contraffattore può apparire più agevole se si invocano le norme antitrust, nel presupposto che vi sia, da qualche parte, potere di mercato e un abuso della propria posizione (sia escludente che di sfruttamento).

3. *Rilievo dell'antitrust*

Si può dire, dunque, che il più delle volte il tema dell'antitrust emerge per l'esigenza pratica di fornire al contraffattore presunto uno strumento per arginare il prepotere dell'organismo di standardizzazione, dei titolari di brevetti che vi partecipano, del soggetto incaricato del monitoraggio del mercato.

Il presupposto di attivazione dell'antitrust è che, in qualche modo, via sia un'alterazione della dinamica di mercato per effetto di quello che potrebbe definirsi un "eccesso di esclusione" su una determinata tecnologia, rispetto alla quale la dichiarazione di essenzialità esclude la possibilità di alternative tecniche. Come ha scritto Michael Carrier, i brevetti non essenziali (come lo "slide-to-unlock" di Apple) possono essere aggirati; costa, però si può fare. I brevetti essenziali, invece, non ammettono *inventing* o *patenting around*⁸; a tutti gli effetti sono la barriera che può impedire, economicamente o tecnicamente, l'accesso al concorrente all'insegna del classico *raising rivals' costs*.

L'antitrust è invocato in almeno due casi: (i) nei confronti degli appartenenti all'organizzazione, (ii) nei confronti dell'organizzazione stessa⁹.

⁷ Cfr. Trib. Milano, 2 settembre 2008, cit.

⁸ Cfr. CARRIER, *A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing*, in *CPI Antitrust Chronicle*, vol 2, April 2012, 4 (disponibile online anche in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2050743).

⁹ Cfr. D.J. TEECE, E.F. SHERRY, *Standards Setting and Antitrust*, 87 *Minn. L. Rev.*, 1913 (2003).

Una delle regole di funzionamento di tutti i consorzi di standardizzazione è quella che vincola i partecipanti alla concessione delle licenze sui loro brevetti in quanto definiti essenziali. Il vincolo si estende non solo all'*an* della licenza, ma anche al *quantum*, sulla base di convenzioni particolari, che si definiscono FRAND (*fair reasonable and non-discriminatory*) o RAND (*reasonable and non-discriminatory*). La partecipazione comporta dunque un'obbligazione di assicurare agli altri consorziati, agli associati e a terze parti, condizioni di accesso alla tecnologia eque, non discriminatorie, ragionevoli (ancorché non di favore) perché il brevetto essenziale risulta, concludono alcuni, come un'*essential facility*. La logica della standardizzazione è sorretta, in ultima analisi, proprio da queste obbligazioni reciproche e dalla rinuncia a comportamenti che gli economisti definirebbero di *hold up*, cioè di ricatto¹⁰.

Il problema sorge perché a volte questi obblighi sono disattesi¹¹. È accaduto e comunemente accade che, una volta dichiarato lo standard ufficiale, riconosciuti come essenziali certi brevetti e scattati meccanismi di cattura del mercato rispetto a quello standard, taluni titolari preferiscano agire unilateralmente, violando le convenzioni F/RAND e adottando politiche di licenza che, nei modi e nei corrispettivi, differiscono da quanto formava oggetto di obbligazione verso il consorzio. La condotta di sfruttamento della posizione di privilegio (titolarità dei brevetti essenziali) è solitamente generalizzata: tanto nei confronti del soggetto di grandi dimensioni, quanto nei confronti della piccola e media impresa. A quel punto, la discriminazione di prezzo, che è tipica del monopolista in senso economico, diviene la strategia dominante.

¹⁰ I rischi sono ben spiegati da J.M. MUELLER, *Patent Misuse Through the Capture of Industry Standard*, 17 *Berkeley Tech. L.J.*, 623, 629 (2002). Sulla fissazione dei canoni per i SEPs, cfr. M.A. LEMLEY, C. SHAPIRO, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, disponibile su <http://srn.com/abstract=2243026> (2013).

¹¹ Degno di nota è il fatto che all'interno del regolamento 1257/2012 sul brevetto europeo con effetto unitario alla fine è stata introdotta la disposizione sulla *license of rights* (art. 8), come licenza di diritto, che scatta là dove il titolare abbia fatto constatare la propria volontà di concedere licenza per un "corrispettivo adeguato". La cosa interessante è che nel successivo articolo 9 (sulle competenze istituzionali dell'OEB) vi è quella di ricevere le dichiarazioni ex art. 8, ma anche quella di registrare «gli impegni assunti dal titolare del brevetto europeo con effetto unitario in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze». Si tratta di un momento di ufficializzazione (ma non di coercizione) delle varie convenzioni assunte dai titolari all'interno delle organizzazioni di standardizzazione.

4. Rimedi contro la violazione delle convenzioni interne ai consorzi di standardizzazione

Come si fa ad arginare quei comportamenti, chiaramente opportunistici e chiaramente illegittimi dal punto di vista delle obbligazioni assunte nei confronti del consorzio? Qui ci sono tre diversi orientamenti: uno che attinge alle norme di diritto contrattuale, uno che fa riferimento alla figura dell'abuso del diritto e uno più marcatamente derivante dalla materia antitrust e, in particolare, dall'abuso di posizione dominante.

Senza nessuna pretesa di completezza, gli orientamenti che si riscontrano nei vari sistemi possono essere così riassunti:

In Gran Bretagna, come in altri Paesi (Germania *in primis*), viene invocata la dottrina delle "mani pulite"; non si può dare rimedio a chi abbia commesso un fatto riprovevole (*ex turpi causa non oritur actio*)¹². Così, chi viola l'impegno F/RAND poi non può vedersi riconosciuta l'inibitoria, che è l'arma più efficace nelle mani del titolare di SEPs.

La dottrina francese configura le convenzioni F/RAND come vere e proprie *stipulation pour autri*, nel senso che il titolare di SEPs promette, a chi vorrà la licenza, di negoziare a certe predeterminate condizioni. Questa ricostruzione ha l'effetto di dare azione al potenziale licenziatario/contraffattore per il rispetto della previsione F/RAND, ma non dà rimedio a chi pretenda di non pagare del tutto il corrispettivo per la licenza.

In Olanda la convenzione F/RAND è ricostruita alla stregua di un'offerta irrevocabile; è in ogni caso rilevante verso terzi potenziali licenziatari. L'Hoge Raad ha anche affermato che il rifiuto di concedere licenza alle condizioni pattuite per avere livelli più alti di royalties può rappresentare abuso di diritto, soluzione che anche in Italia si è affacciata, limitatamente alla materia dei rapporti verticali tra imprese, ma non nel campo della proprietà intellettuale¹³.

¹² Anche negli Stati Uniti è stata richiamata la dottrina *WalkerProcess*, che considera *unequitable conduct* e rende non coercibile il diritto di esclusiva quando il titolare inizia una controversia temeraria (*sham litigation*) sapendo di aver abusato della procedura brevettuale pur di vedersi concesso il brevetto.

¹³ Il riferimento è, naturalmente, a Cass., 18 settembre 2009, n. 20106, in *Foro it.*, 2010, I, 85, con nota di R. PARDOLESI e A. PALMIERI, *Della serie «a volte ritornano»: l'abuso del diritto alla riscossa*. Il fondamento civilistico dell'abuso di diritto è la buona fede nell'esecuzione del contratto, fattispecie che ha almeno un appiglio normativo al-

In Germania, il Bundesgerichtshof ha ritenuto che ci possano essere profili di abuso e di posizione dominante¹⁴. C'è un provvedimento del Tribunale di Genova, in Italia, che va in quella stessa direzione, peraltro con riferimento allo standard dell'Orange Book, parallelo a quello tedesco citato¹⁵.

Negli Stati Uniti, come noto, è invocabile la dottrina del *misuse*, che ha rilevanza esclusivamente brevettuale; è stata definita una dottrina "amorfa" perché, in effetti, attinge da più parti, però l'idea è che ci debba essere un meccanismo interno al sistema stesso¹⁶. Gustavo Ghidini direbbe che c'è un anticorpo, nel sistema brevettuale, che previene gli abusi¹⁷. Come noto, però, la *misuse-doctrine* è soluzione nazionale, per lo più ignota a molti ordinamenti continentali, di fronte a un fenomeno che quasi naturalmente ha vocazione transnazionale.

5. Ancora l'antitrust. Dominanza e abuso

Tra i possibili rimedi, come detto, c'è anche l'antitrust, che, per la verità, assume doppio rilievo quando si tratta di standardizzazione.

In primo luogo perché, come è ovvio, l'accordo tra queste imprese di creare un consorzio per poi definire lo standard, dichiarare l'essenzialità e definire i parametri anche economici di accesso alle tecnologie standardizzate, è a tutti gli effetti un'intesa, cioè un accordo orizzontale tra imprenditori con inevitabili riflessi sul piano concorrenziale. Tutte le organizzazioni di standardizzazione hanno il loro da fare *ex ante* con le autorità antitrust per ottenere, sia pure informalmente, una *clearance* circa gli statuti e le norme di funzionamento¹⁸.

L'interno del codice civile e che, al contrario, manca nella legislazione industrialistica per quanto riguarda l'esercizio del diritto di brevetto.

¹⁴ Si tratta del caso *Standard Burg Barrell*, in ICC, 2005, 741, in cui si afferma che il mercato della tecnologia standard è un mercato autonomo, sul quale il titolare è dominante.

¹⁵ Cfr. Trib. Genova, 8 maggio 2004, in *Dir. ind.*, 2005, 500, con nota di M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*.

¹⁶ È la soluzione propugnata da MUELLER, *Patent Misuse*, cit., 672.

¹⁷ La posizione è sostenuta in G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale. Innovazione. Concorrenza. Benessere dei consumatori. Accesso alle informazioni*, II ed., Giuffrè, Milano, 2008.

¹⁸ Si tratta di accertamento che va svolto in Europa in regime di eccezione legale ed è pertanto particolarmente problematico senza una posizione ufficiale della Com-

In secondo luogo perché, una volta costituita, l'organizzazione può assumere comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 102 TFEU o, sotto il profilo nazionale, dell'art. 3 della legge antitrust. E benché, per quanto riguarda gli abusi di posizione collettiva sia difficile provare la *joint dominance*¹⁹ – quindi dimostrare che questi soggetti, tutti insieme, si comportano come un'entità collettiva autonoma – quando c'è un terzo che amministra tutti i brevetti è facile argomentare che i titolari si comportano come fossero un'entità unica anche nel conferire il mandato²⁰. Allo stesso modo, si ritiene che l'abuso di posizione dominante sia configurabile anche a carico dell'impresa individuale che si avvantaggi della disponibilità di brevetti essenziali, eventualmente violando le obbligazioni assunte verso gli organismi di standardizzazione²¹.

Invocare le norme sull'abuso di posizione dominante presuppone, però, che siano anche rispettati i requisiti previsti dalla norma: ci deve essere un mercato definito, la prova della dominanza (ciò di una posizione egemone) e le condotte di abuso (di esclusione o di sfruttamento).

Torna in discussione la dichiarazione di essenzialità, la quale, rispetto ai brevetti astrattamente rilevanti e alle tecnologie che concorrono rispetto a uno specifico standard, ha l'effetto di escludere

missione. In generale, i condizionamenti all'uso dei SEP vengono imposti dalle autorità anche nei casi di fusione o acquisizione. Per esempio, in *Bosch/SPX Merger*, la Federal Trade Commission ha deliberato di autorizzare l'acquisizione dopo aver negoziato un accordo in base al quale la Bosch si impegna a licenziare i suoi SEP ai concorrenti in modalità FRAND e ad abbandonare tutte le azioni inibitorie in corso.

¹⁹ M. LIBERTINI, *Posizione dominante individuale e posizione dominante collettiva*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, 827.

²⁰ In *TruePosition, Inc. v. LM Ericsson Telephone Co.* (E.D. Pa., 4 ottobre 2012), il giudice federale ha ritenuto perseguibile l'organizzazione di standardizzazione per abusi escludenti da parte dei suoi membri, in base ai principi dell'*agency law*.

²¹ Il 31 gennaio 2012 la Commissione ha avviato un'istruttoria per abuso di posizione dominante nei confronti di Samsung per violazione della policy ETSI sul 3G. Il 3 aprile 2012 l'istruttoria è stata avviata nei confronti di Motorola per una serie di SEP su vari standard. Anche Apple avevo dovuto soccombere di fronte all'inibitoria di Motorola sui SEP relativi alla *push data function* per il servizio iCloud mediante tecnologia GSM. Una isolata decisione di T. Modena 13 marzo 2000, in *Giur. dir. ind.*, 2000, 880, ha ritenuto che la titolarità di un brevetto per invenzione relativo ad una tecnologia assunta a standard produttivo non vale ad attribuire al titolare una posizione dominante qualora egli abbia consentito a tutti i potenziali interessati di far libero uso di detta tecnologia alla sola condizione di comunicare previamente al titolare l'intenzione di farne uso.

tutte le alternative e definire un mercato rilevante²². La dichiarazione di essenzialità ha questo effetto: di stabilire qual è il mercato e – nella misura in cui, di riflesso, individua i soggetti titolari dei brevetti essenziali – di dare evidenza della loro posizione dominante.

Se c'è dominanza, scatta la particolare responsabilità dell'impresa egemone, in particolare per quanto riguarda il diritto europeo. Si tratta allora di capire se e quali siano le condotte abusive. A una si è già fatto cenno; nella misura in cui i titolari – tramite il loro mandatario in fase di licenza – praticano condizioni differenti a seconda della capacità di pagare dell'interlocutore, vi è discriminazione di prezzo. Nella misura in cui viene irragionevolmente negato l'accesso al concorrente, vi è esclusione.

Allo stesso modo, si possono limitare gli sbocchi sul mercato o l'innovazione tecnologica, perché è noto che i processi di standardizzazione sono meno che perfetti e la prevalenza di uno standard di diritto deriva dall'esercizio di un'opzione che automaticamente elimina tutti gli altri, benché ve ne possano essere alcuni tecnologicamente e commercialmente più efficienti di quello prescelto.

6. I rimedi

Una volta compreso che vi sono anche condotte di abuso, sia di esclusione che di sfruttamento, resta da chiedersi se siano disponibili anche rimedi giuridici.

Ora il problema è: quali sono i rimedi? Accertata la responsabilità per abuso di posizione dominante, non è però pensabile che i licenziatari acquisiscano il diritto di non pagare royalties per l'accesso allo standard. D'altro canto, si può cercare di ostacolare pratiche discriminatorie e si può tentare di ricondurre l'impresa che abbia disatteso le obbligazioni F/RAND a una condotta legittima. Ma non si può fare molto di più.

Occorre ricordare, peraltro, che la dinamica tipica all'interno della quale emergono queste forme di contenzioso è quella dei giudizi cautelari, nei quali è facile provare il *fumus* quando si tratta di SEPs (e, in questo, si nota quanto più agevole sia l'onere per l'attore), anche se sarebbe rischiosissimo concludere che il *fumus* è in

²² Si tratta, a ben vedere, non del mercato del prodotto, ma del mercato della tecnologia, cioè degli input necessari alla produzione di beni complessi.

re ipsa in caso di inhibitoria cautelare fondata, per l'appunto, su brevetti essenziali. Incidentalmente, va anche detto che gli ordinamenti europei avrebbero margine per introdurre accorgimenti processuali volti al controllo delle condotte collettive in fase cautelare; l'art. 3, comma 2, della direttiva 2004/48/CE prevede che «le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, *proporzionali* e *dissuasivi* e sono applicati *in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi*». Tutto vero in teoria, salvo riconoscere che è difficile introdurre in concreto uno scrutinio con queste finalità già nella fase cautelare.

Una volta che dal cautelare si passa alla cognizione piena, l'affermazione della responsabilità dell'impresa che abusa della posizione egemone, però, non ha alcun effetto (né potrebbe averlo) sulla essenzialità dei brevetti dichiarati tali e soprattutto non esonera il presunto contraffattore dal pagamento delle royalties.

La domanda conclusiva potrebbe, allora, riconnettersi al titolo dell'intervento: l'antitrust potrebbe essere un rimedio? La risposta è: sì; l'antitrust può essere un rimedio, ma è, tutto sommato, un'arma spuntata, che non può molto. Soprattutto non può molto perché non vi è modo di incidere sul fulcro del problema, vale a dire sull'attività tecnica di accertamento del carattere essenziale che uno o più brevetti hanno ai fini dell'implementazione dello standard.

Beninteso, non è il fatto dell'essenzialità di per sé a dover essere sotto la lente dell'antitrust, quanto piuttosto il fatto che i processi di standardizzazione e l'accertamento dell'essenzialità sono genuina espressione di una *lex mercatoria* che si esprime al di sopra delle realtà nazionali e al di fuori di meccanismi di controllo nel merito circa l'operato dei partecipanti.

La Commissione Europea – che è attualmente impegnata nella modernizzazione dei processi di standardizzazione pubblici²³ – dichiara di essere consapevole del fatto che nei processi di standardizzazione, alle volte, finiscono oggetti che non sono necessariamente conformi allo standard o che non sono essenziali, il che porterebbe

²³ È in corso la revisione del quadro generale in materia di standardizzazione in Europa (Direttiva 98/34/CE) e la Commissione lo dice dentro il Single Market Act (http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/20110413-communication_en.pdf) del 2012; l'idea è quella di ottenere un sistema più effettivo, efficiente, inclusivo e rapido (considerati i tempi di adozione degli standard rispetto all'evoluzione di certi settori della tecnica).

anche alla configurazione di una pratica legante. Vi sono evidentemente pressioni che le imprese fanno perché i loro brevetti rilevanti siano riconosciuti, a tutti gli effetti, anche come essenziali. È difficile resistere a queste pressioni, perché sono pressioni endogene, sono degli stessi soggetti che si sono organizzati per dar vita alle organizzazioni di standardizzazione e per poi procedere alla dichiarazione di essenzialità. Il terreno è veramente difficile e scivoloso e le prospettive di intervento *ex post* continuano ad apparire poco proficue.

7. Conclusioni

È stato evocato in precedenza il problema della convergenza tra proprietà intellettuale e antitrust²⁴. La convergenza dovrebbe essere all'insegna degli stimoli all'innovazione. Nella materia degli standard, voler vedere a tutti i costi la convergenza è un esercizio complicato, sia perché esistono standard completamente aperti, nei quali i diritti di proprietà intellettuale giocano un ruolo limitato, sia perché è fin troppo evidente che in alcuni casi si abusa della proprietà intellettuale, non in generale, ma con riferimento ai processi di standardizzazione (e, in particolare, all'accertamento della essenzialità). Questo importante dibattito sulla presunta convergenza tra proprietà intellettuale e concorrenza qui subisce un salto quantico dal punto di vista della complessità. Il sistema brevettuale, per lo meno il nostro, da questo punto di vista, è piuttosto immunodeficiente; non ha gli anticorpi evocati da autorevole dottrina.

Un contributo ricostruttivo e propositivo dovrebbe far tesoro degli apporti comparativi e verificare se non si possa, per via inevitabilmente interpretativa, ipotizzare anche in Europa una traiettoria analoga a quella della *misuse doctrine* statunitense. La rilevanza degli standard è fuori discussione, così pure il fatto che i relativi processi rappresentano una costante, insieme alla collaborazione orizzontale tra imprese, del mondo globalizzato a base tecnologica. Nell'interesse del sistema brevettuale stesso una direttiva di ricerca e di proposta *de jure condendo* è quella che, anziché evocare le norme anti-trust, porti alla individuazione di meccanismi di correzione delle spinte opportunistiche dall'interno dello stesso sistema brevettuale.

²⁴ Si tratta di una prospettiva sulla quale in altra sede avevamo espresso scetticismo; cfr. R. PARDOLESI, M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e liaisons dangereuses*, in *Foro it.*, 2003, V, 193.