

CONVEGNO
“RILEVANZA GIURIDICA DELLE NORME TECNICHE”
Milano, 21 Febbraio 2006

Norme tecniche e diritto d'autore
Prof. Roberto Pardolesi
Università Luiss G. Carli di Roma

I.- Tornereste, magari perché invitati con garbo e senz'ombra di sospetto, sul luogo del delitto? Mi figuro che la vostra risposta –userò tecniche sondaggistiche di quelle più alla moda, quanto dire che vado ad inventarmi i risultati– sarebbe risolutamente negativa; ed io mi assocerei di slancio, se non fosse per la prospettiva di entrare in contraddizione con me stesso, perché con questo mio intervento mi accingo proprio a ripercorrere un sentiero già battuto, ossia una relazione di più di tre lustri fa, dedicata al tema della normativa tecnica e del diritto d'autore.

La cosa riesce, a tutto concedere, imbarazzante, perché mi trovo di fronte all'alternativa, quasi obbligata, di riconsiderare la riflessione di allora, di smentirla o trovarla precocemente invecchiata, oppure – in nome di una coerenza a prova di ripensamenti – di rinviare decisamente a quanto detto nella circostanza, col risultato di por termine alla mia odierna relazione prim'ancora di iniziarla.

C'è, però, una 'terra di mezzo', che mi figuro caratterizzata da due profili. Un primo versante punta ad un aggiornamento temporale, perché tre lustri non sono passati invano (e qualcosa, nel frattempo, si è aggiunto ai dati allora disponibili). Per altro verso, l'importazione di modelli, su cui avevo fatto leva anni fa, lascia spazio ad un dubbio –in realtà, una messe di interrogativi-- che, col tempo, potrebbe essere approdato ad una qualche maggiore maturazione.

II.- Per dar luogo all'*updating*, è necessario riassumere le linee portanti della riflessione pregressa. In quel tentativo di creare una cornice concettuale entro cui esaminare la delicata tematica del rapporto fra normativa tecnica e diritto d'autore, m'ingegnavo di percorrere una direttrice di analisi economica e di coniugarla ad una contestuale traiettoria di analisi giuridica. La prima metteva capo ad un risultato non particolarmente affidante: si fondava su alcuni concetti essenziali, capaci di camminare

anche oggi sulle loro gambe, epperò non particolarmente utili per derivarne indicazioni sul 'dover essere'. Mi spiego. La normativa tecnica --lo standard, per usare l'equivalente economico-- è informazione, per di più preziosa. Costa molto a prodursi, nulla o quasi a trasmettersi. Il che, in presenza delle caratteristiche tipiche della non rivalità nel consumo e dell'impossibilità di escludere altri fruitori, ci porta a toccare con mano un esempio quasi paradigmatico di bene pubblico (in chiave economica), che si sa essere tendenzialmente sottoprodotto e postula tecniche di sostegno (a supporto della produzione di un bene che altrimenti sarebbe assolutamente inferiore all'esigenza da soddisfare per integrare l'interesse pubblico). Tali tecniche sono alternativamente rappresentate dall'intervento pubblico e dai diritti di proprietà intellettuale, nel nostro caso il diritto d'autore. A questo punto entrava in gioco il significato economico dello standard, soprattutto alla luce delle *network externalities*, delle esternalità positive (ed eventualmente negative) di rete, tema su cui avrò modo di tornare più oltre.

Alle corte. L'analisi economica forniva un'indicazione, per la verità non cogente, nel senso della necessità di gestire il difficile rapporto fra gli interessi di chi provvede alla creazione delle norme tecniche e gli interessi di quanti quelle norme tecniche vorrebbe poter utilizzare: interessi evidentemente disomogenei, anzi, in qualche modo contrapposti.

Quando lo standard è definito da organismi di normazione, una parte essenziale del problema consiste nel divisare modalità che permettano loro di recuperare le risorse ingenti investite in questo tipo di attività. L'esigenza è acuita dalla scelta europea di elevare la normativa tecnica a meccanismo di implementazione della normativa giuridica cogente. Anche ai fini di un'integrazione che altrimenti sarebbe risultata difficile, per tempo la Comunità ha rinunciato ad inserire nella propria produzione legislativa dettagli tecnici, optando per il rinvio alle norme tecniche elaborate appunto dagli istituti riconosciuti. Il che rappresentava non soltanto un vantaggio, perché spianava la strada al più rapido conseguimento dell'armonizzazione, ma garantiva anche il risultato – questo, sì, straordinario – di innescare un virtuoso meccanismo di aggiornamento costante.

Le norme tecniche, si sa, sono in continuo adeguamento; per conseguenza, la normativa comunitaria, che su di esse si fonda, non invecchia, perché riportata in ogni momento, o quasi, ad eterna giovinezza dalla costante revisione degli organismi di normazione. Il

rovescio della medaglia è costituito, *incidenter tantum*, dal fatto che la legge cambia continuamente e si adatta ai tempi, senza che l'evidenza di questo mutamento sia davvero palpabile, col rischio di sfuggire alla conoscenza di chi quella legge dovrebbe applicare. Per di più, questa tecnica fa sì che la legge --talora così complessa da comportare l'affossamento di antichi brocardi e giustificarne l'ignoranza-- possa risultare fors'anche accessibile, ma a condizione di versare un obolo per avervi accesso. Qui, a livello giuridico, si profilavano le maggiori contraddizioni: contraddizioni che trovavano una sorta di cartina di tornasole in un'esperienza giuridica a noi relativamente vicina, dove il problema è stato preso estremamente sul serio. Mentre in Italia siamo alle prese con una previsione della legge sul diritto d'autore rimasta immutata dal momento del suo *imprimatur* originario --l'art. 5, che fa riferimento appunto ai testi degli atti ufficiali della pubblica amministrazione *et similia*, disponendo che essi sono sottratti alla possibilità di protezione da diritto d'autore--, l'analogo tedesco, ossia il paragrafo 5 dell'*Urheberrechtsgesetz* ha invece conosciuto un'elaborazione interpretativa particolarmente rimarchevole. Nel lavoro di tre lustri fa, registravo l'intervento di due importanti pronunce delle magistrature superiori tedesche: una celebre sentenza del Bundesgerichtshof del 1984, che aveva in parte sciolto il nodo, ma lasciato in piedi alcuni importanti interrogativi, e il successivo intervento del Kammergericht di Berlino --si era ancora nel 1988, in Germanie separate --, che spostava più in là il fronte del dibattito, nel senso di rappresentare con chiarezza che, di fronte alla sicura proteggibilità del diritto d'autore per le norme tecniche di produzione privata, il loro rifluire in atti pubblici faceva venir meno la possibilità di esercizio della proprietà intellettuale. Anche quando la recezione negli *amtliche Werke* fosse avvenuta *per relationem*, senza riproduzione testuale nel giornale ufficiale, operava il principio fissato dal § 5, Abs. 2, *Urheberrechtsgesetz*. E lì, delineando non poche preoccupazioni da rapportare al sistema italiano, finiva la mia riflessione di allora.

.

III.- Procediamo, dunque, ad un rapido aggiornamento. A cominciare dall'esito ultimo della vicenda cui si riferiva la pronuncia del Kammergericht.

Il caso --vale la pena di ricordarlo-- riguardava un editore che, con il consenso del Deutsches Institut für Normung, DIN, aveva pubblicato raccolte di norme tecniche in materia edilizia. Il consenso era stato accordato, peraltro, dietro promessa di pagamento

di 50.000 marchi, poi non corrisposti. Di qui, appunto, il contenzioso. Da notare, per inciso, che, nel 1997 i 16 *Länder* della riunificata Germania avevano stipulato un contratto unitario con il DIN per delineare una soluzione esaustiva al problema: ossia pubblicazione gratuita delle norme tecniche, purché si fosse provveduto a precisare che la pubblicazione –si badi, in un atto pubblico- avveniva sulla base di permesso contrattuale, senza possibilità di ulteriore riproduzione al di fuori del luogo pubblico in cui si realizzava la pubblicazione stessa.

Sarebbe storia finita, a questo punto (per di più, con punti di contatto con una soluzione che si è venuta profilando, nello stesso torno di tempo, in Italia; me ci ritorneremo più in là), se non fosse per una serie di colpi di teatro. Innanzi tutto, il DIN non si contenta della soluzione contrattata e porta la controversia all'ultima istanza giudiziaria possibile. Nel 1998 il Bundesverfassungsgericht, la corte costituzionale teutonica, è chiamato a pronunciarsi sulla materia; e avalla con determinazione la decisione del Kammergericht. Partita chiusa, allora?

No, perché, quando tutte le vie giudiziarie siano esaurite, resta pur sempre il tratto di penna del legislatore, che, si sa, con quel semplice gesto può mandare al macero intere biblioteche. Detto fatto. Nel 2002 si apprende che circola una bozza di novella del diritto d'autore. Essa prevede il completamento del paragrafo 5, con l'inserzione di un comma 3, a tenore del quale le disposizioni precedenti -cioè il primo e il secondo comma, che impedivano appunto l'applicazione del diritto d'autore a testi ufficiali o pubblicati per mandato ufficiale- non si applicano a testi ai quali sia fatto riferimento nell'ambito di disposizioni normative in cui essi non siano stati pubblicati per intero. Appunto il caso cui si riferiva la sentenza appena esaminata. In altre parole, il legislatore si proponeva di riaffermare l'esistenza del diritto d'autore, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale sin lì consolidatosi, limitandosi a specificare che, allorquando la norma abbia fatto riferimento alla normativa tecnica di produzione privata senza riportarne il testo integrale, sussiste semplicemente l'obbligo, per l'autore di quest'ultima, di permetterne la pubblicazione a qualsiasi editore "a condizioni opportune".

A questo punto si apriva la *bagarre*. Si creava addirittura un gruppo, l'IDIN, capitanato da un battagliero architetto di Augsburg, Bruno Stubenrauch, con l'obiettivo di denunciare un colpo di mano che, si denunciava a gran voce, avrebbe fatto della BDR

un'inopinata "Bananenrepublik Deutschland". La polemica assumeva toni da ultima spiaggia: ma non riusciva a smuovere il Governo dalle decisioni prese. Il 10 settembre 2003 la novella veniva definitivamente approvata; e il § 5 si arricchiva del controverso comma 3, con i tratti su cennati.

Persa la guerra, gli oppositori, come sovente accade, si sono dedicati alla guerriglia. Senza entrare in troppi dettagli, basterà qui ricordare come la dottrina abbia cominciato ad erodere il nuovo corso, osservando che, in virtù delle problematiche da *ius superveniens*, la disciplina sopraggiunta non può applicarsi che alla produzione futura; non vale, cioè, per le opere che fossero state ritenute, in precedenza, non proteggibili e, perciò, liberamente accessibili. Quanto dire che l'impatto della rivoluzione, se si accetta l'ordine di idee testé evocato, sarebbe affatto marginale. L'enorme patrimonio delle norme DIN rimarrebbe, per la sua stessa preesistenza, assoggettato al regime diviso dalle istanze giudiziarie.

IV.- La tormentata vicenda tedesca accredita, in ogni caso, la sensazione che c'è bisogno di sostenere la produzione di norme tecniche. Sotto questo profilo, la sintonia con la riflessione economica, che vede nell'informazione un bene pubblico tendenzialmente sottoprodotto, manda segnali inequivoci. Continuano a mancare, invece, certezze circa la tecnica di sostegno più appropriata, o comunque più compatibile con altri principi dell'ordinamento, se la si debba ricercare nel diritto d'autore o in un qualche *arrangement* alternativo.

Si tratta, allora, di trovare una ricetta equilibrata che consenta, in parte, e per quanto possibile, il finanziamento privato, com'è avvenuto in passato, ma non porti alle estreme conseguenze la contraddizione fra diritto d'autore –che, tutto sommato, conferisce un potere tendenzialmente monopolistico- e l'ansia di accesso alle fonti normative da parte dei fruitori delle stesse.

Dubito, personalmente, che la ricetta salvifica possa essere rappresentata dall'art. 46, comma 3, l. 128/98. Anche a prescindere dal carattere settoriale dell'intervento e dal suo limitarsi al caso della pubblicazione integrale del testo sulla Gazzetta Ufficiale, la disposizione preserva nominalmente il diritto d'autore dell'ente di normazione, ma, sul piano sostanziale lo decapita, perché lo assoggetta ad una sorta di licenza obbligatoria cumulativa, con effetto sostanzialmente espropriativo (posto che, all'indomani della

pubblicazione, non ci sarà modo di opporsi all'ulteriore divulgazione) e la sola salvaguardia di un corrispettivo stabilito in sede di convenzione fra ministero ed ente di normazione.

V.- Facciamo un passo avanti, alla volta del dubbio la cui possibile maturazione abbiamo preannunciato in esordio.

In limine, converrà ribadire che l'opzione europea è stata tendenzialmente quella di delegare l'attività di standardizzazione –funzionalizzandola all'integrazione del mercato – agli organismi amministrativi sopranazionali, quali il CEN, il Cenelec e l'ETSI. Tale approccio palesa una sensibile differenza rispetto all'esperienza nord-americana, che fa sostanzialmente perno sulla legittimazione di mercato e vede nei consorzi privati, almeno in linea teorica, la risposta più adatta.

Nondimeno, è possibile scorgere segnali di cambiamento. La Commissione sembra infatti aver riconosciuto l'esigenza di garantire ai soggetti interessati la possibilità di cooperare per finalità di standardizzazione, riconoscendo espressamente che gli accordi di normazione tecnica «(...) possono essere stipulati tra imprese private o in modo indipendente sotto il controllo di enti pubblici o enti responsabili del funzionamento di servizi di interesse economico generale, quali gli organismi di normazione riconosciuti dalla direttiva 98/34/CE» (cfr. *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale*, § 161). La Commissione ha manifestato, qui come altrove, la consapevolezza che gli organismi europei di normalizzazione scontano talvolta tempi eccessivi per dar corso all'attività cui sono preposti, mentre i consorzi privati sono in grado di convergere su uno standard con maggiore celerità ed efficienza. Di qui l'esigenza di garantire agli operatori la possibilità di sviluppare autonomamente gli standard, salva la facoltà di renderli vincolanti sul territorio comunitario attraverso la pubblicazione, e con il *placet* degli organismi riconosciuti di normalizzazione, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Pertanto, ipotizzando uno sviluppo della standardizzazione *market driven* di marca europea, sembra corretto chiedersi se i presidi legislativi siano adatti a fronteggiare la sfida e a neutralizzare i rischi di cortocircuiti concorrenziali.

VI.- A livello comunitario, la trattazione contenuta nelle già menzionate *Linee direttrici*

fornisce, al riguardo, lumi limitati; vi si stabilisce che si è fuori dall'art. 81.1 solo quando la partecipazione è libera e trasparente, sulla base di accordi non vincolanti, mentre invece ci si espone ai fulmini dell'antitrust se l'accordo, conferendo alle parti il controllo comune della produzione o dell'innovazione, limita la loro capacità di farsi concorrenza o pregiudica i terzi in quanto acquirenti o fornitori. Un passo più in là, al paragrafo 165, viene ventilata la prospettiva inquietante del boicottaggio di gruppo Alle corte. Il problema è percepito, ma senza particolare elaborazione. E ancor più povero si rivela l'apporto delle *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia*.

Può essere utile, allora, volgersi all'esperienza statunitense. Col dichiarato intento di "incoraggiare lo sviluppo e la promulgazione di standard volontari", il Congresso degli Stati Uniti ha adottato una legge che introduce un trattamento antitrust differenziato per gli accordi di standardizzazione. Lo *Standards Development Organization Advancement Act* (SDOAA) del 2003 è stato approvato dalla House of Representatives il 10 giugno 2003, ha ricevuto il parere favorevole della Senate Judiciary Committee il 6 novembre 2003 e, dopo un qualche dibattito tra gli addetti ai lavori, è stato promulgato dal Presidente Bush il 22 giugno 2004. Lo SDOAA, indicato nei lavori preparatori come H.R. 1086 e divenuto Public Law No.108-237, estende le protezioni assicurate da un intervento legislativo del 1993 ('National Cooperative Research and Production Act') anche nei confronti delle Standard Development Organizations (SDOs). In sostanza, i vantaggi sono rappresentati dal fatto che agli enti volontari di standardizzazione si applica, in ambito di antitrust, la *rule of reason*, anziché la *per se rule*; inoltre, essi sono esposti a responsabilità solo per gli *actual* (e non per i *treble*) *damages*; ancora, sono dettate regole speciali le *attorney fees*, in un settore in cui (contrariamente alle regole che contraddistinguono il grosso del sistema nordamericano) il soccombente paga le spese di patrocinio legale anche di controparte.

Nel testo di questo atto troviamo, per inciso, una dichiarazione di intenti particolarmente significativa: vi si legge che il Governo federale trae beneficio dall'attività di normazione privata, perché essa evita il costante sforzo di standardizzazione ad opera della mano pubblica. Gli standard tecnici sono scritti da centinaia di enti no-profit, basati sul consenso volontario e su tecniche non escludenti, che usano, a mo' di sviluppatori, migliaia di volontari provenienti da settori privati e

pubblici. Perché mai, visto che, quando le norme tecniche sono sviluppate dal Governo non vi è spazio per l'intervento antitrust, gli enti privati non dovrebbero godere dello stesso trattamento?

Attenzione, però, perché la section 103, nel definire l'attività di *standard setting*, chiarisce subito che non vi rientra lo scambio d'informazione tra *competitors* che non sia ragionevolmente legato allo sviluppo dello standard e neppure l'intesa a qualunque titolo restrittivo della concorrenza.

A conti fatti, il bilancio non è dei più promettenti. L'enfasi europea per i profili di esenzione ex art. 81.3 e quella statunitense per un trattamento privilegiato colgono un profilo di grande importanza. Ma ne lasciano sotto silenzio gli articolati risvolti, che vale ora la pena di considerare più da presso.

VII.- Un primo aspetto concerne la possibilità che le *standard setting organizations*, nel promuovere l'innovazione o il semplice coordinamento, attribuiscono ai partecipanti che definiscono lo standard una leva in più rispetto ai monopoli legali da IPRs. Le privative, infatti, sono spesso in concorrenza tra loro e attribuiscono a chi le detenga un valore molto limitato. Gli enti di standardizzazione conferiscono, al contrario, quello che taluni (soprattutto oltreoceano) considerano il baricentro della politica antitrust: il potere di mercato.

Va da sé che l'incorporazione di tecnologie tutelate da IPRs nell'ambito di uno standard non conduce necessariamente ad una posizione dominante; ma la probabilità che ciò accada sussiste, eccome! Se il mercato non offre validi sostituti allo standard, il coordinamento tra più soggetti è in grado di limitare la concorrenza, attuale e potenziale. Di qui, una messe di ulteriori problemi. Il processo può, infatti, condurre alla definizione di uno standard che contempla al proprio interno parti protette da diritti di privativa, nel qual caso il titolare potrà rivendicare la privativa e richiedere *royalties* elevate. In modo analogo, i partecipanti al consorzio potranno fissare un prezzo *unfair* per uno standard essenziale o rifiutarsi di darlo in licenza. Insomma, il carattere strategico dello standard alimenta evidenti rischi di abuso.

VIII.- L'altro aspetto di rilievo è quello relativo alle deviazioni anticompetitive in agguato in seno al processo di standardizzazione. Gli standard, e le *standard setting*

organizations (che non operano secondo i criteri di trasparenza, democraticità e consensualità tipici degli enti di normazione nazionali e dei corrispondenti enti europei ed internazionali), possono generare effetti negativi, soprattutto nell'ottica della competitività dei mercati. Poiché la scelta di uno standard determina gli assetti futuri in cui le imprese sono chiamate a confrontarsi, il processo di selezione delle norme tecniche può essere affetto da valutazioni strategiche, piuttosto che da ragioni di efficienza. Può condurre, attraverso la diminuzione della varietà di prodotti o processi disponibili, ad una minore possibilità di scelta per i consumatori. Inoltre, quando uno standard viene adottato dalla maggior parte di produttori e consumatori, risulta estremamente difficile sostituirlo: e la vischiosità da *switching costs* rischia di dilazionare nel tempo l'utilizzo di tecnologia superiore.

La definizione di uno standard può anche generare effetti negativi dal lato dell'offerta. I produttori che non riescono ad incorporare la propria tecnologia nello standard sono esposti ad un aumento dei costi operativi necessari per garantire la compatibilità con il prodotto o processo «vincente». L'incremento dei costi – a volte determinato dalla più classica *raising rivals' costs strategy* – può pertanto determinare l'uscita dal mercato dei concorrenti e la diminuzione di competitività dell'intero comparto.

Tuttavia, i profili più delicati per le dinamiche concorrenziali dei mercati si pongono all'interno dei consorzi di standardizzazione, nei quali si coordinano soggetti che, nella prospettiva antitrust, sono (spesso) in concorrenza tra loro. Come già adombrato, i prodotti o processi standardizzati possono far acquisire un rilevante potere di mercato (talvolta in odore di monopolio) a chi ne detiene i relativi diritti di esclusiva, sì che pratiche pro-competitive –volte a garantire l'interoperabilità e compatibilità tra prodotti e reti– possono tramutarsi in strategie escludenti. Le positive esternalità di rete possono risolversi in elevate barriere all'entrata –sapientemente modellate da strategie di *lock-in*–, con il rischio (tutt'altro che remoto) che il coordinamento, teoricamente rivolto a nobili fini, conduca, sotto mentite spoglie, a comportamenti collusivi, alla fissazione dei prezzi, allo scambio di informazioni (questa volta per alterare i mercati) e, in ultima analisi, all'eliminazione della concorrenza, rappresenta un'eventualità non trascurabile.

In sostanza: l'esigenza di coordinamento tra i titolari si candida a rappresentare uno snodo centrale della società tecnologica, ma postula 'accorgimenti', in mancanza dei quali è lecito assumere che le difficoltà, anziché ridursi, si moltiplichino. E' vero che i

partecipanti al consorzio possono convenire sulla definizione di alcune disposizioni – oculatamente inserite negli statuti consortili – che rendano più difficile l’adozione di condotte anticoncorrenziali. Tali disposizioni, tuttavia, devono essere calibrate con attenzione: regole statutarie eccessivamente restrittive possono infatti indurre i partecipanti a declinare la partecipazione al consorzio (e quindi la ricerca dell’interoperabilità), per tentare la via proprietaria, la standardizzazione *de facto*. E il risultato è lontano dal rappresentare un tranquillizzante *second best*.

IX.- Il problema, in definitiva, è quello di divisare un intervento a largo raggio inteso a limitare gli effetti anticoncorrenziali che dalla gestione delle privative possono discendere a scapito dei membri del consorzio (i titolari), come pure per i terzi che richiedano l’accesso allo standard. La specificazione statutaria di procedure chiare e dettagliate rappresenta, tra l’altro, una guida per evitare condotte anticoncorrenziali. Lasciare ai soggetti coinvolti nella definizione dello standard la facoltà di disciplinare liberamente le varie attività, nonché la gestione della proprietà intellettuale, aumenta il pericolo di deviazioni anticoncorrenziali. La definizione di regole chiare --che diano al consorzio, anche attraverso meccanismi di arbitrato, la possibilità di sanare condotte anticompetitive— appare di gran lunga l’opzione preferibile.

Queste, a conti fatti, le ragioni in forza delle quali un’attenzione affatto particolare deve essere rivolta alle procedure interne, valorizzandone l’idoneità a risolvere in via sussidiaria questioni che difficilmente troverebbero appiglio in interventi sanzionatori. Una scelta in tal senso avrebbe il pregio di limitare il ricorso all’antitrust, che potrebbe eventualmente concentrarsi sulla verifica dei processi di standardizzazione, piuttosto che su complesse analisi nel merito dei risultati.

Ad oggi, la Commissione ha evitato di regolare il complesso rapporto tra gestione dei diritti di proprietà intellettuale e standardizzazione; si è limitata, invece, a fornire raccomandazioni, principalmente per gli organismi europei riconosciuti. Tuttavia, la della consapevolezza che i processi di definizione degli standard possono essere operati direttamente da privati, con tanto di avallo incentivante da parte della stessa Commissione, impone di riflettere su aspetti endoconsortili -- partecipazione, diritti di voto, *disclosure* delle privative e dei relativi canoni per le licenze— atti ad innescare distorsioni potenzialmente gravissime. Il semplice ricorso alle *Linee guida sugli accordi*

di cooperazione orizzontale, nonché alle disposizioni sulla concorrenza presenti nel Trattato, non genera, in proposito, particolari entusiasmi.