

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Giurisprudenza

Tesi di laurea magistrale

IL CONTRATTO DI PATENT POOLING:
TRA ANTITRUST E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Relatori: prof. Aldo Frignani e prof. Marco Ricolfi

Candidato: Oscar Borgogno

A.A. 2014/2015

Vorrei esprimere la mia più profonda riconoscenza ai professori Aldo Frignani e Marco Ricolfi che, negli studi e nella pratica, hanno illuminato il mio percorso.

Un affettuoso ringraziamento alla mia famiglia, che ha sostenuto ogni mia scelta.
Agli ultimi arrivati: Arianna, Camilla e Z.

INDICE

INTRODUZIONE	7
1. Dalla crisi brevettuale all'emergere dei contratti di <i>patent pooling</i>	10
1.1. Le ragioni per la protezione brevettuale	10
1.1.1. Requisiti e contenuti del brevetto	12
1.1.2. Analisi economica del brevetto	18
1.2. Origine e sintomi della <i>patent crisis</i>	23
1.2.1. Origine ed effetti della proliferazione brevettuale	23
1.2.2. Brevetti e <i>Information and Communication Technologies</i> (ICTs)	33
1.2.3. Brevetti e tecnologia bio-farmaceutica	38
1.2.4. Brevetti e nanotecnologie	42
1.3. I contratti di <i>pooling</i> come una soluzione alla crisi	46
1.3.1. Origine storica dei contratti di <i>patent pooling</i>	47
1.3.2. L'esperienza degli USA: evoluzione del trattamento antitrust del <i>patent pooling</i>	52
1.3.3. L'esperienza recente degli Stati Uniti	59
1.3.4. L'adattamento dell'Unione Europea	61
1.3.5. L'adattamento del Giappone	65
2. Il <i>patent pooling</i> tra logica giuridica e logica economica	69
2.1. Analisi economica dei contratti di <i>patent pooling</i>	69
2.1.1. Dalla licenza obbligatoria all'aggregazione brevettuale: le ragioni del <i>private ordering</i>	69
2.1.2. Analisi economica dei contratti di <i>patent pooling</i>	72

2.2. Profili civilistici del contratto di <i>patent pooling</i>	80
2.2.1. <i>Pool</i> come mandato, agenzia o contratto atipico?	81
2.2.2. La società consortile e la licenza del <i>portfolio</i> brevettuale	90
2.3. La legislazione primaria dell'UE e gli accordi di <i>patent pooling</i>	92
2.3.1. Diritto della concorrenza e aggregazioni brevettuali	92
2.3.2. Articolo 101 TFUE e accordi di <i>patent pooling</i>	95
2.3.3. <i>Patent pooling</i> e articolo 102 TFUE: un caso di posizione collettiva dominante?	97
2.4. Trasferimento di tecnologia e legislazione secondaria dell'Unione Europea	99
2.4.1. Le ragioni dell'esenzione di categoria	99
2.4.2. Il passaggio dal Regolamento 772/2004 al Regolamento 316/2014	102
2.4.3. Analisi comparata del Regolamento 772/2004 e del nuovo Regolamento 316/2014	103
2.4.4. La disciplina degli accordi di <i>patent pooling</i> nelle Linee Diretrici	116
3. Problemi giuridici emergenti da <i>patent pooling</i> e standardizzazione	130
3.1 Gli accordi di normazione e la loro relazione con il <i>patent pooling</i>	130
3.1.1. Il fenomeno della standardizzazione	130
3.1.2. La disciplina antitrust degli standard	133
3.1.3. Standard e <i>patent pooling</i>	138
3.1.3.A. Un rapporto di complementarità	138

3.1.3.B. Standard e <i>pools</i> sottostanti: profili antitrust	146
3.2. L'elaborazione giurisprudenziale e casistica: il ruolo delle corti e della	
Commissione	150
3.2.1. Analisi critica della recente giurisprudenza italiana	150
3.2.1.A. Ordinanze di Genova e critica dell' <i>essential facility</i>	
<i>doctrine</i>	151
3.2.1.B. Le ordinanze di Milano e Torino	157
3.2.1.C. Il bilanciamento degli interessi nel caso <i>Samsung v Apple</i>	159
3.2.2. Standard, brevetti essenziali e impegni FRAND: le pronunce recenti	
di Commissione e CGUE	162
3.2.2.A. Le decisioni della Commissioni nei casi <i>Motorola</i>	
e <i>Samsung</i>	162
3.2.2.B. La sentenza <i>Huawei</i>	166
3.2.1.B.I. La “legittima aspettativa” alla licenza	167
3.2.1.B.II. Termini FRAND: tra prevedibilità e arbitrarietà	172
3.3. I principali profili antitrust degli accordi di <i>patent pooling</i>	178
3.3.1. L'interpretazione del requisito dell'essenzialità nei contratti di <i>patent</i>	
<i>pooling</i>	178
3.3.1.A. L'esperienza nordamericana: il caso <i>Philips-Princo</i> e il	
brevetto <i>Lagadec</i>	178
3.3.1.B. Il meccanismo dell'esaminatore indipendente	182
3.3.1.C. Il caso <i>Philips-Princo</i> e la <i>rule of reason</i> : due esempi per la	
disciplina UE?	184
3.3.1.C.I. Dell'incompatibilità tra i casi <i>Philips-Princo</i> e	

<i>Microsoft I</i>	184
3.3.1.C.II. La tentazione della <i>rule of reason</i> nella disciplina del <i>patent pooling</i>	186
3.3.2. <i>Grant-back clauses</i> e <i>patent pooling</i>	190
3.3.3. Posizione dominante collettiva e <i>patent pooling</i>	196
4. Vicende evolutive dei contratti di <i>patent pooling</i>	202
4.1. Il caso delle <i>Non practicing entities</i> : utili intermediari o troll?	202
4.1.1. Aggregazioni come nuova forma di gestione della proprietà intellettuale	202
4.1.2. Il funzionamento delle <i>NPEs</i> : il commercio dei brevetti	204
4.1.3. La politica di Google: il bastone ai troll e la carota alle start-up	217
4.1.4. Il sintomo di una crisi che va risolta altrove	221
4.2. Oltre l'ICT: i benefici del <i>patent pooling</i>	223
4.2.1. Il caso del <i>Medicines Patent Pool</i> (MPP)	223
4.2.2. Il caso del <i>Pool for open innovation</i>	229
4.2.3. Le nuove frontiere del <i>patent pooling</i>	231
CONCLUSIONI FINALI	234

INTRODUZIONE

Il rapporto che lega il diritto della proprietà intellettuale all'antitrust detiene un'importanza fondamentale nell'odierno sistema economico. Se da un lato lo scopo cardine della prima consiste nel tutelare gli inventori con diritti di esclusiva sulle proprie invenzioni per incentivarne l'attività, dall'altro lato il secondo è finalizzato a realizzare e mantenere una struttura del mercato il più possibile priva di ostacoli alla concorrenza tra gli operatori. Nonostante questa divergenza, il buon funzionamento del mercato necessita di entrambi i profili: l'innovazione e al contempo la diffusione delle conoscenze. Tale esigenza assume ulteriore centralità con riferimento all'attuale impianto economico in cui numerosi settori sono caratterizzati da una continua e spasmodica innovazione tecnologica che richiede investimenti sempre più consistenti resi praticabili grazie all'esclusiva sulle invenzioni conferita dalla proprietà intellettuale.

I contratti di *patent pooling* sono istituti emersi dalla prassi commerciale in cui questa relazione biunivoca emerge in tutta evidenza. Tali istituti consistono nell'aggregazione di più brevetti detenuti da soggetti differenti (e spesso concorrenti) per fornire sul mercato una licenza unica mediante cui si possa ottenere agevolmente il diritto ad avvalersi di numerose tecnologie per la realizzazione di prodotti complessi o l'implementazione di standard. La grande utilità che simili accordi rivestono per settori chiave delle economie moderne (come quella informatica e delle telecomunicazioni) e i potenziali impieghi benefici in altri campi (come le *life sciences*), impongono al giurista di affrontare con rigore la materia in modo da poter tracciare una disciplina che possa risultare efficiente per gli operatori e tutelare al contempo gli interessi della società.

Nel corso della trattazione emergerà nitidamente come un simile argomento possa essere affrontato soltanto con la consapevolezza che, qui più che altrove, sviluppo tecnologico, esigenze commerciali e disciplina giuridica sono a tal punto legati da influenzarsi a vicenda e non possono essere indagati isolatamente.

L'interesse e le aspettative che si sono concentrati intorno al *patent pooling* derivano soprattutto dal fatto che questo contratto sembra costituire uno dei

rimedi più snelli ed efficaci per alleviare le problematiche derivanti dalle falle dell'odierno sistema brevettuale. Allo stesso tempo però una simile forma di cooperazione genera il rischio che imprese concorrenti realizzino intese restrittive della concorrenza o precludano l'accesso al mercato per i *new comers*.

Per meglio delineare il contesto in cui il *patent pooling* opera, nel primo capitolo si illustreranno le ragioni economiche che hanno giustificato l'introduzione del regime brevettuale e come questo istituto abbia progressivamente perso aderenza con le esigenze delle economie contemporanee al punto da esser considerato un freno per l'innovazione piuttosto che un incentivo. Saranno analizzati specificamente le cause scatenanti di questo fenomeno, che ha condotto alla c.d. *patent crisis*, e gli approcci con cui alcuni importanti sistemi giuridici (di UE, USA e Giappone) hanno prima ostacolato e poi tutelato gli accordi di *patent pooling* in quanto considerati una possibile soluzione al problema.

L'analisi proseguirà con un'indagine economica delle aggregazioni brevettuali. Si metterà in risalto come tali pratiche possano costituire una snella alternativa all'istituto della licenza obbligatoria come contenimento dello *ius excludendi alios* conferito dal brevetto. Invece di comportare l'intervento esterno dell'autorità pubblica per coartare le azioni dei titolari, il *pooling* contiene sufficienti incentivi sia per soddisfare i detentori di IPRs (*intellectual property rights*) che i potenziali licenziatari. Si passerà poi ad un'analisi critica della disciplina predisposta dal Legislatore dell'Unione Europea in merito agli accordi di trasferimento di tecnologia e di *patent pooling*.

Nel terzo capitolo si prenderà in considerazione un fenomeno parallelo e per molti versi complementare alle aggregazioni, ovvero gli accordi di standardizzazione. Mediante tali pratiche gli operatori del mercato si accordano su criteri, parametri e tecnologie da impiegare nella propria attività in relazione alla realizzazione di prodotti o servizi il cui valore è strettamente determinato dalla loro capacità di interfacciarsi con altri beni (elemento tipico dei c.d. *network markets*). Le aggregazioni brevettuali sono in questo caso fondamentali per poter ottenere rapidamente le private che l'implementazione di uno standard spesso comporta. In un simile contesto assume ancora più importanza discernere quando l'accordo

sia legittimo e non configuri quindi un'intesa restrittiva della concorrenza o un abuso di posizione dominante. In secondo luogo saranno criticamente approfondite le pronunce giurisprudenziali e le decisioni degli organi di controllo che hanno affrontato direttamente simili questioni. Da tale complessità il giurista deve essere in grado di ricavare un impianto disciplinare che possa soddisfare le esigenze degli operatori, garantendo quindi il fondamentale principio della ragionevole prevedibilità del diritto.

L'ultimo capitolo sarà dedicato alla chiarificazione di un fenomeno che sta suscitando grandi preoccupazioni tra operatori e opinione pubblica, ovvero quello delle *Non practising entities* (o *patent troll*). Con approccio imparziale si cercherà di rispondere al quesito se queste immense aggregazioni brevettuali non siano altro che un fenomeno di parassitismo ai danni del mercato o piuttosto un'utile pratica d'intermediazione resasi necessaria dai problemi che affliggono il sistema brevettuale.

In conclusione, prendendo ad esempio i casi di *patent pooling* in campo bio-farmaceutico costituiti per finalità umanitarie, si indagheranno le potenziali ulteriori applicazioni benefiche degli accordi di *patent pooling* a settori come le *life sciences* che in futuro rischiano anch'essi di subire le ripercussioni negative della c.d. *patent crisis*.

CAPITOLO I

1. Dalla crisi brevettuale all'emergere dei contratti di *patent pooling*

1.1. Le ragioni per la protezione brevettuale

Tra gli effetti più rilevanti che la Rivoluzione Industriale ha avuto in campo giuridico riveste un ruolo cardine l'istituzione di una disciplina generale di quella che viene comunemente definita proprietà intellettuale. Nel corso del '900, per quanto concerne il ramo delle invenzioni industriali, la regolamentazione si è andata via via consolidando pressoché in tutti gli ordinamenti nazionali su spinta di imprese e singoli inventori che reclamavano maggiore tutela per i propri investimenti in ricerca e sviluppo. Inoltre, su impulso della globalizzazione economica, la disciplina è diventata progressivamente più uniforme a livello internazionale.

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, il primo nucleo legislativo di protezione delle invenzioni industriali è costituito dalla legge del Regno di Sardegna del 12 marzo 1855, n. 782 che sarà poi estesa al Regno d'Italia con la l. 30 ottobre 1859, n. 3731. Con questa disposizione si sanciva definitivamente il diritto alla protezione delle invenzioni in luogo del privilegio arbitrario concesso dal sovrano.¹

A livello internazionale la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 fu la prima a disciplinare in modo organico e a livello internazionale la materia. Da questo trattato prese forma l'Unione Internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale (cd. Unione di Parigi) che ricopre tuttora un ruolo cardine nell'assetto internazionale della materia. La Convenzione tuttavia non si proponeva di mutare la disciplina degli stati nazionali bensì stabiliva unicamente alcuni principi fondamentali (tra cui la parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli degli

1

Per un approfondimento di carattere storico giuridico si veda: G. FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico* in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, G. Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 195.

stati dell'Unione) e la cosiddetta priorità unionista. Quest'ultima consiste nel diritto per il soggetto che deposita una domanda di brevetto in uno stato dell'Unione a depositare la stessa domanda entro un termine di priorità in un altro paese aderente beneficiando ai fini della novità del termine anteriore di deposito nel primo stato.

Nel 1962 la Commissione della CEE ha iniziato un lungo tragitto legislativo volto all'istituzione di uno strumento di privativa industriale valido a livello comunitario con un primo schema di convenzione istitutiva di un cosiddetto Brevetto europeo. Sforzi che sono culminati nell'*European Patent Convention* del 1973, aggiornato a Monaco nel 2000 (noto ora come EPC 2000). A Washington intanto nel 1970 è stato siglato il *Patent Cooperation Treaty* (P.C.T.), che permette ora di richiedere simultaneamente protezione brevettuale nei 148 paesi firmatari e agevola il coordinamento tra gli uffici amministrativi nazionali.

Fino alla riforma del 1979 (conseguente alla trasposizione interna dell'EPC) l'ordinamento italiano ha mantenuto una sostanziale indipendenza dagli impulsi di revisione normativa provenienti dagli strumenti di carattere internazionalistico volti all'uniformazione della materia.² Con la successiva modifica del 1996³ il Legislatore ha poi adeguato l'ordinamento interno all'accordo denominato TRIPs (*Trade related aspects of Intellectual Property rights*) che consiste nell'appendice dedicata alla proprietà intellettuale del più generale trattato del GATT (General Agreement on tariffs and trade) finalizzato a incentivare una vigorosa liberalizzazione del commercio internazionale.⁴ I due cardini intorno ai quali la normativa si è concentrata sono il bilanciamento tra la protezione della proprietà intellettuale salvaguardando la concorrenza nel mercato e la garanzia di una protezione minima uniforme in tutti i paesi aderenti.

Con il nuovo Codice della Proprietà Intellettuale (C.P.I.) entrato in vigore il 19

2

Convention on the Grant of european Patents, 5 ottobre 1973, Monaco di Baviera (revisionata il 29 novembre 2000).

3

D.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 in Suppl. ordinario n. 64 alla G.U. n. 88 15/04/1996.

4

The Agreement on trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), ufficializzato dal GATT, Marrakech, 1994.

marzo 2005 il Legislatore ha infine deciso di riordinare la disciplina in un nuovo strumento normativo abrogando tutte le leggi speciali anteriori.⁵ In seguito è stata data attuazione alle direttive 2004/48/CE (denominata direttiva *Enforcement* in considerazione del suo rafforzamento della tutela offerta dalle privative industriali) e alla direttiva 98/44/CE che ha esteso la protezione giuridica alle invenzioni biotecnologiche⁶.

1.1.1. Requisiti e contenuti del brevetto

Al fine di meglio comprendere le cause che hanno originato quella che la dottrina americana ha ribattezzato “*patent crisis*”⁷ è opportuno fornire una sintetica esposizione degli elementi essenziali che permettono la protezione giuridica delle nuove invenzioni e i punti più delicati che rischiano di rendere la proprietà intellettuale controproducente rispetto all'innovazione e al gioco della concorrenza.

A partire dall'originaria legislazione in materia di invenzioni e modelli d'utilità le categorie di privative si sono estese in conseguenza del frenetico sviluppo tecnologico sino a ricomprendere le varietà vegetali, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i certificati di protezione supplementari per i prodotti farmaceutici e i brevetti sulle invenzioni attuate mediante uso di programmi per elaboratore. Ai fini del presente lavoro e in accordo con la dottrina dominante in materia si farà ad essi riferimento come *technology-related intellectual property rights*. L'istituto

5
D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 in G.U. 04/03/2005.

6
Direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, [2004] in G.U.C.E. L 157 del 30 aprile 2004; Direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, [1998] in G.U.C.E. L 213/13, attuata con la l. 22 febbraio 2006, n. 78 che ha inserito nel C.P.I. l'apposita sezione IV bis.

7
Il termine è stato proposto in: D. L. BURK, M. A. LEMLEY, *The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It*, in *The University of Chicago Press*, 2009. L'argomento è stato poi trattato in numerose opere ed articoli. Se vedano, tra gli altri: J. BESSEN, M. J. MEURER, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk*, Princeton University Press, 2009; *Time to fix patents*, in *The Economist*, 8 agosto 2015; R. POSNER, *Why There Are Too Many Patents in America*, in *The Atlantic*, 12 luglio 2012; J. E. BESSEN, M. J. MEURER, *The Patent Litigation Explosion*, in *Boston Univ. School of Law Working Paper* No. 05-18, 2005.

brevettuale resta tuttavia il centro di gravità per quanto concerne la disciplina essenziale della materia.

In conformità all'ordinamento italiano e dell'Unione Europea l'invenzione industriale viene generalmente definita come l'idea di soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale. Si tratta evidentemente di una definizione astratta la cui utilità primaria consiste nel segnare la differenza tra invenzione e mera scoperta scientifica che, in quanto tale, deve restare di pubblico dominio.⁸

Tutti i *technology-related intellectual property rights* sono accomunati da una serie di requisiti necessari per poter ottenere protezione dall'ordinamento. Vi sono poi alcune deroghe derivanti dallo specifico oggetto di tutela preso in considerazione. Si pensi a titolo d'esempio alle varietà vegetali le quali possono essere tutelate non solo quando nuove e distinguibili in modo netto da altre varianti ma anche laddove soddisfino i requisiti della omogeneità (avere i caratteri propri della *species* oggetto di tutela) e stabilità nei loro elementi essenziali e per le successive riproduzioni.

Primo di questi requisiti è innanzitutto quello della novità. In accordo agli articoli 46 del C.P.I. e 54 EPC un'invenzione può essere qualificata nuova quando non rientra nello stato della tecnica (termine che ricomprende tutte le conoscenze in qualsiasi modo reperibili e rese accessibili al pubblico a livello mondiale prima del deposito della domanda di brevetto). Come già accennato, la Convenzione di Parigi mette a disposizione del soggetto che domanda la protezione brevettuale un ulteriore termine di 12 mesi di priorità per depositare il brevetto in altri stati dell'Unione di Parigi. Bisogna in seguito operare un'analisi dello stato della tecnica al fine di verificare se l'invenzione fosse già conosciuta nell'ambito del settore preso in considerazione da un esperto di media conoscenza. La stessa struttura base del brevetto (titolo, riassunto, descrizione e rivendicazioni) è studiata in modo da rendere più efficiente e rapida la ricerca di anteriorità documentali soprattutto per via informatica. L'articolo 45 del C.P.I. (in accordo con l'articolo 54 EPC) ammette poi la brevettabilità in termini generali di una

8

In accordo agli articoli 45 C.P.I. e 52 EPC.

sostanza già nota di cui si individui un nuovo impiego. La disposizione è stata pensata in primo luogo per il settore della tecnologia chimica ma nulla esclude un uso generale della stessa.

Oltre alla novità, l'invenzione di cui si ricerca la protezione deve rispettare anche il requisito dell'attività inventiva (cd. *inventive step*). In accordo agli articoli 48 C.P.I. e 56 EPC con questa accezione si intende che l'ordinamento tuteli soltanto quella attività inventiva che per una persona mediamente esperta del ramo non risulti evidente allo stato della tecnica. Da un tale panorama normativo emerge chiaramente come la valutazione di tale requisito generi un inevitabile grado di arbitrarietà in capo al soggetto cui è assegnato il compito di giudicare la meritevolezza della privativa. In un ordinamento come quello della Convenzione sul Brevetto Europeo o il sistema americano tale giudizio è riservato ad un Ufficio amministrativo appositamente formato per valutare i requisiti di brevettabilità. Nonostante i numerosi tentativi di razionalizzare l'analisi da parte degli esaminatori attraverso parametri valutativi e *guide-lines* sono molte le critiche negative circa l'effettiva applicazione di tale procedura valutativa. Ad esempio l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti opera una ricerca delle anteriorità senza prendere seriamente in considerazione il salto inventivo dell'invenzione.⁹ Le cause sono da riportare in primo luogo ad una carenza di risorse sufficienti e in seconda istanza al fatto che sussiste comunque la possibilità, garantita dall'articolo 117 C.P.I., di muovere azioni giudiziarie da parte dei soggetti interessati volte a dichiarare la nullità per carenza dei requisiti essenziali di brevetti già emanati. Questo profilo tuttavia non contraddistingue soltanto il sistema italiano, ma riguarda, in misura differente, anche gli Stati Uniti e gli altri paesi dell'Unione Europea. Secondo buona parte della dottrina è proprio questa una delle cause più serie alla base dell'eccessivo numero di brevetti che vengono emessi dagli uffici competenti ogni anno.¹⁰

9

G. FLORIDIA, *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, G. Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 267.

10

Si vedano, tra gli altri, i seguenti studi: J. BESSEN, M. J. MEURER, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk*, Princeton University Press, 2009; D. L.

Il terzo requisito che deve sussistere al fine di attivare la protezione brevettuale è quello dell'industrialità, secondo quanto disposto dagli articoli 49 C.P.I. e 57 EPC. Con questo termine si intende l'attitudine dell'oggetto o del metodo di produzione ad essere prodotto o eseguito a livello seriale in un qualsiasi genere di industria (anche nell'ambito di una produzione artigianale). Come evidenziato da Floridaia, l'autonomia di questo requisito rispetto al più generale concetto di invenzione è discutibile ma dal punto di vista pratico non determina ripercussioni di rilievo. L'elemento essenziale resta che la brevettabilità è ammissibile soltanto in relazione al soddisfacimento di un determinato bisogno e non può riguardare un mero prodotto a prescindere dalla sua funzione.¹¹

Il quarto requisito di brevettabilità consiste invece nella liceità ed è previsto dagli articoli 50 C.P.I. e 53 EPC. Essa viene usualmente definita come non contrarietà all'ordine pubblico o al buoncostume dell'attuazione dell'invenzione. Tale requisito non riguarda ovviamente le eventuali autorizzazioni necessarie alla produzione, attuazione o commercializzazione dell'invenzione brevettata e riveste un ruolo marginale nel panorama dei requisiti di proteggibilità. Questioni più delicate sono invece state sollevate in relazione alla brevettabilità di particolari materiali e metodi biotecnologici (ad esempio la clonazione umana), ma per questi il Legislatore ha previsto un'elencazione apposita di fattispecie che escludono la protezione brevettuale.¹²

In appendice ai requisiti veri e propri requisiti appena considerati si colloca quello della sufficiente descrizione di cui all'articolo 51 C.P.I. e 138 EPC. In accordo a queste disposizioni infatti un brevetto è valido soltanto quando l'invenzione sia così chiara e descrittiva che ogni persona esperta del settore possa attuarla senza compiere ulteriore attività di ricerca o sperimentazione. Come nel caso

BURK, M. A. LEMLEY, *The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It*, in *The University of Chicago Press*, 2009; J. BESSEN, M. J. MEURER, *The Patent Litigation Explosion*, in *Boston Univ. School of Law Working Paper* No. 05-18, 2005. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=831685>.

11

La relazione tra oggetto del brevetto e bisogno soddisfatto è stata esplicitamente fatta propria dal legislatore per quanto riguarda le invenzioni biotecnologiche all'art. 3 l. 22 febbraio 2006, n. 78.

12

Articolo 81-quinquies C.P.I. e articolo 6(1) direttiva 98/44/CE.

dell'*inventive step* un ruolo cruciale nel mantenere alta l'affidabilità dei brevetti è quello gravante sugli Uffici che devono valutare l'adeguatezza della domande di protezione. In conclusione va rimarcato come la descrizione non soltanto deve essere sufficientemente esaustiva ma deve fare riferimento ad una invenzione soltanto, come esplicitamente previsto all'articolo 161 C.P.I.

La maggior parte delle legislazioni nazionali e sovranazionali statuiscono che il diritto di brevetto consiste innanzitutto in due elementi principali. In primo luogo nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione traendone profitto nel territorio dello stato e in secondo luogo nello *ius excludendi alios*. Anche l'ordinamento italiano adotta questa impostazione all'articolo 66(1) del C.P.I. L'EPC invece si limita a statuire che il contenuto del brevetto europeo ricalca gli stessi diritti conferiti dallo stato nazionale preso in considerazione.

Mentre l'oggetto dell'esclusiva conferita dal diritto d'autore è l'opera nella sua forma rappresentativa (compresa quella interna) e non anche nelle idee e informazioni contenute al suo interno¹³, l'oggetto della protezione conferita dal brevetto si estende all'attuazione dell'invenzione. Con questa espressione si è voluto comprendere un'estensione dell'esclusiva piuttosto ampia in modo da aumentare il più possibile il potere di mercato derivante per il titolare della privativa. Il concetto di attuazione comprende infatti, a seconda dei casi, la commercializzazione e la fabbricazione del prodotto brevettato o la realizzazione del procedimento brevettato, permettendo inoltre al titolare del brevetto di interdire la fabbricazione e l'attuazione del procedimento produttivo oggetto di brevetto compresa la messa in commercio del prodotto coperto da brevetto o realizzato avvalendosi illecitamente di un'invenzione coperta da privativa. Inoltre, in seguito all'attuazione dei TRIPS nel 1996, la tutela brevettuale è stata ulteriormente rafforzata prevedendo in determinati casi presunzioni *iuris tantum*

13

Si veda in proposito: P. AUTERI, *Il contenuto del diritto d'autore* in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, G. Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 599. Inoltre la limitata estensione dell'esclusiva rispetto ai brevetti è ancora più evidente se la si confronta con il termine "copyright" del sistema anglosassone: un "diritto di copia" che cela una riluttanza a riconoscere diritti morali agli autori e limita la sua estensione appunto alla mera copia della forma espressiva (vedi: P. SPADA, *op. cit.*, p. 26).

(suscettibili di prova contraria) di contraffazione.¹⁴

Il diritto di esclusiva conferito dal brevetto è poi esercitabile anche nei confronti di chi abbia realizzato l'invenzione in modo indipendente ma successivamente alla presentazione della richiesta di brevettazione. Così facendo da un lato si consolida il diritto esclusivo in capo al detentore del brevetto, ma dall'altro lato si amplifica la gara tra concorrenti a chi brevetta per primo (*patent race*). Tale comportamento costituisce una delle cause principali che sono alla base dell'attuale proliferazione di brevetti (*patent flood*) a livello mondiale.¹⁵

La solida tutela che viene garantita al detentore del brevetto è bilanciata da un termine sensibilmente minore rispetto a quella conferita dal diritto d'autore (che copre un periodo di 70 anni dalla morte dell'autore). In aderenza a quanto previsto dall'accordo TRIPs la tutela brevettuale si estende infatti per 20 anni dal deposito della domanda presso l'Ufficio competente.

La particolare forza dell'inibitoria conferita dal brevetto è amplificata anche dalla disciplina relativa all'azione di contraffazione. Se oggetto di protezione è un prodotto allora il divieto di produzione e immissione sul mercato opera in modo assoluto e indipendente dal processo di produzione. Tuttavia nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un metodo di produzione allora l'inibitoria può operare soltanto con riferimento alla sua attuazione e alla produzione e commercializzazione di prodotti ottenuti con il metodo coperto da privativa. Su impulso dei TRIPs l'ordinamento italiano ha adottato l'istituto statunitense della *discovery* finalizzato a rafforzare la tutela del brevetto di procedimento.¹⁶

14

Il riferimento è qui all'articolo 67 C.P.I. che, in presenza di brevetto sul procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto con la procedura oggetto di esclusiva si presume ottenuto con tale procedimento quando: il prodotto sia nuovo e se sussista una sostanziale probabilità che sia stato prodotto con il procedimento brevettato. Per un approfondimento sull'estensione dell'esclusiva brevettuale si veda: V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli.*, Artt. 2584-2594, Giuffrè, Bologna, 2012.

15

Sulla consequenzialità che lega la corsa alla brevettazione e il problema delle patent wars che bloccano l'innovazione, si consiglia: L. SHAVER, *Illuminating Innovation: From Patent Racing to Patent War*. Washington and Lee Law Review 69, 2012, 1891.

16

FLORIDIA G., *Le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico*, in AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, G. Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 233.

All'articolo 67 C.P.I. si prevede una presunzione *iuris tantum* di contraffazione quando risulti “con una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato”.

In ultima analisi è opportuno evidenziare, al fine di meglio comprendere il potere di mercato conferito dalla protezione brevettuale, come la fabbricazione e commercializzazione dei metodi e prodotti protetti dai *technology-related intellectual property rights* sono perseguibili non soltanto nei confronti del produttore ma anche di qualsiasi soggetto che prenda parte attiva nella fase di commercializzazione. La giurisprudenza ormai unanime ammette infatti che il distributore sia perseguibile mediante azione di contraffazione al pari del produttore. Questa facoltà ha rilevanti implicazioni sul piano processuale siccome il detentore del brevetto potrà scegliere come giudice competente della causa di contraffazione anche una sede molto distante da quella del produttore facendo unicamente leva su di un luogo di commercializzazione del prodotto che si sostiene essere in violazione della privativa (fenomeno cd. di *forum shopping*).

1.1.2. Analisi economica del brevetto

La consapevolezza che la proprietà intellettuale costituisca un fertile campo di studio non solo per i giuristi ma anche per la scienza economica è ormai un dato di fatto. Come suggerito da Posner, l'analisi economica della proprietà intellettuale “*can bring out the deep commonality, as well as significant differences, among the various fields of intellectual property law and between intellectual property law and the law governing physical property*”¹⁷.

Anche se è ormai uso corrente riferirsi alla materia come proprietà intellettuale, le differenze che caratterizzano i beni intangibili da quelli materiali sono troppo consistenti per non differenziare nettamente i due argomenti.

17

W. LANDES, R. POSNER, *The economic structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003, p. 10.

L'analisi economica mostra che i beni intellettuali vanno collocati nella categoria dei *public goods* poiché la loro offerta sul mercato sarà costantemente inferiore rispetto alla domanda in assenza di un intervento esterno che ne garantisca la protezione. Essendo infatti caratterizzati da non escludibilità e non rivalità, una volta impadronitosi di un'invenzione altrui chiunque potrebbe farne uso senza che questo possa efficacemente impedirlo. Da questo punto di vista l'istituto brevettuale consiste in un classico intervento pubblico volto ad evitare un fallimento del mercato mediante un'azione che mira ad annullare le esternalità che rendono gli investimenti in innovazione economicamente inefficienti.

I diritti che il sistema brevettuale attribuisce all'inventore sono molteplici come si è visto nel paragrafo precedente e la loro giustificazione socio-economica è costantemente oggetto di discussione. Si tratta infatti di individuare il giusto equilibrio tra le esigenze di tutela dell'investimento realizzato dall'inventore e le esigenze di libera circolazione delle conoscenze che rivestono un ruolo primario nella diffusione del benessere e del progresso tecnologico.

La ragione classica che giustifica la tutela brevettuale di alcune tipologie di invenzioni consiste nella necessità di rendere economicamente remunerativi gli investimenti compiuti dal soggetto in ricerca e sviluppo (R&D) per realizzare l'invenzione.

I brevetti ricoprono poi l'ulteriore funzione di stimolare la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica. Secondo Bertani “la funzione di stimolo del progresso tecnico ormai pacificamente attribuita a questo sistema passa soprattutto per l'incentivo alla circolazione delle informazioni brevettuali, che ne rappresenta ad un tempo l'obiettivo immediato e il mezzo principale per favorire in via mediata questo medesimo progresso”.¹⁸

In mancanza di una privativa brevettuale l'inventore cercherebbe di tutelare il proprio investimento celando ai concorrenti (dunque anche alla collettività) le proprie invenzioni. Un simile tentativo, oltre a rivelarsi non sempre realizzabile nella realtà economica, comporterebbe un ulteriore aggravio dei costi di

18

M. BERTANI, *Proprietà intellettuale e circolazione delle informazioni brevettuali*, in AA.VV., *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, Vol. I, pp. 153-155.

transazione nel tentativo di nascondere alla concorrenza le proprie invenzioni.

L'obbligo di rivelare nel dettaglio l'invenzione in modo da renderla comprensibile e replicabile costituisce inoltre un limite al monopolio conferito dal brevetto. I concorrenti infatti grazie ad uno studio approfondito del brevetto avranno l'opportunità di avvalersi di queste informazioni per compiere ricerche ulteriori o realizzare invenzioni e processi produttivi che si distanzino il minimo indispensabile per non violare la privativa brevettuale (*inventing around*).

Come si è visto, la proprietà intellettuale è intrinsecamente caratterizzata da un continuo bilanciamento tra il potere di mercato che istituisce in capo ai detentori dei diritti e le limitazioni agli stessi (di ambito di applicazione, durata e utilizzo) imposte dall'esigenza di tutelare il *public domain*. Per i brevetti l'elemento essenziale è costituito dal loro effetto anti-concorrenziale (impedire ai concorrenti di avvalersi di determinate conoscenze e invenzioni) a differenza della proprietà fisica in cui una simile caratteristica è del tutto accidentale.

Le informazioni oggetto di protezione brevettuale, pur essendo beni giuridici meritevoli di tutela, differiscono radicalmente dai beni fisici e in quanto tali vanno disciplinate in modo autonomo al fine di evitare ambiguità e complicazioni.¹⁹ Secondo Colangelo, l'informazione meriterebbe nuove forme di protezione completamente autonome dallo strumentario giuridico dedicato alla proprietà fisica capaci di adattarsi alle sue caratteristiche: “l'informazione non è divisibile, è difficilmente misurabile, non è consumabile, è indefinitamente riproducibile, può essere accessibile a tutti o riservata a taluni, ha un costo, ha carattere cumulativo”.²⁰ Questi inviti ad una riforma complessiva della disciplina che sappia distaccarsi dalla normativa della proprietà fisica sembrano ancora di là da venire nell'attuale contesto legislativo, preoccupato piuttosto di rafforzare ulteriormente queste privative sulla spinta degli interessi delle grandi imprese che investono in ricerca e sviluppo.²¹ Il trade-off *incentive vs. access problem* è la

19

F. DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979, p. 11.

20

G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008, p. 17.

21

J. BESSEN, M. J. MEURER, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put*

peculiarità economicamente più rilevante della proprietà intellettuale e la differenza in modo significativo dalla proprietà fisica. Gli unici due elementi che accomunano questi due istituti giuridici sotto il profilo dominicale possono essere individuati nella patrimonialità del contenuto e nell'assolutezza della protezione. La radicale differenza in termini di capacità offensiva che lo *ius prohibendi* assume nei due istituti (con una netta prevalenza per la proprietà intellettuale) ha spinto parte della dottrina a sostituire la dicitura proprietà intellettuale con diritti di monopolio per evitare equivoci.²²

Mentre la maggior parte della proprietà tradizionale è caratterizzata da rivalità nell'uso (il che significa che non può essere utilizzata da più di un soggetto economico allo stesso tempo), la proprietà intellettuale non presenta una simile caratteristica. In casi simili la teoria economica suggerisce di conferire diritti esclusivi al fine di allocare la proprietà reale a chi è disposto a pagarla di più. Un'allocazione efficiente di risorse scarse può essere ottenuta soltanto attraverso il riconoscimento di diritti esclusivi. Nell'assenza di esclusività, quando l'uso di risorse scarse è condiviso nell'intera comunità, si verifica la cosiddetta *tragedy of the commons*: le risorse vengono sovra utilizzate fino al loro definitivo perimento. L'informazione invece si comporta in maniera parzialmente differente.²³ È definita dalla teoria economica come un bene pubblico: può infatti essere utilizzata da un agente senza perciò precludere il suo utilizzo ad un altro soggetto pur preservando integra la propria utilità.

Da un'ottica puramente statica il libero accesso all'informazione andrebbe preferito ad un regime di privative giuridiche. I diritti di proprietà intellettuale sono però indispensabili se visti da un'ottica di efficienza dinamica. L'informazione è molto costosa da creare e le risorse investite nella ricerca sono equiparate a costi fissi (nel senso che non dipenderanno dall'utilità economica generata dall'invenzione). Senza un regime di privative non ci sarebbero sufficienti prospettive remunerative per ricompensare gli sforzi di *R&D* e come

Innovators at Risk, Princeton University Press, 2009, p. 128.

22

J. BESSEN, M. J. MEURER, *op. cit.*, p. 15.

23

G. HARDIN, "The tragedy of the commons", in 162 *Science*, 1968, 1243.

risultato finale la società sotto-investirebbe nello sviluppo di nuove invenzioni.

Il sistema brevettuale, rendendo possibile l'internalizzazione di parte del valore economico di un'invenzione, contribuisce a incentivare l'innovazione.

L'esistenza di simili privative permette ai loro detentori di dare in licenza i rispettivi diritti di utilizzo esclusivo. Nell'assenza di diritti di proprietà nella creazioni intellettuali, gli inventori non avrebbero la possibilità di trasferire le loro creazioni a causa del rischio di non poter sorvegliare adeguatamente il rispetto dell'accordo.

Infine, i brevetti incentivano l'utilizzo delle invenzioni coperte dalla loro protezioni non soltanto nello stadio dello sviluppo ma anche della commercializzazione.

I limiti cui sono sottoposte le privative brevettuali sono il necessario bilanciamento che la tutela della concorrenza richiede ed esprimono al meglio il trade off tra *incentive vs. access interface*.

Fin dal celebre saggio di Garret Hardin del 1968 sulla *tragedy of the commons* il pensiero economico e giuridico si è interrogato sulla necessità di instaurare un sistema di proprietà privata capace di preservare le risorse scarse e il benessere della collettività. Nella tesi di Hardin molti giuristi hanno trovato un'ulteriore conferma teorica sulla quale fondare l'istituto dei diritti di proprietà intellettuale.

A breve distanza di tempo, tuttavia, Michael Heller ha evidenziato il problema speculare originato dal rischio di sotto-utilizzo di una risorsa a causa della presenza di troppi diritti di privativa in capo ad una miriade di soggetti economici.

Insomma, a seconda della distribuzione dei diritti in un determinato contesto economico, le privative possono essere la soluzione di un problema come la causa di un altro. Nel celebre articolo dedicato all'effetto paralizzante che la proprietà intellettuale può avere nei confronti dell'innovazione (soprattutto in campo bio-farmaceutico), Heller e Eisenberg mettono in guardia i legislatori dal rischio dalla concessione di brevetti fondati su rivendicazioni troppo generiche e politiche di licenze dei diritti così restrittive da danneggiare la ricerca *down-stream*. Secondo Colangelo, “commons e anticommons rappresentano dunque la proverbiale

duplice faccia della medesima medaglia: una tragedia simmetrica”²⁴.

Un'eccessiva frammentazione dei diritti di proprietà sopra un bene (anche immateriali, come l'informazione) determina una paralisi nello sfruttamento dell'invenzione che ricalca il sotto-utilizzo della risorsa per la proprietà fisica. In una situazione simile, la proprietà intellettuale da valido strumento per promuovere la ricerca si tramuta in ostacolo al progresso tecnologico. A ciò si deve aggiungere che la proprietà fisica presenta un'ulteriore peculiarità che la rende particolarmente sensibile nei confronti di meccanismi protettivi troppo rigidi. Gran parte dei risultati della ricerca scientifica si fondano su precedenti invenzioni altrui che hanno reso possibile a cascata ulteriori invenzioni da parte di soggetti diversi. Come già si è visto, il ratio economica che giustifica la proprietà intellettuale è la necessità di remunerare lo sforzo innovativo realizzato da un agente economico. I frenetici sviluppi tecnologici nei campi più disparati della R&D hanno generato nuove sfide al diritto della proprietà intellettuale soprattutto in merito all'estensione e all'oggetto della protezione.

1.2. Origine e sintomi della *patent crisis*

1.2.1. Origine ed effetti della proliferazione brevettuale

Come si è visto, la ragione principale che giustifica il meccanismo giuridico della protezione brevettuale consiste nella sua capacità di incentivare le attività di ricerca e sviluppo. L'analisi economica mostra come la *ratio* delle privative industriali sia quella di garantire un rilevante margine di ricavi economici proveniente da una determinata invenzione in modo da rendere economicamente efficienti gli investimenti sostenuti durante le fasi di R&D. In tale contesto è del tutto naturale che i soggetti impegnati sul lato della ricerca e commercializzazione di nuovi prodotti siano molto sensibili allo *ius excludendi alios* conferito dal formante legislativo e siano generalmente favorevoli ad un suo ulteriore

24

G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008, p. 20.

rafforzamento. Dall'altro lato i giuristi e i legislatori che si occupano di questa materia non devono dimenticare che suo obiettivo è quello di salvaguardare l'interesse generale della collettività che, in quanto tale, a volte può non coincidere o addirittura essere in contrasto con le rivendicazioni di alcuni suoi protagonisti (come i detentori di private).

Negli ultimi decenni si è assistito a livello mondiale ad un ampliamento significativo delle invenzioni brevettabili derivante anche e soprattutto dalla frenetica innovazione tecnologica che riguarda ora settori un tempo estranei alla protezione brevettuale. A questo proposito un punto di svolta potrebbe essere collocato nella celebre sentenza della Corte Suprema Americana *Diamond v. Chakrabarty* in cui si sancì esplicitamente che l'oggetto della proprietà intellettuale si era esteso al punto da coprire “*anything under the sun made by man*”.²⁵ La vera distinzione per discernere la brevettabilità di un'invenzione, infatti, secondo la Corte doveva essere soltanto “*between products of nature, whether living or not, and human-made inventions*”. Mentre questa pronuncia aprì le porte alla brevettabilità della materia vivente, il caso *Diamond v. Diehr* sancì, negli Stati Uniti, la proteggibilità mediante brevetto dei programmi informatici.²⁶ Il passo successivo riguardò addirittura i metodi di *business* per poi arrivare ai *click* e alle interfacce grafiche.²⁷

La dottrina più attenta non ha tardato a suonare il campanello d'allarme nei confronti di una protezione eccessivamente ampia e sempre più diffusa al punto di

25

Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980): questo caso sancì che un batterio modificato geneticamente può essere oggetto di privata brevettuale.

26

Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981), *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 134 S. Ct. 2347 (2014): questi due casi hanno sancito la possibilità di brevettare invenzioni implementate mediante l'utilizzo di software negli Stati Uniti, prospettiva che è stata poi accolta dall'EPO (*Patent for software?*, EPO, Monaco, 2013).

27

Microsoft è riuscita a brevettare il *click* del mouse (brevetto n. 6.727.830) mentre Amazon con il suo “*One-click patent*” (brevetto n. 5.960.411) ha ottenuto negli Stati Uniti la proteggibilità del metodo commerciale di realizzare un acquisto mediante un *click* su di interfaccia digitale connessa al sito del titolare. L'ammissione di *business methods* tra gli oggetti brevettabili è stata sancita negli USA dalla storica sentenza *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group*, 149 Fed. Cir 1368 (1998).

parlare di una vera e propria alluvione brevettuale (*patent flood*).²⁸ I dati raccolti dal WIPO (World Intellectual Property Organization) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) sono estremamente significativi a questo proposito.²⁹ Considerando le statistiche relative agli uffici brevetti di Unione Europea (EPO), Stati Uniti (USPTO) e Giappone (JPO) dagli anni '80 al 2013 il numero delle richieste di brevetto è sostanzialmente triplicato, come risulta dalle Fig.1, 2 e 3.

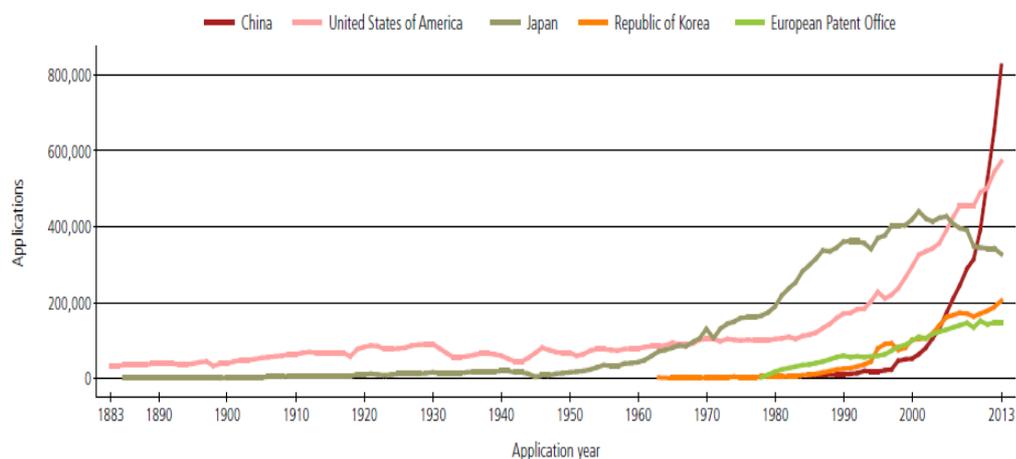


Fig. 1 - Andamento delle richieste di brevetto suddivise tra i 5 principali uffici brevetti.³⁰

28

D. L. BURK, M. A. LEMLEY, *The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It*, in *The University of Chicago Press*, 2009, p. 44.

29

OECD, *Compendium of Patent Statistics*, 2008.

30

Dati e grafico ricavato da: *World Intellectual Property Indicators*, in *Economics and statistics series*, WIPO, 2014, p. 32.

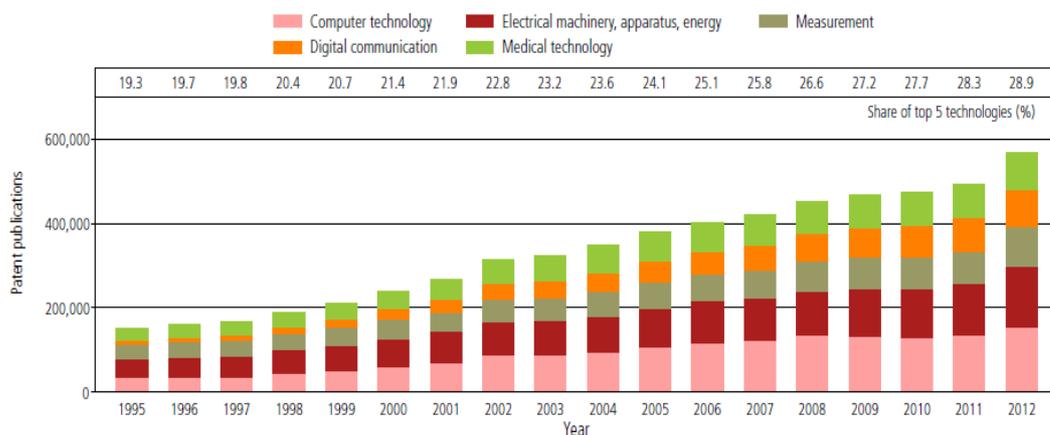


Fig. 2 - Andamento delle richieste di brevetto a livello mondiale nei cinque principali settori.³¹

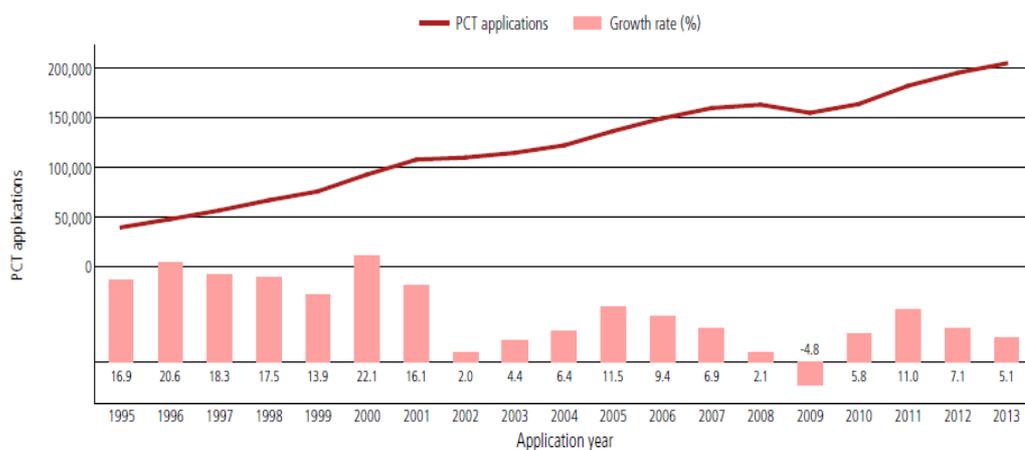


Fig. 3 - Numero di richieste di brevetto inviate sotto il regime del Trattato di cooperazione in materia di brevetti e suo tasso di crescita.³²

31

Dati e grafico ricavato da: *World Intellectual Property Indicators*, in *Economics and statistics series*, WIPO, 2014, p. 32.

32

Ibidem, p. 41.

È opportuno poi evidenziare come anche i paesi un tempo meno sviluppati (in particolare Cina, India e Brasile) che un tempo contrastavano con forza il sistema di protezione delle invenzioni perchè ritenuto discriminatorio nei loro confronti, abbiano ora sostanzialmente cambiato indirizzo e stiano ricorrendo ai brevetti per incentivare e sostenere la competitività delle proprie imprese a livello globale.³³ Questo fenomeno ha creato una rete estremamente fitta di privative su numerose invenzioni al punto da generare un sensibile innalzamento dei costi di transazione per gli operatori. Paradossalmente in una simile situazione i *technology-related intellectual property rights* rischiano di essere un freno all'innovazione piuttosto che un incentivo. I profili su cui si concentrano le ripercussioni più negative sono due. In primo luogo l'ampliamento della protezione ha raggiunto un livello tale da coprire in alcuni casi la ricerca a monte rischiando di ostacolare sensibilmente la ricerca *downstream*. In secondo luogo la tendenza a brevettare sistematicamente ogni invenzione ha generato un rallentamento della produzione sequenziale, che si contraddistingue per il fatto che ogni miglioramento è frutto di perfezionamenti di precedenti invenzioni già presenti sul mercato. La dottrina si è ampiamente interrogata sulle cause alla base di tale fenomeno rilevando come spesso le imprese non ricorrano alla privativa per massimizzare i profitti quanto per evitare che i competitori abbiano armi in grado di frenare il proprio processo di ricerca, sviluppo e commercializzazione.³⁴

Oltre il 90% dei brevetti validi a livello mondiale si concentrano in Unione Europea, Stati Uniti e Giappone. Il loro numero è cresciuto a ritmi così vorticosi da generare quella che la dottrina statunitense ha ribattezzato "*patent crisis*".³⁵ Il PTO ha ricevuto nel 2007 ben 456.154 richieste di brevetto (con un aumento di 4 volte rispetto agli anni '80) e ne ha approvate 157.283. Siccome la durata istituzionale di un brevetto è vent'anni, si è calcolato che solo negli Stati Uniti

33

In questo senso si veda l'interessante articolo: P. DRAHOS, *The US, China and the G-77 in the era of responsive patentability*, in 2 *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 2012, p. 315.

34

Si veda a questo proposito l'analisi condotta in: B. H. HALL, *Exploring the Patent Explosion*, in *Journal of Technology Transfer* (numero speciale in onore di Edwin Mansfield), 2003.

35

D. L. BURK, M. A. LEMLEY, *The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It*, in *The University of Chicago Press*, 2009.

siano tuttora in vigore circa 2.4 milioni di brevetti.³⁶ Da questi dati si può comprendere come sia arduo e dispendioso per le imprese comprendere se il proprio *business* corra un fondato rischio di essere perseguito giuridicamente o se alcuni propri brevetti rischino di essere impugnati e dichiarati nulli. Dall'altro lato questa alluvione brevettuale ha spinto molti a criticare negativamente gli uffici brevetti nazionali per un'eccessiva accondiscendenza nell'accogliere le richieste dei richiedenti brevetto.

A questo proposito Shapiro ha parlato di *patent thicket* per indicare questa matassa inestricabile di privative su tecnologie simili e interconnesse le quali rendono indispensabile, a tutti i soggetti che intendano produrre prodotti complessi (come è ormai sempre più normale nell'economia attuale), ottenere l'assenso da parte di ogni singolo detentore delle privative coinvolte.³⁷ In tale situazione il rischio di *bargaining breakdown* (dovuto a costi transattivi, comportamenti strategici e altri generi di esternalità) aumenta sensibilmente a causa della forte probabilità che i titolari di IPRs realizzino condotte di *hold-up*. Con questa espressione si intende il comportamento strategico di un soggetto che inizialmente promette di concedere in licenza i propri diritti a termini FRAND (*fair reasonable and non discriminatory*) ma in seguito approfitta del proprio potere di mercato derivante dalla privativa brevettuale per innalzare i propri ricavi a danno del consumatore.

È evidente che questa situazione evidenzia una vera e propria patologia del sistema brevettuale che non può essere schivata assumendo che la società contemporanea sia semplicemente più creativa o abbia più risorse per effettuare ricerca scientifica. Come messo in luce da Burk e Lemley è piuttosto improbabile che, nonostante i grandi capitali investiti in ricerca, il mondo attuale sia ben quattro volte più innovativo del 1980 o addirittura 12 volte rispetto al 1870 (anni in cui furono sviluppate ad esempio tecnologie fondamentali come il telefono e altre grandi innovazioni dell'industria ferroviaria).

Come prevedibile, al *patent flood* è conseguita una corrispondente *litigation*

36

Ibidem, p. 34.

37

C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, in *1 Innovation policy and the economy* 119, 2001, p. 124–26.

flood. Di per sé questo effetto non dovrebbe stupire: i brevetti conferiscono diritti che possono essere fatti valere e resi esecutivi mediante pronuncia giurisdizionale. È dunque del tutto logico che se il numero di brevetti aumenta la diretta conseguenza sarà un conseguente innalzamento del contenzioso relativo. Fermo restando questa grande proliferazione del tasso di litigiosità legato alla diffusione della proprietà intellettuale, autori come Bessen e Meurer evidenziano come la causa principale non risieda tanto nelle peculiarità delle nuove tecnologie quanto nei recenti sviluppi del formante legislativo, almeno nel mercato statunitense. Promuovere azioni di contraffazione sembrerebbe essere diventato relativamente più vantaggioso poiché il rischio che il brevetto venga dichiarato invalido si è ridotto drasticamente. Gli autori evidenziano come l'avvio della *patent litigation explosion* negli Stati Uniti sia avvenuto a seguito della riforma che ha introdotto un'unica corte d'appello a livello federale per i brevetti, dando dunque impulso ad una protezione più marcata e omogenea della proprietà intellettuale.

Queste problematiche altro non sono che una delle problematiche più serie derivanti da quel complesso groviglio brevettuale comunemente definito *patent thicket*. Emergono così tutte le difficoltà di un sistema giuridico progettato intorno all'idea di invenzione meccanica (il cui funzionamento è relativamente semplice da esplicitare in una domanda di brevetto) ad adattarsi alle esigenze del panorama odierno dell'innovazione tecnologica. Negli ultimi decenni questa uniformità è stata definitivamente superata. Ora, come si è visto, i *technology-related intellectual property rights* si sono diversificati ben oltre la forma classica dell'istituto brevettuale e al contempo l'ambito di applicazione della proprietà intellettuale si è esteso ulteriormente. Mentre la disciplina della protezione resta piuttosto uniforme, le materie protette sono estremamente eterogenee e totalmente differenti rispetto alla tecnologia meccanica. Si pensi ai prodotti farmaceutici, biotecnologici, ai dispositivi medici, ai programmi informatici, agli apparecchi *hardware* e ai metodi di *business*. Sono proprio le nuove tecnologie a costituire la maggioranza dei brevetti emessi negli ultimi vent'anni. Quasi la metà delle privative concesse riguardano infatti il settore dell'*Information and Communication Technology* (internet, semiconduttori, telecomunicazioni,

dispositivi *hardware* e programmi per elaboratore³⁸). Merges aveva già evidenziato nel 1996 che in questo comparto industriale la proliferazione dei brevetti su un'infinità di tecnologie che andranno poi a contribuire alla creazione di prodotti complessi stava ormai assumendo una funzione altra rispetto alla mera remunerazione dell'investimento in ricerca e sviluppo. Le imprese infatti utilizzano gli IPRs come “moneta di scambio” (*bargaining chips*) nelle negoziazioni e di conseguenza il sistema della proprietà intellettuale deve fare i conti con questo cambio di paradigma.³⁹

Come evidenziato da Lemley è ormai inevitabile per il giurista trattare distintamente i vari settori tecnologici coperti dalla protezione brevettuale al fine di comprendere a fondo le peculiarità e suggerire potenziali interventi migliorativi. In alcuni campi, come per l'industria farmaceutica e chimica, il brevetto sembra dare risultati soddisfacenti dovuti alla relativa semplicità con cui è possibile descrivere l'invenzione e di conseguenza tracciare i confini della proprietà intellettuale. Nell'ICT invece la situazione è drammaticamente differente: ogni prodotto in questo settore implica solitamente la combinazione di decine se non centinaia o migliaia di invenzioni precedenti già coperte da brevetto.

Tutti queste invenzioni brevettate, per poter essere utilizzate senza correre il rischio di azioni di contraffazione, vanno innanzitutto individuate per poi ottenere in licenza il diritto di utilizzare il brevetto o alternativamente progettare tecnologie sufficientemente differenti da evitare con un ragionevole margine di probabilità cause di contraffazione (*inventing around*). Chiaramente un tale procedimento di

38

Relativamente agli USA. In UE i programmi per elaboratore in sé sono proteggibili mediante diritto d'autore, ma l'European Patent Office, in linea con la giurisprudenza USA e la pratica PTO, ammette esplicitamente la brevettabilità di invenzioni implementate mediante programma per elaboratore. Si veda a questo proposito il documento: *Patent for software?*, EPO, Monaco, 2013.

39

R. P. MERGES, *Contracting Into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organisations*, in 84 *Cal. L. Rev.*, 1996, 1293. A partire da tale situazione di transizione da una protezione di invenzioni singole prevalentemente meccaniche e commerciabili autonomamente all'attuale *patent flood* nell'IT si riflette sulle modifiche più utili al sistema di protezione degli IPRs in: M. RICOLFI, *The New Paradigm of Creativity and Innovation and Its Corollaries for the Law of Obligations*, in P. DRAHOS, G. GHIDINI e H. ULLRICH (a cura di), *Kritika: Essays on Intellectual Property* (Vol. I), Edward Elgar Publishing, 2015.

ricerca brevettuale prima e di negoziazione delle licenze o ulteriore progettazione poi aumenta ulteriormente i costi di transazione.

Il punto più problematico risiede nell'identificare le privative che possono interferire con l'utilizzo di una determinata invenzione, siccome anche la creazione indipendente è perseguibile se già coperta da precedente brevetto. Le rivendicazioni presenti nel brevetto hanno la funzione di definire l'ambito di un'invenzione. Tuttavia mentre in determinati campi, come la chimica o la genetica, è relativamente semplice assolvere questa funzione (attraverso la trascrizione delle formule chimiche) in altri settori, come l'ICT e i *business methods*, è molto difficile descrivere con esattezza che cosa un brevetto copra. In questo modo lo spazio di decisione arbitraria riservata all'organo giurisdizionale si amplia notevolmente contribuendo a scalfire il principio della certezza del diritto. I giudici dovrebbero fare affidamento al significato pieno e ordinario delle parole presenti nella domanda di brevetto ma in molti casi risulta difficile discernere un tale significato dal lessico tecnico e specialistico impiegato dagli addetti al settore nelle rivendicazioni brevettuali. In un simile contesto si può comprendere come un'impresa che operi nel settore ICT non possa sapere con certezza chi e se si opporrà ad un proprio brevetto nell'ambito della sua attività aumentano i costi transattivi. Allo stesso modo compiere accurate ricerche per stabilire l'eventuale infrazione di privative altrui è molto così dispendioso per gli operatori da risultare finanziariamente non praticabile. È da questo clima di incertezza che si genera il costante incremento delle cause giurisdizionali riguardanti i *technology-related intellectual property rights*.

Questa incertezza che caratterizza intrinsecamente il sistema brevettuale riguarda sia i detentori dei diritti che i potenziali contraffattori. In linea teorica se un titolare di privativa non può conoscere con certezza se il proprio diritto copra un determinata tecnologia allora avrà anche difficoltà nel decidere se pretendere *royalties* o affrontare le spese di un'azione giurisdizionale. Sul lato pratico, tuttavia, i rimedi che vengono concessi al titolare di brevetto sono costituiti da un agglomerato di tutele inibitorie, cautelari e risarcitorie che non tengono conto degli apporti altrui all'invenzione brevettata. A ciò si aggiungono sanzioni

amministrative e anche di carattere penale nel caso di contraffazione consapevole, tale per cui il titolare della privativa si trova in una posizione di forza indiscutibile.⁴⁰

In primo luogo la prospettiva di un provvedimento di inibizione che possa obbligare il convenuto a ritirare un determinato prodotto dal mercato può avere ripercussioni di rilievo in sede di negoziazione della licenza. Infatti, sia nel caso in cui il brevetto riguardi anche solo una parte minore del prodotto complesso che nel caso in cui il produttore (e/o il distributore) abbia già compiuto rilevanti investimenti nella commercializzazione della merce si corre il rischio che le somme ricavate dal detentore del brevetto siano sovradimensionate rispetto all'effettivo apporto e valore economico dell'invenzione. Come evidenziato da Lemley e anche da una pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *eBay v. MercExchange*⁴¹ il decreto inibitorio andrebbe emanato soltanto quando le circostanze del caso ne dimostrino la stretta indispensabilità (ad esempio, se l'attore sia un concorrente del convenuto).

In secondo luogo, quando un Tribunale deve decidere il valore da assegnare alle *royalties* non prende in considerazione eventuali altre invenzioni che contribuiscono al successo del prodotto del convenuto e tende a sovradimensionare il valore economico dell'invenzione brevettata ostacolando ulteriormente la sua commercializzazione.

Da questa serie di problematiche alcuni economisti e giuristi hanno tratto la conclusione che l'attuale sistema brevettuale sta attraversando una crisi strutturale. Si è arrivati al punto di argomentare che gli ostacoli generati nei confronti dell'innovazione e il commercio superino di gran lunga le positività per cui l'istituto era stato pensato. Ci troveremmo nella classica situazione illustrata dal dilemma del prigioniero: tutti i soggetti del mercato prendono decisioni razionali

40

L'articolo 473 del Codice Penale italiano persegue con pene da 1 a 4 anni e la multa da 3.500 a 35.000 euro chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, contraffà, altera o usa senza autorizzazione brevetti, disegni e modelli industriali, nazionali o esteri. Tutele penale e aggravanti nel caso in cui la condotta di uso illegittimo sia consapevole si ritrovano anche nell'ordinamento USA e dei paesi membri dell'UE.

41

eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388, 394 (2006).

per il loro interesse che però causano la rovina del benessere collettivo.

Se la situazione è davvero grave come descritta e le prospettive di cambiamenti legislativi radicali sembrano di là da venire, perché le imprese non hanno ormai smesso del tutto di investire in R&D e nella commercializzazione di nuovi prodotti complessi? A questa domanda, Lemley ha fornito una risposta tanto semplice quanto spiazzante: sia le università che le imprese ignorano consapevolmente gran parte delle privative brevettuali nelle quali potrebbero incappare durante la propria attività (*hold-out*). Gli stessi consulenti, sostiene Lemley, suggeriscono alle imprese di non considerare i brevetti nel condurre le loro ricerche sia per non perdere tempo e risorse in una ricerca dispendiosa e priva di garanzie sull'affidabilità dei risultati che per non correre l'ulteriore rischio di essere sanzionati per contraffazione consapevole.⁴²

Come vedremo nel prosieguo, tuttavia, bisogna evitare di esprimere giudizi *tranchant* su quella che potrebbe apparire come una crisi mortale del sistema brevettuale senza operare un'attenta analisi delle sue peculiarità legate ai principali settori dell'industria. Come vedremo infatti le prestazioni e i benefici apportati dai *technology-related intellectual property rights* sono ancora di grande rilievo per l'economia attuale e addirittura di importanza vitale per alcuni settori industriali fondamentali per la popolazione mondiale (si pensi in primo luogo all'importanza della ricerca e sviluppo per l'industria farmaceutica e chimica).

1.2.2. Brevetti e *Information and Communication Technologies* (ICTs)

Il settore dell'*Information and Communication Technology* è quello che più di tutti ha risentito gli effetti dello sviluppo tecnologico ed è stato investito da quella che è stata denominata *patent crisis*.

Le grandi imprese multinazionali attive nella produzione di *computers*, *smart-phones*, *tablets* sono ormai da decenni in una forsennata gara a brevettare nuove

42

D. L. BURK, M. A. LEMLEY, *The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It*, in *The University of Chicago Press*, 2009, p. 14. A questo proposito si veda anche la recente analisi condotta in: V. C. CHIEN, *Holding up and holding out*, in *21 Mich. Telecom. & Tech. L. Rev.* 1, 2014.

invenzioni e miglioramenti sui prodotti propri e altrui. Come già accennato la brevettazione in questo caso non mira tanto a remunerare l'investimento economico bensì a proteggersi nei confronti dei concorrenti e a consolidare il proprio potere contrattuale nel corso di negoziazioni o transazioni originate dalle sempre più numerose azioni di contraffazione che queste imprese muovono le une contro le altre. In questo settore inoltre accade sempre più spesso che non tutte le migliaia di brevetti che sono necessarie per realizzare i prodotti finali siano nelle mani dei produttori. Vi sono anche imprese titolari di moltissimi brevetti che tuttavia non producono alcunché e il cui unico scopo è monetizzare i diritti di privativa che possiedono mediante contratti di licenza e promuovendo azioni di contraffazione.⁴³ La dottrina americana le ha definite *non-practising entities* (“NPEs”), comunemente detti *patent trolls*. Come verrà analizzato meglio nei prossimi capitoli i giudici hanno la possibilità, in caso di contraffazione, di emanare decreti ingiuntivi o la condanna al pagamento dei danni.⁴⁴ La scelta se adottare il primo o il secondo rimedio è molto delicato, siccome potrebbe determinare l'uscita definitiva dal mercato del presunto contraffattore. Le corti americane si sono orientate sulla base della distinzione tra brevetti essenziali (*essential patents*) e non essenziali al fini della produzione. Le ingiunzioni sono solitamente negate quando si tratta di brevetti essenziali e concesse nel caso in cui i brevetti in questione non lo siano (e dunque siano reperibili sul mercato valide tecnologie alternative). Questi rimedi di carattere giurisprudenziale tuttavia da soli non sono capaci di arginare la *patent race* che sta colpendo trasversalmente tutti i settori dell'*information and communication technology*, non soltanto quelli classici ma, come vedremo, anche i nuovi ambiti che stanno acquisendo un'importanza sempre maggiore come ora si vedrà.

Le invenzioni implementate mediante l'utilizzo di un programma per elaboratore che generano un ulteriore effetto tecnicamente utile nel mondo esterno in aggiunta

43

M. A. CARRIER, *A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing*, 2012 in *CPI Antitrust Chronicle*, Vol. 2, April 2012. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=2050743>.

44

Per un approfondimento sulle *Non-Practicing Entities* (NPEs), si veda il par. 4.1, cap. IV.

alla mera interazione del *software* con il processore *hardware* sono proteggibili mediante brevetto sia negli Stati Uniti che in Unione Europea e Giappone. Questo genere di invenzioni sono caratterizzate da un rapido e relativamente economico processo di sviluppo. La maggior parte del lavoro inventivo si concentra nell'elaborazione del codice sorgente e non nel processo di sviluppo successivo. I capitali d'investimento richiesti da questa industria sono relativamente ridotti perché non richiedono strutture altamente dispendiose. La seconda caratteristica fondante dei *software* è la loro intrinseca struttura cumulativa: le imprese attive in questo settore pianificano le proprie politiche commerciali in funzione delle nuove versioni aggiornate, rivedute e migliorate degli stessi programmi. La difficoltà da parte degli organi giurisdizionali di delimitare con esattezza l'oggetto di un brevetto di invenzioni attuate per mezzo di *software* e la facilità con cui gli Uffici competenti concedono brevetti su queste informazioni hanno portato ad un crescita esponenziale delle litigiosità legata ai brevetti. A causa dell'intrinseca astrattezza che caratterizza le rivendicazioni delle invenzioni implementate mediante *software*, Bessen e Meurer nel loro saggio "*Patent Failure*" hanno identificato nei brevetti sui *software* la principale causa dell'esplosione di azioni giurisdizionali che hanno contraddistinto il sistema della proprietà intellettuale negli ultimi anni.⁴⁵

Proprio per questi motivi la dottrina, capeggiata da Merges, esorta gli uffici amministrativi ad applicare il requisito di novità e non ovvietà in modo rigido.⁴⁶ Innanzitutto infatti in un settore dove le invenzioni migliorative costituiscono il fulcro dell'innovazione non si può permettere che rivendicazioni troppo ampie o comunque generiche possano bloccare l'innovazione per troppo tempo. Il requisito di non ovvietà andrebbe interpretato facendo strettamente riferimento al livello di preparazione dei lavoratori del campo.

Secondariamente la volontà di proteggere l'innovazione cumulativa deve essere

45

J. BESSEN, M. J. MEURER, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk* in Princeton University Press, 2009, p. 188 e ss.

46

R. P. MERGES, *Institutions for Intellectual Property Transactions: The case of Patent Pools*, in Berkeley Center for Law and Technology, 1999. Disponibile all'indirizzo: <https://2048.berkeley.edu/files/pools.pdf>.

combinata con la volontà di concedere una protezione non amplissima, limitata all'oggetto di cui parla il brevetto. La pratica degli Uffici nazionali di non condurre ricerche approfondite ha causato l'approvazione di brevetti che estendevano notevolmente la protezione rispetto a quanto effettivamente concesso dal brevetto.

In un'industria così fortemente caratterizzata da invenzioni cumulative il rischio che titolari di brevetti di importanza anche infima minaccino altre imprese di promuovere decreti ingiuntivi e azioni di contraffazione in modo da ottenere transazioni e *royalties* palesemente sovradimensionati rispetto al valore effettivo della loro invenzione è particolarmente forte. Shapiro e Lemley hanno denunciato con vigore questo rischio di *patent holdup*, che soprattutto nel campo dell'ICT minaccia di essere un vero e proprio freno all'innovazione.⁴⁷ Il recente caso *eBay* ha attenuato le problematiche legate soprattutto ai decreti ingiuntivi vincolandoli a requisiti particolarmente rigidi finalizzati ad evitare che questo istituto venga impropriamente utilizzato come un'arma sleale contro la concorrenza.

La peculiarità dell'istituto brevettuale applicato alle invenzioni implementate mediante programma per elaboratore rendono questo campo fertile di sviluppi e apposite eccezioni giuridiche. Tra tutte, la più significativa è senz'altro l'eccezione che permette ai concorrenti attività di *reverse engineering* sui *software* brevettati senza incorrere in contraffazione.

Il settore dei semiconduttori ha conosciuto negli ultimi decenni un'intensa fase di sviluppo e perfezionamento. Gruppi di decine di ingegneri specializzati lavorano per sviluppare processori e strumentazioni sempre più efficienti. La tecnologia è così complessa che è impossibile meramente copiare un circuito di un concorrente: bisogna costantemente stare al passo anche nella ricerca per evitare di cedere quote di mercato alla concorrenza. I costi per tali sforzi innovativi sono estremamente elevati e la protezione brevettuale sembra essere la più adatta per attrarre gli enormi capitali necessari. Allo stesso tempo la funzione descrittiva del brevetto assume qui particolare utilità nel prevenire dispendiosi e improduttivi

47

D. L. BURK, M. A. LEMLEY, *The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It*, in *The University of Chicago Press*, 2009, p. 156 e ss.

investimenti per condurre ricerche già eseguite da altri. A differenza che nel campo della chimica, per i semiconduttori i brevetti spesso si concentrano su piccole innovazioni e le imprese diversificano sempre più di frequente gli investimenti per condurre ricerche parallele e non replicare i medesimi sforzi. In questo modo è ormai normale che su un microprocessore di ultima generazione si concentrino decine se non centinaia di brevetti appartenenti a diverse imprese ed enti di ricerca.⁴⁸ Si profila dunque con estrema chiarezza anche nel campo dei semiconduttori la problematica del *patent thicket* descritta da Shapiro.

L'ultima sfida che il frenetico sviluppo tecnologico pone al diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza è il fenomeno delle *Standard Setting Organizations* (“SSO”). La loro affermazione è infatti strettamente connessa alle peculiarità dei moderni mercati tecnologici in cui ormai sottrarsi ai parametri fissati dagli accordi di normalizzazione è impensabile. Si tratta, in sintesi, del frutto della collaborazione tra più imprese operanti nel medesimo settore che si accordano al fine di impostare parametri comuni di produzione, utilizzo e interconnessione dei rispettivi prodotti. Una volta preso atto della miriade di tecnologie e dei correlati IPRs che affollano quella odierna Babele che è il mercato globale, gli operatori hanno reagito non solo aggregando le rispettive privative (con i *patent pools*, ad esempio) ma anche accordandosi per impostare un “campo di gioco” comune.⁴⁹

Nell'attuale contesto economico è infatti fondamentale che prodotti realizzati da imprese concorrenti sappiano relazionarsi per rendere possibile la loro stessa funzionalità. Si pensi soltanto alle comunicazioni telefoniche, agli alimentatori

48

Si pensi soltanto che un microprocessore solitamente si avvale di almeno 4500 invenzioni protette. Se un produttore, anche inconsapevolmente, infrangesse uno di questi brevetti che non detiene, il titolare potrebbe minacciare di bloccare la produzione dell'intero prodotto fino a quando il produttore non individui e predisponga una catena produzione che non si avvalga di quella tecnologia. In casi simili “*exclusivity may backfire when its protects discrete complementary inputs rather than end-products, as it tends to happen more and more often in the current innovation environment*”, così: M. RICOLFI, *The New Paradigm of Creativity and Innovation and Its Corollaries for the Law of Obligations*, in P. DRAHOS, G. GHIDINI e H. ULLRICH (a cura di), *Kritika: Essays on Intellectual Property* (Vol. I), Edward Elgar Publishing, 2015.

49

Per una riflessione di carattere economico-filosofico sull'argomento si consiglia: ANDRÉ G., *L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, Bollati Boringhieri, 2007.

elettrici, all'intrinseco funzionamento di internet e degli apparecchi informatici. Spesso nel fissare e fare uso di questi *standards* è necessario avvalersi di invenzioni coperte da brevetti. Tale caratteristica pone in capo ai detentori dei brevetti implementati nello standard di approfittare della propria posizione privilegiata al fine di ricavare profitti sovradimensionati giocando sulla minaccia di poter bloccare l'intera produzione dei prodotti interessati dallo standard.⁵⁰ Per fornire un esempio basilare, il sistema di Internet opera sulla base di protocolli liberamente accessibili non coperti da privative di proprietà intellettuale per il solo motivo che l'*Internet Engineering Task Force* ("IETF"), la SSO che ha ideato i protocolli TCP e IP (fondamentali per il sistema), ha da sempre voluto autonomamente non avvalersi di privative giuridiche sulle proprie invenzioni. Come verrà approfondito nel terzo capitolo il fenomeno degli *standard* costituisce una pratica commerciale giuridicamente delicata e molto interessante che interseca il diritto della proprietà intellettuale e quello antitrust al pari dei contratti di *patent pooling*.⁵¹

Il giurista è così posto innanzi all'urgenza di elaborare nuovi approcci che sappiano bilanciare i numerosi interessi in campo.

1.2.3. Brevetti e tecnologia bio-farmaceutica

Il campo delle biotecnologie è estremamente vasto e abbraccia numerosi settori industriali in rapido sviluppo e sempre più importanti nell'economia attuale. In questo panorama, come è facilmente comprensibile, i risvolti commerciali più rilevanti sono stati prodotti dal ramo della farmaceutica e della medicina. Negli ultimi decenni tuttavia alcuni nuovi rami come le biotecnologie animali, vegetali e le loro applicazioni agricole hanno acquisito sempre più importanza.⁵²

50

M. A. LEMLEY, *Property Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in 90 *Cal. L. Rev.* 1889 (2002).

51

Si veda a questo proposito il par. 3.1.1., Cap. III.

52

Per un'introduzione focalizzata su questo argomento si veda: J. HOPE, *Biobazaar: The Open Source Revolution and Biotechnology*, Harvard University Press, 2008.

Se c'è un settore dove investimenti enormi, rischi altrettanto elevati e potenziali profitti raggiungono livelli di grandissimo rilievo, questo è senz'altro la biotecnologia e tutte le sue possibili applicazioni. Lo sviluppo di prodotti biotecnologici, in particolare quelli farmaceutici, è infatti caratterizzato da tempi estremamente lunghi di sviluppo e da altissimi costi d'investimento. Le tempistiche prolungate sono solitamente dovute alle stringenti regolamentazioni imposte dall'autorità pubblica a causa dell'importanza del valore della salute umana.⁵³ Allo stesso tempo i farmaci generici che replicano semplicemente il principio attivo di un prodotto concorrente non richiedono i grandi investimenti che sono invece stati necessari per sviluppare il primo. In questo contesto la protezione brevettuale, conferendo forti poteri di privativa e garantendo uno sfruttamento di carattere esclusivo rispecchia al meglio le esigenze dell'industria farmaceutica.

La ricerca tuttavia ha fatto passi da gigante e lo sviluppo di nuovi nucleotidi e proteine ha ormai assunto i caratteri della sistematicità, riducendo al minimo i rischi di aleatorietà del risultato. La giurisprudenza, soprattutto quella degli USA, si è adattata a questi cambiamenti restringendo la portata dell'oggetto dei brevetti e delle loro rivendicazioni.⁵⁴ In questo modo soltanto rivelando nel dettaglio la struttura della molecola ideata e isolando i suoi tratti inventivi si può ottenere la protezione brevettuale. Nonostante questo rimedio anche in campo biofarmaceutico si sta assistendo ad una vera e propria *patent race* da parte delle imprese farmaceutiche e molti soggetti dell'industria stanno facendo pressioni sui legislatori per ampliare l'ambito di protezione dei brevetti al fine di remunerare gli investimenti sempre più consistenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti. Questo aumento sta generando una rapida moltiplicazione di brevetti su invenzioni intrecciate (*blocking patents*) originando il rischio di *patent thicket* e la conseguente minaccia che privative ai livelli base della ricerca blocchino lo

53

M. S. MIRELES, *An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation*, in *University of Michigan Journal of Law Reform*, 2004, 38, 141. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=821465>.

54

D. L. BURK, M. A. LEMLEY, *The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It*, in *The University of Chicago Press*, 2009, pp. 143-155.

sviluppo a valle della tecnologia (*down-stream innovation*).⁵⁵ Il problema dei *blocking patents* si verifica quando si ottiene un brevetto su di un miglioramento o su di un'invenzione che assume come base o come elemento essenziale (anche se non sufficiente) di esistenza una precedente invenzione già brevettata da un altro soggetto. Se a sua volta anche il primo brevetto si avvale di conoscenze brevettata dal secondo i due soggetti hanno il potere di bloccare vicendevolmente l'utilizzo dei rispettivi brevetti.

Nell'industria biotecnologica e farmaceutica è ormai piuttosto raro che un'impresa desiderosa di sviluppare e immettere sul mercato un nuovo prodotto possieda tutti i diritti di utilizzare i procedimenti e le invenzioni già brevettate da altri in precedenza e necessari per la sua attività di R&D. Questi brevetti vengono denominati complementari, perché sono tutti necessari al fine di raggiungere un risultato finale.

Il formante giurisprudenziale degli Stati Uniti negli ultimi anni ha prestato molta attenzione nel delimitare con precisione e ridurre i tentativi di espandere oltremisura l'ambito di copertura dei brevetti su invenzioni biofarmaceutiche, soprattutto in campo genetico. Nel caso *Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co.* la Corte Federale ha applicato un'interpretazione rigida della descrizione del brevetto e delle sue rivendicazioni in modo da restringere la sua portata alle sole sequenze del DNA di topo codificanti per l'insulina che sono state realmente isolate dal titolare. La Corte si è rifiutata di estendere la copertura del brevetto a sequenze analoghe in altre specie animali. Secondo quanto riportato dalla pronuncia l'Università della California non può rivendicare il metodo di produrre insulina umana semplicemente formulando un generico riferimento al metodo di lavorazione del DNA del topo. Una rivendicazione brevettuale può riguardare soltanto la specifica sequenza di DNA isolata in una determinata specie animale.

Nonostante questi sforzi giurisprudenziali di limitare le richieste di estendere a dismisura la portata delle privative, la *patent race* in campo bio-farmaceutico è

55

M. A. HELLER, R. EISENBERG, *Can patents deter innovation? The anticommons in Biomedical research*, in *20 Science*, 1998, 698.

stata molto intensa negli ultimi decenni. La moltitudine di brevetti emessi su frammenti di DNA ha creato un problema molto delicato per la ricerca biotecnologica, come evidenziato da Heller e Eisenberg che hanno utilizzato a questo proposito il concetto di *tragedy of the anticommons*: “*Each upstream patent allows its owner to set up another tollbooth on the road to product development, adding to the cost and slowing the pace of downstream biomedical innovation*”.⁵⁶ Il problema è particolarmente sentito dai protagonisti dell'industria biotecnologica come le imprese farmaceutiche e i centri di ricerca che devono fronteggiare il problema degli *anticommons* in aggiunta ai classici costi di transazione generati dai brevetti (restrizione dell'uso di determinate invenzioni e aumento dei costi di produzione). Si è calcolato che il risultato finale, quando non deprime del tutto lo sviluppo di nuovi farmaci, genera un aumento del prodotto finale dal 10 al 15 per cento. Francis Collins, direttore dello Human Genome Project, ha sintetizzato il problema con una dichiarazione allarmante: “*Nobody wants to travel the road any more. There are so many tolls, there are so many complicated patent and licensing arrangements, there are so many royalty fees attached, that doing any really interesting experiments, where you may want to draw several discoveries together, and push ourself a little further down the road, just isn't worth it any more*”.⁵⁷

Dalle parole allarmanti di Collins emerge con chiarezza come la *patent crisis* denunciata da Lemley abbia ormai seriamente coinvolto anche un settore che da sempre si riteneva il più solido e meno soggetto agli scossoni che fanno vacillare l'istituto brevettuale in altri campi. Di conseguenza anche qui emerge la necessità di correttivi e istituti che sappiano arginare il problema, primi fra tutti i contratti di *patent pooling*.

In questi casi, anche brevetti con rivendicazioni ristrette possono creare ostacoli

56

M. A. HELLER, R. EISENBERG, *Can patents deter innovation? The anticommons in Biomedical research*, in 20 *Science*, 1998, 698. Gli Autori hanno applicato in campo brevettuale la teoria elaborata in: M. A. HELLER, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, in 111 *Harv. L. Rev.*, 1998, 621.

57

B. J. LEVANG, *Evaluating the Use of Patent Pools for Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools*, in 19 *Santa Clara High Tech. L.J.*, 2002, 229. Disponibile all'indirizzo: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtj/vol19/iss1/6>.

alla competizione nel campo della ricerca e sviluppo, soprattutto quando non c'è possibilità di realizzare attività di *inventing around*. Nel caso peggiore, se l'impresa interessata a sviluppare certi prodotti derivati non riuscisse ad ottenere i diritti su certe invenzioni essenziali alla propria attività allora i propri investimenti in innovazione correrebbero il serio pericolo di essere vanificati.⁵⁸ Mentre il settore farmaceutico classico non sembra patire problemi legati all'innovazione cumulativa o di brevetti complementari e sembra beneficiare di ampi diritti di privativa (utili a ripagare gli enormi capitali investiti in R&D), il campo della biogenetica necessita di istituti che sappiano far fronte al sempre più urgente problema del *patent thicket*.⁵⁹

1.2.4. Brevetti e nanotecnologie

Le nanotecnologie appaiono alla maggior parte degli osservatori uno dei principali campi di innovazione del XXI secolo, con un interesse sempre più intenso da parte di centri di ricerca, stati e investitori.⁶⁰ Una delle questioni più problematiche che il giurista deve affrontare in relazione a questo settore consiste nella definizione del suo specifico ambito di operatività. La tutela brevettuale che il sistema giuridico può garantire alle invenzioni dipende infatti dalla chiara e precisa demarcazione dell'oggetto coperto dall'esclusiva che un titolare può vantare sull'uso di una tecnologia. Innanzitutto secondo quanto stabilito dallo *US National Nanotechnology Initiative* (NNI) per nanotecnologia si intende lo studio

58

A. K. RAI, *Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust*, in 16 *Berkeley Tech. L.J.* 813, 2001. Disponibile all'indirizzo: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol16/iss2/8>.

59

Si veda a questo proposito l'interessante: G. V. OVERWALLE, *Gene patents and collaborative licensing models: patent pools, clearinghouses, open source models and liability regimes*, Cambridge University Press, 2009. Inoltre in merito al dibattito tra *liability rules* e *property rules* in campo genetico, si veda: D. M. GITTER, *International Conflicts over Patenting Human DNA Sequences in the United States and the European Union: An Argument for Compulsory Licensing and a Fair-Use Exemption*, in 76 *N.Y.U. L. Rev.* 1623, 2001, 1679.

60

Una visione aggiornata circa le vaste potenzialità applicative delle nanotecnologie e il rischio che possano sconvolgere i meccanismi classici su cui si fondano le odierne economie di mercato, compresi gli inventivi all'innovazione, è offerta in: M. FORD, *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future*, Basic Books, 2015, 241 ss.

sull'interazione di materiali le cui dimensioni vanno da 1 a 100 nanometri. Tuttavia non c'è accordo unanime su questa definizione poiché alcuni ricercatori reputano opportuno ricomprendere al suo interno anche materiali di grandezze maggiori, in primo luogo la microscala. È però evidente come una definizione troppo ampia finirebbe con l'essere priva di utilità considerando che sarebbe sufficiente auto-qualificare come “nano” le proprie invenzioni per ottenerne la protezione apposta. Emerge subito chiara la particolarità di una tecnologia che è definita unicamente in base ad una grandezza di misura. Secondo quanto statuito dal *Patent and Trademarks Office* degli Stati Uniti, che nel 2004 ha previsto una nuova apposta classificazione per questa tipologia di invenzioni, le nanotecnologie possono essere definite come tutti quei ritrovati che “(i) *related to research and technology development at the atomic, molecular or macromolecular levels, in the length of scale of approximately 1–100 nanometer range in at least one dimension; and (ii) that provides a fundamental understanding of phenomena and materials at the nanoscale and to create and use structures, devices, and systems that have novel properties and functions because of their small and/or intermediate size*”.⁶¹ Anche la definizione adottata dal gruppo di studio istituito dall'EPO ne riproduce i tratti fondamentali.⁶²

Il progresso in campo nanotecnologico è stato così rapido che tra il 1985 e il 2005 negli Stati Uniti sono stati emessi ben 3818 brevetti specifici e altre 1777 richieste sono ancora in fase di scrutinio. Il numero sta crescendo esponenzialmente e anche Unione Europea e Giappone stanno guadagnando quote di mercato (si veda Fig. 5).

61

Disponibile all'indirizzo: www.PTO.gov/go/classification/uspc977/defs977.htm.

62

M. SCHEU e altri, *Mapping nanotechnology patents: The EPO approach*, in *World Patent Information* 28 (2006) 204–211.

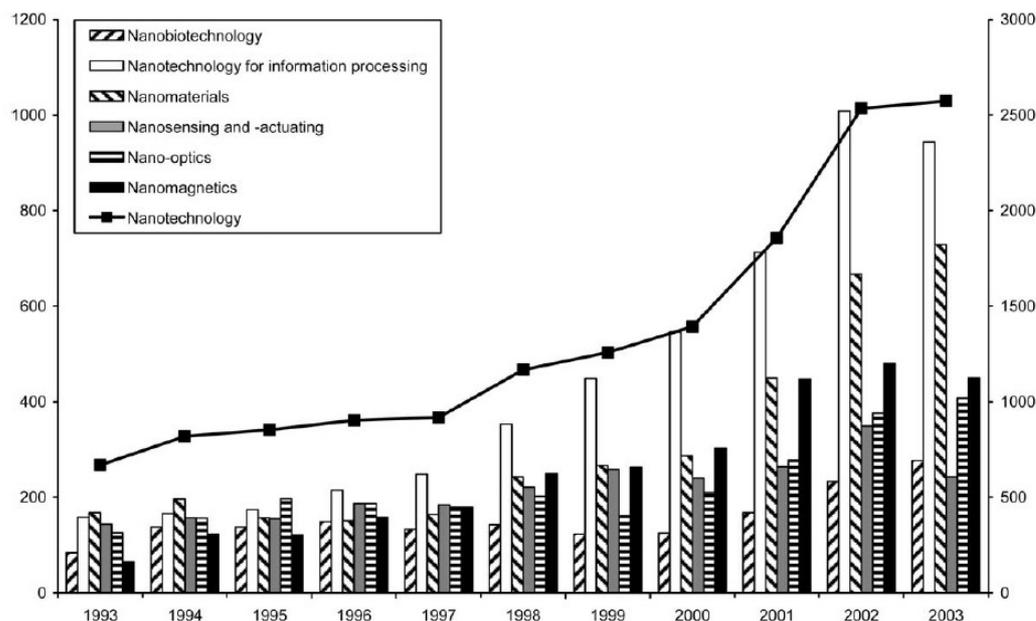


Fig. 5 - Numero di brevetti per invenzioni nanotecnologiche emessi dall'EPO con distribuzione per settori specifici.⁶³

La grande attenzione che merita questa nuova tecnologia anche da parte dei giuristi è dovuta alle numerose implicazioni che esercita sui più disparati campi di applicativi (dalla salute all'elettronica passando per la biotecnologia e le scienze dei materiali). Si stima che la ricerca in questo settore già nel 2003 abbia superato 3 miliardi di dollari e non abbia mai mostrato segni di cedimento. A causa di questo interesse frenetico degli investitori e delle fertili potenzialità che le nanotecnologie stanno aprendo, si è generata tra i principali attori del settore una vera e propria corsa a chi brevetta per primo (*patent race*). A questo si aggiunge l'iniziale impreparazione degli Uffici brevetti ad affrontare l'analisi di richieste in questo campo che ha portato ad una vasta ammissione di tutele brevettuali soprattutto nei primi anni (1985-2003) e in particolare negli Stati Uniti. Analogamente l'Ufficio Europeo Brevetti sta valutando i comportamenti più

63

Ibidem.

consoni per affrontare nel modo migliore tale fenomeno.⁶⁴ Inoltre le politiche di protezione della proprietà intellettuale dei centri di ricerca e delle università all'avanguardia in questo settore sono fortemente influenzate dall'alta considerazione che gli investitori riservano al *portfolio* brevetti e alla capacità di difendere dalla concorrenza le proprie invenzioni. In secondo luogo il timore che qualche altro soggetto possa brevettare un'invenzione (seppur minima) prima e utilizzarla quindi per rafforzare la propria posizione di mercato accelera ulteriormente questa *patent race* anche nel campo nanotecnologico.

Dal momento che le nanotecnologie hanno numerose applicazioni in campi diversi della produzione industriale il livello di complessità che il sistema genera per gli addetti ai lavori è molto elevato. Ad esempio, la ricerca di brevetti correlati ma relativi ad altre tecnologie può risultare particolarmente ardua, come nel campo delle invenzioni bio-farmaceutiche.

Dal contesto appena delineato sembra che i problemi denunciati da Burk e Lemley nel loro famoso saggio “*The patent crisis and how courts can solve it*” vengano amplificati dalle caratteristiche proprie delle nanotecnologie.

I legislatori devono saper far fronte a questa nuova frontiera dello sviluppo tecnologico dotando in prima battuta gli esaminatori degli Uffici brevetti delle specifiche competenze tecniche e interdisciplinari che questo nuovo campo dell'innovazione comporta. Inoltre le spinte sempre più vigorose a ricorrere alla tutela brevettuale lasciano ipotizzare come non sia lontano il giorno in cui il patent ticket affliggerà anche le nanotecnologie. A questo proposito il giurista deve lavorare d'anticipo e pensare ad istituti snelli ed efficienti che permettano alle imprese di affrontare le sfide e le esigenze del sistema economico odierno, anche nel campo delle nanotecnologie. Anche qui gli accordi di *patent pooling* sembrano poter fornire il giusto equilibrio tra incentivi all'innovazione ed esigenza di diffondere le informazioni.

64

M. SCHEU e altri, *Mapping nanotechnology patents: The EPO approach*, in *World Patent Information* 28, 2006, 204–211.

1.3. I contratti di *pooling* come una possibile soluzione alla *patent crisis*

Le problematiche generate da quella che a molti appare come una crisi drammatica del sistema brevettuale a livello internazionale possono essere affrontate con approcci differenti. Alcuni si sono spinti fino al punto di invocare un'abolizione *tout court* del brevetto analogamente a quanto propone la dottrina dell'*open source* a proposito del diritto d'autore. In sostanza questa pratica si fonda su di una rinuncia per via contrattuale alle prerogative più invasive della protezione del diritto industriale. A detta dei sostenitori di questa tesi tale indebolimento della tutela proprietaria porterebbe ad un regime di quasi libera appropriazione delle invenzioni al punto che l'innovazione non incontrerebbe più ostacoli di carattere legale.⁶⁵

Una seconda via propende invece per una soluzione intermedia tra la protezione più flebile offerta dal diritto d'autore e quella più estesa garantita dal brevetto. Partendo dall'assunto che il bene informazione può essere ricondotto alla categoria dei *semicommons* (caratterizzati dal fatto che l'uso privato e la condivisione si alternano a seconda dello scopo e della finalità) Reichman ha proposto di attribuire agli inventori una tutela di carattere compensatorio che si traduca in un diritto di credito verso gli utilizzatori successivi.⁶⁶

Un terzo modo per risolvere la crisi del sistema brevettuale, e finora quello rivelatosi essere il più conforme alle esigenze del mercato, è quello che poggia le proprie basi teoriche sul celebre articolo di Merges “*Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*”.⁶⁷ Il modello continua a fare affidamento sull'applicazione delle regole proprietarie in riferimento alle invenzioni intellettuali e mira a superare la frammentazione delle risorse mediante istituti denominati *collective rights organizations* (CROs). Come

65

G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008, p. 32.

66

J. H. REICHMAN, *Of green Tulips and Legal Kudzu: repackaging rights in subpatentable innovation*, in 53 *Vand. L. Rev.* 1743, 2000.

67

R. P. MERGES, *Contracting Into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organisations*, in 84 *Cal. L. Rev.*, 1996, 1293.

verrà affrontato in modo più specifico nel prossimo capitolo, Merges ha saputo proporre una soluzione al *patent ticket* che non si avvale dell'imposizione di licenze obbligatorie e *liability rules* ma tutela i diritti di proprietà mediante la loro aggregazione e gestione collettiva (da parte di soggetti privati).

Sono numerosi gli esempi concreti di questa forma di gestione della proprietà intellettuale. Innanzitutto i più conosciuti sono le società di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti derivati in campo artistico (musica, video, esibizioni artistiche). In secondo luogo si possono annoverare le *clearinghouse* elaborate nel settore bio-tecnologico con lo scopo di fornire sistematicamente informazioni tecniche e giuridiche a titolari e potenziali licenziatari/utilizzatori in modo da agevolarne l'incontro e diminuire i costi di transazione che devono sostenere a tale proposito. In questa categoria si possono poi annoverare anche le *standard setting organizations* (SSOs) finalizzate ad elaborare *standard* comuni di funzionamento o interoperabilità per determinati categorie di prodotti il cui funzionamento è strettamente connesso alle aggregazione brevettuali. In ultimo luogo rientrano nella grande categoria della CROs i contratti di *patent pooling* che, come si vedrà, sono nati su spinta di esigenze pratiche emergenti in particolari settori economici per poi affermarsi negli ultimi decenni come uno degli strumenti più affidabili per aggirare le problematiche che stanno affliggendo il sistema brevettuale.

Pur con rilevanti profili distintivi tutti questi istituti sono accomunati dalla finalità di aggirare gli ostacoli derivanti dalla gestione dei diritti di proprietà intellettuale sui mercati tecnologici mediante l'individuazione di singoli interlocutori che possano agevolare l'incontro tra gli operatori limitando al contempo i costi di transazione.

1.3.1. Origine storica dei contratti di *patent pooling*

Nell'odierno contesto economico globale, ormai pervaso dall'interconnessione dei commerci e da una correlata concorrenza regolatoria tra gli stati, le discipline giuridiche di alcuni settori sono ormai intrinsecamente sovranazionali (come la proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza) e per questo motivo il loro

studio non può prescindere dalla storia economica dei principali mercati nazionali. Nel caso dei *patent pools* è evidente come i sistemi di riferimento coincidano con i paesi in cui le attività di ricerca e sviluppo ricoprono un ruolo *leader* a livello globale, tra cui gli Stati Uniti, l'Unione Europea e il Giappone.

La pratica di aggregare numerosi brevetti e assegnarli ad un unico soggetto incaricato di gestirli in blocco avvalendosi dell'istituto contrattuale non costituisce certo una novità degli ultimi anni.⁶⁸ A questo proposito basti considerare che gli Stati Uniti hanno conosciuto le prime pratiche di aggregazione brevettuale già sul finire del XIX secolo. Grazie ad una economia che ha giocato un ruolo primario nel campo dell'innovazione tecnologica a livello mondiale questa nazione va presa come riferimento per lo studio dei rapporti che legano la proprietà intellettuale al diritto antitrust.

Il primo contratto di *patent pool* viene solitamente identificato nell'aggregazione brevettuale che ebbe luogo nell'industria delle macchine da cucire nel 1856. Al giorno d'oggi un tale prodotto potrebbe apparire tecnologicamente quasi banale se confrontato con le ultime frontiere dell'innovazione in campo bio-farmaceutico o nell'industria dell'ICT. In realtà, nella seconda metà del XIX secolo, le prime macchine da cucire costituirono l'equivalente degli attuali *smartphones* dal punto di vista della ricerca e sviluppo. Tanta l'importanza che il loro successo commerciale e sociale ha rivestito nella società americana che vengono ora definite come uno dei primi passi della Rivoluzione Industriale.⁶⁹ L'interesse che questo primo accordo riveste per comprendere la dinamica giuridica del *patent pooling* è duplice. In primo luogo esso è stato costituito su impulso degli stessi operatori del mercato in risposta all'elevato contenzioso brevettuale che rischiava di paralizzare l'intero comparto industriale e ha operato per oltre un ventennio (fino al 1877) senza subire interventi regolatori. È dunque possibile studiare la dinamica e gli effetti di un *pool* allo stato “naturale”, senza interventi esterni. In

68

R. J. GILBERT, *Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution*, in *STAN. Tech. L. Rev.*, 2004, 3. Disponibile all'indirizzo: http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/04_STLR_3.

69

A. MOSSOFF, *The Rise and Fall of the First American Patent Thicket: The Sewing Machine War of the 1850s*, in *53 Ariz. L. Rev.* 165, 2011.

secondo piano si deve evidenziare che, fin dalle sue prime realizzazioni, il contratto di *patent pooling* ha comunque suscitato l'alterazione del normale gioco concorrenziale. A questo proposito basti considerare le numerose segnalazioni e proteste (soprattutto da parte dei concorrenti) comparse sui mezzi di comunicazione dell'epoca: in un editoriale del *New York Daily Tribune* non si esitò a bollare il *Pool* come il “*most odious monopoly*”. Non a caso la *Combination* (nome con cui si definì l'aggregazione dei brevetti concernenti le macchine da cucire) viene considerata tra le principali cause che spinsero il Congresso statunitense ad emanare il primo testo legislativo in materia di antitrust nel 1889 (il celebre *Sherman Act*).

Lo sviluppo della prima macchina da cucire non è il frutto del colpo di genio di un singolo inventore che realizzò un'invenzione epocale. Si tratta invece del risultato finale di un processo durato oltre un secolo di continui tentativi e miglioramenti da parte di numerosi soggetti che hanno lavorato indipendentemente sia in Europa che negli Stati Uniti. Con gli albori della Rivoluzione Industriale, infatti, il bisogno di metodi nuovi e più efficienti per produrre capi d'abbigliamento si era fatto sempre più pressante su entrambe le sponde dell'oceano Atlantico.

Il primo prototipo di macchina da cucire che incorporò tutti gli elementi necessari a renderlo utilmente commerciabile fu la famosa “*Singer Sewing Machine*”, che venne immessa sul mercato nel 1850. Tuttavia non fu certo il signor Singer ad aver inventato e tanto meno brevettato ogni singola componente necessaria al funzionamento della sua macchina. Molti di questi elementi vennero ideati e brevettati nel corso di oltre cinquant'anni, anche in Europa. In particolare l'elemento dell'ago a puntamento visivo fu soggetto ad una frenetica attività inventiva ed un conseguente accumulo di miglioramenti.⁷⁰

Inizialmente, al termine di svariati tentativi di progettazione rivelatisi fallimentari, il signor Elia Howe ottenne invece nel 1846 un brevetto di miglioramento sulla cinghia interna di trasmissione e delineò un progetto finale di macchina da cucire.

70

Per un'analisi più approfondita della questione si veda: R. P. LAMPE, P. Moser, *Do Patent Pools Encourage Innovation? Evidence from the 19th-Century Sewing Machine Industry*, in *NBER Working Paper* No. 15061. Disponibile all'indirizzo: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.379.1772&rep=rep1&type=pdf>.

A differenza di altri inventori, Howe si limitò a realizzare invenzioni significative e a brevettarle, senza commercializzarle in prima persona.

Poco tempo dopo, nel 1850, il signor Singer ottenne un proprio brevetto di miglioramento su di una macchina da cucire già prodotta da altri soggetti con cui si era precedentemente accordato e che non appena messa in vendita si rivelò particolarmente adatta alle esigenze del mercato. Non appena Howe si accorse che gran parte degli elementi impiegati da Singer replicavano i meccanismi della propria macchina, avviò una serie di azioni giurisdizionali di contraffazione dei propri brevetti. Tuttavia nel giro di poco tempo anche lo stesso Howe si trovò nei panni di convenuto a difendersi da azioni di annullamento dei propri brevetti da parte di altri concorrenti che nel frattempo si stavano affacciando sul mercato.

La neonata industria delle macchine da cucire, dopo anni di tentativi falliti, stava per essere paralizzata proprio quando mostrava i suoi primi successi da quella che venne definita la *sewing machine war*.⁷¹ La maggior parte delle risorse venivano investite per finanziare le ingenti spese legali e le reciproche richieste di riparazione dei danni.

Al fine di risolvere questa situazione, Singer insieme ad Howe ed altre 3 imprese stipularono un contratto mediante il quale si impegnarono ad aggregare i propri brevetti in un *patent pool*: nacque così il 24 ottobre 1856 il primo contratto di *pooling* brevettuale, che prese il nome di *Albany Agreement*. Questo accordo combinava 9 brevetti necessari alla produzione di una macchina da cucire.

L'aspetto più interessante di questo primo *patent pool* risiede nel fatto che presenta numerose similarità con gli accordi che vengono stipulati attualmente nei mercati più innovativi.

Ad esempio, il signore Howe può essere qualificato come una *non-practicing entity* (un titolare di privative brevettuali che non si occupa di attuare le invenzioni brevettate). La dottrina più attuale è solita definire questi soggetti come “*patent troll*”, espressione con la quale si intende ogni soggetto che realizza profitti con i propri brevetti esclusivamente mediante i contratti di licenza e la conseguente possibilità di muovere azioni di contraffazione e risarcimento dei danni. Howe si

71

Ibidem.

trovava addirittura nella posizione di trarre vantaggio attraverso la pratica del *patent hold-up* o *royalty stacking* che consiste nel richiedere canoni di licenza più elevati rispetto all'effettivo valore del brevetto licenziato grazie alla minaccia di ricorrere ad un'ingiunzione nel caso in cui l'accordo non venga concluso.⁷²

Howe venne convinto ad aderire al *pool* nonostante fosse una NPE poiché gli altri operatori concordarono nel garantirgli una speciale *royalty* di 5 dollari per ogni macchina prodotta negli Stati Uniti e 1 dollaro per quelle esportate. In questo modo venne garantito ad Howe un gettito sicuro e stabile di ricavi. Il *Sewing Machine Pool* funzionò come un classico contratto di *pool*: i suoi membri erano liberi di competere tra loro, ma si emanarono a vicende delle licenze di utilizzo dei rispettivi brevetti. Naturalmente, il contenzioso non poté essere ridotto del tutto poiché il *Pool* continuò a muovere azioni contro altri soggetti concorrenti, ma in questi casi era soprattutto per casi di effettivo utilizzo non autorizzato e contraffazione di brevetti.

Come già accennato, la *Sewing Machine Combination* attirò aspre critiche, anche presso gli organi giurisdizionali, a causa della propria condotta che i concorrenti qualificavano come oppressiva della concorrenza e frutto di un irragionevole monopolio. Tuttavia i tribunali dell'epoca non individuarono nessun profilo di illegittimità e assicurarono la prosecuzione del *pool* sulla base del principio di libertà contrattuale.

Nonostante questo primo *vulnus* di anti-concorrenzialità insita nel contratto di *patent pooling*, è opportuno rilevare come la *Combination* ricoprì un ruolo essenziale nel risolvere la *Sewing Machine War* e ridurre i costi di transazione al punto da rendere possibile attività di produzione e ulteriore ricerca e sviluppo.

Con l'inizio del XX secolo i contratti di *patent pooling* acquisirono un ruolo progressivamente rilevante e coinvolsero le industrie tecnologicamente più o meno complesse come quella automobilistica, aeronautica, strumenti per l'agricoltura, occhiali, alcune tipologie di freni per autovetture e molte altre.⁷³ Il

72

M. A. LEMLEY, C. SHAPIRO, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 in *Texas Law Review* 2163, 2007.

73

R. D. KATZNELSON, J. HOWELLS, *The Myth of the Early Aviation Patent Hold-Up – How a U.S.*

successo di queste pratiche non fu sempre marcato e in alcuni caso si dovette intervenire per modificarne il funzionamento.

Il Congresso statunitense si dimostrò particolarmente reattivo nel cogliere i potenziali benefici derivanti dalle licenze provenienti da una pluralità di soggetti. I contratti di *pool* vennero lodati come un miglioramento nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale e un modo per dirottare le risorse dal contenzioso brevettuale all'innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Già a inizio '900 si era già compreso che il diritto dei contratti poteva fornire un efficiente correttivo alle storture generate dalla *tragedy of anticommons* con riferimento alla proprietà intellettuale.

1.3.2. L'esperienza degli Stati Uniti: evoluzione del trattamento *antitrust* del *patent pooling*

Come si è visto, l'emersione dei contratti di *patent pooling* ha fin da subito scatenato pesanti contrasti da parte di molti concorrenti e consumatori che qualificavano tali pratiche come intese volte ad instaurare surrettiziamente rendite monopolistiche.

In effetti già sul finire del XIX secolo, con l'emanazione dello Sherman Act nel 1890, il Legislatore statunitense ha posto le basi per i primi interventi a difesa di un funzionante gioco della concorrenza.

Nonostante questa consapevolezza i contratti di *patent pooling* vennero inizialmente esclusi dall'applicazione del diritto *antitrust*. Dal momento che l'istituto brevettuale era considerato un monopolio legale, le aggregazioni di queste private per un esercizio coordinato dei rispettivi diritti veniva parimente considerato coperto dal privilegio.

Questa visione venne confermata nel 1902 dalla sentenza del caso *Bement v. National Harrow Co.*⁷⁴, che costituisce la prima pronuncia giurisdizionale su di un

Government Monopsony Commandeered Pioneer Airplane Patents, in *Industrial and Corporate Change*, 2014. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=2355673>.

74

Bement v. National Harrow Co. 186 U.S. 70 (1902).

contratto di *patent pool*. Sei imprese, in seguito ad un estenuante contenzioso riguardante l'impiego dei propri brevetti, avevano costituito un soggetto terzo (la *National Harrow*) al fine di aggregare 85 privative concernenti un particolare aratro da traino. Il fatto che inizialmente questa fitta rete di IPRs abbia originato un contenzioso molto esteso denota che almeno alcuni brevetti in questione erano essenziali alla produzione dell'oggetto finale. Tuttavia, in seguito alla costituzione del *pool*, l'adesione al *National Harrow* crebbe a dismisura fino al punto da ricomprendere il 90 per cento della produzione totale degli aratri in questione. La disciplina dell'accordo imponeva una clausola di *grant-back* soltanto in relazione ai propri brevetti, impedendo così lo sviluppo di ulteriori brevetti di miglioramento. I membri erano inoltre vincolati ad uniformare i propri prezzi di vendita al pubblico e a non impugnare la validità dei brevetti aggregati a pena di sanzione risarcitoria a favore del *pool*. La società Besement, membro originario del *pool*, a seguito dell'accusa di vendere prodotti al di sotto del loro valore risultante dalle tabelle concordate, decise di impugnare i termini di licenza del *portfolio* brevettuale del *pool* perché contrari allo Sherman Act. La Corte tuttavia ritenne che, nonostante si fosse realizzata l'imposizione di un prezzo monopolistico, tale risultato fosse conseguenza naturale della proprietà intellettuale in oggetto. Il brevetto infatti, secondo i giudici, conferisce un monopolio che non equivale al potere di mercato considerato dal diritto *antitrust* ma piuttosto costituisce l'equa ricompensa dell'attività inventiva realizzata dal titolare. Anche se questa distinzione pare opinabile, in realtà il principio implicito su cui la Corte aveva fatto riferimento era la libertà di stipulare il contratto che più si preferisce (*freedom of contract*).

Tale immunità totale dal diritto della concorrenza durò soltanto fino a quando la Corte Suprema nel caso *Standard Sanitary*⁷⁵ si decise a prendere in considerazione eventuali violazioni del diritto *antitrust*. I giudici valutarono i profili *antitrust* relativi alla violazione di un *patent pool* riguardante un processo di smaltimento per strumenti sanitari che radunava l'85% dei produttori e il 90% degli acquirenti. L'accordo imponeva ai partecipanti di vendere i prodotti ad un prezzo fisso e di

⁷⁵

U.S. v. Standard Sanitari Manufacturing Co., 220 US 20 (1912).

non distribuire gli stessi ai grossisti che intrattenevano rapporti commerciali anche con rivenditori non autorizzati. Senza condurre un'analisi approfondita sugli eventuali rapporti competitivi sussistenti tra i brevetti aggregati, la Corte applicò la *rule of reason* e statuí che l'accordo non poteva essere coperto sulla base dell'immunità legale del brevetto poiché “*transcended what was necessary to protect the use of the patent*”. I giudici riconobbero che i due brevetti del *pool* potevano essere attuati soltanto con l'autorizzazione all'uso di un terzo brevetto (che era dunque essenziale) e dunque che l'aggregazione aveva anche una valida funzione pro-concorrenziale. Tuttavia questo elemento non si rivelò sufficiente per salvare l'accordo da quella che è la prima condanna di un *pool* per violazione dei principi *antitrust*.

È significativo come in questo primo e lontano caso risalente al 1912 la Corte Suprema avesse già chiaramente stabilito l'illegittimità di ogni pratica collusiva volta ad estendere il monopolio della proprietà intellettuale oltre la sua ratio tipica derivante dalla tutela degli sforzi inventivi.

Poco più di un decennio dopo la Corte Suprema decise il caso *Standard Oil*⁷⁶, che segnò una tappa significativa nell'evoluzione del trattamento antitrust degli accordi di *patent pooling*. Per la prima volta i giudici negarono ad un accordo di aggregazione il beneficio tipico della proprietà intellettuale e decisero di condurre un'analisi approfondita dell'accordo e del suo impatto sul mercato. Il caso riguardava quattro società che a partire dagli anni '20 si erano affermate come detentori dei brevetti essenziali per il processo di *cracking* volto alla produzione di benzina a partire da petrolio grezzo. Al fine di evitare probabili futuri contenziosi legali relativi ai propri brevetti, le imprese siglarono una serie di licenze incrociate che garantivano a ciascuna il diritto di usare i brevetti degli altri membri e concederli in licenza ad altri soggetti esterni. L'unica restrizione imposta dal contratto consisteva nel condividere una quota fissa degli introiti derivanti dai canoni di licenza. Il *Department of Justice* statunitense dichiarò l'accordo illecito perché costituente un'intesa orizzontale volta alla fissazione dei prezzi. La Corte

76

Standard Oil Co. (Indiana) v. United States, 33 F. ed. 617 (D.C. Ill. 1929), aggiornato da 283 U.S. 163 (1931).

Suprema dismise però il caso a seguito di un'analisi del potere di mercato accumulato dai partecipanti al *pool* e degli effetti pro-competitivi dell'accordo (con una delle prime applicazioni della *rule of reason* in materia di accordi di *patent pooling*).⁷⁷

Dallo studio della Corte risultò che il *pool* non poteva considerarsi dominante nell'industria dal momento che i suoi membri coprivano soltanto il 55% della potenziale benzina lavorata con quel metodo e ne producevano effettivamente soltanto il 26% del totale. In secondo luogo i giudici rilevarono gli effetti procompetitivi dell'accordo, che permetteva di risolvere potenziali controversie e situazioni di stallo. Come evidenziato dal testo della sentenza, “*A patent may be rendered quite useless, or ‘blocked,’ by another unexpired patent which covers a vitally related feature of the manufacturing process. Unless some agreement can be reached, the parties are hampered and exposed to litigation*”. Il procedimento valutativo realizzato dalla Corte non è tuttavia esente da difetti. Come notato da Cerulli Irelli, i giudici nell'escludere la fissazione di prezzi hanno preso in considerazione soltanto il mercato finale di vendita al consumatore, senza badare al fatto che in primo luogo il contratto di *pool* opera al livello precedente di mercato della tecnologia. Proprio a questo livello sarebbe emerso come i membri del *pool* raggruppavano tutti i brevetti essenziali per produrre la benzina col procedimento di *cracking* (per il quale non erano presenti processi sostitutivi validi) e in quanto tale la loro intesa volta a fissare il prezzo delle *royalties* presentava un rilevante profilo anti-concorrenziale.

La Corte Suprema ritornò sull'argomento delle licenze incrociate in merito a brevetti essenziali nel caso *United States v. Line Material Co.*⁷⁸ La società Southern States era titolare un brevetto fondamentale per la produzione di un particolare strumento di protezione dei circuiti che costituiva l'invenzione base sulla quale andava ad operare un brevetto di miglioramento ottenuto pochi mesi dopo alla società *Line Material*. La Corte riconobbe che per poter utilizzare

⁷⁷

Per un approfondimento sull'applicazione della *rule of reason* negli USA e la sua progressiva e controversa espansione in UE, si veda il par. 3.3.1.C.II., cap. III.

⁷⁸

United States v. Line Material Co 333 U.S. 287 (1948).

entrambe le tecnologie fosse necessaria una licenza reciproca. Si trattava di un classico caso di blocco unilaterale di un brevetto nei confronti di un secondo. Le due società siglarono un contratto secondo cui *Line Material* sarebbe stato l'unico licenziatario del brevetto di *Southern* e manteneva il diritto di fissare il prezzo dei prodotti che impiegavano entrambi i brevetti. Tale intesa venne ritenuta incompatibile col diritto antitrust da parte della Corte che statui come “*The unlawful element is the use of the control that such cross-licensing gives to fix prices*”. A differenza del caso *Standard Oil*, in *Line Material* la licenza incrociata era direttamente volta alla fissazione del prezzo finale al consumo e dunque la sua anticoncorrenzialità era evidente e difficilmente giustificabile.

Nonostante quest'iniziale approccio della Corte Suprema a valutare con imparzialità i potenziali effetti pro-competitivi della pratiche di *patent pooling* e i riconoscimenti ufficiali dell'audizione sui *patent pools* nel 1935, a partire dagli anni '40 la politica del Governo e della giurisprudenza mutò gradualmente verso un atteggiamento sempre più ostile alle aggregazione brevettuali. Secondo parte della dottrina⁷⁹ questo effetto è la probabile conseguenza della chiara natura anti-competitiva di molti accordi stipulati in seguito al caso *Standard Oil*.

A questo proposito, il caso più significativo è senz'altro costituito dall'*Harford-Empire*.⁸⁰ Si tratta del *pool* più grande nella storia del diritto *antitrust* e mostra chiaramente in che misura e gravità questo genere di accordi possa realizzare restrizioni orizzontali della concorrenza. Il caso riguardava un'aggregazione creata attraverso successivi accordi incrociati di licenza tra i principali produttori di cristalleria che cumulò con la costituzione di un *portfolio* di oltre 600 brevetti il quale copriva il 94% dell'intera produzione di cristalleria degli Stati Uniti. La Corte rilevò che, nonostante il *pool* contribuisse alla soluzione di un complesso contenzioso brevettuale fondato anche sulla presenza di brevetti essenziali, il suo obiettivo principale fosse il controllo del mercato. Non a caso molti dei brevetti

79

G. COLANGELO, *Avoiding the Tragedy of the Anticommons: Collective Rights Organizations, Patent Pools and the Role of Antitrust*, in *LUISS Law and Economics Lab Working Paper No. IP-01-2004*. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=523122>.

80

Hartford-Empire Co. v. United States, 323 U.S. 386 (1945).

aggregati avevano ad oggetto tecnologie sostituibili e dunque in un reciproco rapporto di concorrenza. Attraverso la comune gestione di tali tecnologie, i partecipanti all'accordo si accordarono nel ripartirsi i vari rami del mercato, nel limitare l'offerta e mantenere i prezzi a livelli più elevati rispetto a quelli concorrenziali. I giudici distinsero chiaramente il controllo dei prezzi dal controllo delle *royalties*. In quest'ultimo caso si tratta di condotte non anti-competitive *per se*, ma soltanto quando influenzano direttamente il prezzo dei prodotti finali o delle tecnologie che sono sostituibili tra loro (come nel caso in questione).

Nel confermare la pronuncia di condanna della Corte Distrettuale, la Corte Suprema preferì un rimedio di carattere regolatorio rispetto all'annullamento del *pool*: ai partecipanti veniva ordinato di concedere in licenza le proprie tecnologie a canoni ragionevoli senza realizzare comportamenti discriminatori verso i concorrenti.

Riprendendo la giurisprudenza inaugurata nel caso *Line Material*, la corte confermò il nuovo indirizzo nel caso *United States v New Wrinkle*.⁸¹ Si trattava di un contenzioso tra due produttori di smalti industriali che detenevano brevetti essenziali per il loro reciproco utilizzo. Al fine di risolvere la disputa legale si accordarono nel fondare una nuova società, la New Wrinkle, cui assegnare i rispettivi brevetti e cessare le azioni legali. Da un lato l'accordo contribuì senz'altro ad integrare brevetti complementari. Le parti, tuttavia, si accordarono anche nel fissare una tabella di prezzi cui uniformarsi in modo da attenuare la concorrenza reciproca. La New Wrinkle inoltre emanò direttive a tutti i grossisti in modo da stabilire con precisione gli sconti, i prezzi finali, e i termini a cui gli smalti potevano essere venduti ai consumatori. La Corte statuì infatti: “*Industry-wide license agreements, entered into with knowledge on the part of licensor and licensees of the adherence of others, with the control over prices and methods of distribution through the agreements and the bulletins, were sufficient to establish a prima facie case of conspiracy*”.⁸²

81

United States v New Wrinkle, 342 U.S. 371 (1952).

82

United States v. United States Gypsum Co., 333 U.S. 364, 389 (1948).

Attraverso questo accordo di *pooling* ogni relazione concorrenziale a livello di mercato *downstream* veniva eliminata. Il carattere esplicitamente anti-concorrenziale dell'aggregazione contribuì ad inasprire l'atteggiamento della giurisprudenza verso gli accordi di *patent pooling*.

La Corte Suprema perseguì con eguale vigore anche quei particolari accordi di *pool* volti a conferire i brevetti in gestione al partecipante più adatto ad amministrarli. La società statunitense Singer si accordò insieme alle due europee Vigorelli e Gegauf per stipulare una serie di licenze incrociate e gratuite per lo scambio e la mutua difesa dei brevetti nel proprio territorio di riferimento. In aggiunta le società si impegnarono a non impugnare la validità dei reciproci brevetti. Anche se attraverso l'accordo si otteneva anche una drastica riduzione del contenzioso, i giudici si convinsero che l'obiettivo primario fosse quello di isolare e azionare i propri brevetti contro i concorrenti giapponesi. Nella sentenza si delinea infatti come Singer abbia fatto leva sui timori di Gegauf per la concorrenza giapponese al fine di ottenere il suo assenso alla costituzione del pool. Per utilizzare termini più attuali si potrebbe dire che l'accordo stipulato dalle tre società era finalizzato a costituire un *paten "killer portfolio"*.

La Corte precisò che acquisire un brevetto al fine di escludere un concorrente dall'utilizzo di una determinata tecnologia non è illegittimo di per sé. Tuttavia l'intesa tra più società per concedersi vicendevolmente in licenza i rispetti diritti di proprietà intellettuale al fine di impedire la concorrenza di un'impresa straniera costituisce una violazione del diritto antitrust.

Quest'attitudine ostile verso le aggregazioni brevettuali culminò sul finire degli anni '60 con l'inserimento da parte del Dipartimento di Giustizia del *patent pool* tra le pratiche commerciali vietate (c.d. "*Nine No-No's*") in quanto tali dal diritto *antitrust*.⁸³ Si sacrificarono così le eventuali considerazioni di efficienza pro-

83

Le nove pratiche proibite furono pubblicate il 6 novembre 1970 dal Dipartimento di Giustizia. Esse consistono in:

- i) Richiedere al licenziatario di pagare canoni di licenza irragionevoli e non correlati alle vendite del prodotto coinvolto.
- ii) Restringere oltre l'ambito di applicazione del brevetto il potere di mercato detenuto.
- iii) Richiedere al licenziatario di acquistare prodotti non correlati o comunque non coperti dal brevetto (vendite abbinata).
- iv) Istruzioni obbligatorie sull'imballaggio.

concorrenziale e le caratteristiche del sistema brevettuale per ridurre al minimo i rischi derivanti dal supposto potere di mercato detenuto dal titolare di proprietà intellettuale.

In seguito a questa drastica presa di posizione, l'istituzione di aggregazioni brevettuali per molti anni è stata evitata, al punto quasi di scomparire, poiché configurava un rilevante rischio di responsabilità extracontrattuale per violazione del diritto *antitrust*.

1.3.3. L'esperienza recente degli Stati Uniti

È stato necessario aspettare ben 20 anni prima di poter rilevare le prime aperture da parte delle autorità statunitensi nei confronti delle pratiche di *patent pooling*. A partire dai primi anni '80 l'innovazione tecnologica (nei più svariati campi di applicazione) ha ormai assunto una rilevanza economica tale da esigere una rivalutazione dei potenziali benefici delle aggregazioni di brevetti. A questo proposito il *Department of Justice* e la *Federal Trade Commission* hanno deciso di modificare il proprio approccio pubblicando nel 1995 le *Guidelines for the licensing of Intellectual Property*, che hanno sancito il ritorno all'applicazione della *rule of reason* nel bilanciare gli effetti pro e anti-competitivi del *patent pooling*.

Le Linee Guida, pur nella consapevolezza dei potenziali effetti anti-competitivi degli accordi di *pool*, sono finalizzate a valorizzare i benefici che le aggregazioni e le licenze incrociate il più delle volte generano per il mercato. Nel disciplinare la materia il *Department of Justice* ha agito sulla scorta di un cambio radicale a livello teorico-giuridico: la fine della presunzione secondo la quale la proprietà intellettuale possa generare di per sé un potere di mercato e il riconoscimento

-
- v) Richiedere al licenziatario di concedere brevetti che potrebbe ottenere in seguito alla stipula del contratto di licenza. (clausola di *grant back*);
 - vi) Potere di veto del titolare del brevetto sulla possibilità da parte del licenziatario di chiedere altre licenze brevettuali.
 - vii) Limiti alla vendita di prodotti non coperti dal brevetto ma realizzati con un metodo coperto dal brevetto.
 - viii) Limiti alla rivendita dei prodotti brevettati.
 - ix) Fissare prezzi minimi di rivendita.

della sua utilità nell'integrare fattori di produzione complementari. Di conseguenza la nuova politica inaugurata dalle autorità americane ha portato ad una progressiva rinascita degli accordi di *patent pooling* nel mercato americano, ora coperti da una clausola generale di immunità qualora comportino l'aggregazione di brevetti complementari. La finalità di tale nuovo approccio consiste nella riduzione dei costi di transazione, nella chiarificazione dei rapporti tra brevetti su invenzioni collegate e nell'incentivare l'introduzione di tecnologie sempre più avanzate. Viene per la prima volta introdotta in un testo legislativo la distinzione in relazione ai contratti di *pooling* tra brevetti sostituibili e non sostituibili per la produzione di un determinato bene o servizio. Nel caso in cui le privative siano entrambe necessarie e non sostituibili, il prodotto complesso per la cui produzione è necessaria l'implementazione di entrambe potrà essere legittimamente realizzato e messo in commercio soltanto quando si ottengano tutti i diritti dai rispettivi titolari. In una tale situazione appare del tutto irragionevole per il diritto *antitrust* porre ulteriori ostacoli di carattere giuridico ad accordi di cooperazione che riducano i costi di transazione e al contempo permettano lo sfruttamento di tecnologie correlate. Come già è stato evidenziato nei paragrafi precedenti l'odierno contesto economico offre numerosi esempi di come la diffusione delle privative brevettuali rischierebbe addirittura di soffocare le attività di ricerca e sviluppo se non intervenisse l'uso di istituti giuridici come le aggregazioni brevettuali.

Gli accordi di *patent pooling* si sono rivelati particolarmente utili nel settore dell'*Information and Communication Technologies* (ICT). L'approccio dell'*antitrust* nei confronti di questi contratti è fondato su tre *Business Review Letters* redatte dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti con oggetto degli accordi riguardanti lo standard MPEG e DVD. Oltre a fornire un primo nucleo di disciplina, l'organo di vigilanza ha trattato anche il tema correlato degli standard per la cui implementazione il *patent pooling* è spesso necessario.⁸⁴ Nella formazione di un *patent pool*, l'approccio delineato dalle IP Guidelines mostra una forte adesione alla distinzione proposta dall'analisi economica tra brevetti

84

Per un approfondimento su questo tema, si veda il par. 3.1.1, cap. III.

essenziali (che vengono legittimamente affidati ad un *pool*) e quelli alternativi o concorrenti (che debbono restare separati): l'inclusione di brevetti realmente complementari in un'aggregazione è auspicabile e pro-competitiva, ma aggregare brevetti rivali danneggia la concorrenza e rischia di far aumentare il costo dei canoni di licenza.

Da questo possiamo desumere alcuni requisiti fondamentali da tenere in considerazione quando si valuta un accordo di *patent pooling*: la reciproca relazione tra i brevetti (sostituibilità o complementarità), i rapporti che intercorrono tra i soggetti istitutivi del *pool*, il grado di esclusività del *pool* (se chiunque lo desideri può stipulare un contratto di licenza delle tecnologie aggregate allora il *pool* viene considerato “aperto”) e gli effetti potenziali sulle attività di ricerca e sviluppo del licenziatario.

È bene ricordare come queste *Letters* su cui si fa affidamento non abbiano efficacia di legge e la giurisprudenza possa discostarsene nel trattare i casi concreti. Ci sono inoltre sempre più fattispecie contrattuali la cui efficacia non è vincolata al parere preventivo delle autorità *antitrust* e che di conseguenza hanno maggiori possibilità di dare origine a contenziosi, fornendo quindi più occasioni alla giurisprudenza di elaborare principi per la disciplina di questo genere di accordi.

1.3.4. L'adattamento dell'Unione Europea

Il Mercato Interno dell'Unione Europea ha avuto a che fare con la pratica degli accordi di *patent pooling* con inevitabile ritardo rispetto agli Stati Uniti. Quando infatti la disciplina europea della concorrenza ha iniziato a muovere i primi passi, le politiche *antitrust* adottate dalle autorità statunitensi avevano già chiaramente assunto un'esplicita ostilità verso le pratiche di aggregazione brevettuale. Inoltre la principale preoccupazione nell'applicare il diritto della concorrenza in Europa è sempre stata quella di evitare i potenziali effetti anti-concorrenziali di accordi tra più soggetti in rapporto di rivalità nel medesimo mercato. In mancanza poi di un testo legislativo di riferimento la disciplina si è evoluta su impulso della

giurisprudenza che ha inevitabilmente affrontato la materia con riferimento ogni volta a casi concreti.⁸⁵

Fino agli anni '90 l'approccio adottato dalla Commissione dell'Unione Europea può essere qualificato come ostile agli accordi di *patent pooling* e alle aggregazioni di diritti di proprietà intellettuale più in generale. Tali privative erano percepite come strumenti per imporre limiti alla produzione, alla ricerca e in ultima istanza come potenziali ostacoli all'edificazione del Mercato Interno.

Il primo caso relativo alle pratiche di *pooling* con cui si sono cimentati gli organi di controllo europei può essere considerata l'accordo che ha stipulato la nota multinazionale dell'ICT Philips VCR⁸⁶. La Commissione ha dovuto stabilire se l'accordo di scambio multilaterale di privative fosse indirizzato a promuovere l'interoperabilità dello *standard*. Philips insieme ad altre cinque imprese si era accordata per l'utilizzo in comune di alcune privative riguardanti *standards* tecnici per il sistema VCR di video cassette. Tuttavia il contratto non prevedeva solo lo scambio di diritti di proprietà intellettuale, ma comportava l'adozione completa da parte di tutti gli altri membri di alcune specificità tecniche elaborate da Philips con il divieto aggiuntivo di effettuare modifiche allo *standard* senza il previo consenso degli altri titolari. Inoltre ai partecipanti era impedito adottare ogni altro sistema alternativo a quello di Philips. La Commissione dell'Unione Europea non ha concesso l'esenzione all'accordo perché esso imponeva restrizioni non indispensabili che avrebbero impedito lo sviluppo e la commercializzazione di sistemi alternativi e probabilmente con prestazioni migliori.

La Commissione ha poi affrontato il caso della preclusione del mercato nel caso *IGR Stereo Television*⁸⁷, in cui l'accordo di *pooling* avrebbe generato il rischio di

85

Si veda a questo proposito: G. COLANGELO, *Avoiding the Tragedy of the Anticommons: Collective Rights Organizations, Patent Pools and the Role of Antitrust*, in *LUISS Law and Economics Lab Working Paper* No. IP-01-2004. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=523122>.

86

Decisione della Commissione del 20 Dicembre 1977 riguardo ai procedimenti di infrazione dell'articolo 85 del Trattato dell'CEE (IV/29.151 – Registratori per Video Cassette), OJ L 47, 18/02/1978 ai punti 42-47.

87

Si veda Commissione Europea, 11esimo Rapporto sulla Politica di Concorrenza (1981) al punto 94.

impedire l'entrata nel mercato di *new comers*. IGR (soggetto che raggruppava tutti i produttori di televisori a colori in Germania) deteneva due brevetti necessari per la produzione di televisori con impianto stereo. I soggetti non membri di IGR potevano ottenere la licenze delle tecnologie soltanto dopo un prolungato periodo di tempo e l'adempimento di alcune condizioni. Dopo le proteste di alcuni concorrenti, la Commissione ha avviato indagini in reazione alle quali IGR si è dichiarata disponibile a concedere le licenze senza lungaggini di alcun tipo pur di ottenere l'arresto delle ispezioni antitrust.

Nel caso *Advanced Photographic System (APS)*⁸⁸ la Commissione per la prima volta invece di esprimere un parere negativo ha evidenziato gli effetti pro-concorrenziali dell'accordo. Il *pool* coinvolgeva cinque produttori di materiali per apparecchi fotografici e mirava alla definizione di standard comuni per la produzione di nuovi prodotti ed equipaggiamenti. Oltre 4.800 brevetti sono stati aggregati insieme, perché tutti ritenuti dai partecipanti necessari alla produzione dei nuovi prodotti. La Commissione ha giudicato che tale accordo potesse essere esentato dal divieto di restrizioni anti-concorrenziali. Pur essendo innegabili le positività derivanti dall'accordo, la dottrina più attenta non ha mancato di rilevare come un tale raggruppamento di diritti di proprietà intellettuale avrebbe potuto precludere l'entrata nel mercato di tecnologie alternative a quelle aggregate. La Commissione si è concentrata sui benefici e le efficienze derivanti dall'accordo alla produzione del prodotto finale, senza dare la giusta importanza al mercato delle tecnologie di per sé considerato. Già a partire da questi primi casi si è reso evidente come un'attenta analisi dei reciproci rapporti intercorrenti tra i brevetti interni al *pool* fosse indispensabile per valutarne eventuali profili anti-competitivi.⁸⁹

Col passare degli anni la Commissione ha iniziato a fare riferimento nella propria attività alla maggiore esperienza accumulata dalle autorità statunitensi. È sulla

88

Si veda il comunicato stampa IP/98/353 del 18.4.98.

89

In questo senso si è espressa anche la dottrina più recente: V. CERULLI IRELLI, *Patents, standards and competition law: the case of patent pooling agreements* (Phd thesis), Institute of advanced legal studies of London, 2011, p. 83.

spinta di questi fattori che concetti come tecnologie essenziali, complementari, brevetti di blocco sono diventati di uso comune anche nel Mercato Interno. Tale evoluzione è stata agevolata dal fatto che molti accordi sottoposti al vaglio della Commissione erano stati originariamente conclusi oltre Atlantico e quindi già valutati dagli organismi di controllo del mercato nordamericano.

Questa iniziale convergenza tra autorità UE e USA ha raggiunto un primo punto di incontro completo con la valutazione del caso *3G Patent Platform*⁹⁰, il cui responso è stato emanato nello stesso giorno da entrambe le autorità di vigilanza. L'accordo riguardava lo schema di licenza della tecnologia degli apparecchi di telefonia mobile cosiddetti di terza generazione.

L'iniziale approccio di chiusura e diffidenza alle pratiche di *pool* ha raggiunto il proprio culmine con il Regolamento del 1996 in merito all'applicazione dell'articolo 85(3) TCE a determinate categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.⁹¹ All'articolo 5 la Commissione escludeva dalla *block exemption* gli accordi tra titolari di IPRs in rapporto di concorrenza volti alla condivisione dei propri brevetti. Pur non facendo quindi esplicito riferimento alle aggregazioni, il Legislatore europeo manteneva un approccio più diffidente rispetto alle autorità americane.

Soltanto all'alba del nuovo millennio la Commissione ha raggiunto un livello tale di autonomia e consapevolezza tale da permetterle di mutare il proprio approccio. L'inversione di rotta è stata sancita dalla pubblicazione del successivo Regolamento del 2004 e delle correlate Linee Diretrici sull'applicazione dell'articolo 81 del TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia.⁹² Al loro interno si è stabilito esplicitamente che “i *pool* tecnologici possono

90

Si veda a questo proposito: U.S. Department of Justice - Antitrust Division, *3G Business Review Letter*, 12 novembre 2002 e la Comunicazione alla stampa della Commissione Europea IP/02/1651 del 12 novembre 2002.

91

Regolamento della Commissione n. 240/96 relativo all'applicazione dell'articolo 85(3) del TCE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in G.U.C.E. L 31/2 del 9 febbraio 1996.

92

Per un'analisi dinamica dello stesso si veda il par. 2.4.3., cap. II. Per un commento più completo al Reg. 772/2004 si segnala invece: A. FRIGNANI, V. PIGNATA, *Il nuovo regolamento n. 772/2004 del 27 aprile 2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia*, in *Dir. comm. Int.*, 2004, 653.

determinare effetti favorevoli alla concorrenza, in particolare riducendo i costi di transazione e fissando un limite alle *royalties* cumulative per evitare una doppia marginalizzazione”⁹³.

Ovviamente le Linee Guida per l'applicazione del Regolamento tengono nella dovuta considerazione anche i potenziali rischi per la concorrenza che inevitabilmente gli accordi di *pool* generano. La Commissione, redigendo questo strumento di ausilio interpretativo che si è rivelato piuttosto utile agli operatori del mercato, ha individuato una serie di regole presuntive e test per discernere l'eventuale legittimità delle pratiche aggregative. Nel 2014 è stato pubblicato un nuovo Regolamento e correlate Linee Diretrici.⁹⁴ Nei prossimi capitoli si analizzerà in prospettiva comparata il progressivo consolidamento del corpus normativo di diritto della concorrenza elaborato da Commissione e giurisprudenza in relazione agli accordi di *pooling*.

1.3.5. L'adattamento del Giappone

Gli accordi di *patent pooling* non riguardano soltanto i mercati di Unione Europea e Stati Uniti. Come si è visto, questa pratica commerciale si è resa necessaria in contesti economici caratterizzati da una vigorosa innovazione tecnologica e un complesso panorama brevettuale. A questo proposito è doveroso soffermarsi sulla situazione giapponese, il cui mercato tecnologico è tra i più rigogliosi in assoluto.⁹⁵

Il governo nipponico ha intrapreso una politica di consolidamento della proprietà intellettuale sin dal luglio 2003 con lo scopo dichiarato di fare del Giappone una

93

Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81(3) del Trattato della CE agli accordi di trasferimento di tecnologia, punto n. 214.

94

Regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in G.U.C.E. L 93/17.

95

A questo proposito si vedano i dati relativi al Giappone in: OECD, *Compendium of Patent Statistics*, 2008.

nazione fondata sulla conoscenza e la tecnologia.⁹⁶ L'obiettivo consiste nel cosiddetto “*Intellectual Creation Cycle*” il quale mira ad aumentare la ricchezza del paese attraverso un uso efficiente della proprietà intellettuale per promuovere il settore della R&D e l'economia derivata, massimizzando il valore della produzione industriale. In questo contesto un'importanza cardinale hanno assunto le pratiche collaborative e di coordinamento tra i detentori dei numerosi brevetti generati dalla vigorosa crescita dell'industria tecnologica nipponica. Anche in Giappone dunque gli accordi di *patent pooling* e le pratiche di standardizzazione si profilano come validi strumenti per correggere le problematiche della *patent crisis*.

Le autorità giapponesi hanno addirittura avvertito prima della Comunità Europea l'esigenza di definire con precisione il contesto giuridico che lega la proprietà intellettuale al diritto della concorrenza.⁹⁷ Già nel 1989 la Fair Trade Commission del Giappone aveva pubblicato le prime Linee Guida circa l'applicazione delle norme di proprietà intellettuale per garantire il correlato rispetto della disciplina *antitrust*. Il documento è stato poi aggiornato successivamente nel 1999 e in seguito nel 2007. A questi strumenti legislativi va poi aggiunta la normativa specificamente dedicata ai *patent pools* nell'ambito degli accordi di standardizzazione, emanata nel 2005.

L'ambito di applicazione delle Linee guida circa il coordinamento degli accordi di licenza con la disciplina *antitrust* ricomprende tutte le tipologie di contratti che riguardano i brevetti e il *know-how*. Tra questi sono presenti anche gli accordi di *patent pooling*, dei quali viene evidenziata sia la gamma dei potenziali benefici che i rischi anti-concorrenziali, in linea con l'approccio europeo e nordamericano. La disciplina *antitrust* che argina la pratica del *pooling* si fonda sui divieti dell'Antimonopoly Act, tra cui quello di pratiche commerciali sleali, creazione di

96

A questo riguardo un'attenta analisi è fornita in: M. ARMILLOTTA, *Japanese Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements: Practical and Legal Considerations under the Current Antimonopoly Act - A Global Perspective*, in *Report of the Industrial Property Research Promotion Project* (Japan Patent Office), 2008.

97

G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008, pp. 200-204.

monopoli e ingiustificata restrizione del commercio. Attraverso una serie di descrizioni analitiche il legislatore nipponico ha tentato di fornire all'interprete una disciplina calibrata per perseguire soltanto quegli accordi che si mostrino realmente svantaggiosi per la concorrenza. Ad esempio, sono delineate all'articolo 3(1) alcuni casi in cui l'aggregazione è finalizzata all'esclusione o al controllo delle attività commerciali di altri concorrenti mediante l'abuso di privative giuridiche su tecnologie necessarie. Casi del genere si verificano quando, a seguito della formazione di un *pool*, un partecipante si rifiuta di concedere licenza ai *new comers* oppure tenga nascosto agli altri partecipanti di essere titolare di brevetti su alcune tecnologie inserite in uno standard. Inoltre, a differenza delle esperienze di Stati Uniti e Unione Europea, in Giappone fin da subito si è avuto un occhio di riguardo ai rapporti tra le tecnologie aggregate. Fin dalle prime Linee Guida del 1989 se un *pool* aggrega tecnologie sostitutive o limita la concorrenza sul mercato di un prodotto o sia impostato in modo da rifiutare le licenze di tecnologie essenziali viene perseguito come un'ingiustificata restrizione del mercato.

Se un tempo l'economia esigeva strutture organizzative per lo sviluppo di nuovi prodotti che richiedevano l'uso di una miriade di tecnologie brevettate ora, come noto, nell'era della rivoluzione digitale, i *pools* vengono sempre più spesso utilizzati per promuovere e diffondere l'implementazione di *standard*. Da questo punto di vista la normativa giapponese, che dal 2005 è organizzata in un apposito testo legislativo, si colloca in linea con quella degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. In primo luogo si deve valutare se l'aggregazione coinvolga brevetti su tecnologie essenziali (soprattutto in senso tecnico) o invece sostituibili. Al fine di garantire l'imparzialità del meccanismo valutativo, il Legislatore nipponico ha previsto meccanismi di valutazione indipendenti.

In accordo con la dottrina americana, anche le autorità giapponesi presumono che i *pools* contenenti soltanto tecnologie essenziali e complementari siano *prima facie* pro-concorrenziali. Parte della dottrina ha rilevato come questo approccio sia preferibile a quello dell'UE il quale non concede esenzioni di categoria alle pratiche di *pooling* e si limita a fornire all'interprete alcune indicazioni per evitare

che un accordo di aggregazione ricada nel divieto di cui all'articolo 101(1) TFUE.⁹⁸

Infine un apposito gruppo di disposizioni si occupa della disciplina delle attività di licenza realizzate dal *pool*: la possibilità da parte dei titolari di stipulare contratti di licenza indipendenti, la facoltà del *licensing administrator* di limitare l'accesso alle attività di cooperazione tra i licenziatari e le politiche di ripartizione della *royalties* tra i vari partecipanti.

La disciplina nipponica ha raggiunto un elevato livello di precisione ed efficienza, anche perché il proprio mercato investe tradizionalmente ingenti risorse nelle attività di ricerca e sviluppo. Anche per questo motivo l'inserimento di clausole particolarmente delicate come le *grant back provisions* e le *no challenge clauses* vengono disciplinate con cura e rigore. Nel primo caso possono essere limitate soltanto a quegli sviluppi che sono essenziali per l'esistenza stessa della tecnologia del titolare. Nel secondo caso si prevede che il diritto di recedere dall'accordo in caso di contestazione vada ristretto alle tecnologie detenute dal soggetto nei confronti del quale si contesta la validità del brevetto (senza possibilità alcuna di estendere il recesso alle tecnologie degli altri partecipanti al *pool*). Anche il diritto nipponico prevede poi la concessione in licenza di tecnologie essenziali aggregate a condizioni FRAND (*fair reasonable and non discriminatory*) e la nullità di ogni sorta di restrizione eventualmente posta a carico dei licenziatari circa le attività di ricerca e sviluppo relativamente alle tecnologie ricomprese nel *pool*.

98

M. ARMILLOTTA, *Japanese Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements: Practical and Legal Considerations under the Current Antimonopoly Act - A Global Perspective*, in *Report of the Industrial Property Research Promotion Project* (Japan Patent Office), 2008.

CAPITOLO II

2. Il *patent pooling* tra logica giuridica e logica economica

2.1. Analisi economica dei contratti di *patent pooling*

2.1.1. Dalla licenza obbligatoria all'aggregazione brevettuale: le ragioni del *private ordering*

Gli accordi di *patent pooling* costituiscono uno dei possibili strumenti (finora tra i più efficaci) messi in campo dalla prassi economica per risolvere il problema del *patent thicket* illustrato da Shapiro¹ e le cui cause ed inconvenienti sono stati trattati nel capitolo precedente. Da questo punto di vista i contratti di aggregazione brevettuale possono essere considerati come un istituto giuridico di grandi potenzialità, elaborato dagli operatori economici stessi e disciplinato poi anche dal legislatore europeo nel tentativo di limitare gli alti costi di transazione che caratterizzano il settore.

L'unica alternativa, per quanto parziale, che il formante legislativo offre agli istituti che mirano alla condivisione della proprietà intellettuale come antidoto alla *patent crisis* sembra essere lo strumento della licenza obbligatoria. Si tratta di un rimedio che solo in parte può essere considerato alternativo ai *patent pools* e alle *collective rights organizations* (CROs) poiché mira a risolvere unicamente le problematiche derivanti dalle posizioni di blocchi brevettuali (*blocking patents*) o di rifiuto di concedere licenza. Se infatti è possibile brevettare un'invenzione che comporta l'implementazione di una tecnologia già coperta da precedente brevetto, è però necessario il consenso del titolare della privativa a monte per poterla attuare.²

1

C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, in *1 Innovation policy and the economy* 119, 2001, p. 124–26.

2

Si nota così come il diritto generale di libero sfruttamento della propria invenzione in capo al titolare di un brevetto dipendente venga compresso dall'efficacia del brevetto dominante. A questo proposito si veda: P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA,

A questo proposito, l'ordinamento italiano all'articolo 71 del C.P.I.³ statuisce che può essere concessa licenza obbligatoria della tecnologia necessaria all'implementazione di una successiva invenzione coperta da brevetto purché questa sia limitata alla misura necessaria a sfruttare la privativa e che l'invenzione dipendente costituisca rispetto a quella *upstream* un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. Il secondo comma dell'articolo conferisce al titolare del brevetto principale il diritto alla concessione della licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

Anche il trattato TRIPS, all'articolo 31(d), prevede l'emissione di una licenza obbligatoria nel caso di brevetto dipendente alle stesse condizioni dettate dal C.P.I. (la considerevole rilevanza economica in relazione all'invenzione rivendicata dal primo brevetto e il diritto ad una contro licenza dell'invenzione dipendente a favore del titolare della privativa sul brevetto licenziato coattivamente). Da parte sua, l'Unione Europea ha previsto tale istituto nel Regolamento 816/2006 in materia di brevetti riguardanti la produzione di farmaci destinati ai mercati degli stati affetti da gravi problematiche di pubblica sanità.⁴

Come in tutti i sistemi giuridici che prevedono tale strumento, anche il legislatore italiano, all'articolo 72(2) C.P.I. precisa che la licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione di un equo compenso.

Tale meccanismo giuridico ha generato accese discussioni teoriche in merito alla sua utilità e alle rilevanti problematiche regolamentari che la sua applicazione comporta. In primo luogo, la determinazione dell'equo compenso andrebbe fissata da un organo terzo (un giudice o arbitro) nel caso altamente probabile in cui le parti non riescano ad accordarsi.

In secondo luogo, è problematico accertare con un adeguato tasso di oggettività e omogeneità quando l'invenzione considerata rappresenti un “importante progresso

Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza, G. Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 241. Per un trattamento della licenza obbligatoria con riferimento al diritto antitrust nei sistemi di *common law* si consiglia: M. J. ADELMAN, *Property Rights Theory and Patent-Antitrust: The Role of Compulsory Licensing*, in 52 *N.Y.U. L. Rev.* 977, 1997, 1001–02.

3

D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in G.U. Del 4 marzo 2005, n. 52, Suppl. Ordinario n. 28.

4

In G.U.U.E. L 157/1 del 9 giugno 2006.

tecnico di rilevanza economica”⁵, ossia dove situare la linea di demarcazione tra *minor e significant improvement*. In ultimo luogo il sacrificio dei diritti di esclusività della privativa brevettuale in nome della tutela dell'innovazione è fonte di non poche perplessità. Dal punto di vista del diritto della concorrenza, infatti, l'applicazione della dottrina dell'*essential facility* alla proprietà intellettuale risulta tuttora controversa su entrambe le sponde dell'Atlantico.⁶ L'opportunità dell'uso delle licenze obbligatoria è tuttora al centro di un acceso dibattito anche per quanto riguarda la materia dei farmaci per i paesi più poveri. Epstein e Scott Kieff ad esempio hanno di recente argomentato come strumenti alternativi (l'acquisto diretto da parte degli enti pubblici e la successiva distribuzione alla popolazione o la negoziazione di prezzi ridotti con i produttori) possano raggiungere i medesimi benefici sociali senza al contempo mettere in pericolo la sostenibilità economica della R&D farmaceutica privata.⁷

Considerando l'ampio ventaglio di perplessità che ha generato, non sembra che lo strumento della licenza obbligatoria possa essere considerato un rimedio generalmente adatto a risolvere le problematiche messe in luce nel precedente capitolo.

A questo proposito, i contratti di *patent pooling* costituiscono un istituto di *private ordering* che vanta grandi potenzialità benefiche per gli attuali mercati tecnologici e al contempo non presenta i difetti tipici della licenza obbligatoria, come l'intrusività dei pubblici poteri.

2.1.2. Analisi economica dei contratti di *patent pooling*

5

Articolo 71 (1) C.P.I. (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in G.U. Del 4 marzo 2005, n. 52, Suppl. Ordinario n. 28).

6

Per un approfondimento circa la discutibile l'applicazione dell'*essential facility doctrine* da parte della giurisprudenza italiana si veda il par. 3.2.1.A., cap. III. Un giudizio cautamente negativo e di carattere più generale è fornito in: M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 828.

7

Per uno studio sugli elementi che rendono la licenza obbligatoria uno strumento spesso non efficace, si veda: R. A. EPSTEIN, F. SCOTT KIEFF, *Questioning the Frequency and Wisdom of Compulsory Licensing for Pharmaceutical Patents*, in *78 University of Chicago Law Review* 71, 2011, 80–83.

Nell'odierno inquadramento giuridico i brevetti godono di una protezione caratterizzata da una marcata realtà. Lo *ius excludendi alios*, infatti, è un tratto caratterizzante dell'attuale impianto legislativo e la concessione di licenze obbligatorie resta un'eccezione applicabile soltanto in limitate ipotesi.⁸

Le diverse scelte di politica giuridica che si profilano in questo campo della proprietà intellettuale possono essere utilmente inquadrare nelle categorie teoriche di analisi economica del diritto elaborate da Calabresi e Melamed, in particolare nel rapporto tra *property rules* e *liability rules*.⁹ Come noto, il teorema di Coase dimostra che l'assegnazione iniziale dei diritti di proprietà è indifferente soltanto quando i costi transattivi sono insignificanti.¹⁰ Il ricorso a rimedi risarcitori (*liability rules*) piuttosto che inibitori (*property rules*) in caso di usi incompatibili diventa invece cruciale nel momento in cui i costi transattivi assumono rilevanza economica. A partire da questa base teorica, Calabresi e Melamed hanno argomentato la preferibilità delle *liability rules* in presenza di elevati costi transattivi e il ricorso alle *property rules* nel caso inverso di scarsi ostacoli alla cooperazione.

Le *royalties* ottenute dai contratti di licenza unilateralmente imposti ai titolari di brevetti possono essere qualificate come somme monetarie corrisposte a titolo d'indennizzo per l'utilizzo dell'invenzione protetta (*liability rules*) corrisposte dall'utilizzatore. A differenza del classico rimedio inibitorio che impone a tutti gli utilizzatori non autorizzati di cessare la propria attività illegittima, le *liability rules* permettono a chi lo desidera di avvalersi di una determinata invenzione protetta dietro corresponsione di una somma monetaria e indipendentemente dal

8

Oltre al caso della licenza obbligatoria sul brevetto principale, il C.P.I. prevede all'articolo 70 una licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione.

9 Il primo storico contributo che ha dato avvio allo studio del rapporto tra *property* e *liability rules* attraverso gli strumenti dell'analisi economica del diritto è per l'appunto l'imprescindibile articolo: G. CALABRESI, A. D. MELAMED, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, in 85 *Harvard Law Review*, 1972, 6. Per uno sguardo critico sull'applicazione EAL al diritto della concorrenza si veda: F. DENOZZA, *Il modello dell'analisi economica del diritto: come si spiega il tanto successo di una tanto debole teoria?*, Paper No. 2013-5 in *Ars Interpretandi*, 2013/2.

10

R. COASE, *The problem of social cost*, in 3 *The Journal of Law and Economics*, 1960.

consenso del titolare della privativa. In sostanza tali regole degradano il diritto d'esclusiva in diritto ad ottenere un equo compenso. Non bisogna poi dimenticare che un tale meccanismo comporterebbe, come già si è rilevato, una consistente limitazione del diritto di esclusiva conferito al detentore della privativa dall'ordinamento stesso. Sarebbe quindi problematico argomentare l'estensione generalizzata di un istituto che andrebbe a stravolgere la struttura classica della proprietà intellettuale, fondata sul principio di realtà, e a svuotare di incisività gli incentivi classici all'innovazione tecnologica.

In questo quadro una parte della dottrina ha continuato a sostenere l'utilità della regolamentazione proprietaria applicata alla produzione intellettuale come miglior incentivo *ex ante* ad investire in innovazione e a superare le problematiche del *patent thicket*. Se infatti il ricorso alle regole risarcitorie imposte unilateralmente dall'ordinamento non può che essere intrinsecamente un rimedio eccezionale, giustificato da ragioni di particolare gravità (tutela della salute, ad esempio), l'entità della *patent crisis* pone il giurista di fronte alla necessità di individuare rimedi applicabili in modo sistematico e possibilmente senza avvalersi dell'intervento pubblico, il quale è chiaramente inadeguato a rispondere con efficienza e celerità a simili esigenze della prassi commerciale.

Tra i primi contributi teorici in questa direzione si segnala il fondamentale articolo di Merges “*Contracting into liability rules: Intellectual Property Rights Organizations*”.¹¹ Invece che individuare la soluzione del groviglio brevettuale odierno nell'imposizione di licenze obbligatorie ai detentori di brevetti principali, Merges propone di raggiungere i medesimi benefici che derivano dalle *liability rules* senza al contempo sacrificare lo *ius excludendi alios*. Questi risultati possono essere raggiunti mediante le *collective rights organizations* (CROs): strutture giuridiche che, anziché fare uso della contrattazione coartata dalla mano pubblica, aggirano il problema della parcellizzazione delle risorse agevolando la negoziazione tra titolari e utilizzatori delle privative brevettuali. La strozzatura delle contrattazioni (*transactional bottleneck*) viene alleviata mediante

11

R. P. MERGES, *Contracting Into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, in 84 *Cal. L. Rev.*, 1996, 1293.

l'aggregazione di una moltitudine di diritti di proprietà intellettuale e la loro gestione da parte di un unico organo licenziante (*common licensing administrator*). Sono numerose le forme giuridiche concrete che le CROs hanno assunto nella pratica commerciale. Tra le più significative si possono elencare le società di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti annessi, le *clearinghouses* nel campo delle biotecnologie applicate all'agricoltura per agevolare lo scambio di brevetti tra titolari differenti e naturalmente gli accordi di *patent pooling* e le *standard setting organizations* (SSOs).

Rispetto al paradigma regolamentare individuato da Melamed e Calabresi, le CROs analizzate da Merges si configurano come un'eccezione. Se prendiamo ad esempio il caso dei *patent pools* non si può non constatare come, in presenza di costi di transazione estremamente elevati legati alla licenza di migliaia di privative fondamentali per la produzione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, le aggregazioni brevettuali si siano sviluppate come “istituzioni deputate a ridurre i costi per lo scambio delle licenze di prodotti intellettuali”¹². Le CROs dunque sarebbero la dimostrazione di come la regolamentazione proprietaria applicata ai diritti di proprietà intellettuale e i suoi correlati alti costi transattivi possano essere un incentivo per gli operatori privati ad istituire strutture giuridiche di gestione collettiva della proprietà intellettuale le quali realizzano la medesima funzione di un sistema risarcitorio (concessione in licenza degli IPRs ai soggetti più interessati ad utilizzarli). Come è stato efficacemente notato da Ricolfi l'elemento classico dell'esclusività, quando applicato ad una moltitudine di privative su tecnologie complementari per la produzione di prodotti complessi, rischia sempre più spesso di generare un contraccolpo (*backfire*) che finisce per danneggiare gli stessi detentori dei *technology-related intellectual property rights*.¹³

Gli accordi di *pooling* brevettuale, dal canto loro, permettono di gestire in modo coordinato e omogeneo una pluralità di privative agevolando l'incontro tra

12

G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008, p. 40.

13

M. RICOLFI, *The New Paradigm of Creativity and Innovation and Its Corollaries for the Law of Obligations*, in P. DRAHOS, G. GHIDINI e H. ULLRICH (a cura di), *Kritika: Essays on Intellectual Property* (Vol. I), Edward Elgar Publishing, 2015.

domanda e offerta, rendendo più semplici le negoziazioni per la fissazione delle *royalties* e delle altre condizioni contrattuali e, *last but not least*, risolvendo la paralisi del *patent thicket* generata dalle condotte di *hold-up* (essendo infatti tutti i brevetti necessari licenziati collettivamente dal *one stop shop*). Inoltre, come evidenzia Merges, le CROs permettono di evitare quel grande nodo regolamentare costituito dalla determinazione dell'equo compenso delle licenze obbligatorie che, invece di essere affidato all'inevitabile discrezionalità di giudici o altri organi terzi, viene scavalcato dalla negoziazione privata tra titolari (in questo caso rappresentati da un unico *common licensing administrator*) e potenziali licenziatari. Pur potendo infatti avvalersi dell'inibitoria per difendere i propri diritti, le CROs tenderanno in ogni modo di massimizzare i propri ricavi mediante la concessione in licenza delle proprie private negoziando in prima persona il compenso in base alle condizioni di mercato. Per usare il lessico suggerito dallo stesso Merges¹⁴, potremmo ribattezzare questa nuova regola come “*private liability rules*” e il processo mediante cui si determina, “*contracting into liability rules*”: definizione che suggerisce la sua natura intermedia tra lo *ius excludendi alios* e la licenza obbligatoria imposta su intervento di organi esterni al rapporto contrattuale. I soggetti privati avrebbero così a disposizione un meccanismo giuridico che conferirebbe loro rilevanti incentivi a concedere in licenza le proprie tecnologie, senza la necessità di intrusioni coattive da parte di organismi pubblici. Il fenomeno delle aggregazioni brevettuali, da questo punto di vista, costituisce soltanto uno (o per meglio dire, la declinazione di *private ordering*) delle possibili reazioni all'insostenibile effetto paralizzante giocato dalle *property rules* applicate alla proprietà intellettuale e in particolare ai *technology-related intellectual property rights*.¹⁵ La declinazione proveniente dal formante giurisprudenziale è invece ancora soltanto agli albori e può essere identificata per ora nella sola, per

14

R. P. MERGES, *Institutions for Intellectual Property Transactions: The case of Patent Pools*, in R. DREYFUSS e altri, *Expanding the Boundaries of IP*, Oxford, Oxford University Press, 2001.

15

Per una riflessione più generale, comprendente l'intero spettro della proprietà intellettuale (in particolare il copyright) si suggerisce: M. RICOLFI, *The New Paradigm of Creativity and Innovation and Its Corollaries for the Law of Obligations*, in P. DRAHOS, G. GHIDINI e H. ULLRICH (a cura di), *Kritika: Essays on Intellectual Property* (Vol. I), Edward Elgar Publishing, 2015.

quanto autorevole e senz'altro di grande impatto, sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti *eBay v. MercExchange*.¹⁶

D'altro canto, va dato atto di come, nonostante l'innegabile utilità che talvolta le CROs rivestono nell'odierno contesto economico, la superiorità della *property rules* rispetto alle *liability rules* non possa essere data così per scontata nel campo della proprietà intellettuale. Come ha brillantemente argomentato Lemley¹⁷, è difficile stabilire con perentorietà quale sia la scelta più efficiente tra *property* e *liability rules*.¹⁸ Le prime infatti si basano sul meccanismo del “tutto o niente”: sacrificano la possibile accuratezza di un risarcimento etero-determinato nella speranza di creare incentivi sufficienti per le parti a raggiungere privatamente un'intesa sul compenso. In secondo luogo poi lasciano in parte irrisolto il rischio di *hold-up*.¹⁹ Pur essendo le CROs una soluzione al problema nel momento in cui inglobano tutte le privative necessarie al loro interno, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale che liberamente decidono di restare fuori dal *pool* mantengono comunque un fortissimo potere contrattuale se possono fare affidamento sulla minaccia del rimedio inibitorio (*leverage effect*). Tale strumento permette loro di richiedere agli attuatori delle proprie invenzioni di corrispondere compensi eccessivi rispetto al reale valore economico del proprio contributo

16

eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388, 394 (2006). La Corte ha sancito che il rimedio inibitorio per l'infrazione di un brevetto andrebbe emanato soltanto in presenza di particolari condizioni che giustifichino una reazione economicamente molto drastica (ad esempio, quando l'attore sia un concorrente del convenuto).

17

M. A. LEMLEY, *Contracting Around Liability Rules*, in 100 *Cal. L. Rev.* 2012, 463.

18

Per una decisa presa di posizione a favore della *property rules*, in sintonia con Merges, si veda: R. A. EPSTEIN, *A Clear View of the Cathedral: The Dominance of Property Rules*, in 106 *Yale L.J.*, 1997, 2091.

19

Il rischio derivante dall'*hold-up* è costituito soprattutto dal fatto che i titolari potrebbero strategicamente attendere che lo sviluppatore abbia ormai realizzato degli investimenti in R&D tali da costringerlo a pagare in un secondo momento royalties molto più elevate rispetto al prezzo di mercato soltanto per non rischiare di perdere l'intero proprio investimento iniziale. In secondo luogo con la stessa espressione si intende il comportamento del titolare di un IPR che richiede il pagamento di *royalties* sovradimensionate rispetto all'effettivo valore della tecnologia approfittando del fatto che il suo brevetto sia necessario al completamento di un *pool* o all'implementazione di uno standard. Per una analisi più approfondita di questo problema giuridico di azzardo morale, si consiglia: M. LEMLEY, C. SHAPIRO, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, in 85 *Texas Law Review*, 2007.

(teoricamente fino all'intero valore economico dell'invenzione dipendente). Essendo tuttavia gli accordi di *pooling* delle *creatures of necessity*, non risulta probabile che degli agenti razionali realizzino tali condotte le quali in ultima analisi risulterebbero autolesionistiche.

Fermo restando che, in base ai principi dell'analisi economica del diritto, le parti negoziano liberamente a partire dalle regole base stabilite dal legislatore²⁰, il risultato complessivo dipenderà da come si presume esse reagiranno ad una particolare regola piuttosto che un'altra. In sintesi dipende dal fatto se assumiamo che il rischio di *hold-up* derivante dall'assetto proprietario sia superiore o meno al rischio dell'arbitrarietà di una sistematica sottovalutazione del valore della proprietà intellettuale derivante dalla regola risarcitoria.

Lo stesso Merges, del resto, ammonisce che la sempre più rilevante importanza che la proprietà intellettuale sta acquisendo nell'odierno panorama economico impone al legislatore di prevedere strumenti giuridici che permettano alla “*visible hand*” dell'apparato pubblico di incentivare oppure, in alcuni casi, costringere le parti a concludere determinati contratti di trasferimento di tecnologia.²¹

In occasione dell'emergere dei contratti di *patent pooling* la dottrina statunitense ha individuato nuove qualifiche per le diverse declinazioni che le aggregazioni brevettuali possono assumere.²²

20

Nel campo del diritto civile infatti, a meno che non venga specificamente indicato, le parti possono disporre delle regole base fornite dal legislatore in merito al regolamento contrattuale (principio della libertà contrattuale). Si veda in proposito: V. ROPPO, *Diritto Privato*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 423.

21

Tale necessità viene esplicitamente profilata in conclusione della propria analisi sui contratti di *patent pooling* da Merges, che riconosce la necessità (seppur in casi eccezionali) dell'intervento coattivo dall'alto. Emerge così come le *property rules* siano necessarie come rimedio generale, mentre le *liability rules* giocherebbero comunque un ruolo fondamentale per l'efficienza complessiva del sistema di proprietà intellettuale. “*This may be the only way to effectively reconcile a proliferating array of property rights with society's need to assemble rights into useful bundles*”. Così: R. P. MERGES, *Institutions for Intellectual Property Transactions: The case of Patent Pools*, in *Berkley Center for Law and Technology*, 1999. Del resto uno dei primi e più importanti *pool* nella storia dell'industria aeronautica americana fu realizzato proprio su impulso del Governo USA, si veda a riguardo: R. D. KATZNELSON, J. HOWELLS, *The Myth of the Early Aviation Patent Hold-Up – How a U.S. Government Monopsony Commandeered Pioneer Airplane Patents*, in *Industrial and Corporate Change*, 2014.

22

Per una presentazione aggiornata delle categorie proposte dalla dottrina nordamericana in

Innanzitutto si propone di operare una distinzione generale tra le *practising entities* e le *non practising entities* (NPEs). Se da un lato entrambe sono accomunate dall'aggregazione brevettuale, esse differirebbero per gli scopi che perseguono nel mercato. Le prime avrebbero la funzione principale di agevolare la produzione di prodotti complessi che esigono l'attuazione di numerose privative detenute da titolari differenti ed egualmente interessati alla produzione. In sostanza corrispondono ai primi *pools* nati nel corso del '900.²³ Le seconde invece non sarebbero interessate all'attuazione diretta delle privative aggregate o alle attività di R&D, ma si concentrerebbero piuttosto nel monetizzare il proprio *portfolio* brevettuale mediante la licenza dei propri titoli brevettuali o azioni di contraffazione e risarcitorie verso terzi attuatori. Il grande vantaggio di cui godono le NPEs consiste nel fatto che non attuando alcuna invenzione sono in sostanza invulnerabili al rischio di simili azioni legali “di ritorsione” da parte degli altri operatori. Come notato da Merges, infatti, la proprietà intellettuale ha acquisito in molti settori la funzione di rafforzare la forza contrattuale dei detentori ed è divenuta una merce di scambio (*bargaining chips*) nelle trattative commerciali tra imprese concorrenti.²⁴ Le NPEs invece non hanno alcun interesse a concludere licenze incrociate per ottenere tecnologie fondamentali allo sviluppo e commercializzazione di un prodotto.

Queste aggregazioni vengono a loro volta suddivise in ulteriori due categorie, a seconda della particolare funzione che ricoprono. In primo luogo ci sarebbero le *offensive* NPEs, il cui modello di business consiste nell'estrarre il maggior profitto mediante la licenza del proprio *portfolio* brevettuale e con azioni giurisdizionali. Per quelle in particolare che fanno unicamente leva sia sull'aggregazione di privative su invenzioni altrui che sull'uso strategico dell'*hold-up*, la dottrina americana ha scelto il nome di “*patent trolls*”.²⁵

riferimento alle aggregazioni brevettuali, si veda: J. R. ORR, *Patent Aggregation: Models, Harms, and the Limited Role of Antitrust*, in 28 *Berkeley Tech. L.J.*, 2013.

23

Industria automobilistica, tessile, aeronautica. Si veda a questo proposito il capitolo I(3)(2).

24

R. P. MERGES, *Contracting Into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organisations*, in 84 *Cal. L. Rev.*, 1996, 1293.

25

Per un contributo che prende in considerazione i profili anticompetitivi giocati dai c.d. trolls, si

Nonostante il largo uso di cui queste categorie godono, la distinzione non sembra condivisibile in ottica giuridica. L'attività di ricorrere a rimedi ingiuntivi contro coloro che si avvalgono illegittimamente di privative contenute nel *pool* senza pagare *royalties* rappresenta una classica azione di salvaguardia degli interessi dei titolari dei brevetti aggregati. È del tutto naturale che anche gli amministratori di ogni *pool* cerchino di incrementare il più possibile le entrate nell'interesse dei propri contributori e tale attività non può giustificare di per sé l'esistenza di una tipologia autonoma, come evidenziato da Frignani.²⁶

Più di recente sull'onda della stesso filone di analisi, è stata elaborata la categoria delle *defensive* NPEs. Con questo termine si indica appositi soggetti aggregatori incaricati di realizzare *portfolios* brevettuali finalizzati a ridurre il rischio per i propri clienti (o costitutori) di contenziosi legali legati alla proprietà intellettuale o richieste di *royalties*. Esternalizzando queste attività a soggetti esterni e diversi dalla società principale (effettiva detentrica delle privative) la si mantiene immune dal rischio di azioni di rappresaglia e il connesso pericolo di peggiorare la propria immagine commerciale. Come si vedrà nei prossimi paragrafi il legislatore UE si è mostrato piuttosto refrattario a queste distinzioni profilate dalla dottrina nordamericana: ad esempio, nelle Linee direttrici la Commissione non opera alcuna distinzione in merito al fatto che le attività di licenza del *common licensing administrator* siano gestite direttamente da uno dei titolari o da un organo apposito ed esterno.²⁷ Come infatti si potrà meglio comprendere nel prossimo capitolo, questi distinguo avanzati dalla dottrina americana non hanno alcuna rilevanza dal punto di vista della disciplina antitrust.²⁸ Ciascuna delle sopraindicate categorie si limita soltanto ad enfatizzare l'una piuttosto che l'altra

veda: R. P. MERGES, *The Trouble with Trolls: Innovation, Rent-Seeking, and Patent Law Reform*, 24 in *Berkeley Tech. L. J.* 1584, 2009.

26

A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015) e in FRIGNANI A. e GRANIERI M., *Antitrust Framework for Technology Transfer Agreements in the European union*, in corso di elaborazione.

27

Par. 244 Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato FUE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2014/C 89/03, in G.U.U.E. C 89/03 del 28 marzo 2014.

28

Ibidem.

delle basilari funzioni degli accordi di *patent pooling*.

In conclusione è opportuno ribadire come gli accordi di *patent pooling* possano rivestire un'indubbia utilità economica sia per gli operatori e per la collettività. Tali benefici possono essere riassunti nei seguenti punti principali: diminuzione dei costi di transazione e degli ostacoli alla cooperazione contrattuale; agevolazione delle negoziazioni per ottenere licenze e trasferimenti di tecnologia grazie alla presenza di un'unica centrale di licenza (*one-stop shop*); evitare che i titolari economicamente più deboli o con tecnologie proporzionalmente meno rilevanti vengano discriminati al punto da non potere recuperare i propri investimenti; ridurre sensibilmente le problematiche di *hold-up*.

D'altro canto gli accordi di *patent pooling* presuppongono spesso che soggetti usualmente in rapporto di concorrenza collaborino al fine di aggregare le proprie tecnologie. Tale condotta, pur generando degli indubbi benefici economici a livello globale, potrebbe nascondere però rilevanti rischi di violazione del diritto antitrust: soprattutto dal punto di vista delle intese restrittive della concorrenza, ma anche sotto il profilo dell'abuso di posizione dominante. Per questo motivo un'analisi condotta con le lenti del diritto della concorrenza circa le aggregazioni brevettuali si dimostra necessaria e oltremodo importante per il sistema economico del Mercato Interno.

2.2. Profili civilistici del contratto di *patent pooling*

Il contratto di *pooling* si presenta alla lente del giurista come un'operazione complessa, derivante spesso da un groviglio di accordi sottostanti. Per poterlo identificare attraverso la prospettiva del diritto civile è necessario avere presenti le varie fasi che contraddistinguono la formazione e l'operatività dello stesso. Questa ripartizione procedimentale non corrisponde necessariamente a diversi passaggi contrattuali, i quali possono a volte essere inquadrati nell'ambito di un unico accordo di *patent pooling*.²⁹

29

Per uno studio esteso ed esauriente circa i profili civilistici degli accordi di trasferimento di tecnologia si consiglia: M. A. GRANIERI, G. COLANGELO, F. DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti*

In primo luogo i titolari di private devono accordarsi nell'affidare un pacchetto congiunto di licenze brevettuali in gestione a quello che viene definito un *common licensing administrator*. Oltre all'affidamento ad un unico soggetto di un grappolo di titoli proprietari le parti devono definire anche i meccanismi interni di ammissione e funzionamento del *pool* quali l'ammontare e la ripartizione delle *royalties*, l'istituzione di eventuali meccanismi di risoluzione di controversie che potrebbero sorgere nella gestione del *pool*. Eventualmente, nel caso in cui il *pool* venga gestito da una società, si dovranno anche stabilire i meccanismi di rappresentanza e la tipologia di struttura societaria da adottare.

In un secondo tempo i costitutori devono procedere alla definizione dei criteri di operatività del *pool* verso l'esterno. Sulla base di queste linee direttive il *common licensing administrator* dovrà procedere alla raccolta dei brevetti necessari e coordinare l'eventuale stipula dei contratti di sub-licenza con terzi soggetti interessati alle condizioni prestabilite.

Nelle prossime pagine si offrirà una breve analisi del tipo e della qualificazione civilistica che meglio si adattano alle peculiarità degli accordi di *patent pooling* e del contratto di licenza attraverso cui la tecnologia viene trasferita.

2.2.1. Pool come mandato, agenzia o contratto atipico?

Il processo logico di qualificazione, mediante cui si ascrive una concreta famiglia di fattispecie contrattuali ad un tipo legale oppure, nel caso in cui questo non sia possibile, si stabilisce che è atipica (dal momento che non corrisponde ad alcun tipo previsto dal legislatore) riveste un'importanza giuridica fondamentale anche nel caso degli accordi di *patent pooling*.

Mediante questa operazione, il giurista è infatti chiamato a valutare le specifiche peculiarità di una fattispecie concreta di aggregazione brevettuale per determinare se è possibile collocarla in una o più delle tipologie profilate da legislatore, giurisprudenza o dottrina. Lungi dal costituire una mera questione astratta priva di

per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e di diritto della concorrenza, Cacucci Editore, 2009. Per quanto concerne la disciplina civilistica del contratto, si rimanda a: R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, UTET, 2004.

ricadute pratiche, infatti, sia nel caso in cui si decida di considerare il *pool* in questione contratto tipico che atipico, per colmare le lacune derivanti dall'indeterminatezza o dalla mancanza di un'apposita previsione regolamentare concordata tra le parti, l'interprete dovrà attingere alla disciplina del tipo contrattuale cui il contratto considerato più si avvicina.³⁰ La giurisprudenza consolidata infatti non applica ai contratti atipici soltanto la disciplina dei contratti in generale (contenuta negli articoli 1321-1469 del Codice Civile) ma anche, in modo discutibile, quella del contratto speciale che più ritiene aderente alla fattispecie concreta.³¹

Il primo tipo contrattuale che pare adatto alla fattispecie del *patent pool* sembra essere il mandato. Disciplinato dal legislatore italiano all'articolo 1703 del Codice Civile, il mandato è il contratto con cui una parte incarica l'altra di compiere per suo conto uno o più atti giuridici e questa a sua volta si obbliga a compierli. Oltre a presumersi oneroso, il mandato implica sempre l'interesse del mandante (mentre quello del mandatario è possibile ma non necessario). Mentre il mandato di per sé produce effetti unicamente *inter partes* (generando a carico del mandatario l'obbligo di compiere atti giuridici per conto e secondo le istruzioni del mandante), quando è abbinato ad una procura di rappresentanza gli atti compiuti tra il mandatario e terzi producono effetti direttamente nella sfera del mandante.³²

Appare essere questo il caso in cui il *pool* sia costituito mediante licenze incrociate (*cross-licensing*) da parte di più titolari di privative che affidano mediante procura ad uno di essi l'incarico di offrire una licenza unica che trasferisca tutte le tecnologie aggregate nel *pool* mediante un unico contratto di licenza (creando così il c.d. *one stop shop*).

Nell'eventualità invece in cui i membri fondatori del *pool* si accordino nell'affidare la gestione del grappolo di brevetti aggregati ad un soggetto terzo, specificamente strutturato per realizzare questo compito, il procedimento

30

Si veda, in proposito: V. ROPPO, *Diritto Privato*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 518.

31

Per una visione critica di questo "automatismo" giurisprudenziale si veda: R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 1966.

32

In virtù dell'articolo 1704 C.C. il mandatario agisce per conto e in nome del mandante.

qualificatorio si presta meno agevolmente ad essere ricondotto al mandato rispetto al caso precedente. Tra le obbligazioni del mandatario rientra innanzitutto l'adempimento realizzato con la diligenza del buon padre di famiglia (articolo 1710 c.c.), attenersi alle istruzioni ricevute a meno che non sussistano circostanze non previste e tali da non poter esser comunicate in tempo utile al mandante (articolo 1711 c.c.), non eccedere i limiti del mandato conferitogli (restando altrimenti l'atto a suo carico ex articolo 1711 c.c.). In un tale contesto normativo lo spazio di manovra autonoma riservato al mandatario risulta essere particolarmente ristretto e mal si concilierebbe con la libertà di azione che implica l'incarico di gestione del *portfolio* brevettuale ad un *licensing administrator* altamente specializzato e professionalmente orientato a migliorare le prestazioni del *pool*.³³ Un tale approccio non appare condivisibile dal momento che l'elemento della collaborazione sostitutiva in senso stretto non costituisce un requisito tipologico del contratto di mandato. In secondo luogo, in base al principio di libertà negoziale le parti possono derogare dalla disciplina del mandato (non trattandosi di disposizioni obbligatorie) e disporre in base alle esigenze contingenti senza tuttavia uscire dalla figura del mandato. Il fatto poi che il *licensing administrator* possa vantare competenze tanto specialistiche da rendere impossibile ai mandanti di replicarle in autonomia è un'eventualità che non si realizza sistematicamente. A questo proposito, inoltre, si potrebbe fare leva sul tipo contrattuale di origine dottrinale del mandato professionale. Esso ricorre quando il mandatario viene scelto per la sua specifica competenza professionale. Come rilevato già da Perlingieri, la disciplina del mandato si presta con particolare efficacia a strutturare giuridicamente molti rapporti della prassi commerciale contemporanea i quali presentino il minimo comune denominatore della gestione nell'interesse altrui: come in materia di amministratori di s.p.a. (articolo 2932 c.c.), gestione di

33

G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008, p. 134. L'Autore richiamando sul punto A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, vol. XXXIII, Milano, 1984, pp. 45-46 ricorda come il carattere distintivo del mandato vada rintracciato nella cooperazione sostitutiva: il mandato comporterebbe intrinsecamente che il mandatario compia soltanto atti che potrebbero essere realizzati direttamente dal mandante.

affari (articolo 2030 c.c.) e in materia di gestione di *portfolios* di investimento.³⁴ Analogamente sembra essere per il contratto di aggregazione brevettuale in cui il *licensing administrator* amministra a titolo professionale un *portfolio* di brevetti dal momento che, come la prassi rileva, è frequente che sia stato istituito dagli stessi titolari delle privative per occuparsi specificamente delle stesse secondo le loro istruzioni.

Voltando l'attenzione ad altri tipi contrattuali, poco interesse suscita la possibilità di prendere in considerazione il contratto normativo. Con questa espressione si intende la predisposizione di un regolamento contrattuale che le parti si impegnano ad utilizzare nei futuri possibili contratti che stipuleranno con terzi.³⁵

La tesi sembra inadeguata fin dalle basi. Come già evidenziato, infatti, i *patent pools* non operano soltanto nella misura in cui occorre disciplinare contratti futuri ed eventuali conclusi dal *licensing administrator*. Quest'ultimo ha anche il preciso compito, intrinseco all'accordo di *pooling*, di adoperarsi per concludere contratti di licenza e procedere al trasferimento delle tecnologie aggregate nel *pool*.

In sintonia con questo profilo potrebbe piuttosto essere preso in considerazione il contratto di agenzia. Questa tipologia contrattuale si dimostra adatta soprattutto rispetto ai *pools* di ultima generazione, elaborati in relazione alla licenza di privative necessarie per implementare uno standard. Il loro scopo è infatti intrinsecamente rivolto alla diffusione delle tecnologie sul mercato e ad ampliare il più possibile i soggetti che si avvalgono dello standard: nei *network markets* il valore di una norma d'interfaccia e dei prodotti che la implementano cresce in relazione al numero di apparecchi e consumatori che se ne avvalgono.³⁶

Stando alla definizione codicistica di cui all'articolo 1943 l'agenzia è il contratto per cui una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Pur

34

Articolo 24 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. A rimarcare la particolare elasticità che il contratto di mandato ha assunto nella prassi commerciale con la qualifica di "mandato professionale" si veda: P. PERLINGIERI, *Manuale di Diritto Civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2007, p. 524.

35

Si veda in proposito: V. ROPPO, *Diritto Privato*, G. Giappichelli Editore, Torino 2012, p. 427.

36

Si veda a questo proposito il paragrafo 3.1 del capitolo III.

essendo un rapporto stabile e non occasionale, il contratto è caratterizzato dall'allocazione del rischio in capo all'agente, che quindi gode di piena autonomia nei limiti delle istruzioni impartitegli ex articolo 1746.

Anche se si ammettesse l'adempimento del requisito dell'autonomia rispetto ai costitutori e quello dell'assunzione del rischio, non sarebbe comunque chiaro come l'accordo di *patent pooling* possa rispettare la condizione sancita dal 1742 secondo cui la promozione della conclusione dei contratti va realizzata in una zona circoscritta. Pur non essendo il requisito rigidamente correlato a soli elementi spaziali, esso indica che la clientela debba essere identificabile. Colangelo fa leva su questo elemento per sostenere come l'essenza stessa del *patent pooling* che si rivolge ad una collettività indefinita di potenziali licenziatari a livello globale sia incompatibile col contratto di agenzia.³⁷ Pur essendo la tesi corretta per quanto concerne la funzione di molte aggregazioni brevettuali recenti, non sembra condivisibile derivarne automaticamente l'impossibilità di collocare l'aggregazione brevettuale nel tipo dell'agenzia. Se infatti i soggetti che andranno a relazionarsi con il *licensing administrator* per ottenere le tecnologie raggruppate nel *pool* non sono identificabili ex ante, è tuttavia pacifico che il processo di formazione del grappolo brevettuale sia plasmato sulle esigenze del mercato di riferimento e dunque con un inevitabile occhio di riguardo per i suoi attori principali. D'altro canto è doveroso riconoscere come l'entrata di *new comers* sia difficilmente prevedibile con un grado tale di certezza da adempiere seriamente il requisito di stretta identificabilità della clientela.

Elemento di gran lunga più efficace nel minare la tesi della qualificabilità del *pool* come contratto d'agenzia consiste nel fatto che la cooperazione richiesta all'agente è in primo luogo materiale (individuare nuovi clienti da indirizzare al preponente) e non rappresentativa. L'eventuale procura a concludere contratti in nome del preponente assume una rilevanza meramente accessoria rispetto al contratto di agenzia.³⁸ Negli accordi di *patent pooling* è invece carattere tipico il fatto che gli

37

G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008, p. 139.

38

Si veda infatti: P. PERLINGIERI, *op.cit.*, p. 525.

accordi e le dichiarazioni di volontà vengano assunte direttamente dal *common licensing administrator* cui sono conferiti poteri di rappresentanza per le ovvie esigenze di efficienza economica che ne hanno determinato lo sviluppo.³⁹

Un'ultima tesi formulabile circa l'inquadramento del contratto di *patent pooling* riguarda il contratto atipico. Del resto, come si è visto nel capitolo precedente, il fenomeno dell'aggregazione brevettuale nasce come risposta ai bisogni e obiettivi generati dalla trasformazione delle tecniche e dei mercati. Come spesso accade in questi casi “nessuno dei contratti tipici si dimostra adeguato a soddisfare le esigenze degli operatori, i quali non possono attendere che il legislatore introduca nuovi e più idonei tipi contrattuali”⁴⁰.

A questo proposito, dal punto di vista teorico, la qualificazione del contratto di *pool* come contratto atipico sembra la più opportuna. L'unico requisito che l'ordinamento impone per garantire protezione giuridica ad un contratto atipico è la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, secondo quanto dispone il secondo comma dell'articolo 1322 c.c. In che cosa debba concretizzarsi questo concetto è oggetto di discussione presso la dottrina italiana. Le diverse posizioni variano da una meritevolezza intesa come utilità sociale ed economica (secondo quanto si può ricavare dai principi della Costituzione e della legislazione ordinaria) ad una mera non contrarietà a norme imperative oppure ricercano una presunta idoneità del regolamento contrattuale ad originare un vincolo giuridico. Qualunque sia la declinazione di “meritevolezza per l'ordinamento giuridico” che si decida di adottare non sembra che il contratto di *pool* possa originare seri problemi circa la soddisfazione del requisito.

Dopo aver qualificato come atipico il *pool* brevettuale è però necessario individuare la disciplina regolatoria cui sottoporlo nei casi in cui quanto stabilito e concordato dalle parti non si rivelasse sufficiente a sciogliere eventuali

39

Questa mancanza di ricadute dirette nella sfera dei soggetti costitutori del pool oltre a determinare l'esclusione del contratto di agenzia comporta analogamente l'impossibilità di qualificare l'accordo nei termini della mediazione (riguardo alla quale l'articolo 1754 esclude esplicitamente ogni rapporto di collaborazione, dipendenza e rappresentanza rispetto alle parti messe in relazione per la conclusione dell'affare).

40

V. ROPPO, *Diritto Privato*, G.Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 425.

problematiche giuridiche. A questo proposito l'articolo 1323 c.c. rimanda esplicitamente alla disciplina dei contratti in generale. Per quanto riguarda il necessario completamento della disciplina l'interprete dovrebbe fare riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico e a quanto statuito dall'articolo 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile. In secondo luogo la disciplina della parte speciale andrebbe presa a riferimento soltanto per le parti della fattispecie concreta che effettivamente si dimostrino vicine al modello tipico e con la necessaria consapevolezza della differenza tipologica che intercorre tra il contratto atipico di *pool* e la figura contrattuale disciplinata dal codice. Tra le varie suggerite e descritte in dottrina, la più adatta al caso sembrerebbe il contratto di mandato. Ad avviso di chi scrive questa qualifica sarebbe la più adeguata, fra quelle prospettate, per affrontare le problematiche giuridiche emergenti dal contratto di *pool*. Mentre in primo luogo l'interprete farebbe riferimento alla disciplina sul contratto in generale offerta dal legislatore negli articoli 1321 e 1269 c.c., soltanto quando la fattispecie concreta si rivelasse adatta, verrebbero impiegate anche le disposizioni civilistiche riguardanti il mandato. Soltanto in via del tutto ausiliaria e quando le peculiarità concrete comprendano attività di licenza a soggetti terzi, anche l'agenzia potrebbe poi rivelarsi un utile riferimento normativo.

La giurisprudenza consolidata e uniforme, dal canto suo, non prende minimamente in considerazione una tale approccio. I giudici, in situazioni del genere, realizzano sistematicamente un'operazione di forzatura interpretativa che si sostanzia nella qualificazione della fattispecie concreta con una forma contrattuale tipica. Come evidenziato con estrema efficacia da Sacco, il formante giurisdizionale “non si domanda se il contratto appartenga o meno ad un tipo (...) ma direttamente a quale tipo appartiene questa o quell'altra fattispecie”.⁴¹ Non si ritiene accettabile l'atteggiamento adottato di conseguenza da parte della dottrina (anche quella rivelatasi più attenta in merito ai risvolti civilistici del *patent pooling*⁴²), di assumere questo discutibile automatismo giurisprudenziale

41

R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1966.

42

un elemento decisivo per sostenere la qualificabilità degli accordi di aggregazione brevettuale con la figura tipica del mandato *tout court*.

Sarebbe piuttosto opportuno ribadire con vigore come il caso dei *patent pool* offra l'occasione per dare spazio e operatività pratica alla categoria dei contratti atipici, finora trascurati da giurisprudenza e dottrina dominanti. Nessun istituto infatti si rivela più adatto e mimetico rispetto alle peculiarità della moderna economia dei contratti atipici per offrire agli operatori e agli interpreti strumenti giuridici che sappiano adattare l'orizzonte del diritto civile ai nuovi tipi contrattuali emergenti dalla pratica degli affari.

Dalla breve analisi che è stata condotta nel presente paragrafo possiamo concludere che quando il *patent pool* emerge da un intreccio di licenze incrociate (*cross-licensing*) è pacifico che l'operazione possa essere inquadrata nella disciplina del contratto di mandato con procura al *licensing administrator*. Quando invece il *portfolio* brevettuale viene affidato ad un'organizzazione esterna rispetto ai titolari originari delle privative, allora andrebbe preferito il ricorso alla figura del contratto atipico. In questo modo l'interprete avrebbe più spazio di manovra nel risolvere problematiche giuridiche emergenti da un accordo complesso che, pur presentando aspetti comuni al mandato e all'agenzia, non può essere ricondotto a queste forme tipiche (nemmeno per via indiretta, mediante il ricorso alla forma del contratto misto⁴³). È inoltre necessario tenere in considerazione l'utile distinzione proposta in dottrina tra le due funzioni primarie coperte dall'ombrello del *patent pooling*:⁴⁴ quella aggregativa di tecnologie finalizzata a

Il riferimento va qui a G. COLANGELO, *op.cit.*, p. 149.

43

Nei contratti a causa mista vengono combinati elementi di diverse tipologie contrattuali in un unico contratto che andrà poi regolamentato, a seconda dell'approccio che si preferisce tra quelli proposti in dottrina, con il principio dell'assorbimento, della combinazione o dell'applicazione analogica delle norme adottate in materie simili. Indipendente dall'approccio adottato, la figura del contratto misto non sembra accettabile perché finirà comunque per ricondurre alla disciplina di una figura tipica, violando l'autonomia privata, o a confluire altrimenti nel contratto atipico. Si veda in proposito: V. ROPPO, *op. cit.*, p. 426.

44

Il riferimento è a M. D. JANIS, *Aggregation and Dissemination issues in patent pools*, in *Issues in Competition Law and Policy*, American Bar Association, 2005: “it may help to define patent pooling as an umbrella concept that encompasses two classes of patent transactions: aggregation agreements and dissemination agreements”.

permetterne lo sfruttamento in comune soltanto ai soggetti partecipanti⁴⁵ e quella di diffusione di pacchetti tecnologici sul mercato. Quest'ultima presenta rilevanti profili comuni col contratto di agenzia e, come si vedrà meglio nel terzo capitolo, ha registrato una rapida ascesa negli ultimi anni, per effetto degli accordi di normazione e dell'esigenza di diffondere licenze collettive che permettano ai produttori l'implementazione dei numerosi standard ormai necessari per accedere al mercato e garantire l'operatività dei propri prodotti.⁴⁶

Che si tratti poi di mandato o di contratto atipico, l'accordo che si forma tra i soggetti costitutori del *pool* è di tipo plurilaterale (articolo 1326 c.c.) dal momento che non può essere identificata con certezza la presenza di un affare di interesse comune a tutti i costitutori. Come già è stato rimarcato nella pagine precedenti la ragione principale che determina la nascita delle aggregazioni brevettuali è la convenienza economica che i singoli titolari ricavano dall'accordo.⁴⁷ Tale utilità non è necessariamente la stessa, indivisibile nell'oggetto ed ancorata alla volontà di ogni soggetto. Non a caso le parti restano libere di concedere in licenza i propri diritti individualmente, senza l'obbligo di ricorrere al *one stop shop* rappresentato dal *pool*. Questa puntualizzazione in fase di costituzione del rapporto si rivela determinante nelle vicende estintive dello stesso: dall'importanza del carattere essenziale della prestazione inclusa nel *pool* alla facoltà di scioglimento pro quota del vincolo contrattuale.

In conclusione è opportuno evidenziare come le caratteristiche economiche del *pool* rendano necessario qualificarlo come contratto aperto: la struttura giuridica che forma (dalla più semplice licenza incrociata alla costituzione di una struttura

45

È questa ad esempio la tipologia classica di *pool* presa in considerazione da Merges nel suo importante articolo: R. P. MERGES, *Contracting Into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organisations*, in 84 *Cal. L. Rev.*, 1996, 1293..

46

Per un'analisi più ampia del fenomeno della standardizzazione e il fenomeno del *patent pooling* si veda il par. 3.1., capitolo III.

47

A questo proposito è opportuno rilevare come i benefici varino in base alle condizioni concrete in cui opera il *pool* e alle sue finalità (ad esempio, dall'eventuale presenza di accordi di standardizzazione retrostanti), come rilevato in: A. LAYNE, A. FARRAR, J. LERNER, *To Join or Not To Join: Examining Patent Pool Participation and Rent Sharing Rules*, in 29 *Int. L. J. Indus. Organ.* 294, 296–97, 300–02, 2011.

societaria) è infatti caratterizzata dalla variabilità nel tempo del numero dei membri e delle privative brevettuali incluse al suo interno. Chiaramente i criteri d'accesso al *pool* (requisiti tecnici e commerciali, essenzialità o complementarietà delle tecnologie, ecc) rivestono un ruolo centrale e spesso, in questa tipologia di contratti, il giudizio sul rispetto e la validità degli stessi viene affidata ad un esperto indipendente. A seconda dei casi concreti poi si potrà stabilire se il *pool* sia aperto in senso stretto (ovvero i fondatori stabiliscono fin dall'accordo iniziale che chiunque soddisfi i criteri d'accesso e ne esprima la volontà potrà farne parte) o in senso ampio (dove è comunque necessaria una nuova espressione di volontà dei costitutori per ampliare il numero di tecnologie partecipanti all'aggregazione).

2.2.2. La società consortile e la licenza del *portfolio* brevettuale

Quando il grappolo di brevetti costituito mediante *pool* non viene affidato mediante mandato ad uno dei costitutori ma viene formata un'apposita struttura al fine di gestirlo occorre fare riferimento al diritto societario per individuare la normativa più adatta al caso concreto. Tra i tipi forniti dalla legislazione italiana il contratto di consorzio (articoli 2602-2617 c.c.) costituisce senz'altro la disciplina più adeguata alle esigenze del *pool*.

Istituto nato per agevolare il coordinamento tra imprese per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività costituendo un'organizzazione comune mediante un contratto stipulato in forma scritta che indichi tassativamente l'oggetto, gli obblighi e i contributi dei consorziati e le condizioni di ammissione dei nuovi aderenti.⁴⁸ I consorzi si collocano in due diverse sotto-categorie a seconda che svolgano attività produttiva esterna o interna (in questo caso ad esclusivo beneficio dei membri del consorzio). Il contratto presenta un'evidente finalità mutualistica basata sull'efficienza economica derivante per le attività imprenditoriali degli associati i quali decidono di gestire in comune una particolare fase delle proprie attività. Analogamente il contratto di *patent pooling* può essere inquadrato in questa struttura normativa quando i titolari assegnano le

48

P. PERLINGIERI, *Manuale di Diritto Civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2007, p. 702.

proprie private ad un'apposita struttura esterna. Il consorzio si presenta dunque come una forma associativa tra imprese (che può costituirsi anche in forma di società commerciale) e l'intento lucrativo è meramente eventuale, come nel caso dei *pool* (i quali servono in primo luogo ad agevolare lo sviluppo di prodotti complessi tra produttori operanti nella medesima industria e soltanto marginalmente assolvono una funzione lucrativa derivante dalla concessione di licenze non esclusive).

Una delle più significative esperienze di *patent pooling* che ha fatto ricorso a questa forma giuridica è costituita dall'accordo MPEG che ha aggregato i brevetti essenziali relativi alla costituzione di uno standard per l'archiviazione su spazi di memoria digitale compressi e la trasmissione di informazioni video e audio. I nove soggetti costitutori del *pool* hanno dato vita ad una nuova società (MPEG LA) cui è stata concessa licenza non esclusiva (mediante un contratto di mandato con procura) dell'intero grappolo di brevetti necessari ad attuare e commercializzare strumenti che si avvalessero dello standard MPEG. In questo caso la forma mutualistica ad attività esterna si rivela ottimale anche per quanto concerne la ripartizione dei ricavi derivanti dalla licenza esterna del *portfolio* brevettuale. Il *pool* realizza la propria attività sul mercato mediante la stipula da parte del *licensing administrator* di un contratto unico di licenza dei brevetti aggregati al suo interno. Una caratteristica fondamentale risiede nel fatto che i licenziatari non sono obbligati a rivolgersi al *one-stop shop* costituito dal *pool* ottenere la licenza dei brevetti aggregati. Possono infatti indirizzarsi direttamente ai singoli titolari dei brevetti per ottenerne separatamente la licenza. Il *pool* infatti costituisce uno strumento aggiuntivo rispetto alle singole licenze individuali per ottenere più rapidamente il diritto di utilizzo di un pacchetto aggregato di più tecnologie, ma non certo un passaggio obbligato: i titolari conferiscono infatti i propri diritti mediante licenza non esclusiva.

Per quanto concerne le libertà di cui gode il *licensing administrator* nelle attività di licenza, queste sono necessariamente legate all'accordo costitutivo del *pool* siglato dai fondatori. Tuttavia, pur potendo generalmente concedere in licenza i brevetti presenti e futuri nel *pool*, non può autonomamente decidere di eliminarne

alcuni dall'offerta complessiva. Una tale azione potrebbe essere intrapresa soltanto nel caso in cui il brevetto fosse dichiarato invalido o, mediante una procedura prevista dall'accordo del *pool*, sia dichiarata non essenziale o comunque autonomo.

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle modifiche all'ammontare delle *royalties* richieste per la licenza del *portfolio*, allora il *licensing administrator* deve solitamente attenersi al principio del *most favorable royalty rates*. Con questa espressione si intende che tutti i licenziatari devono essere informati della possibilità di avvantaggiarsi della modifica delle condizioni di licenza.

2.3. La legislazione primaria dell'UE e gli accordi di *patent pooling*

2.3.1. Diritto della concorrenza e aggregazioni brevettuali

La rilevanza che gli accordi di *patent pooling* rivestono per il diritto antitrust si colloca all'interno della relazione ormai storica che lega il diritto della proprietà intellettuale e quello della concorrenza.⁴⁹ Dal momento che l'elemento chiave che contraddistingue i diritti di proprietà intellettuale è il diritto di esclusiva conferito ai titolari delle privative si capisce come questo possa generare artificialmente in capo a questi soggetti un potere di mercato che potrebbe minare il gioco della concorrenza.

Nel corso del '900 gli sforzi della giurisprudenza e della dottrina più attenti alle dinamiche economiche dei sistemi giuridici occidentali hanno cercato di indagare se questi due rami del diritto fossero irrimediabilmente contrapposti oppure si potesse tra loro instaurare un rapporto di complementarità.⁵⁰

Come l'analisi storica del trattamento degli accordi di *pooling* nel primo capitolo

49

Una visione aggiornata e completa della materia per quanto riguarda il diritto UE è fornita in: G. MUSCOLO and others, *Competition Law and Intellectual Property – A European perspective*, Wolters Kluwer, 2012.

50

Per un'introduzione all'argomento si veda: M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 765.

ha dimostrato, il rapporto tra questi due rami del diritto è stato per alcuni decenni visto come un inevitabile conflitto, durante il quale ha inizialmente prevalso la protezione delle invenzioni e in un secondo tempo le esigenze di salvaguardia della concorrenza. Se infatti il diritto industriale era visto come necessario a garantire i necessari incentivi economici ad investire in ricerca e sviluppo, la normativa antitrust, pur con finalità più fumose, è sempre stata finalizzata alla garanzia di un sano ambiente competitivo mediante la prevenzione di pratiche che potessero ostacolare l'attività commerciale degli operatori. Con l'emergere delle sempre più gravi problematiche legate all'eccessiva protezione garantita dai legislatori alla proprietà intellettuale, è emerso il rischio che un tale fenomeno potesse addirittura paralizzare l'innovazione tecnologica.⁵¹ Considerando queste ultime preoccupazioni, sin dagli anni '90 è diventato evidente come l'iniziale approccio manicheo che ha caratterizzato la materia nella prima metà del '900 dovesse terminare.

Ormai gran parte della dottrina contemporanea ritiene superato questo contrasto teorico e pratico dal momento che entrambe le materie sono indirizzate ad un obiettivo complementare.⁵² Si sostiene infatti che descrivere i diritti di proprietà intellettuale come intrinsecamente contrapposti e antitetici ad un regime di libera concorrenza significherebbe fornire una visione semplicistica e necessariamente non veritiera della realtà. In altre parole, bisognerebbe riconoscere quella che Ghidini ha definito una *frequent dialectical interplay* tra le due discipline, indirizzata ad impedire situazioni che ostacolerebbero sia l'innovazione che la dinamica concorrenziale.⁵³ Anzi, è proprio attraverso un'azione complementare e coordinata che proprietà intellettuale e antitrust possono reciprocamente

51

M. RICOLFI, *Is there an antitrust antidote against IP overprotection within TRIPs?*, in 10 *Marq. Intellectual Property Law Review*, 2006, 306. L'Autore cerca di rimediare al ricorso eccessivo alle *property rules* nel campo dell'IP cercando di fare affidamento sul diritto antitrust.

52

G. COLANGELO, *Avoiding the Tragedy of the Anticommons: Collective Rights Organizations, Patent Pools and the Role of Antitrust*, in LUISS Law and Economics Lab Working Paper No. IP-01-2004.

53

G. GHIDINI, *The Bride and the Groom. On the Intersection between Intellectual Property and Antitrust Law*, in G. MUSCOLO AND OTHERS, *Competition Law and Intellectual Property – A European perspective*, Wolters Kluwer, 2012.

raggiungere l'una gli obiettivi dell'altro, realizzando l'esortazione di Monti a celebrare il matrimonio tra innovazione e competizione.⁵⁴ Lo scopo comune di entrambe le discipline è infatti la massimizzazione del benessere dei consumatori. Tuttavia quando si tenta di applicare questi principi ai casi concreti, numerosi problemi possono sorgere. Si pensi soltanto ai rapporti dalle società di gestione dei diritti d'autore, alla questione delle licenze obbligatorie, della gestione dei pacchetti brevettuali, le *standard setting organizations*, ecc.⁵⁵

Per quanto riguarda l'argomento oggetto di indagine nel presente lavoro di tesi, le virtù che le aggregazioni brevettuali comportano sono ormai note: dalla riduzione dei costi di transazione alla prevenzione del fenomeno della doppia marginalizzazione. Le minacce che invece l'accordo di *pooling* può costituire per una sana dinamica della concorrenza sono rappresentati dalle relazioni interne tra le tecnologie contenute nell'aggregazione e dai rapporti tra i beneficiari del *pool* e i *new comers*. Come vedremo dalle disposizioni analizzate nel prosieguo per discernere il potenziale anti-concorrenziale di un accordo di *pooling* è necessario qualificare e analizzare le tecnologie contenute al suo interno anche alla luce del rapido sviluppo tecnologico attuale.

Nei prossimi paragrafi si passerà in rassegna la disciplina rilevante presente nella legislazione primaria e secondaria. Oltre alle disposizioni cardini del diritto della concorrenza dell'UE (101 e 102 del TFUE), si passerà in rassegna la disciplina e i nodi più problematici che emergono dai testi regolamentari (con il Regolamento del 1996 rinnovato nel 2004 e nel 2014) e dalle correlate linee guida.⁵⁶

54

Commissario M. MONTI, *The new EU Policy on Technological Transfer Agreements*, Discorso tenuto il 19/04/2004, Ecole des Mines, Parigi.

55

Per una visione esaustiva di tutte le possibili declinazioni che questo nesso può assumere si vedano, tra gli altri: M. A. CARRIER, *Intellectual property and competition*, Edward Elgar Publishing, 2011; J. D. C. TURNER, *Intellectual Property and EU Competition Law*, Oxford University Press, 2010.

56

In G.U.C.E. L 31/2 del 9 febbraio 1996; In G.U.U.E. L 123/11 del 9 aprile 2004; In G.U.U.E. L 93/17 del 28 marzo 2014.

2.3.2. Articolo 101 TFUE e accordi di *patent pooling*

La disposizione del TFUE che riveste rilevanza centrale per il trattamento antitrust degli accordi di *patent pooling* nell'ambito del diritto dell'Unione Europea è l'articolo 101. La sua finalità è quella di offrire una regolamentazione e un divieto generale di tutti gli accordi o pratiche concertate che possano minare un'efficiente struttura concorrenziale del mercato. La disposizione è strutturata in tre parti differenti. In primo luogo, al primo comma, si sancisce un divieto di carattere generale per gli accordi che abbiano per oggetto o per effetto di falsare il gioco della concorrenza all'interno del Mercato Interno. Sono comprese nell'ambito di applicazione di questo divieto soltanto le intese suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri. In seconda istanza, il secondo comma dichiara la nullità di pieno diritto di tali pratiche. In ultimo luogo, il comma terzo elenca una serie di condizioni in presenza delle quali opera un'eccezione alle proibizioni previste dal primo comma.

La costruzione della disposizione prevede un'operatività della norma di cui sopra in due fasi. Nella prima l'interprete deve valutare se l'intesa ricade sotto l'ambito di applicazione del divieto di cui al primo comma con la conseguente invalidità dell'accordo. Soltanto se il giudizio si riveli positivo allora occorre prendere in considerazione il terzo comma che richiede di verificare la presenza di eventuali benefici. In ultimo luogo, si procederà ad una valutazione comparativa tra gli effetti favorevoli e quelli restrittivi per ponderare quale delle due categorie prevalga e decidere se vietare o meno l'accordo.⁵⁷

Fino al 1 maggio 2004 l'eccezione prevista dal terzo comma poteva essere concessa soltanto previa decisione positiva della Commissione UE (cui doveva essere notificata la richiesta di applicabilità dell'esenzione). A partire dall'entrata in vigore del Regolamento 1/2003⁵⁸ non è più richiesta alcuna decisione

57

Per un'illustrazione esaustiva dell'operatività dell'articolo 101, si consiglia: A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 143.

58

Reg. 1/2003 in G.U.C.E. L 1/1 del 4 gennaio 2003.

preliminare e gli operatori devono valutare in autonomia se i propri accordi godano o meno dell'esenzione. Tuttavia la divisione dell'operatività in due fasi ha ancora una propria utilità, seppur più attenuata. Chiaramente la valutazione complessiva iniziale potrà andare direttamente a verificare se l'accordo ricade nell'ambito applicativo del primo comma e in seguito valutare se i requisiti per l'eccezione del terzo comma siano soddisfatti. In ogni caso, quando un soggetto rivendicherà la violazione dell'articolo 101(1) TFUE avrà l'onere di provare che si tratti di una restrizione della concorrenza secondo il diritto dell'UE. Dall'altro lato l'onere di provare il soddisfacimento dei requisiti per l'operatività dell'esenzione individuale di cui all'articolo 101(3) ricadrà su chi ha stipulato e difende la validità dell'accordo.⁵⁹

Il terzo comma prevede che l'eccezione sia applicabile ad accordi, decisioni e pratiche concordate considerate individualmente (esenzioni individuali) o a categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate (esenzioni per categoria).⁶⁰ In entrambi i casi occorre che quattro condizioni cumulative ed esaustive siano soddisfatte. Le prime due sono positive mentre le ultime due sono negative:

- l'accordo deve comportare un miglioramento della produzione, della distribuzione dei prodotti o una promozione del progresso tecnico ed economico;
- ai consumatori deve essere riservato una congrua parte dell'utile che ne deriva;
- le restrizioni imposte alle imprese devono essere indispensabili per raggiungere i benefici di cui ai precedenti punti;
- la concorrenza non deve essere eliminata per una parte sostanziale dei

59

Ex articolo 2 Reg. 1/2003 il quale statuisce che: "Incombe...all'impresa...che invoca l'applicazione dell'articolo 101(3) l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte". Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha ulteriormente confermato questo principio: Sent. C-501/06 P *GlaxoSmithKline Services v Commission* [2009] ECR I-9291.

60

La Commissione, con la sua interpretazione molto ampia dell'articolo 101(1), ha reso necessario allargare il ricorso all'articolo 101(3) e ai Regolamenti di esenzione per categoria.

prodotti in questione.

Nei regolamenti di esenzione per categoria (c.d. *block exemptions*), la cui competenza all'emanazione spetta alla Commissione, il rispetto della quattro condizioni è sancita dalla legge e le parti non possono metterla in discussione. Nel caso delle esenzioni individuali, invece, è necessario operare una valutazione comparativa tra benefici ed effetti negativi caso per caso.

2.3.3. Patent pooling e articolo 102 TFUE: un caso di posizione collettiva dominante?

L'articolo 102 del TFUE mira a prevenire e reprimere lo sfruttamento abusivo della posizione dominante di cui un'impresa (o un gruppo di imprese) gode, in maniera unilaterale o congiuntamente. Tuttavia l'assunzione o il rafforzamento di per sé di un tale potere sul mercato non sono vietati dalla disposizione del Trattato. Come l'articolo 101, anche il 102 produce direttamente i suoi effetti senza che siano necessarie preventive notifiche e autorizzazioni (in forza dell'articolo 1(3) del Regolamento 1/2003). In quanto tale è applicabile direttamente anche dalle autorità e dai giudici nazionali.

Alcuni settori industriali sono caratterizzati da una struttura economica tale per cui quando i detentori di diritti di proprietà intellettuale aggregano le proprie private, acquistano (individualmente o collettivamente) una posizione dominante sul mercato di riferimento. È questo in particolare il caso dei *pool* tecnologici collegati ad uno standard industriale, i quali possono generare il dubbio circa quale disposizione vada applicata tra l'articolo 101 e il 102 del TFUE. Innanzitutto è bene notare che un'impresa in posizione dominante che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 101(3) non realizza ex se uno sfruttamento di posizione dominante in violazione dell'articolo 102.⁶¹ Come infatti chiariscono le

61

S. BARIATTI, A. SODANO, *Gli abusi di posizione dominante* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 256.

Linee Diretrici della Commissione sull'applicazione dell'articolo 101(3), “non tutti gli accordi conclusi da un'impresa in posizione dominante costituiscono (...) un abuso”⁶². Come si vedrà meglio nel prossimo capitolo trattando degli standard, il detentore di uno standard *essential patents* incorrerà molto probabilmente in una violazione del diritto antitrust se non licenziasse le tecnologie essenziali a termini FRAND (*fair, reasonable and non discriminatory*).⁶³ Inoltre, con l'entrata in vigore del Regolamento 1/2003, la Commissione ha ora il potere di sancire l'inapplicabilità dell'articolo 102 quando dichiara che le condizioni di all'articolo 101(3) siano state soddisfatte.⁶⁴

Come evidenziato poi da Bariatti e Sodano, dal momento che sia l'articolo 101 che il 102 sono finalizzati al medesimo obiettivo di salvaguardia della struttura concorrenziale effettiva del mercato, si deve escludere l'applicazione dell'articolo 101(3) agli accordi restrittivi che costituiscono un abuso di posizione dominante. La stessa Corte di Giustizia nella sentenza *Continental Can* ha chiarito che gli articoli 101 e 102 “non possono essere interpretati in modo contraddittorio, dal momento che servono al medesimo obiettivo”.⁶⁵

Nel corso dell'analisi condotta nel prosieguo sarà data un'importanza prevalente all'articolo 101, poiché su quest'ultimo il Regolamento 316/2014 è strutturato. In ogni caso il Regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi sul trasferimento di tecnologie fa salva l'applicazione dell'articolo 102, in accordo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (caso *Tetra Pak Rausing*) e alle indicazioni della Commissione.⁶⁶

62

Linee direttive sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato 2004/C 01/08, in G.U.U.E. del 27/04/2004.

63

Si veda a riguardo: H. J. HOVENKAMP, *Competition in Information Technologies: Standards-Essential Patents, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding*, in *U Iowa Legal Studies Research Paper* No. 12-32, 2012.

64

Art. 10 Reg. 1/2003.

65

Sent. C-6/72, *Europemballage Corporation e Continental Can Co.*, [1973] ECR I-00215.

66

Par. 179 Linee direttive sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato FUE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2014/C 89/03, in G.U.U.E. C 89/03 del 28 marzo 2014; Sent. C-51/89 P *Tetra Pak Rausing SA v Commission* [1990] ECR II-00309. La Corte ha statuito che se un'impresa in posizione dominante acquisisce una licenza esclusiva di una

Inoltre la possibile applicazione del divieto di cui all'articolo 102 solleva una delle questioni più dibattute e complesse del diritto antitrust.⁶⁷ Ci si riferisce al tema della posizione dominante collettiva (PDC) e alla difficoltà di definire con precisione gli elementi in presenza dei quali sussiste. In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia perché si possa parlare di PCD devono sussistere vincoli economici, giuridici o di fatto che permettano alle imprese di agire come entità singola.⁶⁸ A parere di chi scrive è innegabile che i soggetti contributori di un *pool* costituiscano un'entità collettiva nei confronti dei loro concorrenti e dei consumatori che presenta i vincoli di cui sopra e, a seconda dei casi, può detenere una posizione dominante. Secondo quanto stabilito dalla Corte nel caso *Compagnie Maritimes Belges*⁶⁹, la PCD può derivare anche da un'intesa rilevante ai sensi dell'articolo 101, proprio come nel caso delle aggregazioni brevettuali. Nel prossimo capitolo, dedicato all'analisi antitrust del fenomeno del *patent pooling*, l'autore si propone di indagare l'innovativo (e finora inesplorato) tema della PCD ricoperta dalle aggregazioni brevettuali alla luce dei più recenti apporti teorici e giurisprudenziali.

2.4. Trasferimento di tecnologia e legislazione secondaria dell'Unione Europea

2.4.1. Le ragioni dell'esenzione di categoria

Gli accordi di trasferimento di tecnologia, in cui soggetti diversi si concedono e ottengono in licenza diritti di proprietà intellettuale, hanno progressivamente assunto un'importanza crescente nell'ambito del mercato interno. Con questo

particolare tecnologia non può essere automaticamente qualificato tale comportamento come abusivo: occorrerà effettuare un'analisi della struttura di mercato e delle circostanze concrete.

67

Si veda in proposito l'approfondimento presente in: P. GRAIG, G. DE BÚRCA, *EU Law: text, cases and materials*, Oxford University Press, 2011, p. 1022.

68

Si veda in proposito: S. BARIATTI, A. SODANO, *Gli abusi di posizione dominante in op. cit.*, p. 265.

69

Sent. C-51/89 P *Tetra Pak Rausing SA v Commission* [1990] ECR II-00309.

concetto si intendono le operazioni giuridiche di cessione e licenza di quelli che nel capitolo precedente sono stati indicati come *technology-related intellectual property rights* (le varietà vegetali, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i certificati di protezione supplementari per i prodotti farmaceutici e i brevetti sulle invenzioni attuate mediante uso di programmi per elaboratore). Ad oggi queste pratiche costituiscono il metodo più efficace per diffondere tra ricercatori, sviluppatori e produttori le tecnologie più innovative all'interno del mercato unico dell'Unione Europea mantenendo allo stesso tempo forti incentivi per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo (R&D). In questo modo l'obiettivo di avere costantemente prodotti e servizi che sappiano rispondere ai bisogni e necessità della grande platea dei consumatori dovrebbe almeno essere facilitato. Dunque, nel caso odierno, in cui i mercati tecnologicamente più innovativi ed economicamente più promettenti sono caratterizzati da forte segmentazione e concorrenza nella ricerca, gli accordi di trasferimento di tecnologia permettono a determinate condizioni di mantenere la concorrenza tra licenzianti e licenziatari.⁷⁰ Tuttavia, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, gli stessi accordi possono avere l'effetto di restringere la concorrenza sia sul mercato a monte (*upstream*) che sul mercato dei prodotti sotto licenza (*downstream*). Questi rischi possono concretizzarsi nella ripartizione di zone, nel controllo delle attività di R&D dei licenzianti, nella fissazione di prezzi e nell'imposizione ai concorrenti e *new comers* di barriere all'accesso di carattere legale.

Da questa constatazione emerge la doppia rilevanza normativa di tali accordi: se da un lato possono configurare una chiara violazione dell'articolo 101(1), dall'altro presentano anche i requisiti per soddisfare le condizioni poste dall'esenzione di cui all'articolo 101(3).⁷¹ Per queste ragioni e per il grande numero di accordi conclusi nell'ambito del trasferimento di tecnologie, la Commissione ha inizialmente

70

M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 786.

71

Per un'analisi più approfondita dell'argomento si consiglia: M. GRANIERI, G. COLANGELO, DE F. MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e di diritto della concorrenza*, Cacucci Editore, 2009.

emanato nel 1996 il primo Regolamento generale di autorizzazione che è stato poi sostituito nel 2004 dal Regolamento 772 dal quale traspare un approccio meno formalistico e più incardinato sulla logica economica.⁷² Come si vedrà nel prosieguo si è passati da un regime di esenzione basato sul riscontro formalistico delle clausole contrattuali ad un approccio gravitante intorno alla valutazione delle quote di mercato delle imprese considerate.

Come noto, il Regolamento 1/2003 ha istituito un regime di eccezione legale che comporta per i singoli soggetti operanti sul mercato un'auto-valutazione circa la compatibilità delle proprie pratiche con gli articoli 101 e 102 del TFUE. Siccome, anche dopo l'emanazione dei Regolamenti di esenzione di categoria, un numero rilevante di accordi, tra cui quelli di *patent pooling*, resta fuori dall'esenzione di categoria le parti devono valutare in autonomia se tali pratiche siano o meno esentabili dal divieto di cui al 101(1) TFUE.⁷³ Per agevolare quest'operazione cui sono tenuti gli operatori e garantire una ragionevole prevedibilità del diritto la Commissione ha adottato, parallelamente ai regolamenti di cui sopra, delle Linee direttrici in merito all'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia.⁷⁴

Nel corso delle prossime pagine si fornirà un'analisi comparata sul passaggio dal Regolamento 772/2004 al nuovo 316/2014, analizzandone le definizioni, le modalità di funzionamento e le novità rispetto al passato. Dopo questa prima parte di carattere generale, l'attenzione verterà sulla disciplina fornita nelle Linee direttrici con preciso riguardo agli accordi di *patent pooling*. Pur trattandosi infatti di una fonte qualificata come *soft law* (e dunque non avente forza di legge e tanto meno efficacia vincolante per i legislatori e giudici nazionali) la sua utilità per gli operatori del mercato è di primaria importanza, siccome la valutazione compiuta

72

Reg. 240/96 in G.U.C.E. L 31/2 del 9 febbraio 1996; Reg. 772/2004 in G.U.C.E. L 123/11 del 9 aprile 2004; Reg. 316/2014 in G.U.U.E. L 93/17 del 28 marzo 2014.

73

Cons. 7 Reg. 316/2014.

74

Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2004/C 101/02, in G.U.C.E. del 27 aprile 2004 (d'ora in avanti Linee direttrici 2004/C); Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato FUE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2014/C 89/03, in G.U.U.E. del 28 marzo 2014 (d'ora in avanti Linee direttrici 2014/C 89/03).

dalla Commissione circa la violazione dell'articolo 101 è aderente alle definizioni e ai parametri contenuti nelle Linee direttrici.⁷⁵

2.4.2. Il passaggio dal Regolamento 772/2004 al Regolamento 316/2014

Il Regolamento 772/2004 ha rappresentato una svolta di grande rilievo rispetto al precedente testo normativo del 1996. Innanzitutto le richieste provenienti dal mondo imprenditoriale hanno trovato una risposta attraverso una serie di norme con approccio meno formalistico, più attento alle proprie ricadute sul mercato e fondato sull'analisi economica.⁷⁶ Come rimarcato nel considerando n. 4 del Regolamento 772/2004, la Commissione ha “ritenuto opportuno abbandonare l'impostazione basata sull'elenco delle clausole esentate e definire invece le categorie di accordi che sono esentati fino ad un determinato livello di potere di mercato”. In questo modo, si riconosceva la natura prevalentemente pro-competitiva degli accordi di trasferimento di tecnologia, i quali possono “ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, (...) stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto”.

In occasione della scadenza del Regolamento in questione, la Commissione ha proceduto a due consultazioni pubbliche dalle quali è emerso un generale apprezzamento nei confronti della *block exemption*.⁷⁷ Per questo motivo, come vedremo, il nuovo testo regolamentare ricalca per molti aspetti quello precedente. Le novità si concentrano su alcuni punti economicamente delicati come la sfera

75

Per un dettagliato approfondimento sul funzionamento degli strumenti di *soft law* nell'ambito del processo di integrazione del Mercato Interno dell'Unione Europea si veda il par. 2.4.4., cap II e: O. PORCHIA, *Principi dell'ordinamento europeo. La cooperazione pluridirezionale*, Zanichelli, Bologna, 2008.

76

A. FRIGNANI, V. PIGNATA, *Il nuovo regolamento n. 772/2004 del 27 aprile 2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia*, in *Dir. comm. Int.*, 2004, 653.

77

Le consultazioni condotte dalla Commissione consistono in una prima indagine preliminare sulle esigenze degli operatori del mercato (nel 2011) ed una seconda sulla bozza del nuovo testo regolamentare (nel 2013). Tutti i pareri possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html.

delle restrizioni delle vendite passive, gli obblighi di retrocessione (*grant-back clauses*) e quelli di non contestazione (*non-challenge clauses*). Le nuove Linee Diretrici, invece, offrono una disciplina più completa degli accordi di *patent pooling* e degli accordi transattivi (*settlement agreements*).

2.4.3. Analisi comparata del Regolamento 772/2004 e del nuovo Regolamento 316/2014

In primo luogo è opportuno evidenziare che il concetto di “accordo di trasferimento di tecnologia” non è mutato rispetto al primo testo. Questa nozione indica ogni “accordo di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori”.⁷⁸

L'accordo di trasferimento però non riguarda soltanto la licenza, ma anche la cessione di diritti tecnologici quando “parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente”.⁷⁹ Questo riferimento era già stato inserito nel Regolamento del 2004 al fine di evitare il rischio che la disciplina normativa venisse aggirata attraverso una simulazione di cessione quando in realtà l'operazione poteva essere qualificata come una licenza esclusiva restrittiva della concorrenza. La conferma di questa previsione anche nel nuovo Regolamento appare piuttosto problematica anche alla luce delle critiche che aveva già suscitato dopo l'inserimento nel precedente testo normativo.⁸⁰ In primo luogo sembra opportuno ricordare come con il termine cessione si intenda il negozio giuridico mediante cui un titolare di un diritto di proprietà intellettuale trasferisce permanentemente la titolarità della privativa ad un soggetto acquirente. Può realizzarsi mediante un qualsiasi contratto capace di trasferire la proprietà come la vendita, la permuta, la donazione o il conferimento in società. Nel caso classico di

78

Articolo 1(1)(b), Reg. 772/2004 e Articolo (1)(c)(i), Reg. 316/2014.

79

Articolo 1(1)(b), Reg. 772/2004 e Articolo (1)(c)(ii), Reg. 316/2014.

80

A. FRIGNANI, V. PIGNATA, *op. cit.*

vendita, il cedente acquista soltanto il diritto ad ottenere il corrispettivo della cessione senza poter vantare alcun altro diritto di sfruttamento del diritto tecnologico.

Da quanto detto non si comprende come una tale operazione possa profilare il rischio di un'intesa anti-concorrenziale in violazione dell'articolo 101 TFUE. Sotto lo sguardo del diritto antitrust, infatti, una simile operazione è del tutto neutrale dal momento che ad un soggetto che esce dal mercato di una determinata tecnologia (cedente) corrisponde un altro soggetto entrante (cessionario acquirente) che si sostituisce al primo: nessuna intesa tra i due è possibile sul mercato preso in considerazione. Nonostante questo la Commissione ha invece previsto che, nel caso in cui parte del rischio resti in capo al cedente (e il riferimento è soprattutto ad un corrispettivo vincolato al successo economico della tecnologia trasferita in capo al cessionario⁸¹), il contratto è comunque soggetto alla disciplina del Regolamento. Il risultato pratico di questa previsione normativa è che una pratica commercialmente razionale, efficiente e concorrenzialmente neutra (come ad esempio la cessione di IPRs da parte di un titolare che non ha le risorse per sviluppare o commercializzare una propria tecnologia ad un soggetto meglio predisposto per tali attività) rischia ora di generare per gli operatori difficoltà interpretative e disciplinari di *compliance* con i requisiti del Regolamento 316/2014.⁸² Così facendo si aggravano i costi transattivi che le imprese devono sostenere senza generare alcun effettivo vantaggio per la collettività.

Passando oltre, la Commissione definisce i prodotti contrattuali come “i prodotti realizzati, direttamente o indirettamente, sulla base dei diritti tecnologici sotto licenza”⁸³. A differenza del precedente Regolamento gli IPRs non devono più

81

Par. 52, Linee direttrici 2014/C 89/03.

82

M. G. PAZZI, *Revised technology transfer block exemption rules*, in 2 *Italian Antitrust Review*, 2014.

83

Articolo 1(1)(f), Reg. 772/2004 e Articolo 1(1)(g), Reg. 316/2014. La Commissione precisa inoltre puntualizza al paragrafo 61 delle Linee Direttrici del 2014 che la tecnologia licenziata può essere indifferentemente essere utilizzata nel processo produttivo che inglobata all'interno del prodotto finale.

essere esclusivamente utilizzati per la produzione dei prodotti contrattuali, ma è necessario soltanto un più blando legame “diretto o indiretto”.

I diritti tecnologici che costituiscono l'oggetto dei regolamenti sono invece riconducibili a quelli che nei paragrafi precedenti abbiamo definito *technology-related intellectual property rights* e coincidono con i brevetti, i modelli di utilità, il *know-how*, i diritti su disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati, i diritti d'autore sul *software* e i certificati riguardanti nuove varietà vegetali. La ratio con cui la Commissione ha redatto questo elenco di diritti tecnologici consiste nel fatto che ciascuno di essi deve essere finalizzato a produrre beni o servizi, eventualmente in seguito ad un'ulteriore attività di ricerca e sviluppo da parte del licenziatario o dei sub-fornitori.

A differenza del Regolamento precedente, dall'ambito di applicazione del testo del 2014 vengono esplicitamente escluse le licenze dirette alla mera riproduzione e distribuzione del diritto d'autore sul *software*. Come recita il considerando 7, “tali accordi non riguardano la concessione in licenza di una tecnologia finalizzata alla produzione, ma sono più simili ad accordi di distribuzione”.

In aggiunta a questi, i regolamenti coprivano anche “il rilascio di licenze o la cessione al licenziatario di altri diritti di proprietà di beni immateriali o di *know-how*, se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali”⁸⁴. Con questa disposizione s'intende i marchi, gli altri segni distintivi e il diritto d'autore che non sia sul *software*. In questo modo la Commissione ha voluto ricomprendere nell'ambito di applicazione del *safe harbour* quegli accordi in cui il detentore di *technology-related intellectual property rights* non si limita a concederli in licenza ma autorizza il licenziatario ad apporre il suo marchio sui prodotti complessi per la cui realizzazione è stata utilizzata la tecnologia del licenziante.⁸⁵ Tali “altri diritti”

84

Articolo 1(1)(b), Reg. 772/2004 e Articolo 2(3), Reg. 316/2014.

85

A. FRIGNANI, V. PIGNATA, *op. cit.* Gli autori rimarcano che questa estensione del campo di applicazione del Regolamento si rivela molto utile nella pratica commerciale poiché così

sono infatti ricompresi dall'esenzione regolamentare soltanto se e quando siano direttamente connessi “alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali”⁸⁶.

Appare utile segnalare come nemmeno nel nuovo regolamento la Commissione sia intervenuta in materia di licenze di marchio, al di fuori del particolare caso di cui si è appena trattato. Già in occasione dell'emanazione del Regolamento 772/2004 parte della dottrina aveva lamentato questa carenza, denunciando come gli accordi che comportano il trasferimento del marchio presentano un importante potenziale pro-concorrenziale per le imprese il quale andrebbe incentivato dal legislatore UE.⁸⁷ L'articolo 2 del regolamento 316/2014 sancisce l'esenzione ex articolo 101(3) per gli accordi di trasferimento di tecnologia relativi a diritti direttamente collegati alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali che configurino una violazione dell'articolo 101(1). Tale esenzione perdura fintanto che i diritti in questione non si siano estinti o il *know how* resti segreto.⁸⁸

La Commissione conferma poi l'applicazione del *safe harbour* anche per i contratti di subfornitura (i quali prevedono la concessione in licenza di tecnologie ad un licenziatario che si impegna ad incorporarle in un processo produttivo per conto del licenziante).⁸⁹ Le Linee Diretrici sanciscono poi al paragrafo 7 l'applicabilità dell'esenzione anche agli accordi secondo i quali i sub-fornitori devono eseguire un'ulteriore attività di ricerca e sviluppo, purché essa sia

facendo il licenziatario avrà la possibilità di sfruttare al meglio la tecnologia approfittando dell'immediato collegamento che il consumatore potrà istituire tra il prodotto complesso e la tecnologia incorporata al suo interno. Lo stesso licenziante potrà così essere riconosciuto come l'effettivo titolare della tecnologia in oggetto.

86

Par. 47, Linee direttive 2014/C 89/03. Si nota qui un parziale richiamo del par. 50 Linee direttive 2004/C il quale statuiva: “Il RECTT copre la concessione in licenza di altri tipi di diritti di proprietà di beni immateriali, come ad esempio i marchi e i diritti d'autore, diversi dai diritti d'autore sul software, *solo quando questi siano direttamente connessi con lo sfruttamento della tecnologia sotto licenza* e non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo”.

87

A. FRIGNANI, V. PIGNATA, *op. cit.*

88

Nel caso in cui venga reso pubblico per intervento del licenziatario allora l'esenzione si applica per la durata dell'accordo ex articolo 2(3) Reg. 316/2014.

89

Al par. 64 delle Linee Diretrici del 2014 si puntualizza che il Regolamento copre anche il caso in cui si metta a disposizione da parte del licenziante delle attrezzature da utilizzare nella produzione dei beni e nella fornitura dei servizi oggetto dell'accordo” purché esse siano “direttamente collegate alla realizzazione dei prodotti contrattuali”.

indirizzata alla realizzazione di un prodotto contrattuale.⁹⁰

Su esplicita volontà della Commissione, gli accordi di *patent pooling* non ricadono nell'esenzione di categoria prevista dal Regolamento. Le loro peculiarità richiedono infatti una valutazione analitica caso per caso, seguendo i parametri e gli orientamenti forniti dalla Commissione nelle Linee Diretrici.⁹¹

Le soglie di mercato sono state confermate rispetto al Regolamento del 2004. Nel caso in cui le imprese siano concorrenti sullo stesso mercato l'esenzione si applica purché non detengano una quota complessiva superiore al 20%: gli accordi tra concorrenti infatti presentano un maggior rischio per la concorrenza. Quando invece le imprese non sono concorrenti i loro accordi sono esentabili purché ciascuna di esse non detenga una quota superiore al 30%.⁹² Queste percentuali vanno calcolate in rapporto al mercato rilevante il quale si riferisce sia al mercato del prodotto che a quello delle tecnologie.⁹³ Le Linee Diretrici si premurano poi di chiarire la delicata distinzione tra imprese concorrenti e non concorrenti.⁹⁴ In via generale si potrebbe affermare che a questo fine è necessario “esaminare se, in assenza dell'accordo, le parti sarebbero state concorrenti effettive o potenziali”. Le imprese sono considerate non concorrenti se, in assenza dell'accordo, non sarebbero state concorrenti effettive o potenziali in nessuno dei mercati rilevanti oggetto dell'accordo. La concorrenza potenziale tra licenziatario e licenziante è presa in considerazione soltanto sul mercato rilevante del prodotto.

In linea di principio, le parti di un accordo sono considerate non concorrenti se i propri IPRs si trovano in una posizione di blocco unidirezionale o bidirezionale. La Commissione, in questo modo, ha voluto alleviare il problema del *patent block*

90

Fermo restando che il Regolamento “non deve applicarsi alla concessione in licenza nel contesto degli accordi in materia di ricerca e sviluppo contemplati dal regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione (1) o alla concessione in licenza nel contesto degli accordi di specializzazione contemplati dal regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione”.

91

Data l'importanza che questa parte riveste nel presente lavoro le verrà appositamente riservato l'intero paragrafo successivo.

92

Articolo 3, Reg. 772/2004 e Articolo 3, Reg. 316/2014.

93

Par. 23, Linee direttrici 2014/C 89/03.

94

Par. 27-39, Linee direttrici 2014/C 89/03.

tutelando l'interesse alla diffusione delle tecnologie soprattutto in capo a chi più è interessato ad utilizzarle per lo sviluppo e la produzione di nuovi prodotti.

Anche il Regolamento 316/2014 continua a dare rilevanza alla concorrenza dinamica che si instaura tra le imprese. Così, in forza dell'articolo 4(3), il testo prevede che nel caso in cui a seguito della conclusione dell'accordo si instaurasse un rapporto di concorrenzialità tra le imprese l'interprete deve continuare ad applicare la disciplina degli accordi tra non concorrenti a meno che esso non venga modificato “nei suoi elementi fondamentali”. A seguito delle critiche che ricevette il Regolamento 772/2004 per la mancata indicazione di che cosa dovesse essere inteso con questa espressione, la Commissione nel nuovo articolo 4(3) ha aggiunto che il concetto implica anche “la conclusione, fra le parti, di un nuovo accordo di trasferimento di tecnologia riguardante diritti tecnologici concorrenti”. Pur dando un riferimento in più all'interprete, tale aggiunta normativa non costituisce un superamento della vaghezza definitoria rimproverata alla precedente disposizione.

All'articolo 8 del nuovo Regolamento si confermano poi i criteri di misurazione della quota di mercato. In primo luogo essa “viene calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato”. Inoltre “la quota di mercato di un licenziante su un mercato rilevante per i diritti tecnologici sotto licenza è calcolata in termini di presenza dei diritti tecnologici sotto licenza sul o sui mercati rilevanti del prodotto (ossia il mercato geografico e il mercato del prodotto), cioè sulla base dei dati relativi alle vendite dei prodotti contrattuali prodotti dal licenziante e dai suoi licenziatari insieme”. In aggiunta a questo la Commissione, nel tentativo di non scoraggiare i licenziatari dal diffondere la propria tecnologia, ha confermato il “periodo di grazia” di due anni da quando la soglia viene superata per la prima volta. Nonostante questi tentativi della Commissione di rendere la disciplina antitrust più elastica, i giudizi negativi sulla centralità conferita alle quote di mercato nell'analisi concorrenziale degli accordi sono numerosi e giustificati dalla difficoltà riscontrata dagli operatori a calcolare con esattezza la quota di mercato, in particolare in settori in perenne mutamento come quello dell'innovazione

tecnologica.⁹⁵

Nel testo del 2004 la Commissione ha previsto, con una scelta innovativa rispetto al primo regolamento 240/1996, un elenco di clausole che se inserite all'interno di un accordo comportano l'impossibilità per lo stesso di godere dell'esenzione di categoria.⁹⁶ Anche il nuovo Regolamento 316/2014 mantiene l'impostazione con la distinzione a seconda che tra i contraenti sussista o meno un rapporto concorrenziale, con alcune modifiche che meritano un breve approfondimento.

Nella prima eventualità il legislatore esclude dall'esenzione di cui all'articolo 2 gli accordi che contengono quattro tipologie di clausole: quelle restrittive della facoltà di una parte di determinare i prezzi praticati ai terzi consumatori, quelle limitanti la produzione, quelle che ripartiscono il mercato e la clientela⁹⁷ e quelle restringenti la facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o di svolgere attività di ricerca e sviluppo.⁹⁸ A questo proposito è opportuno sottolineare come le restrizioni del campo di utilizzazione (accordi tra concorrenti che limitano la licenza ad uno o più mercati del prodotto o ad uno o più campi tecnici di utilizzazione) non costituiscono più restrizioni fondamentali.⁹⁹

95

Le critiche provengono sia dalla dottrina che dagli operatori. Si veda, tra gli altri: A. FRIGNANI A., V. PIGNATA, *op. cit.* Gli autori ritengono che essendo quello delle quote un criterio molto “volatile” non si rivela adatto alle caratteristiche di una disciplina che vuole essere affidabile per gli operatori (ad esempio, nessuna rilevanza viene invece data al periodo medio di obsolescenza delle tecnologie detenute dalle imprese). Analoghe difficoltà per le imprese (e i loro consulenti legali) sono state denunciate dallo studio legale Clifford Chance in occasione delle consultazioni indette dalla Commissione nel 2013 sulla bozza del RECTT.

96

Il Regolamento 240/1996 agli articoli 1 e 2 prevedeva infatti una lista di clausole esentate e un'altra di quelle qualificate come generalmente non restrittive della concorrenza (*white list*).

97

Il nuovo articolo 4(1)(c), confermando il precedente Regolamento 772/2004, prevede poi una serie di eventualità in presenza delle quali l'esenzione va applicata poiché “tengono conto di come, nella dinamica del rapporto, talune restrizioni siano inerenti il diritto stesso si esclusiva, ovvero siano giustificate dall'esigenza di mantenere allineati gli interessi del licenziante e del licenziatario”. Così M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 796.

98

È opportuno notare come questi punti declinino l'elenco generale di effetti anti-concorrenziali presente nell'articolo 101(1), in particolare le prime tre lettere: fissazione diretta o indiretta dei prezzi di vendita (lett. a), limitare o controllare la produzione (lett. b), ripartire il mercato o la clientela (lett. c).

99

Par. 113 Linee direttrici 2014/C 89/03. Per un ulteriore sguardo sull'argomento si veda: PAZZI M. G., *Revised technology transfer block exemption rules*, 2 Italian Antitrust Review, 2014.

Il legislatore ha invece apportato una modifica rispetto alla precedente disciplina nel caso in cui i contraenti non siano concorrenti. Innanzitutto l'articolo 4(2) distingue tre categorie di restrizioni, le quali non permettono l'applicazione dell'esenzione per categoria, che solo in minima parte ricalcano le precedenti. La prima, ad esempio, consiste nella fissazione dei prezzi di rivendita a terzi, pur ammettendo però l'imposizione di un prezzo massimo o raccomandato. La seconda restrizione non ammessa al fine dell'esenzione regolamentare è relativa al territorio o ai clienti nei confronti dei quali il licenziatario può effettuare vendite passive. Data la particolare utilità che simili pratiche possono però presentare in determinati contesti, la Commissione ha previsto cinque eccezioni a questa previsione.¹⁰⁰ Rispetto al testo del 2004, è stata eliminata la previsione che rendeva esentabile il divieto per il licenziatario di effettuare vendite passive in un territorio o ad un gruppo di clienti riservato ad un altro licenziatario. La Commissione ha ritenuto più opportuno qualificare tali clausole come *hard-core restrictions* e sancire una valutazione caso per caso al fine di stabilire l'eventuale contrarietà al diritto antitrust di accordi contenenti simili restrizioni, che in alcuni casi potrebbero anche rivelarsi necessari per tutelare l'attività e gli investimenti non recuperabili dei licenziatari (per un periodo che mediamente non eccede i due anni).¹⁰¹ Questa previsione riallinea il Regolamento per il trasferimento di tecnologie con il Regolamento per l'esenzione di categoria degli accordi

100

Articolo 3(2)(b), che recita: La restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali, eccetto:

- i) la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o a un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante;
- ii) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;
- iii) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;
- iv) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello del commercio all'ingrosso;
- v) la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;

101

Si veda par. 126 Linee Diretrici.

verticali.¹⁰² Tuttavia il licenziante resta libero di imporre restrizioni sulle vendite passive realizzate in un territorio o per una collettività di clienti che ha riservato a sé stesso.

L'articolo 5 prevede poi una serie di clausole escluse dalla copertura dell'esenzione di categoria, che tuttavia non precludono l'esentabilità della restante parte dell'accordo.

A questo proposito il vecchio testo del Regolamento dichiarava non esentabili le clausole che imponevano obblighi di retrocessione al licenziatario (*grant-back clauses*). Con questo termine si intende il vincolo cui è sottoposto il licenziatario a concedere in licenza (oppure a cedere), in tutto in parte, al licenziante (o ad altro soggetto indicato dal licenziante) le privative su invenzioni di perfezionamento separabili o sulle nuove applicazioni della tecnologia licenziata. Se invece si trattava di perfezionamenti non separabili o vincoli di retrocessione non esclusivi, allora potevano essere legittimamente imposti. Con il nuovo Regolamento, tutte le tipologie di obblighi di retrocessione esclusivi sono poste al di fuori dell'esenzione di categoria.¹⁰³ Con questa modifica il Legislatore si è mostrato sensibile alle critiche negative formulate dalla dottrina circa la discutibile distinzione tra perfezionamenti separabili e non separabili¹⁰⁴.

La Commissione ha in questo modo cercato di prevenire un problema che già durante la redazione del precedente Regolamento aveva assorbito le sue preoccupazioni. Ci si riferisce al fatto che, essendo le *grant-back clauses* esclusive, un impedimento allo sfruttamento del perfezionamento da parte del suo stesso sviluppatore (impedendo sia attività di produzione che di licenza a terzi), erano un disincentivo per i licenziatari a realizzare attività di ulteriore ricerca e sviluppo in particolare quando il potere contrattuale dei licenzianti era

102

Regolamento della Commissione N. 330/2010 del 20 aprile 2010 sull'applicazione dell'articolo 101(3) del TFUE ad accordi verticali e pratiche concertate (OJ L 102/1 del 23 aprile 2010).

103

Articolo 5(1)(a,b), Reg. 772/2004 e Articolo 5(1)(a), Reg. 316/2014.

104

Si veda A. FRIGNANI, V. PIGNATA, *op. cit.* Gli Autori, citando P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, G. Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 242., notano logicamente che i perfezionamenti sono non separabili per definizione dall'invenzione principale.

sostanzialmente maggiore. Tuttavia così facendo la Commissione ha dimostrato di dare per scontato questo squilibrio contrattuale e di conseguenza ha sottovalutato differenti esigenze di alcune tipologie di mercati. Si pensi a quelli caratterizzati da alti costi di investimento in ricerca (su tutti, l'industria bio-farmaceutica): i licenzianti saranno ora molto più riluttanti a diffondere le proprie tecnologie. Inoltre non è affatto scontato che siano i licenziatari ad essere sempre in posizione di debolezza contrattuale. L'obbligo di retrocessione potrebbe tutelare i piccoli sviluppatori nelle negoziazioni con grandi soggetti dotati di un potere contrattuale enormemente più incisivo.

L'atteggiamento negativo del Legislatore del 2014 nei confronti degli obblighi a concedere in licenza invenzioni di perfezionamento future (per non parlare delle cessioni) emerge anche dalla disciplina degli accordi transattivi. In proposito la Commissione precisa nelle Linee direttrici che sarà molto probabile che gli accordi di *cross-licensing* comprendenti anche licenze su perfezionamenti successivi configurino una violazione dell'articolo 101 TFUE.¹⁰⁵

Una seconda tipologia di clausole, che ha subito interventi legislativi innovativi ed è stata oggetto di accese discussioni giuridiche, è quella relativa agli obblighi di non contestazione.¹⁰⁶ Con questa espressione si intendono due diverse tipologie di clausole. Le prime, dette *non-challenge clauses*, consistono nel divieto diretto o indiretto per il licenziante e licenziatario di non contestare l'uno la validità dei diritti di proprietà intellettuale dell'altro.¹⁰⁷ Queste clausole non hanno mai goduto dell'esenzione di categoria dal momento che ostacolano l'eliminazione di diritti nulli su impulso dei licenziatari (i quali sono spesso nella posizione migliore per accertare se un IPR sia valido o meno) e inoltre perché frenano la reale innovazione tecnologica.

Le seconde (*termination upon challenge clause*), invece, prevedono che il

105

Par. 241 Linee direttrici 2014/C 89/03, fermo restando che le licenze incrociate (*cross-licensing*) è di per sé visto con favore poiché costituisce un ottimo rimedio alla paralisi causata dal fenomeno dei blocchi monodirezionali e bidirezionali di brevetti (*blocking patents*).

106

Articolo 5(1)(c), Reg. 772/2004 e Articolo 5(1)(b), Reg. 316/2014.

107

Par. 133 e 134 Linee direttrici 2014/C 89/03.

licenziante possa interrompere l'accordo di trasferimento tecnologico nel caso in cui il licenziatario contesti la validità dei diritti oggetto del contratto.¹⁰⁸ L'intervento innovativo del Legislatore del 2014 ha riconosciuto la facoltà di risolvere il contratto solo quando vengano contestati gli IPRs oggetto di una licenza esclusiva. Questa disposizione è stata il risultato di un intenso e proficuo dialogo tra Commissione e gli operatori del mercato più interessati dalla disciplina del Regolamento al fine di bilanciare gli incentivi all'innovazione e alla licenza delle tecnologie con l'interesse a liberare il Mercato Interno da private invalide.¹⁰⁹

L'intento iniziale della Commissione era quello di escludere dall'esenzione anche le *termination upon challenge clause* in caso di licenza esclusiva. La ragionevolezza di questa scelta si può meglio cogliere se la si colloca nel quadro dalle azioni intraprese dalla Commissione in risposta alle problematiche attuali dei mercati tecnologici più innovativi: nello specifico, è volta a ridurre al massimo il rischio che diritti tecnologici invalidi (considerando il sempre più grave problema del *patent flood*) possano ostacolare lo sviluppo dei settori produttivi caratterizzati da un'intensa R&D.¹¹⁰

Tuttavia nel corso delle consultazioni le società più rilevanti nel campo dei *technology-related intellectual property rights* hanno criticato con vigore la politica legislativa intrapresa dalla Commissione. In primo luogo Microsoft ha evidenziato che la facoltà di interrompere il rapporto contrattuale nel caso in cui una parte contesti la validità dei diritti concessi in licenza sia essenziale per garantire la stabilità e affidabilità delle relazioni commerciali. L'unica eccezione a questa regola potrebbe sussistere soltanto quando oggetto della licenza siano brevetti essenziali al rispetto di uno standard (*standard essential patents*). L'impresa americana ha in sostanza ripreso quanto già notato dalla dottrina in

108

Par. 136 Linee direttrici 2014/C 89/03.

109

Si veda la pagina ufficiale della Commissione che raccoglie tutti i pareri: www.ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html.

110

Tale volontà viene esplicitata dalla Commissione all'ultimo periodo del Par. 235 Linee direttrici 2014/C 89/03 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nel caso C-193/83, *Windsurfing v. Commission*, par. 92.

occasione dell'emanazione del Regolamento 772/2004 ovvero come la ratio della *termination upon challenge clause* riposi su di una motivazione di carattere psicologico piuttosto che di efficienza economica in senso stretto.¹¹¹ Se infatti durante l'esecuzione di un contratto *intuitus personae* (come spesso sono gli accordi di licenza) una parte beneficia dello sfruttamento di una tecnologia altrui e al contempo ne denuncia l'invalidità della privativa in capo al suo titolare, allora la volontà del licenziante di sciogliersi dal contratto è quantomeno giustificata dal venir meno del rapporto fiduciario che dovrebbe legare le due parti. Inoltre una tale disciplina disincentiverebbe di conseguenza la concessione di successive ulteriori licenze e ostacolerebbe la diffusione delle tecnologie nel Mercato Interno. In ultimo luogo, altri influenti operatori hanno rilevato come la contestazione dei diritti tecnologici in caso di licenza esclusiva potrebbe essere utilizzata come surrettizio strumento di negoziazione per imporre termini vessatori sul licenziante (in particolare quando questo abbia un debole potere contrattuale).¹¹²

Che la Commissione abbia tenuto in debito conto queste osservazioni emerge dalle stesse Linee direttrici che ad esempio, al paragrafo 139, giustificano l'obbligo di non contestazione nel caso di licenze esclusive poiché “il licenziante può trovarsi in una particolare situazione di dipendenza”. Nel caso invece di licenza non esclusive una tale debolezza di potere contrattuale non è individuabile a priori e perciò si renderà necessaria una valutazione *case by case* del potenziale anticoncorrenziale della clausola.¹¹³

In conclusione sembra opportuno dedicare un sintetico approfondimento alle innovazioni introdotte dalle Linee direttrici del 2014 in merito agli accordi transattivi su impulso delle esigenze del Mercato Interno e delle importanti decisioni della Commissione che hanno investito la materia.¹¹⁴ La loro indubbia

111

A. FRIGNANI, V. PIGNATA, *op. cit.*

112

Si vedano i pareri di Shell e France-Telecom Orange.

113

A questo proposito le Linee direttrici al par. 139 notano come, nel caso di *standard essential patents* (SEPs) o quando il licenziatario realizza notevoli investimenti non recuperabili legati alla tecnologia licenziata, “contestare la validità dei brevetti in questione potrebbe comportare ingenti perdite se si pone fine all'accordo di trasferimento di tecnologia”.

114

Si segnalano in proposito alcuni casi principali. Per quanto concerne gli obblighi di non

importanza nell'odierno sistema economico non viene messa in dubbio dalla Commissione, che li definisce “strumenti legittimi per risolvere una lite di natura non temeraria con un compromesso mutualmente accettabile” quando un contenzioso si riveli troppo costoso, lungo e dall'esito incerto.

Il Regolamento 316/2014 non disciplina esplicitamente la materia che risulta dunque fuori dal campo di applicazione dell'esenzione di categoria, ma le Linee direttrici forniscono utili indicazioni per la valutazione *case by case* del potenziale anti-concorrenziale dei singoli accordi transattivi.¹¹⁵

La rilevanza per il diritto della concorrenza ricoperta dagli accordi transattivi in campo tecnologico deve essere valutata alla luce dei criteri fissati dall'articolo 101. Normalmente questi accordi prevedono la concessione di licenze di IPRs che erano in precedenza oggetto di contenzioso tra le parti. Sembra poi opportuno notare come tale pratica possa rivestire un indubbio effetto pro-concorrenziale quando si risolva in licenze incrociate che permettano alle parti di risolvere il problema dei blocchi unidirezionali e bidirezionali (*patent blocking*). Quando tuttavia le parti si impegnino vicendevolmente a non concedere licenza a terzi soggetti (o a farlo soltanto dietro condizioni particolarmente gravose), si profila una potenziale barriera all'ingresso del mercato per i concorrenti e in quanto tale perseguibile ex articolo 101 TFUE.

Tuttavia in simili casi è molto probabile che le parti si accordino per stabilire le aree del mercato su cui concentrare la propria attività in cambio di una contropartita monetaria (*pay-for-restriction*) o per ritardare l'ingresso sul mercato di un concorrente (*pay-for-delay*). Se poi, come spesso accade, tra le parti sussista un rapporto di concorrenzialità effettiva o potenziale l'accordo transattivo risulterà molto simile ad un'intesa anti-concorrenziale volta alla ripartizione artificiale del

contestazione, la ripartizione del mercato e l'abuso di posizione dominante: Decisione sul caso n. 39612 *Perindopril*; in merito alle condotte di “*Pay for delay*”: Decisione sul caso n. 39685 *Fentanyl*, Decisione sul caso n. 39226 *Lundbeck*.

115

Par. 234-243 Linee direttrici 2014/C 89/03. Dopo alcuni principi generali di valutazione, la Commissione si sofferma sulle compensazioni per restrizioni negli accordi transattivi, le concessioni reciproche di licenze negli accordi transattivi e le clausole di non contestazione negli accordi transattivi.

mercato, della clientela o alla limitazione della produzione.¹¹⁶

2.4.4. La disciplina degli accordi di *patent pooling* nelle Linee Diretrici

Come noto, i *pool* non rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione di categoria “dal momento che non prevedono la concessione di una licenza per produrre prodotti contrattuali”.¹¹⁷ Tuttavia le peculiari problematiche che tale tipologia di accordi solleva ha spinto già il Legislatore del 2004 a intervenire, seppure con uno strumento di ausilio interpretativo e vincolante soltanto per la Commissione e le autorità nazionali (c.d. *soft law*).¹¹⁸ La Commissione, in occasione del nuovo Regolamento del 2014, ha poi dedicato i 30 paragrafi finali delle Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di *patent pooling*, migliorando sensibilmente le indicazioni che aveva predisposto nel 2004, ma mantenendo costante il proprio orientamento incardinato sull'analisi economica in materia antitrust.¹¹⁹

Innanzitutto le aggregazioni brevettuali vengono definite come “come accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza non solo a coloro che partecipano al *pool*, ma anche a terzi”¹²⁰.

116

Tutti casi di restrizioni fondamentali (*hardcore restrictions*) di cui all'articolo 4(1)(c-d) del Regolamento 316/2014. M. G. PAZZI, *Revised technology transfer block exemption rules*, in 2 *Italian Antitrust Review*, 2014.

117

Par. 247 Linee direttrici 2014/C 89/03.

118

Il concetto di *soft law* viene utilizzato con riferimento a pratiche diverse tra loro e spesso senza seguire criteri uniformi. In base a quanto chiarito in L. SENDEN, *Soft law, self-regulation and co-regulation: Where do they meet?*, in 9 *Electronic Journal of Comparative Law*, 2005 le Linee direttrici nel diritto della concorrenza dell'Ue possono essere considerate come uno strumento interpretativo e decisionale se *soft law* (che mira a normare delle condotte pur non essendo espresso in uno strumento con efficacia di legge come la Comunicazione), che ha efficacia vincolante sulla Commissione, organo di primaria importanza per l'*enforcement* antitrust (e dunque per gli operatori). A questo proposito il paragrafo 4 delle Linee guida 2014/C 89/03 recita che “Le presenti linee direttrici si applicano fatta salva l'interpretazione dell'articolo 101 e del RECTT che potrà essere data dalla Corte di giustizia e dal Tribunale”.

119

Per un'analisi fondamentale degli interventi normativi economicamente efficienti e doverosi in materia di *pooling*, si segnala: J. LERNER et others, *The Design of Patent Pools: The Determinants of Licensing Rules*, in 38 *Rand J. Econ.*, 2007, 610.

120

Par. 244 Linee direttrici 2014/C 89/03.

Il Legislatore riconosce inizialmente gli indubbi effetti favorevoli per la concorrenza e l'efficienza del mercato che i *pools* (e in alcuni casi gli standard ad essi correlati) rivestono: riduzione dei costi di transazione, fissazione di un limite per le *royalties* in modo da evitare il problema della doppia marginalizzazione e la creazione di un *one stop shop*, maggior efficienza nella gestione di fasi della produzione in comune. D'altro lato la Commissione evidenzia le possibili restrizioni della concorrenza che simili strumenti di collaborazione tra imprese possono generare: cartelli per la fissazione dei prezzi, riduzione dell'innovazione, preclusione dell'utilizzazione di tecnologie alternative, barriere all'ingresso per nuove tecnologie, ecc.

I punti principali su cui la Commissione ha focalizzato il proprio intervento regolamentare riguardano la formazione dell'accordo (in particolare la selezione delle tecnologie incluse nell'aggregazione di tecnologie) e il funzionamento del *pool*, come chiarito nel paragrafo 248.

Quando invece le attività di licenza del *portfolio* brevettuale a terzi possano configurare un abuso di posizione dominante, la Commissione esclude che l'esenzione di cui all'articolo 101(3) TFUE possa disinnescare in maniera sistematica il divieto di cui all'articolo 102.¹²¹

In prima istanza dunque il legislatore ha individuato alcuni criteri distintivi con cui valutare le tecnologie che possono formare oggetto dell'accordo che già erano stati suggeriti da numerosi studi della dottrina e che costituiscono ormai lessico comune per gli interpreti che affrontano l'argomento.¹²² Le distinzioni fondamentali di cui sopra sono quelle tra tecnologie essenziali e non essenziali e quella tra tecnologie complementari e sostitutive.¹²³

Una tecnologia viene qualificata come essenziale quando non esistono sostituti

121

Par. 179 Linee direttrici 2014/C 89/03.

122

Si vedano, tra gli altri: J. LERNER, M. STROJWAS, J. TIROLE, *Cooperative Marketing Agreements Between Competitors: Evidence from Patent Pools*, in *Harvard NOM Research Paper* No. 03-25, 2003; R. P. MERGES, *Institutions for Intellectual Property Transactions: The case of Patent Pools*, *Berkley Center for Law and Technology*, 1999; J. R. ORR, *Patent Aggregation: Models, Harms, and the Limited Role of Antitrust*, 28 *Berkeley Tech. L.J.*, 2013.

123

Par. 250-255 Linee direttrici 2014/C 89/03.

validi (sia dal punto di vista commerciale che tecnico) all'interno o all'esterno del *pool* e se costituisce un elemento indispensabile ai fini della produzione di prodotti o della realizzazione di processi cui si riferisce l'aggregazione. Nel caso di standard industriali l'essenzialità di una tecnologia si valuta a seconda dell'indispensabilità della stessa per il rispetto della norma di produzione o funzionamento fissata (*standard essential patent*). Nel qualificare le singole tecnologie coperte da privativa vige in ogni caso il principio di effettività, secondo il quale il fatto che il titolare di un IPR “si limiti a dichiarare che una tecnologia è essenziale non implica che lo sia effettivamente secondo i criteri di cui al presente punto”.

A differenza della disciplina degli Stati Uniti, la Commissione non distingue tra i brevetti tecnicamente essenziali e quelli economicamente essenziali. Tale mancanza, già denunciata nell'ambito del testo del 2004¹²⁴, potrebbe rivelarsi rilevante nell'odierno contesto economico in cui le tecnologie possono perdere la qualifica dell'essenzialità successivamente alla creazione del *pool*. In questo caso la Commissione suggerisce di offrire “ai licenziatari, nuovi ed esistenti, una licenza priva della tecnologia che non è più essenziale, applicando una riduzione corrispondente delle *royalties*”¹²⁵. Nel caso poi degli standard tecnologici i brevetti che vengono dichiarati tecnicamente essenziali lo sono per definizione e non possono perdere tale qualifica per il solo fatto che sul mercato esistono alternative più efficienti. Per la struttura stessa degli standard (che si basano sulla condivisione di parametri tecnologici) i brevetti essenziali potranno essere modificati soltanto a seguito di un intervento formale sull'accordo di normalizzazione.¹²⁶

A tali diverse qualifiche corrispondono livelli di anti-competitività potenziale differenti quando i *technology-related intellectual property rights* entrano a far

124

P. PLOMPEN, *The New technology transfer guidelines as applied to patent pools and patent pool licensing*, in *European Competition Law Annual 2005*, Oxford/Portland, 2007, p. 295.

125

Par. 262 Linee direttrici 2014/C 89/03.

126

In questo senso si esprime PLOMPEN P., *op. cit.*

parte di un'aggregazione brevettuale.¹²⁷ Infatti quando le tecnologie all'interno di una *pool* sono sostitutive, le *royalties* richieste ai licenziatari possono essere più elevate di quanto lo sarebbero in assenza dell'aggregazione poiché i licenziatari non possono beneficiare della concorrenza tra offerte alternative. Viceversa quando le tecnologie sono complementari le tecnologie offerte mediante la licenza comune del *pool* riducono i costi di transazione (riducendo potenzialmente anche le *royalties* complessive): vengono infatti ridotte le spese legate alle attività di negoziazione e al rischio di *hold-up*.

In ottica generale la Commissione, analogamente alle autorità nordamericane, ritiene che difficilmente potranno configurarsi intese restrittive della concorrenza quando oltre alla tecnologia controllata dal *pool*, ne esistano almeno altre quattro che a prezzi comparabili possano sostituire la tecnologia aggregata.¹²⁸ Due tecnologie si dicono invece complementari quando “sono entrambi necessarie per la produzione del prodotto o la realizzazione del processo cui si riferiscono”. Contrariamente sono sostitutive quando, considerate individualmente, “consentono al detentore di produrre il prodotto o di realizzare il processo cui si riferiscono”. La Commissione riconosce però che la distinzione tracciata tra tecnologie complementari e sostitutive può risultare vaga quando applicata ai casi concreti. Ad esempio, alcune tecnologie possono essere in parte sostitutive e in parte complementari. In casi simili i rischi di anti-concorrenzialità possono essere fugati soltanto mediante determinate politiche di licenza brevettuale adottate dal *common licensing administrator*:

- I. i contributori del *pool* devono essere liberi di concedere individualmente le tecnologie di cui sono titolari. In sostanza, il *pool* non può beneficiare di una licenza esclusiva dai membri contributori;

127

A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015).

128

Par. 157 Linee direttrici 2014/C 89/03. Sulle analogie già sussistenti tra la disciplina UE del 2004 e quella nordamericana, si veda: G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008, p. 197.

- II. il *pool* deve essere disposto a concedere in licenza anche soltanto singole tecnologie separatamente;
- III. in questo caso le *royalties* richieste ai licenziatari non possono superare quelle richieste per l'intero grappolo brevettuale e dovrebbero essere proporzionali all'effettivo valore di mercato della singola tecnologia.

Quando poi un *pool* includa al suo interno tecnologie sostitutive la Commissione al paragrafo 255 afferma che l'accordo sarà perseguibile in quanto intesa restrittiva della concorrenza ex articolo 101(1) TFUE. Se infatti il *pool* non fosse esistito, “i licenziatari non avrebbero richiesto una licenza per entrambe le tecnologie”. Inoltre non sarà sufficiente per escludere l'illiceità che i singoli detentori delle tecnologie restino liberi di concedere in licenza separatamente i propri diritti: sarà infatti piuttosto raro che un agente economico razionale compia una simile operazione quando ha la possibilità di estrarre ricavi maggiori mediante la concessione collettiva operata dal *pool*. Problema analogo si pone nel caso in cui tali pratiche di abbinamento (*tying*) vengano utilizzate non per licenziare tecnologie non essenziali quanto piuttosto per proteggere brevetti nulli. Infatti, gli accordi di *patent pooling* rendono più difficile e dispendioso per i soggetti terzi contestare la validità dei *technology-related intellectual property rights* compresi dal *pool* “in quanto è sufficiente che un solo brevetto del *pool* sia valido perché la contestazione non venga accolta”¹²⁹. Rispetto alle Linee direttrici del 2004, la Commissione ha voluto lasciare più spazio all'arbitrio dell'interprete con l'intenzione di perseguire più agevolmente nei singoli casi concreti eventuali restrizioni della concorrenza legate all'abuso di una *termination upon challenge clause* in relazione ad un *pool*. Infatti nel testo del 2004 il diritto di recedere dall'accordo di licenza in caso di contestazione andava limitato alle tecnologie detenute dal licenziante contro il quale era rivolta la contestazione e non doveva estendersi alle tecnologie appartenenti dagli altri licenzianti membri del *pool*.¹³⁰

129

Par. 272 Linee direttrici 2014/C 89/03.

130

Par. 229 Linee direttrici 2004/C 101/2.

Nelle Linee direttrici del 2014, invece, la Commissione riconosce esplicitamente come tali clausole potranno rientrare nel divieto di cui all'articolo 101(1) TFUE nella stessa misura di quelle coperte dall'ambito di applicazione del Regolamento 416/2014 per gli accordi di trasferimento di tecnologia. Il fatto dunque che ora le clausole di risoluzione siano esentate solo quando riguardino l'impugnazione di IPRs concessi in licenza esclusiva, esclude il rischio paventato dai commentatori più attenti in relazione alla precedente disciplina.¹³¹ Ci si riferisce al fatto che quando la clausola poteva riguardare anche licenze non esclusive conferite dal *pool*, i membri dell'aggregazione avrebbero potuto infrangere intenzionalmente i brevetti dei licenziatari riguardanti eventuali invenzioni di perfezionamento sulle tecnologie licenziate non soggette a retrocessione (o retrocedibili dietro corrispettivo) facendo affidamento sul fatto che il licenziatario non avrebbe potuto contestare tale condotta a meno di non incorrere nella risoluzione del contratto di licenza del brevetto principale per via della *termination upon challenge clause* (perdendo di conseguenza anche il diritto di implementare la l'invenzione di perfezionamento). Tale meccanismo contribuiva a frustrare sul nascere eventuali investimenti dei licenziatari in R&D per migliorare le tecnologie ottenute in licenza. Con la nuova disciplina, invece, gli organi di controllo e applicazione del diritto antitrust sono esplicitamente invitati dalle Linee direttrici a valutare nel caso concreto la portata anti-competitiva della clausola di non contestazione eventualmente inserita nel *pool*, senza prestare particolare favore per il fatto che la stessa si limiti a coprire i soli licenziatari che detengono gli IPRs contestati.

Alla luce dell'impostazione teorica adottata dalle Linee direttrici si pone all'interprete un primo fondamentale quesito: come discernere nel caso concreto quale tecnologia sia inquadrabile nelle categorie sovraesposte (di essenzialità, complementarietà, particolare importanza) e a chi affidare tale compito. La Commissione cerca di sciogliere il problema prevedendo l'intervento di esperti indipendenti nel corso della formazione e del funzionamento del *pool*. Secondo

131

Il riferimento è qui all'analisi condotta in J. D. C. TURNER, *Intellectual Property and EU Competition Law*, Oxford University Press, 2010, p. 211 e ai commenti di V. CERULLI IRELLI, *Patents, standards and competition law: the case of patent pooling agreements* (Phd thesis), Institute of advanced legal studies of London, 2011, p. 218, 277.

parte della dottrina, tale rimedio non sembra il più adatto alle caratteristiche dell'accordo poiché mina il nesso fiduciario che caratterizza la cooperazione contrattuale tra le parti.¹³²

La Commissione è ricorsa alla figura dell'esperto indipendente anche per garantire che le parti non si scambino informazioni riservate capaci di alterare la struttura concorrenziale del mercato (relative a prezzi, politiche industriali, dati sulla produzione, ecc) in occasione del riparto delle *royalties*. Analogamente al punto precedente pare lecito essere diffidenti sull'efficacia di un tale tentativo di agevolare la cooperazione tra concorrenti ai fini del *pool* senza incorrere in comportamenti collusivi.¹³³

La Commissione riserva poi una particolare attenzione al processo di formazione degli accordi brevettuali.¹³⁴ In particolare quando la partecipazione al processo di formazione del *pool* è aperta a tutte le parti interessate è più probabile che la scelta di aderire o meno allo stesso sia dettata da ragioni relative al prezzo o alla qualità dell'accordo (dunque per cause finalizzate a rafforzare la struttura concorrenziale del mercato).

Le Linee direttrici prevedono al paragrafo 262 una serie di requisiti in presenza dei quali l'accordo di *patent pooling* non configura una violazione dell'articolo 101(1) TFUE “indipendentemente dalla posizione di mercato delle parti”. Le condizioni sono sette, le prime quattro relative alla formazione dell'aggregazione e le ultime tre riguardano le condizioni di funzionamento:

- a) la partecipazione al processo di creazione di un *pool* è aperta a tutti i titolari di diritti tecnologici interessati;
- b) sono state adottate misure di salvaguardia sufficienti per garantire che solo

132

Così A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015).

133

Un approfondimento su questo tema e alcuni possibili interventi migliorativi in merito all'attività dell'esperto con riferimento al requisito dell'essenzialità, sono avanzati al par. 3.3.1.B., cap. III.

134

Par. 249 Linee direttrici 2014/C 89/03.

- le tecnologie essenziali (che sono pertanto necessariamente considerate anche complementari) siano messe in comune;
- c) sono state messe in atto misure di salvaguardia sufficienti per limitare ogni scambio di informazioni riservate (come i dati relativi ai prezzi e alla produzione) e nella misura necessaria alla creazione al funzionamento del *pool*;
 - d) le tecnologie messe in comune sono autorizzate nel *pool* su base non esclusiva;
 - e) le tecnologie messe in comune sono concesse sotto licenza a tutti i licenziatari potenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
 - f) le parti che contribuiscono al *pool* tecnologico e i licenziatari hanno la facoltà di contestare la validità e la pertinenza delle tecnologie messe in comune;
 - g) le parti che contribuiscono ai *pool* tecnologici e il licenziatario restano liberi di sviluppare prodotti e tecnologie concorrenti.

La Commissione ha poi previsto anche il caso in cui l'aggregazione comprenda *technology-related intellectual property rights* complementari ma non essenziali, generando quindi una preclusione per le tecnologie di terzi. I licenziatari saranno infatti certamente disincentivati a intraprendere negoziati al fine di ottenere in licenza un'ulteriore tecnologia concorrente a quella di cui già hanno a disposizione dalla licenza unica già ottenuta dal *pool*. In secondo luogo poi i licenziatari sono costretti al pagamento di *royalties* per tecnologie di cui non hanno bisogno o di cui comunque potrebbero non desiderare. A questo proposito si profila un caso di licenze abbinate (*tying licences*). Tale pratica consiste nel condizionare la concessione della licenza per una data tecnologia (il prodotto principale) al fatto che il licenziatario prenda in licenza anche un'altra tecnologia e configura una violazione dell'articolo 101 poiché danneggia sia i consumatori che i terzi concorrenti.¹³⁵ Le uniche eccezioni al divieto si profilano quando il prodotto

135

Par. 221-225 Linee direttrici 2014/C 89/03. Si veda in proposito anche: FRIGNANI A., *Le intese* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto*

abbinato sia necessario “per uno sfruttamento tecnicamente efficiente della tecnologia o per assicurare che la produzione sotto licenza sia conforme agli standard qualitativi rispettati dal licenziante” e quando consenta al licenziatario “di sfruttare la tecnologia sotto licenza in maniera significativamente più efficiente”. La Commissione ha sintetizzato in quattro punti gli aspetti che in fase di controllo saranno considerati per valutare se un *pool* comprendente brevetti complementari ma non essenziali configura una violazione dell'articolo 101(1) TFUE¹³⁶.

- a) La presenza di ragioni pro-competitive per includere tecnologie non essenziali nell'aggregazione (per esempio evitare costi esorbitanti per valutare l'essenzialità di migliaia di private);
- b) la possibilità per i licenziatari di concedere separatamente in licenza le tecnologie di cui sono titolari;
- c) la possibilità per i licenzianti di ottenere soltanto alcune tecnologie in licenza e non l'intero pacchetto proposto dal *common licensing administrator* (pagando quindi un ammontare di *royalties* minore);
- d) nel caso in cui il contratto di licenza si estenda per un lasso temporale consistente e le tecnologie aggregate siano funzionali al rispetto di uno standard industriale (“norma”, nel linguaggio del legislatore), se i licenzianti possano recedere dal contratto con un ragionevole preavviso e ottenere quindi una corrispondente riduzione delle *royalties*.

A questo proposito è bene considerare che i mercati tecnologici sono spesso caratterizzati da un'elevata incertezza circa la permanenza temporale dell'essenzialità di un brevetto. Viceversa una tecnologia che al momento della formazione del *pool* non è stata ritenuta essenziale potrebbe rivelarsi in un

commerciale e pubblico dell'economia, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 249.

136

Par. 264 Linee direttrici 2014/C 89/03.

secondo momento fondamentale per l'utilità stessa dell'aggregazione brevettuale. In un caso simile l'inclusione di brevetti non essenziali potrebbe “svolgere una funzione di assicurazione offerta dal licenziante contro il rischio per il licenziatario di fronteggiare azioni di contraffazione per tecnologie che inizialmente si credeva non essenziali.¹³⁷ Non possiamo escludere che tale eventualità possa verificarsi nella prassi, tuttavia pare corretto l'approccio adottato dalla Commissione di lasciare la possibilità di una licenza separata affidando poi all'autonomia contrattuale delle parti stabilire le condizioni che più rispecchiano le rispettive esigenze. Tuttavia la Commissione dovrebbe esercitare il proprio controllo con la consapevolezza che è più elevata la possibilità di danneggiare la struttura concorrenziale del mercato quando si rischia di non includere in un *pool* un brevetto essenziale che quando si includono al suo interno brevetti non essenziali.¹³⁸

Esaurita ora la disciplina concernente la formazione del *pool*, la Commissione si occupa dei rapporti tra l'aggregazione e i suoi licenziatari. Le Linee direttrici prevedono una serie di principi che le autorità di controllo dovranno seguire nel realizzare la propria azione di controllo¹³⁹:

- a) più è forte la posizione di mercato del *pool*, maggiore è il rischio di effetti anti-concorrenziali;
- b) più è forte la posizione del *pool*, più saranno le probabilità che la decisione di non concedere in licenza a tutti i potenziali licenziatari o di concedere a condizioni discriminatorie configuri una violazione dell'articolo 101(1);
- c) i *pool* non dovrebbero determinare indebite preclusioni nei confronti delle tecnologie di terzi o limitare la creazione di *pool* alternativi;

137

Si esprimono in questo senso: A. MELAMED, D. LERCH, *Uncertain patents, antitrust and patent pools*, in *European competition law annual 2005*; G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008, p. 197.

138

In questo senso: R. J. GILBERT, *The Essentiality Test for Patent Pools*, in R. DREYFUSS, e altri, *Working within the Boundaries of IP*, Oxford University Press, 2009. Anche lo studio legale Cleary Gottlieb durante le consultazioni del 2013 ha formulato un suggerimento simile alla Commissione.

139

Par. 267 Linee direttrici 2014/C 89/03.

- d) gli accordi per trasferire le tecnologie aggregate non dovrebbero contenere nessuna delle restrizioni fondamentali contenute all'articolo 4 del RECTT.

La Commissione dimostra quindi di dare rilevanza primaria al potere di mercato detenuto dal *pool* al fine di indagare l'esistenza di una violazione della concorrenza perseguibile in forza dell'articolo 101(1). Nonostante questa indicazione, il legislatore dell'UE non si spinge al punto di determinare con maggior precisione le quote di mercato rilevante che il *pool* non dovrebbe oltrepassare. Se da un lato questa scelta lascia un maggiore spazio di manovra alla libertà contrattuale delle parti che avranno la possibilità di adattare gli accordi di *pooling* alle esigenze commerciali del caso concreto, dall'altro lato conferisce all'interprete (in primo luogo giurisprudenza UE e autorità nazionali) un'ampia discrezionalità nel perseguire eventuali intese anti-concorrenziali.

Al paragrafo 268 la Commissione si sofferma sugli accordi che i fondatori di un *pool* creato a supporto di uno standard possono prendere al fine di quantificare le *royalties* per la licenza del *portfolio* brevettuale e per la ripartizione delle stesse in base all'apporto di ciascun titolare. Fermo restando che un simile accordo è “insito nella costituzione del *pool*” e le parti stesse potrebbero essersi impegnate a rispettare un impegno di concedere licenze a termini FRAND, la Commissione ritiene preferibili alcuni accorgimenti per evitare il rischio di *hold-up*.¹⁴⁰ Nello specifico le *royalties* del *pool* dovrebbero essere fissate prima della formazione dello standard e delle scelta delle tecnologie che ne faranno parte, evitando così che la scelta della norma comporti un sensibile aumento del potere di mercato delle tecnologie essenziali per l'implementazione dello standard (*standard essential patents*). La Commissione tenta così di arginare per quanto possibile uno dei problemi più delicati concernenti la fase di creazione di un *pool* a supporto di

140

Nel prossimo capitolo verrà fornita un'analisi più specifica focalizzata sulle problematiche derivanti dagli accordi di normalizzazione in relazione al *patent pooling*. Qui ci si limiterà a trattare l'argomento per quanto di interesse per le Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato FUE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2014/C 89/03, in G.U.U.E. C 89/03 del 28 marzo 2014. La Commissione si ha disciplinato in modo completo gli accordi di standardizzazione nelle Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale in G.U.U.E. C-11/14.

uno standard: il rischio di violazione della buona fede nella trattative per la formazione del contratto.¹⁴¹ Nel caso in cui però la posizione di mercato dell'aggregazione sia tale da essere qualificata come posizione dominante incombe allora sul *pool* un particolare onere derivante da questa sua peculiarità: quello di diffondere le tecnologie mediante licenze non esclusive, a condizioni non eccessive e non discriminatorie. Tale obbligo si sostanzia in particolare nel non richiedere *royalties* differenti per le stesse licenze sullo stesso mercato o variare le stesse a seconda che i licenziatari siano o meno licenzianti del *pool*.¹⁴²

Il TFUE non fornisce una definizione di posizione dominante e per tale ragione essa deve essere ricavata dalla giurisprudenza e della prassi. La Commissione ha sancito in un'importante decisione che un'impresa si trova in posizione dominante “quando può disporre di un'ampia libertà di comportamento che le permette di agire prevalentemente senza tener conto dei concorrenti, degli acquirenti e dei fornitori” e quindi “ha la possibilità di determinare i prezzi o di controllare la produzione o la distribuzione di una parte cospicua dei prodotti considerati”.¹⁴³ In linea con i principi generali del diritto antitrust dell'UE, la posizione di dominanza andrà accertata con tre metodi principali: un'analisi strutturale del mercato, un esame delle condotte portate avanti dall'impresa in questione e dai suoi concorrenti e infine la presenza di un'eventuale situazione di dipendenza tra altre imprese e quella che si suppone dominante.¹⁴⁴

Le indicazioni fornite dalla Commissione raccomandano inoltre agli operatori che sia i licenzianti che i licenziatari dovrebbero essere liberi di sviluppare prodotti e

141

Ci si riferisce qui al fatto che molti contenziosi sono sorti intorno al fatto che alcune parti hanno tenuto nascosto in fase di negoziazione di essere titolari di privative su tecnologie inserite in standard industriali, ottenendo così un potere di mercato in pregiudizio delle controparti. Articolo 1337 del Codice Civile.

142

Par. 269 Linee direttrici 2014/C 89/03.

143

Decisione della Commissione 72/21/CEE, del 9 dicembre 1971, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/26811 - *Continental Can Company*) in G.U.C.E. L 7 del 8 gennaio 1972.

144

Per una visione più approfondita delle modalità con cui accertare la dominanza di un'impresa sul mercato rilevante si veda: S. BARIATTI, A. SODANO, *Gli abusi di posizione dominante in op. cit.*, p. 258.

standard concorrenti nonché di concedere e ottenere licenze al di fuori del *pool*. Soprattutto nel caso di standard tecnologici infatti è altamente probabile che simili vincoli possano impedire lo sviluppo di tecnologie e standard migliori. Riaffiora qui il timore che gli accordi di *pooling* possano celare pratiche collusive di non concorrenza in violazione dei principi antitrust.

Analogamente ai patti di non concorrenza, la Commissione si mostra consapevole del rischio per la concorrenza che possono costituire le *grant-back clauses* imposte ai licenziatari sebbene in alcuni casi siano utili a diffondere gli sviluppi migliorativi delle tecnologie aggregate. A questo proposito il paragrafo 271 ammonisce gli operatori a limitare tale tipologia di clausole agli “sviluppi essenziali o importanti per l'utilizzazione delle tecnologie messe in comune” e mantenerle non esclusive. È qui evidente il parallelismo con la disciplina contenuta nel RECTT a proposito delle clausole di retrocessione.¹⁴⁵ Pur essendo da apprezzare lo sforzo compiuto dalla Commissione nel tentativo di contemperare opposte esigenze (incentivo all'innovazione e diffusione dei miglioramenti delle tecnologie aggregate), resta da capire chi dovrà giudicare e con quali criteri il requisito dell'importanza dello sviluppo di cui sopra.¹⁴⁶

Come risulterà ancora più chiaramente dopo l'analisi di alcuni casi giurisprudenziali o di decisioni della Commissione che verrà condotta nel prossimo capitolo, l'Unione Europea ha previsto una disciplina che fin dal Regolamento del 2004 fa tesoro delle esperienze nordamericane. Si pensi soltanto alle decisioni riguardanti le aggregazioni brevettuali MPEG e DVD al cui interno l'autorità di controllo ha fatto più volte esplicito riferimento alle valutazioni del DOJ e alla FTC. Anche nei primi casi in cui le imprese hanno dovuto modificare i propri impegni a seguito dell'intervento della Commissione, i criteri di valutazione seguiti dalle autorità di controllo europee ricalcavano quelli già utilizzati negli

145

Si veda pag. 35 del presente capitolo circa l'analisi dell'articolo Articolo 5(1)(a), Reg. 316/2014.

146

Simili perplessità sono state espresse anche da A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015) e in A. FRIGNANI, M. GRANIERI, *Antitrust Framework for Technology Transfer Agreements in the European union*, in corso di elaborazione.

USA e che poi sono stati inglobati già nel primo Regolamento 2004 e nelle Linee direttrici. Si pensi all'accordo comune di licenza (SLA), finalizzato ad ottenere licenze per differenti tipologie di CD: La Commissione lo ha autorizzato soltanto a patto che riguardasse brevetti essenziali per implementare gli standard dei CD.¹⁴⁷ Tale essenzialità è poi stata valutata da un esperto indipendente e le imprese detentrici degli *standard essential patents* (Philips e Sony) sono rimaste libere di concedere separatamente in licenza i propri diritti. I licenziatari, dal canto loro, sono stati vincolati a retrocedere i brevetti soltanto nella misura in cui riguardassero miglioramenti fondamentali per il *pool* e a condividere poche essenziali informazioni circa le vendite dei CD e dei lettori CD che si avvalevano dello standard.

Alla luce dell'analisi critica della normativa UE appena compiuta, nel prossimo capitolo sarà condotta un'indagine antitrust delle aggregazioni brevettuali e degli accordi di standardizzazione al fine di fornire agli operatori un valido strumento per orientarsi nella disciplina del Mercato Interno e cercare di rendere meno utopico l'obiettivo di garantire una ragionevole prevedibilità del diritto della concorrenza con particolare riferimento alla proprietà intellettuale.

147

Comunicato stampa della Commissione IP/03/1152 del 7 agosto 2003.

CAPITOLO III

3. Problemi giuridici emergenti da *patent pooling* e standardizzazione

3.1. Gli accordi di normazione e la loro relazione con il *patent pooling*

3.1.1. Il fenomeno della standardizzazione

Gli standard possono essere definiti come l'insieme dei parametri e dei requisiti tecnici o qualitativi cui determinati beni, servizi o processi devono comunemente adempiere per essere funzionali al proprio scopo.¹ La radice etimologica del termine standard (che nella versione italiana del legislatore assume la veste di “norma”) è ambivalente. L'origine anglosassone vi intravede la fusione delle due parole gotiche *standan* (*stay*) e *hardus* (*hard*), quella latina invece propende per un'estensione della parola *extendere* (nel senso di misura).²

Come la dottrina economica e giuridica riconosce ormai pacificamente, essi costituiscono un elemento essenziale dell'odierno sistema economico, senza il quale le innovazioni tecnologiche che sono diventate parte integrante della società attuale non sarebbero state possibili.³ È sufficiente volgere l'attenzione all'attività di uno dei numerosi enti che si occupano di redigere e raccogliere tali standard,

1

Una definizione simile è offerta in: M. A. LEMLEY, *Property Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in 90 *Cal. L. Rev.* 1889, 2002.

2

Per un approfondimento sulle origini degli standard: D. MASTRELLA, *Standard, patent pool e gruppi d'acquisto di brevetti. Verso un nuovo modello di trasferimento di tecnologia nel settore hi-tech*, in *Il diritto Industriale* n. 6/2013, IPSOA.

3

A questo proposito è significativa l'introduzione all'argomento profilata in M. A. LEMLEY, op. Cit. L'Autore citando J. SUROWIECKI, *Turn of the Century*, in *Wired*, 2002, p. 85 dichiara che “*Without standardization there wouldn't be a modern economy*”. Per una visione aggiornata e completa della rilevanza economica degli standard si veda: European Competitiveness and Sustainable Industrial Policy Consortium (ECSIP) for the EU Commission (DG Enterprise and Industry), *Patents and standards – A modern framework for IPR-based standardisation*, 2014; M. A. CARRIER, *Intellectual property and competition*, Edward Elgar Publishing, 2011. Il WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation fornisce invece una panoramica della disciplina dei principali standard elaborati dalla SSO e dei loro legami con la disciplina della proprietà intellettuale.

come il CEN (European Committee for Standardisation)⁴, per accorgersi quanto sia estesa l'area commerciale interessata. Gli standard riguardano ad esempio le componenti *hardware* degli apparecchi informatici, la forma e la struttura delle spine e degli allacci elettrici, le componenti delle automobili, le tubature e le condotte di gas e acqua, ma anche le misure dei materiali per l'edilizia, ecc.⁵ Ovviamente la loro importanza accresce esponenzialmente nei c.d. *network markets*, dove il valore di un bene è strettamente proporzionale a quanti altri consumatori utilizzano lo stesso prodotto (o un altro compatibile).⁶ È questo ad esempio il caso del mercato della telefonia, dei sistemi operativi per computer o *smartphones*. Gli standard creano così benefici sia per i consumatori (che beneficiano di un servizio o prodotto più utile) che per i produttori (che possono così fare riferimento ad una fascia di mercato più estesa). Gli standard inoltre permettono un migliore sfruttamento delle economie di scala, impongono requisiti qualitativi minimi riducendo così i costi di ricerca che i consumatori sostengono per trovare i prodotti e identificarne la qualità. Gli accordi di normalizzazione garantiscono l'interoperabilità diminuendo così il rischio corso dalle imprese che gli investimenti in R&D vengano vanificati a causa del mancato recepimento da parte del mercato delle nuove tecnologie su cui sono stati basati.

Di questo vasto fenomeno che attira l'attenzione di numerose discipline (dall'ingegneria all'analisi economica), lo sguardo del giurista è concentrato su

4

Si veda il sito ufficiale del Comité Européen de Normalisation: www.cen.eu. Le altre SSOs formalmente riconosciute e operanti sul mercato interno sono l'European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) e l'European Telecommunication Standards Institute (ETSI). A livello internazionale si distinguono per importanza: International Organisation for Standardisation (ISO), International Telecommunication Union (ITU), International Electrotechnical Committee (IEC). Per una panoramica più dettagliata in proposito si veda: European Competitiveness and Sustainable Industrial Policy Consortium (ECSIP) for the EU Commission (DG Enterprise and Industry), *Patents and standards – A modern framework for IPR-based standardisation*, 2014, p. 32.

5

Per una rapida rassegna storica che illustri lo sviluppo dei processi di standardizzazione (dalla Legge delle XII Tavole di Roma del 451 a.C. che disciplinavano le misure delle strade, ai sistemi anti-incendio delle città americane del primo '900 fino alle problematiche connesse all'ICT attuale) si veda: A. NESMITH, *A long, arduous march toward standardization*, in 15 *Smithsonian Mag.* 12, 1985, p. 176.

6

Un approfondimento sugli effetti della standardizzazione sui *network markets* è offerta in: M. A. LEMLEY, *op. cit.*

quegli aspetti più problematici connessi con le potenziali violazioni che gli standard possono configurare a danno della disciplina posta a tutela della struttura concorrenziale del mercato. Gli standard infatti da una certa prospettiva restringono la concorrenza siccome impediscono alle imprese di produrre prodotti o servizi in piena autonomia e impongono loro il rispetto di norme e parametri per poter continuare ad avere accesso al mercato. Inoltre anche i consumatori corrono il rischio di essere danneggiati dagli standard quando ad esempio una percentuale rilevante dei produttori si accordi per ridurre il ventaglio di offerte o imporre prodotti a condizioni stabilite unilateralmente.⁷

Tra i diversi profili antitrust del fenomeno il presente lavoro si occuperà in particolare di quelli che riguardano gli standard di compatibilità e interfaccia, dal momento che sono quelli che intersecano direttamente il fenomeno del *patent pooling* e sono attualmente al centro delle più accese discussioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di proprietà intellettuale e diritto della concorrenza.

È infatti con riguardo agli *standard essential patents* (SEPs) che l'interprete deve affrontare quella *burning issue* costituita dal difficile rapporto intercorrente tra libertà contrattuale e tutela della concorrenza.⁸ Nelle prossime pagine saranno approfondite tre declinazioni di questa impegnativa questione:

- come gli organismi di standardizzazione (SSOs) debbano strutturare la propria disciplina interna al fine di rispettare gli articoli 101 e 102 TFUE;
- il rapporto tra accordi di normazione e *patent pooling*;

7

Una visione generale delle problematiche antitrust costituite dall'intero spettro degli accordi di normalizzazione è presentata in: E. CUCCHIARA, *Accordi di cooperazione* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 852.

8

L'espressione è stata efficacemente utilizzata a questo proposito in A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015).

- le soluzioni di giurisprudenza e autorità di controllo alle problematiche sollevate dal rapporto tra standard e diritto antitrust: l'ambito di applicazione dell'articolo 102 al rifiuto di contrarre in situazioni di dominanza individuale o collettiva.

3.1.2. La disciplina antitrust degli standard

Il legislatore europeo ha recentemente chiarito la propria definizione degli accordi di normalizzazione (come vengono denominati nella versione italiana delle disposizioni loro dedicate) in una serie di testi normativi di legislazione secondaria.

Le Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 agli accordi di cooperazione orizzontale dedicano il proprio VII capitolo agli accordi di normalizzazione e sanciscono che essi definiscono “i requisiti tecnici o qualitativi di prodotti, servizi e processi o metodi di produzione attuali o futuri” e “possono riguardare svariati elementi come la standardizzazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi è essenziale”.⁹ È opportuno rilevare come la Commissione al paragrafo 258 faccia comunque salva l'applicazione delle norme a tutela della concorrenza ed escluda l'applicazione della disciplina degli standard alle regole per l'ammissione all'esercizio delle libere professioni.

9

Par. 257 e 263 delle Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato FUE agli accordi di cooperazione orizzontale 2011/C 11/01, in G.U.U.E. C 11/01 del 14 gennaio 2011 (d'ora in avanti “Linee direttrici C 11/01”).

Il Regolamento adottato dal Parlamento UE in materia di normazione statuisce che con il termine norma (standard) si indica “una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi”.¹⁰ Con questo testo legislativo l'UE ha identificato un primo nucleo di disciplina comune e obiettivi programmatici per adattare il sistema europeo di standardizzazione con le peculiarità del mercato interno e degli appalti pubblici.¹¹

Gli standard possono essere “europei” o “nazionali” a seconda dell'entità dell'organismo di normazione che li ha adottati oppure “armonizzati” se la loro adozione è stata richiesta dalla Commissione “ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione”. Questi organismi, che sono stati denominati in dottrina *Standard Setting Organizations* (SSOs), sono in prevalenza associazioni senza scopo di lucro partecipate dagli operatori del settore (sia produttori che utilizzatori) al fine di definire le tecnologie e le specificità degli standard nell'ambito di un rapporto cooperativo. È opportuno notare sin da ora che, a differenza dei *patent pools*, le SSOs non si occupano di licenziare *technology-related intellectual property rights*. Nonostante questo fattore, anche tali organismi necessitano di una disciplina interna che ne regoli il funzionamento soprattutto perché la maggior parte degli eventuali benefici o danni per la concorrenza arrecati da uno standard si creano nella fase di definizione dello stesso. In determinate circostanze, gli accordi di normazione possono generare restrizioni della concorrenza mediante fissazione dei prezzi (o limitarne la libertà di determinazione da parte delle imprese), controllare la produzione, l'innovazione tecnologica e limitare gli sbocchi sul mercato.

A questo proposito il Regolamento prevede che i regolamenti delle SSOs europee¹² siano informati da una serie di principi per garantirne la pro-

¹⁰

Reg. 1025/2012 in G.U.C.E. L 316/12 del 25 ottobre 2012.

¹¹

A questo proposito va segnalato anche il report intitolato “*Standardization for a competitive and innovative Europe: a vision for 2020*” redatto dalla commissione di esperti per la revisione dello European Standardization System del febbraio 2010. Per quanto concerne l'interoperabilità in relazione agli appalti pubblici il riferimento è all'art. 13 Reg. 1025/2012.

¹²

Comitato europeo di normazione: CEE, Comitato europeo di normazione elettrotecnica:

concorrenzialità, unanimemente riconosciuti a livello globale: trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza economica. Non a caso il Regolamento rimarca l'importanza che tutte le parti interessate (comprese istituzioni pubbliche e PMI) siano coinvolte nel processo di definizione dei vari standard che le riguardano.¹³ Le istituzioni dell'Unione si mostrano particolarmente attente a che le imprese più piccole e contrattualmente più deboli non vengano svantaggiate nel corso dei processi di normazione, cercando così di evitare l'intervento ex post degli istituti di *enforcement* antitrust.¹⁴

Passando poi alla limitata disciplina concernente gli standard che troviamo nelle linee guida concernenti gli accordi di trasferimento di tecnologia, la Commissione distingue due tipologie di standard: quelli *de jure* e quelli *de facto*.¹⁵ Mentre i primi vengono approvati da una SSO riconosciuta, i secondi sono formati da un grappolo di tecnologie sviluppate da una o più imprese che si affermano sul mercato e vengono utilizzate in modo tanto diffuso da generare di fatto uno standard.

Per quanto riguarda più propriamente gli standard correlati a *technology-related intellectual property rights*, la storica relazione tra diritto della proprietà intellettuale e antitrust diventa di cruciale importanza poiché si tratta di stabilire se e in presenza di quali elementi un detentore di privative su tecnologie implementate in uno standard stia abusando o meno del proprio diritto di

Cenelec, Istituto europeo per le norme di telecomunicazione IT: ETSI ex Allegato I, Reg. 1025/2012. La procedura cui gli SEPs nell'ambito ETSI (European Telecommunications Standard Institute) devono essere sottoposti prevede che i rispettivi titolari accettino ex ante di concedere gli stessi a condizioni FRAND e di rivelare in anticipo se all'interno del proprio *portfolio* brevettuali si trovino privative concernenti lo standard in discussione. Si veda in proposito: M. A. CARRIER, *A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing*, in *CPI Antitrust Chronicle* 2, Aprile 2012.

13

Par. 2 Reg. 1025/2012 in G.U.C.E. L 316/12 del 25 ottobre 2012.

14

Si veda a questo proposito l'articolo 6(1)(a-f) Reg. 1025/2012 inteso a facilitare la partecipazione delle SMEs (*small and medium enterprises*).

15

Par. 270 Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato FUE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2014/C 89/03, in G.U.U.E. C 89/03 del 28 marzo 2014 (d'ora in avanti Linee direttrici 2014/C 89/03).

esclusiva.¹⁶

Prima di analizzare come la giurisprudenza nazionale, comunitaria e nordamericana abbia trattato l'argomento, sembra opportuno chiarire il contesto economico in cui queste norme vengono applicate. Innanzitutto tre principali gruppi di titolari possono essere distinti.¹⁷

I primi sono quelli che operano unicamente a monte (*upstream undertakings*) e dunque si limitano a sviluppare e concedere in licenza le proprie invenzioni da cui ottengono le *royalties* che costituiscono la loro principale entrata finanziaria. In secondo luogo abbiamo le imprese che operano soltanto sul mercato a valle (*downstream undertakings*): la loro attività consiste nel produrre o fornire servizi utilizzando tecnologie sviluppate da altri soggetti e ottenute mediante licenza o cessione (in questo caso le *royalties* costituiscono quindi un costo). In ultimo luogo abbiamo le imprese verticalmente integrate che godono, in misura proporzionalmente attenuata, di entrambi i vantaggi connessi alle due precedenti categorie: possono produrre, per quanto possibile, usufruendo del proprio *portfolio* brevettuale e rivolgersi a imprese terze per ottenere l'uso di altre tecnologie avvalendosi anche di licenze incrociate.

Ora, quando una o più imprese detengano privative su tecnologie necessarie per implementare una norma (SEPs: *standard essential patents*) allora la loro condotta potrebbe realizzare in determinati casi una violazione del diritto antitrust: lo standard potrebbe diventare una barriera all'ingresso di un mercato invece di uno strumento per agevolare la concorrenza e l'innovazione tecnologica. Il titolare di uno SEP potrebbe acquisire una posizione di forza sul mercato grazie soprattutto alla combinazione del diritto di esclusiva che deriva dalla sua privativa e la necessità dei concorrenti di avere accesso a quella determinata tecnologia. Emerge qui con cristallina evidenza il rischio che il titolare di IPRs attui politiche di *hold-*

16

Su questo tema la dottrina europea si è di recente concentrata in alcuni lavori. Si veda in particolare: G. BRUZZONE, M. BOCCACCIO, *Standards under EU Competition Law: The Open Issues*; S. I. FORRESTER, *The Interplay between Standardization, IPR and Competition Law*, entrambi in G. MUSCOLO and others, *Competition Law and Intellectual Property – A European perspective*, Wolters Kluwer, 2012.

17

Par. 267 Linee direttrici C 11/01.

up al fine di ostacolare o tenere fuori dal mercato potenziali *new comers*, eliminare la concorrenza attuale e potenziale estraendo ricavi irragionevoli e artificialmente sproporzionati rispetto all'effettivo valore delle proprie tecnologie. Siccome non può essere derivata automaticamente una violazione del diritto UE dalla mera titolarità di SEP, l'interprete dovrà condurre un'analisi specifica caso per caso al fine di discernere se il comportamento adottato sia o meno perseguibile. A questo proposito la Commissione ha inserito nella sua comunicazione del 2011 in tema di accordi di cooperazione alcune indicazioni per facilitare il compito degli operatori nell'affrontare la materia e agevolare la ragionevole prevedibilità del diritto.¹⁸

In primo luogo le linee guida hanno definito alcune condizioni in presenza delle quali l'articolo 101(1) TFUE non si applica agli accordi di normalizzazione. Analogamente ai principi sanciti dal Regolamento 1025/2012, il *safe harbour* dispiega il suo effetto quando alcuni requisiti principali sono rispettati:¹⁹

- I. la partecipazione alla definizione della norma deve essere aperta a tutti gli operatori interessati;
- II. il procedimento di lavoro e le fasi di sviluppo della norma devono essere trasparenti;
- III. le imprese non devono essere obbligate ad adottare la norma.

Nel caso in cui uno standard (*de jure*) includa IPRs, la Commissione richiede che i titolari delle privative si impegnino irrevocabilmente per iscritto *ex ante* a concedere in licenza i loro SEPs a tutti i terzi “a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory terms*)” e a prendere le misure necessarie affinché le imprese licenziatarie rispettino a loro volta l'impegno FRAND.²⁰ I titolari restano comunque liberi di escludere proprie

18

Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato FUE agli accordi di cooperazione orizzontale 2011/C 11/01, in G.U.U.E. C 11/01 del 14 gennaio 2011, Par. 270 e ss.

19

Par. 280-286 Linee direttrici C 11/01.

20

Par. 285 Linee direttrici C 11/01.

specifiche tecnologie dal processo di definizione dello standard, purché “tale esclusione avvenga in una delle prime fasi dello sviluppo della norma”.

Nonostante l'impianto teorico possa apparire piuttosto semplice e di relativa ragionevolezza, l'applicazione pratica di tale disciplina da parte degli organi di controllo (in primo luogo la Commissione e la giurisprudenza comunitaria e nazionale) ha generato problematiche giuridiche piuttosto rilevanti per il futuro di interi comparti industriali e le cui soluzioni determinano inevitabili bilanciamenti di tra esigenze contrapposte (il diritto di esclusiva conferito dagli IPRs e la necessità di diffondere l'innovazione e la concorrenza).

Nonostante infatti la Commissione si sforzi nel rimarcare che “le norme sulla proprietà intellettuale e le norme sulla concorrenza hanno gli stessi obiettivi, cioè promuovere l'innovazione e migliorare il benessere dei consumatori”²¹, la casistica che si esaminerà nei prossimi paragrafi mette in luce come nell'applicazione al caso concreto non sempre questa petizione di principio riesca a trovare un'interpretazione pacificamente accettata.

3.1.3. Standard e *patent pooling*

3.1.3.A. Un rapporto di complementarità

Gli accordi di *patent pooling* giocano un ruolo cruciale nella promozione e diffusione degli standard sul mercato. Se infatti le SSOs determinano più o meno direttamente quali tecnologie devono acquisire il carattere dell'essenzialità nell'ambito di una particolare norma, le aggregazioni brevettuali permettono di fornire sul mercato un *one-stop shop* per ottenere in licenza tutti gli SEPs (il cui numero può raggiungere spesso le centinaia di brevetti) necessari per l'implementazione dello standard. In questo modo gli accordi di *patent pooling* contribuiscono a mitigare gli alti costi di transazione che le imprese devono sostenere per ottenere tutte le privative che la *compliance* con uno standard

21

Par. 269 Linee direttrici C 11/01.

impone. Tale ruolo di agevolazione nell'ottenimento delle licenze si dimostra fondamentale se si pensa all'importanza crescente e sempre più spesso cruciale che molti standard ormai rivestono nel permettere l'accesso al mercato. Il ricorso a queste pratiche è reso ancor più necessario alla luce del recente report della Commissione il quale denuncia come mediamente le imprese nel mercato interno per ottenere in licenza pacchetti di circa 20 brevetti debbano sopportare attese che vanno dai 18 ai 36 mesi e fronteggiare estenuanti negoziazioni.²²

Il fenomeno della standardizzazione non riguarda con la stessa intensità tutte le industrie, ma dispiega l'utilità maggiore in quei comparti caratterizzati da un vorticoso sviluppo tecnologico accompagnato da un ricorso molto intenso alle privative brevettuali che rischia di paralizzare il mercato stesso. Il riferimento è chiaramente al settore delle Information and Communication Technologies (ICT).²³ Non a caso gli accordi che hanno riaccessato l'interesse, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, di operatori e interpreti sul finire degli anni '90 per l'aggregazione brevettuale riguardavano standard (CD, MPEG e DVD).

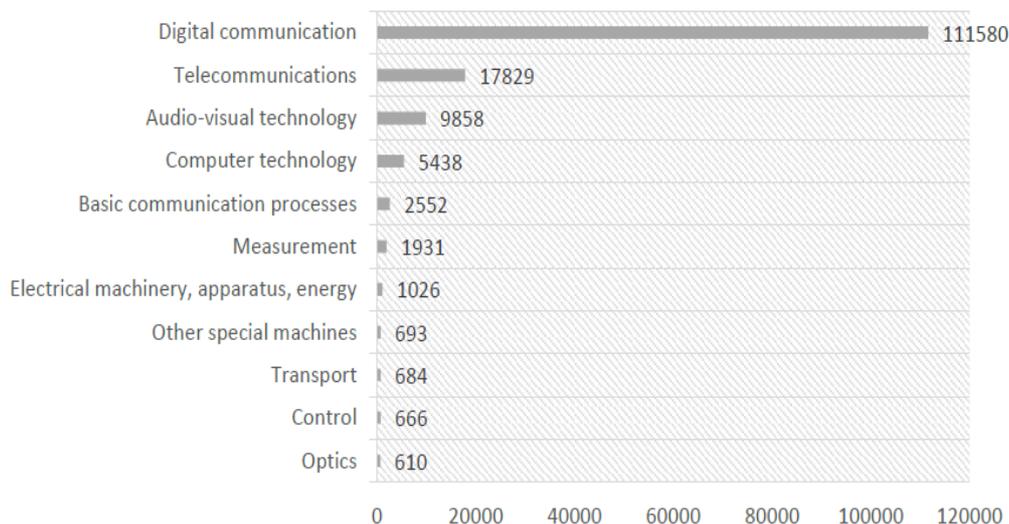


Fig. 1 Numero di brevetti dichiarati Standard Essential per comparto industriale a

²²

Directorate-General for Research and Innovation della Commissione Europea, *Report of the expert group on patent aggregation*, 2015, p. 28.

²³

Si veda a questo proposito i paragrafi dedicati ai brevetti nel settore dell'ICT nel Cap. I.

livello globale. Dati aggiornati al 2014.²⁴

Il primo caso di *pool* interamente strutturato con la piena consapevolezza del profilo antitrust che un tale accordo implica è stato quello relativo al protocollo MPEG. Il *Department of Justice* (Doj) nordamericano nel giugno 1997 ha chiarito che gli aspetti pro-competitivi superavano quelli anti-competitivi.²⁵ La struttura del *pool* è caratterizzata dalle seguenti peculiarità:

- I. gli unici IPRs aggregati sono complementari ed essenziali dal punto di vista tecnico ai fini dello standard;
- II. la valutazione in merito all'essenzialità di ogni privativa è riservata ad un esperto indipendente;
- III. le licenze conferite al *pool* non sono esclusive e i rispettivi titolari possono usarle autonomamente;
- IV. l'accesso al pacchetto di brevetti è concesso a condizioni eque;
- V. coloro che ottengono in licenza il pacchetto di IPRs sono soggetti all'obbligo di retrocessione dei miglioramenti sugli SEPs da loro realizzati o a concederli a condizioni eque a tutti gli altri licenziatari (*grantback clause*);²⁶
- VI. è ammessa una clausola di *termination upon challenge*, secondo cui un licenziante può ritirare il proprio IPR dal *pool* se ne è contestata la validità.

Da questa prima storica decisione si colgono già i principi cardine che col tempo diventeranno la struttura portante della regolamentazione antitrust degli accordi di *pooling*. La Commissione UE confermerà tale linea anche per il mercato europeo

24

I dati e il grafico provengono da: J. BARON, T. POHLMANN, *Mapping Standards to Patents using Databases of Declared Standard-Essential Patents and Systems of Technological Classification*, in *Northwestern University Working Papers*, settembre 2015.

25

U.S. Department of Justice - Antitrust Division, *Business Review Letter*, 26 giugno 1997.

26

È qui opportuno notare che la *grantback provision* era limitata agli sviluppi migliorativi utili allo standard. Per un'analisi più ampia in tema si veda: G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008, p. 189.

con una decisione del 10 maggio 2001.²⁷ I brevetti necessari per l'implementazione dello standard operante nel campo delle trasmissioni digitali furono così concessi in licenza mediante un programma comune di licenze gestito dalla società MPEG LA (*common licensing administrator*).

Altre due decisioni successive del Doj hanno poi autorizzato due diversi *pools* relativi alla licenza di grappoli brevettuali necessari per la produzione di DVD (*Digital Versatile Disc*).²⁸ Nel 2000 poi anche la Commissione ha approvato uno dei due accordi (quello realizzato da Hitachi, Matsushita, Electric Industrial, Mitsubishi Electric, Time Warner e Toshiba).²⁹ I titolari delle privative necessarie all'implementazione dello standard DVD hanno acconsentito a cedere in licenza non discriminatoria e non esclusiva le proprie tecnologie al *common licensing administrator* (in questo caso Toshiba, uno dei fondatori del *pool* e non un soggetto terzo).

Da allora gli accordi di standardizzazione, soprattutto nel campo ICT³⁰, si sono diffusi a livello mondiale (si veda **Fig. 4**). Gli ultimi sviluppi del *patent pooling* associato ad accordi di standardizzazione sono costituiti dal c.d. “*pool of pools*”: aggregazioni che contengono gli SEPs necessari per implementare successive generazioni di standard. Col passare degli anni si è infatti creata la necessità di realizzare prodotti che potessero supportare anche standard già “superati”, per evitare una sovrapposizione di norme che avrebbe contribuito ad innalzare i costi di transazione e pregiudicato i consumatori. Esempio emblematico a questo

27

Caso COMP/C-38243, in G.U.C.E. C 147/6 del 19 giugno 2001.

28

Il primo riguardava le società Sony, Pioneer e Philips, mentre il secondo Hitachi, Matsushita, Electric Industrial, Mitsubishi Electric, Time Warner e Toshiba. U.S. Department of Justice - Antitrust Division, *Business Review Letter*, 16 dicembre 1998 e 10 giugno 1999.

29

Comunicato stampa IP/00/1135 del 9 ottobre 2000.

30

I dati presenti nel report della Commissione mostrano che gli standard sono stati realizzati con frequenza maggiore nel campo della codificazione, compressione, trasmissione di segnali audio/video per sistemi domestici. I più recenti sono solitamente amministrati da un organismo terzo e indipendente specializzato nella gestione dei *pools*, tra cui: MPEGLA, ViaLicensing, Sisvel, SiproLab, e VoiceAge. Negli ultimi anni queste società hanno creato più di 40 *pools*, per un totale di oltre 8.000 contratti unici di licenza. Per una visione più dettagliata si veda: European Competitiveness and Sustainable Industrial Policy Consortium (ECSIP) for the EU Commission (DG Enterprise and Industry), *Patents and standards – A modern framework for IPR-based standardisation*, 2014, p. 169.

proposito è costituito dal *One-blue pool*, creato da Philips, Sony e altri detentori di SEPs al fine di consentire l'implementazione, con un solo pacchetto di licenze, degli standard DVD e Blu-Ray.³¹

In merito alla capacità dei *pools* di arginare la grande confusione che caratterizza il sistema brevettuale, risulta essere di particolare interesse un recente studio condotto da Baron.³² Grazie allo studio degli effetti che gli accordi di *patent pooling* esercitano sugli incentivi a brevettare, è stato mostrato che, nell'ultimo decennio, si è venuto a creare un legame diretto tra l'annuncio della volontà di creare un *pool* che raccolga tutte le privative necessarie ad implementare uno standard e la tendenza delle imprese a brevettare le proprie tecnologie.³³ Dal momento che questo sforzo aggiuntivo è limitato al lasso di tempo che va dal lancio del *pool* alla sua effettiva istituzione, si può concludere che l'obiettivo delle imprese è quello di riuscire ad ottenere il maggior numero di SEPs che andranno poi ad essere integrati nel *pool*. Mentre i ricercatori non hanno ritenuto di avere abbastanza dati per concludere che il *pooling* aumenti gli investimenti delle imprese in innovazione, è però sicuro che tale istituto è considerato dagli operatori uno dei migliori strumenti per monetizzare i propri IPRs. Il *pool* costituisce quindi un incentivo per le imprese a sviluppare e brevettare proprie tecnologie (piuttosto che lasciarle in pubblico dominio o mantenerle segrete), soprattutto in relazione a degli standard. Del resto è del tutto logico che gli operatori del mercato siano incentivati a fare in modo che le proprie tecnologie vengano considerate essenziali perché, come si evidenzia in uno studio condotto dal Wipo, “*identifying a technology as standard-essential will likely lead to increased demand*”.³⁴ Non

31

Per una visione più ampia in materia si vedano gli articoli: UJL S. D., BEKKERS R., VRIES H. J., *Managing Intellectual Property Using Patent Pools: lessons from three generations of pools in the optical disc industry*, in *55 California Management Review* 4, 2013, 31–50; PETERS R. *One-Blue: a blueprint for patent pools in high-tech*, in *Intellectual Asset Management*, settembre/ottobre 2011, 38-41.

32

BARON J., PHLMANN T., *Patent Pools and Patenting for Technology Standards*, in *North Western University – Searle Center on Law working paper*, febbraio 2015.

33

A questo fine i ricercatori hanno creato un database che ha raccolto le informazioni concernenti il lancio di 50 *patent pools* e hanno catalogato le domande di brevetto correlate alle tecnologie coperte dagli standard formulate da 190 imprese, per un totale di 20.000 richieste.

34

sembra dunque azzardato affermare che l'annuncio della futura istituzione di un *pool* spinga le imprese a investire in attività di ricerca e sviluppo connesse allo standard sottostante, in modo da potersi garantire un accesso alla licenza del pacchetto abbinato e in tal modo avere accesso ad una solida fonte di ricavi nel caso in cui lo standard dovesse rivelarsi di successo sul mercato.³⁵

Va riscontrato come questo rilievo relativizzi il contributo che gli accordi di *patent pooling* possano ricoprire nel porre rimedio alla *patent flood* descritta nel primo capitolo. Se infatti da un lato è senz'altro vero che le aggregazioni brevettuali permettono di limitare gli alti costi di transazione che comporta orientarsi nell'odierno panorama della proprietà intellettuale, dall'altro lato esse costituiscono per i licenzianti uno degli istituti più efficaci per monetizzare le proprie tecnologie. Da qui deriva l'incentivo per le imprese ad avere un vasto *portfolio* di brevetti che possano essere considerati essenziali per l'implementazione di standard. Come è stato efficacemente constatato, “il reale valore dei brevetti non risiederebbe nella loro essenza individuale, bensì nella loro accumulazione e aggregazione in un *portfolio*”.³⁶

I seguenti grafici mostrano come negli ultimi anni il numero di *standard essential patents* sia cresciuto in modo sempre più rapido. La causa di questo fenomeno è duplice. In primo luogo i mercati più innovativi si sono inevitabilmente sviluppati sulla base delle tecnologie più efficaci le quali vengono brevettate da parte dei loro inventori per estrarne legittimamente i massimi ricavi. In secondo luogo i detentori di IPRs hanno avviato politiche appositamente pensate per aumentare il più possibile il proprio *portfolio* di SEPs.³⁷

Il grafico in **Fig. 2** mostra il numero complessivo dei brevetti dichiarati essenziali

WIPO - Segretariat, *Patent Pools and Antitrust: a comparative analysis*, marzo 2014., p. 8.

35

Che gli accordi di *patent pooling* incentivino gli investimenti in innovazione è sostenuto con vigore in: LAMPE R. L., MOSER P., *Do Patent Pools Encourage Innovation? Evidence from the 19th-Century Sewing Machine Industry*, in *NBER Working Paper* No. 15061.

36

COLANGELO G., *op. cit.*, p. 217.

37

European Competitiveness and Sustainable Industrial Policy Consortium (ECSIP) for the EU Commission (DG Enterprise and Industry), *Patents and standards – A modern framework for IPR-based standardisation*, 2014, p. 111.

dalla rispettiva data di pubblicazione. Gli autori hanno differenziato tra i brevetti scaduti (*expired cumul*), brevetti per cui non è più stato pagato il rinnovo (*lapsed*) e brevetti ancora attivi. È significativo notare come la maggior parte dei brevetti dichiarati essenziali sia ancora attiva e soltanto un 10% sia scaduto e un 8% non sia più stato rinnovato. In particolare quest'ultima bassa percentuale dimostra come il valore attribuito agli SEPs sia elevato (al punto da giustificare le spese del rinnovo).

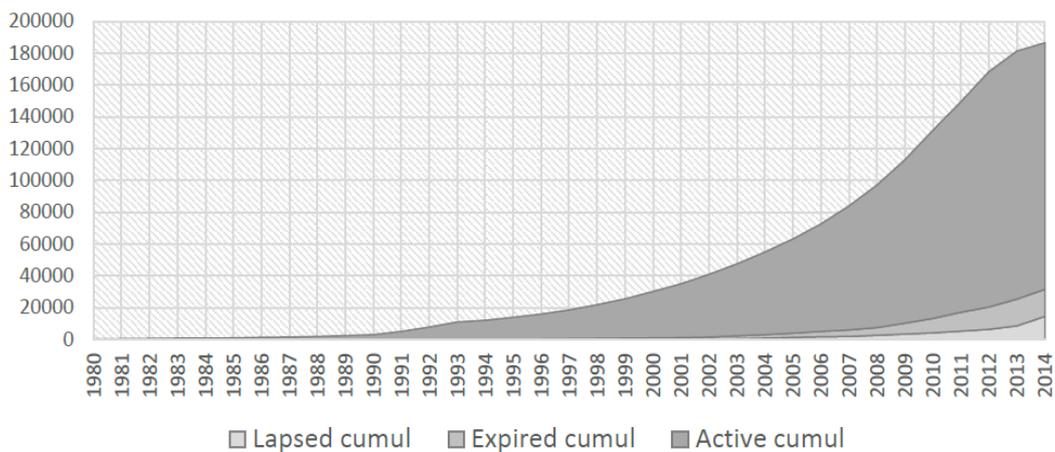


Fig. 2 Numero complessivo di brevetti dichiarati essenziali e non ancora contestati.³⁸

38

I dati e il grafico provengono da: BARON J, POHLMANN T., *Mapping Standards to Patents using Databases of Declared Standard-Essential Patents and Systems of Technological Classification*, in *Northwestern University Working Paper*, settembre 2015.

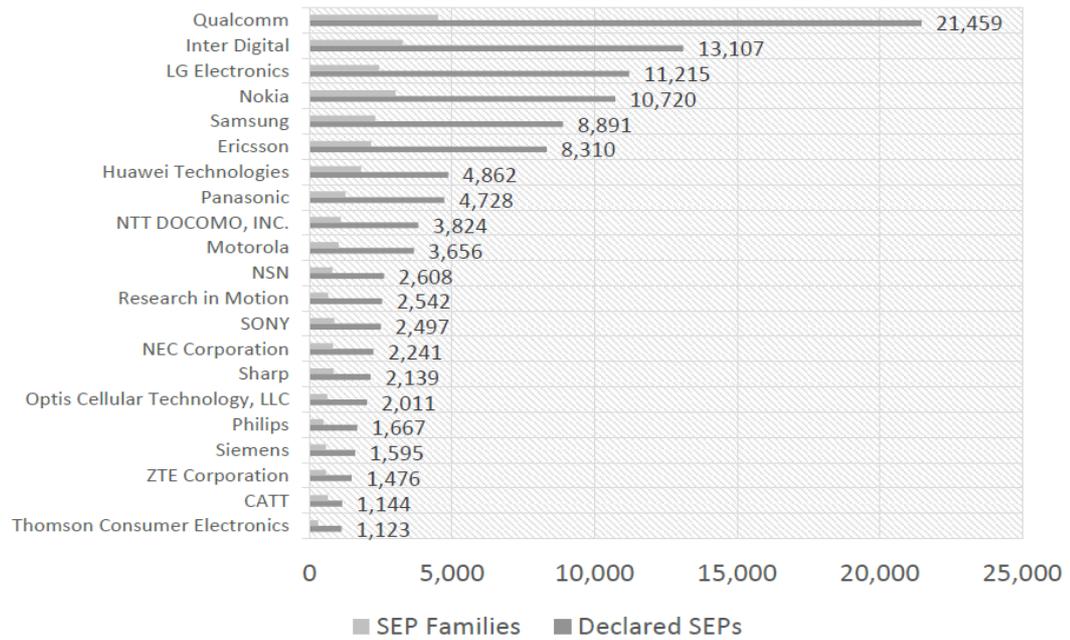


Fig. 3 Prime venti società a livello mondiale per numero di brevetti dichiarati *Standard Essential (SEPs)*.³⁹

39

I dati e il grafico provengono da: BARON J, POHLMANN T., *op. cit.*

Standard or Project	Pool	Administrator	Pool Launch	Release
AGORA-C	AGORA-C	Via Licensing	2008	
AMR	AMR	VoiceAge	2004	1999
AMR-WB+	AMR-WB+	VoiceAge	2004	2004
AMR-WB/G.722.2	AMR-WB/G.722.2	VoiceAge	2009	2002
ATSC	ATSC	MPEGLA	2004	1995
AVC/H.264	AVC(MPEGLA)	MPEGLA	2002	2003
AVC	AVC(ViaLicensing)	Via Licensing	2002	2003
BluRay	One Blue	One Blue/One Red	2005	2002
BluRay	Premier BD	Premier BD	2005	2002
CDMA-2000	CDMA-2000	Sisvel	2007	2000
DAB	DAB	Philips	1998	1997
DVB-MHP	DVB-MHP	Via Licensing	2004	1998
dvb-t	dvb-t(MPEGLA)	MPEGLA	2001	1997
dvb-t	dvb-t(Sisvel)	Sisvel	2001	1997
dvb-t2	dvb-t2	Sisvel	2009	2009
DVD	DVD3C	Philips	1997	1995
DVD	DVD6C	Toshiba	1997	1995
Digital Radio Mondiale	Digital Radio Mondiale	Via Licensing	2002	2001
G 711.1	G 711.1	SiproLab	2008	2008
G 723.1	G 723.1	SiproLab	2000	1996
G 729	G 729	SiproLab	1998	1996
G 729.1	G 729.1	SiproLab	2006	2006
H.264 SVC	H.264 SVC	Sisvel	2012	2007
IEEE 1394	IEEE 1394	MPEGLA	1999	1995
IEEE 802.11a-g	IEEE 802.11	Via Licensing	2003	1997
LTE	LTE(Sisvel)	Sisvel	2009	2008
LTE	LTE(ViaLicensing)	Via Licensing	2009	2008
mp3	MPEG Audio	Sisvel	1990	1992
mp3	mp3 Licensing	Thomson	1990	1992
MPEG Surround	MPEG Surround	MPEGLA	2008	2007
MPEG2	MPEG2	MPEGLA	1993	1994
MPEG2 AAC	MPEG2 AAC	Via Licensing	1998	1996
MPEG4 Audio	MPEG4 Audio	Via Licensing	2002	1999
MPEG4 SLS	MPEG4 SLS	Via Licensing	2009	2005
MPEG4 Systems	MPEG4 Systems	MPEGLA	2000	1999
MPEG4 Visual	MPEG4 Visual	MPEGLA	2000	1999
MVC	MVC	MPEGLA	2011	2009
NFC	NFC	Via Licensing	2004	2003
OCAP	OCAP	Via Licensing	2004	
GSM	Second Generation Wireless	SiproLab	1998	1990
TOP Teletext	TOP Teletext	Sisvel	1998	
TV Anytime	TV Anytime	Via Licensing	2003	2003
UHF-RFID	UHF-RFID (MPEGLA)	MPEGLA	2005	2004
UHF-RFID	UHF-RFID (Sisvel)	Sisvel	2005	2004
UHF-RFID	UHF-RFID (Via Licensing)	Via Licensing	2005	2004
VC-1 (former VC-9)	VC-1	MPEGLA	2004	2006
W-CDMA	W-CDMA	Platform WCDMA	2004	2001
WSS	WSS	Sisvel	2009	1994

Fig. 4 La figura mostra i 20 *patent pools* più rilevanti istituiti sulla base di un corrispondente standard.⁴⁰

40

I dati e il grafico provengono da: BARON J, POHLMANN T., *op. cit.*

3.1.3.B. Standard e *pools* sottostanti: profili antitrust

Dalla rapida rassegna ora svolta risulta evidente la costante complementarità che caratterizza l'evoluzione del rapporto tra standard e *pools* sottostanti. Questo rapporto genera tuttavia anche legami reciproci i quali possono celare pratiche anti-concorrenziali che intersecano entrambe le funzioni coperte dall'ombrello del *patent pooling*: l'aggregazione e la diffusione delle tecnologie.⁴¹

Il nesso che intercorre tra uno standard e il *pool* sottostante creato appositamente per concedere in licenza a terzi le tecnologie essenziali per l'implementazione della norma può dissimulare le stesse intese restrittive della concorrenza che si sono viste nel precedente capitolo. È infatti possibile che uno standard venga impostato in modo che esso comprenda una serie di tecnologie coperte da privativa indipendentemente dal fatto che esse rivestano o meno un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia applicativa della norma o siano presenti sul mercato tecnologie alternative.

In questo contesto acquisisce particolare utilità la distinzione, già operata in sede di trattazione dell'essenzialità dei brevetti interni ad un *pool*, tra IPRs tecnicamente o economicamente essenziali. Siccome i primi sono fondamentali per la produzione di un bene o per l'interoperabilità dello stesso come conseguenza diretta del loro inserimento tra gli SEPs di uno standard, l'essenzialità di queste privative è sancita *by definition*. Fino a quando non intervenga una modifica formale al pacchetto di tecnologie ricomprese dall'accordo di normazione, i licenziatari dovranno ottenere dal *pool* correlato l'intero pacchetto di brevetti definiti, a torto o a ragione, tecnicamente essenziali.⁴²

41

Il riferimento è a JANIS M.D., *Aggregation and Dissemination issues in patent pools*, in *Issues in Competition Law and Policy*, American Bar Association, 2005: “it may help to define patent pooling as an umbrella concept that encompasses two classes of patent transactions: aggregation agreements and dissemination agreements”. Secondo l'Autore i *pools* vanno studiati non soltanto in riferimento alla disseminazione delle tecnologie che includono, ma soprattutto alla luce delle eventuali caratteristiche di essenzialità e blocco reciproco che intercorrono tra i brevetti al loro interno.

42

Si vede a questo proposito: PLOMPEN P., *The New technology transfer guidelines as applied to patent pools and patent pool licensing*, in *European Competition Law Annual 2005*, Oxford/Portland, 2007, p. 295.

Con l'introduzione delle Linee direttrici del 2014 sull'applicazione dell'articolo 101 agli accordi di trasferimento di tecnologia, la Commissione si è mostrata consapevole della possibilità di questi comportamenti strategici da parte dei titolari di privative.⁴³ È stato così esplicitamente previsto un rifiuto in termini generali di un tale automatismo facendo affidamento al principio di effettività: “il fatto che il detentore di una tecnologia si limiti a dichiarare che una tecnologia è essenziale non implica che lo sia effettivamente”⁴⁴. Inoltre l'intervento delle autorità di controllo solitamente viene realizzato sempre nei confronti degli organi licenzianti: è dunque sui *patent pools* che grava l'onere di valutare l'essenzialità dei propri brevetti per implementare le tecnologie previste dallo standard. A questo fine molti *pools* predispongono dettagliati report valutativi in merito al proprio *portfolio*.⁴⁵

In settori caratterizzati da un alto tasso di specializzazione e tecnicità, resta tuttavia possibile che le parti realizzino intese volte a fare in modo che lo standard il quale andranno a istituire contempli una serie di tecnologie che nel loro complesso risultino complementari, precludendo nei fatti l'accesso ai detentori di tecnologie alternative. Questo risultato verrebbe raggiunto senza includere formalmente nel *pool* tecnologie non essenziali dal momento che lo standard sarebbe strutturato in modo da renderle effettivamente, seppur in modo artificioso, necessarie.⁴⁶

43

Come segnalato in: DELACEY B., LERNER J. e altri, *Strategic Behavior in Standard-Setting Organizations*, in *Harvard NOM Working Paper* No. 903214, 2006.

44

Par. 252 Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato FUE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2014/C 89/03, in G.U.U.E. C 89/03 del 28 marzo 2014. In base allo stesso principio anche i tentativi di estendere il potere di mercato del *pool* mediante l'inclusione di privative ormai scadute o non rinnovate facendo leva sulla licenza congiunta insieme a SEPs validi, sono stati indirettamente vietati dalla Commissione che al par. 235 ha sancito l'interesse a che privative ormai nulle non ostacolino la concorrenza nel mercato interno.

45

BARON J, POHLMANN T., *op. cit.*: “*The interaction between patents and standards is furthermore not limited to the sample of SEPs. A firm may have developed and patented a technology with the objective of including it in a standard, but the SSO decides not to select the proposed technology. Also, there frequently are multiple competing patented technologies that can be used for implementing a standard*”.

46

Tale rischio viene evidenziato anche nella dettagliata analisi antitrust degli accordi di standardizzazione presentata in: CERULLI IRELLI V., *Patents, standards and competition law: the*

Secondariamente non va dimenticato che i titolari di IPRs potrebbero fare affidamento su strumenti contrattuali per amplificare il proprio potere di mercato. Innanzitutto il contratto di licenza potrebbe comportare condizioni e vincoli che rendono il rispetto della norma più gravoso del necessario. È questo il caso in cui l'utilizzo del marchio che contraddistingue i prodotti che implementano lo standard comporti il rispetto di clausole o condizioni ulteriori formalmente indipendenti dalla licenza unica ottenuta dal *pool*, ma comunque non necessarie per assicurare la compatibilità del bene allo standard.

A questo proposito, l'unico modo per identificare con efficacia le ripercussioni anti-concorrenziali di tali pratiche è necessario non considerare come fattore esterno e imperscrutabile all'occhio del giurista lo standard cui il *pool* sottostante fa riferimento. È inoltre doveroso valutare il rapporto e il valore delle private sulle tecnologie prima che esse venissero implementate nello standard.

Un'attenta analisi del reale rapporto che intercorre tra le tecnologie incluse nel *pool* comporta per l'autorità di controllo uno sforzo non indifferente in termini di risorse e tempo speso nel valutare le condizioni di licenza, le perizie sulle tecnologie licenziate e l'affidabilità delle private. Addentrarsi infatti nelle tecniche che una tale valutazione impone è un'attività che richiede sforzi che non possono essere compiuti sistematicamente da parte degli organismi di vigilanza.

Per questo motivo quando un processo di definizione di uno standard, pur coinvolgendo imprese tra loro concorrenti, è stato condotto in maniera trasparente e le parti hanno assunto impegni tali per cui non sono ipotizzabili seri rischi per la concorrenza, è opportuno che operi una presunzione di non violazione del diritto antitrust.

Soltanto in presenza di elementi che presentino condizioni di particolare gravità e che lasciano intravedere il rischio che delle imprese abbiano colluso al fine di danneggiare seriamente il processo concorrenziale è necessario che la Commissione (o le autorità nazionali) procedano ad un più approfondito scrutinio dell'accordo.

Passiamo ora criticamente in rassegna i requisiti che a questo proposito sono stati

case of patent pooling agreements (Phd thesis), Institute of advanced legal studies of London, 2011, p. 222.

suggeriti per risolvere questa complessa questione.⁴⁷

I rischi maggiori si concentrano in relazione a quei *pools* che si appoggiano ad accordi di standardizzazione privati, risultato della cooperazione fra un numero limitato di imprese. L'analisi economica ha infatti mostrato che quando il numero di operatori diventa elevato i rischi di *hold-up* sono troppo eccessivi e possono essere limitati soltanto nell'ambito di SSOs formalmente riconosciute.⁴⁸ In secondo luogo un campanello d'allarme è costituito dalla cooperazione tra imprese simili a livello di ricerca e sviluppo, le quali abbiano gli stessi incentivi ad attuare una politica di licenza brevettuale fondata su uno stretto scambio di informazioni circa i rispettivi IPRs. Condizione indispensabile è ovviamente che le parti coinvolte detengano un potere di mercato congiunto di tale rilevanza da poter arrecare un pregiudizio alla struttura concorrenziale del mercato e le rispettive aree di attività siano tanto vicine da determinare un rischio di collusione.⁴⁹ Una volta accertato il rilevante potere di mercato, l'organo di controllo dovrà verificare se le imprese detenevano ex ante IPRs o domande di brevetti sulle tecnologie poi coinvolte nel processo di standardizzazione.

Se anche in questo caso il requisito risulta soddisfatto allora occorrerà valutare in base a quali procedure si sono svolte le negoziazioni che hanno portato all'adozione dello standard. Le imprese, al fine di non sollevare dubbi circa la violazione della normativa antitrust, dovrebbero premurarsi di rispettare una serie di *best practices*. A questo proposito il modo più efficace per fugare ogni dubbio consiste nel sottoporsi volontariamente alla disciplina prevista per le SSOs, caratterizzate da quei principi che si sono passati in rassegna precedentemente, tra

47

Per un'analisi sugli effetti economici che i brevetti giocano in relazione agli standard si veda: J. P. BARON, T. PHLMANN, *op. cit.* A questo proposito V. CERULLI IRELLI, *op. cit.* propone che le autorità di controllo valutino la ricorrenza di una serie di indicatori prima di procedere in analisi più impegnative che la tecnicità dell'argomento impone.

48

B. DELACEY, J. LERNER e altri, *Strategic Behavior in Standard-Setting Organizations*, in *Harvard NOM Working Paper* No. 903214, 2006.

49

Come ribadito dalla Commissione al Par. 136 Linee direttrici C 11/01: “Gli accordi di R&S determineranno probabilmente effetti restrittivi sulla concorrenza solo nel caso in cui le parti della cooperazione abbiano un potere di mercato sui mercati esistenti e/o la concorrenza nel settore dell'innovazione sia fortemente ridotta”.

i quali trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza economica, concessione di licenze a termini FRAND.

In ogni caso, quando l'autorità di controllo abbia intravisto nelle singole specificità tecniche dell'accordo di standardizzazione una violazione dell'articolo 101 del TFUE, sarà onere delle parti dimostrare l'effetto pro-concorrenziale del proprio accordo in conformità al 101(3).

3.2. L'elaborazione giurisprudenziale e casistica: il ruolo delle corti e della Commissione

3.2.1. Analisi critica della recente giurisprudenza italiana

La giurisprudenza italiana ha trattato lo spinoso tema del bilanciamento tra tutela della struttura concorrenziale del mercato e protezione della proprietà intellettuale in relazione agli standard e alla licenza di brevetti essenziali in alcuni importanti casi. I giudici si sono confrontati in particolare con una delle questioni più problematiche e giuridicamente interessanti riguardanti la materia, ovvero la licenza obbligatoria (dunque anche il connesso tema del rifiuto di contrarre) di SEPs e la ragionevolezza delle condizioni contrattuali imposte dal licenziante.⁵⁰ Come si vedrà, è piuttosto frequente che il convenuto accusato di contraffazione rivendichi di essere vittima di un abuso di posizione dominante chiedendo di conseguenza di ottenere in licenza a condizioni ragionevoli le tecnologie coperte da privativa.

Nei tre casi che verranno ora passati in rassegna si valuterà come i giudici hanno affrontato la materia.⁵¹

50

Per un'analisi aggiornata della materia in relazione al nuovo Reg. 316/2014 si veda: A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015).

51

Per un approfondimento sulle pronunce giurisprudenziali italiane e comunitarie concernenti il rapporto tra standard, *patent pools* e diritto antitrust si vedano: TAVASSI M., *Standard, IP rights and competition: balance or conflict*, (Report to the XI Treviso Conference 2014) in E. A:

3.2.1.A. Ordinanze di Genova e critica dell'*essential facility doctrine*

Il primo caso riguarda tre ordinanze emanate dal Tribunale di Genova l'8 maggio, il 14 ottobre e il 15 novembre 2004 in relazione alla controversia tra *Koninklijke Philips Electronic N.V. Vs Computer Support Italcad s.r.l. And Computer Support Italcad vs Koninklijke Philips Electronic N.V.* Queste tre decisioni riguardano tutte la stessa questione di un brevetto compreso in uno standard qualificato dai giudici come *de facto* per la produzione di CD-RWs (riscrivibili).⁵² Il Tribunale ha stabilito che, siccome il brevetto violato è uno SEP, sul titolare della privativa grava il dovere di concludere un contratto di licenza con gli altri produttori, a patto che questi gli abbiano formulato un interessamento in tal senso. I giudici, nel tentativo di bilanciare la tutela della proprietà intellettuale e garantire allo stesso tempo la possibilità per i *new comers* di entrare sul mercato, hanno fatto affidamento sull'istituto elaborato dalla giurisprudenza statunitense dell'*essential facility*. Nelle motivazioni viene spiegato che occorre discernere se il rifiuto di concedere in licenza una tecnologia essenziale a condizioni eque e non discriminatorie sia o meno ragionevole. Se il titolare non riesce a dimostrare la sussistenza di tale requisito, allora sarà obbligato a concedere in licenza il brevetto.

Tali pronunce presentano alcuni profili interpretativi poco condivisibili. In primo luogo la norma in questione è stata concordata tra i principali operatori del settore

RAFFAELLI (a cura di), *Antitrust between EU law and national law*, Bruylant Giuffrè Editore, 2015, 150-162; Commissione italiana garante della concorrenza e del mercato (AGCM); *Intellectual property and standard setting – note by Italy*, Nota sottoposta all'incontro dell'OECD “*Competition, Intellectual Property and Standard Setting*”, Parigi, 17-18 dicembre 2014.

52

Appare preferibile, perché più precisa, la qualifica di *informal standardization* proposta da I. S. FORRESTER: la tecnologia che si impone sul mercato non è sviluppata da una sola impresa ma è il risultato dello sforzo congiunto di più operatori. Ad esempio, oltre al CD, si vedano gli standard DVD (offerti in licenza, nell'ambito di un *pool*, da Sony, Pioneer, Philips) e quello Blu-Ray Disc (sviluppato da Sony, Pioneer, Philips, e altri). Oltre alle questioni sollevate dalle norme *de facto*, in questo caso gli *informal standard* andrebbero analizzati anche sotto il profilo delle pratiche concertate ex articolo 101 TFUE. Per ulteriori approfondimenti si veda: S. I. FORRESTER, *The Interplay between Standardization, IPR and Competition Law* in MUSCOLO G. e altri, *Competition Law and Intellectual Property – A European perspective*, Wolters Kluwer, 2012.

(il c.d. *Orange Book* di Philips e Sony) che hanno pubblicato sui propri siti internet le condizioni di licenza a livello globale. I titolari si erano impegnati nell'ambito del regolamento disciplinare ECMA (European Manufacturer Association) a rispettarne il codice di condotta. Uno dei principi cardine della SSO è quello secondo cui l'ECMA “shall not approve recommendations of Standards which are covered by patents when such patents will not be licensed by their owners on a reasonable and non-discriminatory basis”.⁵³

In questo caso il contraffattore, che non aveva chiesto licenza ai titolari lo SEP, si è difeso ricorrendo alla natura di *essential facility* del brevetto in questione.⁵⁴ Ora, nel caso in esame, l'obbligo di licenza non è stato concesso solo perché non sussisteva alcun rifiuto di concedere in licenza la privativa (siccome il contraffattore non ne aveva fatto richiesta). Tuttavia è doveroso rilevare come, anche volendo applicare una dottrina che è stata ora notevolmente ridimensionata dalla giurisprudenza nordamericana più recente e sulla quale si attesta un nutrito scetticismo anche presso la dottrina europea,⁵⁵ il Tribunale non si sia premurato di accertare l'effettiva posizione di dominanza dei titolari sul mercato rilevante. Per non considerare il fatto che il titolare delle privative (Philips) si era già impegnato nei confronti di una SSO privata (ECMA) a concedere in licenza le tecnologie a condizioni FRAND.⁵⁶

In conclusione sembra ragionevole evidenziare come l'applicazione dell'*essential facility* per configurare un abuso di posizione dominante e dunque una violazione dell'articolo 102 del TFUE non possa costituire una leva per introdurre

53

Come rilevato nella nota alla sentenza da M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, in *Diritto industriale*, 2005, 500. Il Codice dell'ECMA è pubblicamente disponibile sul sito dell'Associazione all'indirizzo: <http://www.ecmainternational.org/memento/codeofconduct.htm>.

54

Una breve riflessione circa questo controverso istituto giurisprudenziale sarà sviluppata in calce al commento di queste ordinanze.

55

Si veda in proposito: S. BARIATTI, A. SODANO, *Gli abusi di posizione dominante* e GRANIERI M., *I diritti di proprietà intellettuale* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 319 e 827.

56

Si veda ancora M. GRANIERI, *op. cit.*

sistematicamente una licenza obbligatoria nei confronti dei titolari di brevetti essenziali senza opportune verifiche circa la loro effettiva posizione di dominanza sul mercato rilevante. Si rischia infatti di svuotare completamente gli incentivi che la proprietà intellettuale riserva a coloro che investono risorse non solo nello sviluppo di nuove tecnologie, ma anche nell'individuare chi viola le proprie privative e perseguire in via legale le contraffazioni. Non va dimenticato che i brevetti vanno considerati, come brillantemente suggerito da Lemley⁵⁷, dei *probabilistic "property rights"* che in quanto tali conferiscono, non tanto facoltà di escludere terzi dal loro uso, quanto il "diritto a tentare di escludere terzi". Ogni tentativo quindi di far valere un diritto di proprietà intellettuale come il brevetto è intrinsecamente soggetto ad un margine di incertezza che contribuisce ad aumentare i costi che il titolare deve sopportare per perseguire eventuali terzi contraffattori.

Questa pronuncia offre l'opportunità per formulare alcune osservazioni critiche circa l'applicazione della dottrina dell'*essential facility* al fenomeno della standardizzazione correlato alla proprietà intellettuale.

Nata nelle corti inferiori statunitensi in merito alla questione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto, tale dottrina postula che un'impresa possa violare il diritto antitrust quando sussistono contemporaneamente quattro condizioni: controllo di un'infrastruttura essenziale, rifiuto di concederne l'accesso senza ragioni legittime, l'infrastruttura sia non replicabile e condivisibile.⁵⁸ Inoltre, come rilevato dalla Commissione, perché tale dottrina possa essere estesa al diritto UE

57

M. A. LEMLEY, C. SHAPIRO, *Probabilistic Patents*, in 19 *Journal of Economic Perspectives* 75, 2005. A questo proposito viene efficacemente spiegato in CERULLI IRELLI V., *Patents, standards and competition law: the case of patent pooling agreements* (Phd thesis), Institute of advanced legal studies of London, 2011, p. 139, che: "As everyone who has ever been involved in patent litigation perfectly knows, it is often impossible to predict from the outset whether the patent which is enforced will be found to be valid and/or infringed. The assessment of validity and infringement entails inevitably discretionary choices on the part of the decision-maker. The concepts of 'non obviousness' and 'equivalence,' on the basis of which most validity and infringement decisions are taken, are intrinsically subjective and subject to different possible applications".

58

Impiegata per la prima volta nel caso *U.S. Vs Terminal Railroad Association*, 224 US 383 (1912) questa dottrina ha di recente subito una pesante battuta d'arresto da parte del giudice Scalia nel caso *Verizon Communication Vs. Curtis V.Trinko* 540 U.S. 398 (2004).

(e dunque considerata come abuso di posizione dominante) è necessario che “il proprietario di un'infrastruttura essenziale si avvalga del potere detenuto su un mercato per proteggere o rafforzare la propria posizione in un mercato vicino”⁵⁹.

Nel caso *Magill* del 1995 la Corte di Giustizia per la prima volta ha sancito che il rifiuto di concedere licenza costituisce un abuso in presenza di determinate “circostanze eccezionali”.⁶⁰ Dopo aver recepito i timori espressi da interpreti e operatori circa la possibilità in merito ad un possibile dilagare di licenze obbligatorie fondate su tale prima pronuncia, la Corte ha ulteriormente specificato la portata di questa espressione nei casi *Oscar Bronner* e *IMS*.⁶¹ Gli sforzi dell'elaborazione giurisprudenziale si sono indirizzati nel tentativo di rendere il ricorso all'*essential facility doctrine* un'*extrema ratio* per contrastare i comportamenti abusivi delle imprese egemoni anche nel caso in cui l'infrastruttura essenziale fosse costituita da un bene intangibile protetto da un IPR.

In tal modo, alla questione tradizionalmente propria del diritto antitrust, si sono sovrapposte le specificità della proprietà intellettuale, configurando una sorta di rapporto di genere a specie tra la dottrina delle *essential facility* e quella della licenza obbligatoria nei casi di abuso di posizione dominante.⁶² Di conseguenza l'attuale *acquis communautaire* è orientato nel senso che le “circostanze eccezionali” in presenza delle quali è possibile depotenziare il diritto di esclusiva del titolare di proprietà intellettuale sono tre:⁶³

59

Dec. 94/19/CE *Sea Containers/Stena Sealink* L 15/8 in G.U.C.E. 18 gennaio 1994.

60

Sent. “*Magill*” Casi congiunti C-241/91 e C-242/91, *Radio Telefis v Commissione* [1995] ECR I-743.

61

Sent. C-7/97, *Oscar Bronner v Mediaprint* [1998] ECR I-7791; Sent. C-418/01, *IMS Health v. NDC Health* [2004] ECR I-5039. Timori che sono stati ripresi anche in: BARIATTI, S. e SODANO A., *Gli abusi di posizione dominante* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 319.

62

Questa efficace descrizione dell'interconnessione fra diritto antitrust e IP è nell'analisi compiuta della sent. *IMS* in: M. GRANIERI, R. PARDOLESI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 330 s.

63

Par. 38 Sent. *IMS*.

- I. tale rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale da parte dei consumatori;
- II. che non vi siano obiettive giustificazioni al rifiuto;
- III. che il diniego dell'accesso sia di tale rilevanza da escludere qualsiasi concorrenza sul mercato derivato.

Va quindi rimarcato come una violazione dell'articolo 102 TFUE può essere configurata soltanto “qualora l'impresa che ha chiesto la licenza non intenda limitarsi, in sostanza, a riprodurre prodotti o servizi che sono già offerti sul mercato derivato dal titolare del diritto di proprietà intellettuale, ma abbia l'intenzione di offrire prodotti o servizi nuovi che il titolare non offre e per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori”.⁶⁴

A questa elencazione principale, il Tribunale di Prima Istanza nel caso *Microsoft* ha rimarcato l'esigenza, già presente in *IMS*, di poter configurare due mercati tra loro collegati al punto che il prodotto a monte sia determinante per la fornitura del mercato a valle. In questa pronuncia si è voluto inoltre estendere ulteriormente il significato di “nuovo prodotto”. I giudici di prima istanza hanno statuito che la circostanza relativa alla comparsa di un prodotto nuovo non può costituire l'unico parametro per stabilire la realizzazione di un danno ai consumatori, ma “detto pregiudizio può verificarsi in presenza di una limitazione non solo della produzione o degli sbocchi, ma anche dello sviluppo tecnico”.⁶⁵ Questa diluizione del requisito definito nel caso *IMS* è stato confermato anche dalla Commissione che in una Comunicazione del 2009 circa l'applicazione dell'articolo 102 TFUE (82 TCE) ha suggerito il parametro ulteriormente più ampio delle “conseguenze negative” per i consumatori.⁶⁶

Un tale intervento innovativo rischia di aumentare drammaticamente la

64

Par. 49 Sent. *IMS*.

65

Par. 647 Sent. Caso T-201/04 *Microsoft v Commissione* [2007] ECR II-03601.

66

Par. 86 Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 [102] del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti, COM 2008/832.

confusione degli operatori e pregiudicare il principio della ragionevole prevedibilità del diritto, in particolare disincentivando sia le imprese in posizione dominante a investire ulteriormente in innovazione che quelle concorrenti a sviluppare e introdurre sul mercato tecnologie radicalmente differenti e non soltanto mere innovazioni incrementali.⁶⁷

L'unico modo per garantire alla dottrina dell'*essential facility* un ruolo positivo nell'industria dell'innovazione consiste nel definire il più precisamente possibile le condizioni in presenza delle quali è possibile intervenire con restrizioni dell'esclusiva conferita dal legislatore⁶⁸ sulla proprietà intellettuale al fine di tutelare la struttura competitiva del mercato. Tale istituto giurisprudenziale deve continuare ad applicarsi soltanto in “circostanze eccezionali”, mentre la normalità deve restare quella riassunta dal brocardo *qui jure suo utitur neminem laedit* secondo cui un titolare di IPR non può essere giudicato responsabile e dunque vedersi imposto un risarcimento in forma specifica (licenza obbligatoria) per il solo fatto “di essersi rifiutato di condividere la risorsa con i concorrenti, a prescindere da quanto la stessa sia essenziale e di quanto odioso appaia il rifiuto”.⁶⁹

A differenza degli accordi di normazione volti alla definizione di uno standard *de jure* in cui i titolari di IPRs si impegnano *ex ante* in base ad un codice di discipline redatto da una SSO a concedere in licenza a termini FRAND le proprie tecnologie, la standardizzazione *de facto* non è nient'altro che il risultato del successo commerciale sul mercato di una tecnologia detenuta da una o più imprese.⁷⁰ Una volta che il suo titolare abbia raggiunto una posizione di dominanza, anche perché la tecnologia è stata nel frattempo implementata in uno

67

Per una critica più approfondita dei requisiti statuiti nella sent. *IMS* si veda: G. BRUZZONE, M. BOCCACCIO, *Standards under EU Competition Law: The Open Issues* in G. MUSCOLO e altri, *op.cit.*

68

La protezione della proprietà intellettuale è specificamente prevista anche dall'art. 17(2) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, C 346/1 in G.U.C.E. del 18 dicembre 2000.

69

M. GRANIERI, R. PARDOLESI, *op. cit.*

70

In questo senso si esprime anche S. I. FORRESTER in *op.cit.*

standard *de facto*, è legittimo che estragga tutti i proventi che ne possano derivare. L'unico limite cui è sottoposta sarà quello sancito nella sentenza *Michelin I* di non abusare di tale posizione violando l'articolo 102 del TFUE. Tuttavia è fondamentale che il legislatore e la giurisprudenza stabiliscano con chiarezza e negli stretti limiti dell'indispensabile le “circostanze eccezionali” che configurano un abuso di posizione dominante da parte di un detentore di SEPs nell'ambito di uno standard *de facto*.

3.2.1.B. Le ordinanze di Milano e Torino

Particolare rilevanza riveste il contenzioso che ha visto affrontarsi tra il 2011 e il 2012 nei Tribunali di Milano e Torino gli attori Ical, Cardmania Multimedia e Italtv International contro i convenuti Rovi Guides e United Video Properties in merito alla contraffazione di alcuni brevetti e al profilo antitrust della loro licenza.

I giudici milanesi si sono espressi il 18 ottobre e il 2 novembre 2011 sulla richiesta di ordinanza cautelare formulata dagli attori per ottenere l'annullamento di un brevetto europeo nazionalizzato in Italia da parte di Rovi Guides e United Video Properties.⁷¹ Si è inoltre richiesto al Tribunale di stabilire se la privativa dovesse comunque essere concessa in licenza a condizioni FRAND, considerato che gli attori erano presunti detentori di una posizione dominante sul mercato dal momento che controllavano l'accesso ad una tecnologia nel frattempo inglobata in uno standard *de facto*.⁷² In risposta i convenuti hanno formulato una domanda riconvenzionale lamentando che i prodotti realizzati dalle imprese attrici violavano il brevetto stesso.

I giudici nella propria decisione cautelare hanno rilevato l'inopportunità in termini generali di una richiesta di licenza a condizioni FRAND formulata soltanto in seguito ad un prolungato sfruttamento illegittimo del brevetto stesso. Gli attori, in

71

N. 0755417.

72

Il brevetto in questione era stato apposto su di un sistema per programmare apparecchi TV mediante una particolare tecnologia implementata attraverso l'uso del telecomando.

buona sostanza, avrebbero dovuto formulare una richiesta di licenza prima di intraprendere qualsiasi utilizzo, adottando così fin dall'inizio una condotta rispettosa della privativa altrui. Risulta invece dai fatti di causa che gli utilizzatori abbiano messo in pratica un tipico comportamento di *hold-out*, che consiste nell'ignorare gli eventuali brevetti che si stanno violando facendo affidamento sul fatto di non essere scoperti.⁷³

Nell'attesa della perizia condotta dal consulente per accertare l'eventuale invalidità del brevetto, il Tribunale ha quindi accolto le sole domande riconvenzionali ordinando il sequestro e il ritiro dal mercato dei prodotti costituenti probabile contraffazione del brevetto. Sarebbe infatti palesemente irragionevole e ingiusto che coloro i quali si avvalgono di IPRs che, per quanto compresi in uno standard *de facto*, hanno la funzione di remunerare gli sforzi inventivi dei titolari si dichiarino intenzionati a corrispondere le *royalties* soltanto una volta che il proprio utilizzo sia stato scoperto.

Nella seconda ordinanza invece Card Mania e Italvideo hanno lamentato di fronte al Tribunale di Torino l'invalidità di un altro titolo brevettuale (EP 1 244 300) e un abuso di posizione dominante da parte dei convenuti.

Anche qui i giudici, con un provvedimento del 10 marzo 2011, hanno accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti sequestrando e inibendo provvisoriamente la produzione dei prodotti (decoder televisivi) costituenti probabile contraffazione del brevetto. Soltanto quasi due anni dopo (14/02/2013) il Tribunale, sulla base di una perizia, ha poi rilevato l'effettiva invalidità del brevetto. Le parti hanno quindi rinunciato a proseguire il contenzioso sotto il profilo delle violazioni antitrust. Nella decisione finale i giudici hanno tuttavia negato il risarcimento dei danni patiti dagli attori per effetto dell'esecuzione cautelare del 10/3/2011, riconoscendo la buona fede dei convenuti. Fino ad allora, infatti, il brevetto non era mai stato contestato e numerose imprese lo avevano richiesto in licenza, pagando regolarmente le corrispondenti *royalties*. Inoltre il

73

Per un interessante e aggiornato approfondimento sul rapporto tra pratiche di *hold-up* e *hold-out* si veda: V. C. CHIEN, *Holding up and holding out*, in 21 *Mich. Telecom. & Tech. L. Rev.* 1, 2014.

convenuto ha logicamente reagito ad un'accusa d'invalidità perché la sua inerzia avrebbe determinato una mancanza di introiti economici e anche un deterioramento del proprio prestigio nei confronti dei propri licenziatari.

In chiusura va rilevato come questo caso dimostri emblematicamente come anche il diritto antitrust debba tenere in considerazione la natura di *probabilistic property rights* dei titoli di proprietà intellettuale quando determini il giusto equilibrio tra tutela dei detentori delle private e interesse ad una sana struttura concorrenziale del mercato.⁷⁴

3.2.1.C. Il bilanciamento degli interessi nel caso *Samsung v Apple*

Il filone italiano del contenzioso che ha visto Samsung e Apple opporsi nelle giurisdizioni di numerosi paesi (USA, Germania, Francia, Olanda, Corea e Giappone) costituisce senz'altro il caso più importante trattato da giudici italiani riguardante la connessione tra IP e diritto antitrust. L'oggetto della contesa riguardava una serie di questioni interconnesse che andavano dalla contraffazione di brevetti all'abuso di posizione dominante e la determinazione di *royalties* a termini FRAND. Samsung ha infatti lamentato la violazione di due suoi brevetti da parte del prodotto iPhone 4S realizzato da Apple, la cui commercializzazione era fissata per il Natale 2012.⁷⁵ Da parte sua, l'impresa nordamericana ha denunciato con domanda riconvenzionale l'abuso di posizione dominante realizzato da Samsung attraverso il rifiuto di concedere le private coperte da standard a condizioni eque e ragionevoli.

Il Tribunale, dopo aver preso in considerazione le negoziazioni svoltesi tra la parti e l'utilizzo delle tecnologie in questione da parte di Apple, ha operato un bilanciamento delle ripercussioni negative che la decisione avrebbe potuto

74

Si veda in proposito p. 54. M. A. LEMLEY, C. SHAPIRO, *Probabilistic Patents*, in 19 *Journal of Economic Perspectives* 75, 2005.

75

I due brevetti di cui Samsung ha lamentato la violazione riguardano due famose applicazioni dei prodotti Apple: "Siri" (un *software* che simula le funzionalità di un assistente personale) e il "data tapping" (un metodo mediante il quale un dispositivo è in grado di comprendere l'utilità di alcune tipologie di dati che visualizza e di conseguenza proporre delle operazioni pertinenti di ragionevole utilità per l'utente, il quale le può avviare con un semplice tocco).

generare sia sulle imprese che sui consumatori. Al termine di tale analisi il giudice ha deciso di negare l'ordinanza cautelare richiesta da Samsung perché la complessità del caso non avrebbe permesso di compiere gli studi necessari per determinare la quota di mercato al fine di valutare l'eventuale violazione dell'articolo 102 del TFUE e l'entità di una licenza FRAND. Sarebbe stato inoltre concretamente impossibile decidere nei brevi tempi del giudizio cautelare la sussistenza dei presupposti di applicabilità della dottrina dell'*essential facility* su cui faceva affidamento la domanda riconvenzionale di Apple.

Samsung avrebbe potuto comunque ottenere piena soddisfazione dei propri interessi una volta conclusosi il processo principale mediante il risarcimento delle *royalties* correlate agli eventuali brevetti illegittimamente sfruttati da parte di Apple. Secondo i giudici infatti le lunghe negoziazioni preliminari già svoltesi tra le parti hanno dimostrato l'effettiva volontà dell'impresa americana di siglare un contratto di licenza ed escluso un comportamento strategico della stessa. In secondo luogo anche dalla prospettiva di Samsung esse hanno mostrato la sua disponibilità a concedere in licenza gli SEPs. L'unico punto di controversia è costituito dall'ammontare delle *royalties*, le quali possono essere quantificate e corrisposte con interessi al termine di un giudizio ordinario. Dal lato opposto invece, Apple e i consumatori interessati avrebbero subito un indubbio pregiudizio se il nuovo prodotto (iPhone 4S) fosse stato escluso dal mercato per un periodo di tempo indefinito.

Nell'estate 2014 il caso è infine stato dichiarato estinto in seguito ad una transazione con efficacia mondiale che le due multinazionali avevano nel frattempo concluso.

Da questa pronuncia cautelare del Tribunale di Milano si coglie come la giurisprudenza italiana sia sensibile all'influenza della tradizione nordamericana in materia di diritto della concorrenza. Non a caso nel commento alla sentenza redatto dallo stesso giudice che ha trattato il caso, si fa esplicito riferimento all'utilizzo della *rule of reason* nel bilanciare vantaggi e svantaggi derivanti dall'eventuale concessione del provvedimento cautelare.⁷⁶ Il Tribunale si è

⁷⁶

M. TAVASSI, *op. cit.* Sul contrasto che vige in dottrina sulla possibilità di applicare la *rule of*

mostrato consapevole dei vantaggi e dei rischi che caratterizzano gli SEPs. Se da un lato infatti l'obbligo di rispettare una norma che implica lo sfruttamento di tecnologie coperta da IPRs costituisce una barriera all'ingresso sul mercato, dall'altro lato tale pratica comporta delle innegabili positività. Ad esempio, come riconosciuto dalla Commissione nel caso *Rambus*, gli standard comportano una serie di benefici per l'economia, tra cui: l'aumento della competizione sui mercati *downstream*, l'interconnessione tra dispositivi differenti e la riduzione dei costi sostenuti dai consumatori.⁷⁷

In base a queste deduzioni l'organo giudicante ha ritenuto che non vi sia il rischio di un danno irreparabile nei confronti di Samsung (a meno che Apple non diventi insolvente prima del termine del processo, fatto giudicato improbabile) e dunque nessuna misura cautelare in suo favore è stata ritenuta opportuna. Il Tribunale di Milano ha giustificato la propria scelta facendo leva sulla necessità di raggiungere un equilibrio tra gli opposti interessi delle parti in causa che, in ottica più ampia, potesse risultare benefico anche per la collettività. Impedire la vendita dei prodotti (già annunciata) che hanno implementato gli SEPs oggetto della disputa avrebbe danneggiato principalmente il produttore e i consumatori, mentre la mancata concessione in via cautelare dell'inibitoria avrebbe generato soltanto una perdita economica interamente riparabile al termine del processo.

Come si vedrà nel prosieguo, inoltre, la decisione del Tribunale milanese si colloca nel solco tracciato inizialmente dall'opinione dell'Avvocato Generale Wathelet nel caso *Huawei* e parzialmente confermato dalla Corte di Giustizia secondo la quale è necessario valutare l'effettiva volontà e abilità del potenziale licenziatario di siglare e onorare un contratto di licenza per avere accesso agli SEPs.⁷⁸

3.2.2. Standard, brevetti essenziali e impegni FRAND: le pronunce recenti di

reason nel sistema comunitario si veda il paragrafo 3.3.1.C.II., p. 57.

⁷⁷

Decisione Caso *Rambus* COMP/C-3/38, 636, del 9 dicembre 2009.

⁷⁸

Sent. C-170/13 *Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH* [2015]. Per un approfondimento in merito si veda il par. 3.2.2.B., p. 37.

Commissione e CGUE

Negli ultimi anni il rapporto tra standard e diritto della concorrenza ha attirato l'attenzione di dottrina e giurisprudenza soprattutto con riferimento alla regolamentazione delle licenze di brevetti essenziali nell'ambito di norme *de jure* (elaborate nell'ambito di una SSO e in relazione alle quali i titolari di SEPs si sono impegnati ex ante a concederli in licenza a condizioni FRAND). Le recenti pronunce della Commissione e della Corte di Giustizia hanno assunto un'importanza cardinale per la disciplina della materia. Dall'attenta analisi dei percorsi argomentativi adottati, interpreti e operatori possono ora ricavare un solido riferimento disciplinare per operare un affidabile bilanciamento tra le esigenze di protezione della proprietà intellettuale e quelle di diffusione degli standard *de jure* ormai essenziali nel mercato dell'innovazione tecnologica. Purtroppo, come sarà rilevato nel corso della trattazione, sussistono ancora talune questioni lasciate irrisolte.

3.2.2.A. Le decisioni della Commissioni nei casi *Motorola* e *Samsung*

La Commissione europea ha emanato il 29 aprile 2014 due decisioni di rilievo, in cui per la prima volta si è pronunciata in maniera chiara proibendo il rifiuto unilaterale di concedere in licenza *Standard Essential Patents* da parte dei rispettivi titolari dal momento che tale pratica consisteva in un abuso di posizione dominante in base all'articolo 102 TFUE.⁷⁹

I casi riguardano procedimenti per accertare un abuso di posizione dominante da parte di Motorola e Samsung: entrambe queste imprese hanno esercitato azioni legali contro la violazione di propri brevetti da parte di Apple, pur essendosi previamente impegnate a concedere in licenza i propri SEPs a condizioni FRAND.

79

Per un primo commento circa queste storiche pronunce della Commissione si veda: M. LO BUE, *The Commission decision on Samsung and Motorola: the antitrust effects of licensing "SEPs"*, in 1 *Italian Antitrust Review*, 2015.

Nel caso Motorola⁸⁰ la Commissione ha individuato un abuso di posizione dominante da parte dell'impresa che ha accusato Apple di violazione di un proprio brevetto essenziale (c.d. "brevetto *Cudak*") per l'attuazione dello standard GPRS.⁸¹ Se infatti solitamente un titolare di IPRs può liberamente decidere se avvalersi o meno del correlato diritto di esclusiva sull'invenzione senza che questo costituisca una violazione del diritto della concorrenza, "*the exercise of an exclusive right by its owner may, however, in exceptional circumstances and absent any objective justification involve abusive conduct. The list of exceptional circumstances is not exhaustive*".⁸²

Prima di individuare le circostanze che nel caso concreto avrebbero permesso di identificare l'esistenza di una condotta abusiva, è stato però necessario valutare se le condizioni per l'applicazione dell'articolo 102 TFUE fossero state adempiute.⁸³

In primo luogo, nel definire il mercato rilevante la Commissione ha fatto riferimento alle Linee guida sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia.⁸⁴ Di conseguenza è stato considerato il mercato della tecnologia (come intesa nei parametri GPRS) sottoposta a licenza e non quello dei prodotti che implementano la stessa (il ben più esteso comparto degli smartphones). Il mercato geografico invece è stato identificato con lo Spazio Economico Europeo e il pregiudizio al commercio tra stati membri è stato rilevato

80

Si veda in proposito il comunicato stampa della commissione IP/14/489 del 29 aprile 2014 e il caso AT.. 39985 – *Motorola* - Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS, 29 aprile 2014 (d'ora in avanti Dec. *Motorola*).

81

Il brevetto in questione è parte anche dello standard GSM, elemento essenziale della moderna industria ICT.

82

Par. 278 Dec. *Motorola*.

83

In base alla giurisprudenza consolidata dalla Corte di Giustizia, su un'impresa in posizione dominante grava (indipendentemente dalle cause all'origine della sua posizione dominante sul mercato) la speciale responsabilità di non compromettere, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato comune. Una pratica, che in normali condizioni di concorrenza non sarebbe censurabile, può diventare così abusiva se viene adottata da un'impresa che si trova in posizione dominante sul mercato. Si veda: Sent. "*Michelin P*" C-322/81 *Michelin v Commissione* [1983] ECR I-3461; Sent. riunite C-395/96 e C-396/96 *Compagnie Maritimes Belges Transports et a. v Commissione* [2000] ECR I-1361.

84

Par. 20 e seguenti Linee direttrici 2014/C 89/03.

senza esitazioni.

La mera detenzione di uno SEP non può poi essere ritenuta sufficiente a configurare una posizione dominante sul mercato, la quale invece va stabilita sulla base di un'analisi caso per caso. In questa situazione, ad esempio, due fattori sono stati considerati importanti: l'indispensabilità dello standard per produrre anche prodotti compatibili con quelli principali e l'effetto *lock-in* nei confronti dell'industria cui la norma si riferisce.⁸⁵

Per quanto concerne la sostituibilità della tecnologia detenuta da Motorola, la Commissione ha rilevato come il brevetto *Cudak* non avesse rivali sul mercato. I concorrenti di Motorola non hanno alcuna possibile alternativa all'utilizzo della sua privativa dal momento che “*subsequent mobile generations and technologies have also not replaced GPRS, and access to GPRS remains indispensable for manufacturers of mobile devices at least in the short to medium term*”⁸⁶.

Da questi elementi è stata desunta la posizione dominante detenuta da Motorola. Essendo il brevetto *Cudak* rientrante in uno standard riconosciuto dall'organismo ESTI (European Telecommunication Standard Institute), e dunque soggetto al suo regolamento, deve essere rilasciato a condizioni FRAND.⁸⁷

Per questo motivo, e dopo aver constatato la preventiva volontà di Apple di ottenere una licenza a condizioni eque e ragionevoli, la Commissione ha concluso che la condotta di Motorola di far valere la propria esclusiva mediante un rimedio inibitorio configura un abuso di posizione dominante: “*it has a special responsibility to ensure that its conduct in relation to the Cudak GPRS SEP does not impair genuine undistorted competition in the internal market*”⁸⁸.

85

Par. 226 Dec. *Motorola*. L'effetto *lock-in* viene definito come il fenomeno che si verifica quando un agente, un insieme di agenti, o un intero settore sono intrappolati all'interno di una scelta o di un equilibrio economici dai quali è difficile uscire, anche se sono disponibili alternative potenzialmente più efficienti.

86

Par. 234 Dec. *Motorola*.

87

A questo proposito è significativo quanto dichiara la Commissione al par. 293: “*Motorola committed to license the Cudak patent on FRAND terms and conditions on 8 April 2003*”²⁶². *When contributing its technology to the GPRS standard, Motorola therefore agreed to: (i) license its Cudak patent and (ii) license it on FRAND terms and conditions*”.

88

Par. 111, 279 e 280 Dec. *Motorola*.

La decisione della Commissione è fondamentale nel campo dell'*enforcement* antitrust in Unione Europea perché costituisce uno dei primi casi di obbligo di licenza a carico di detentori di uno SEP. A causa della mancanza di una casistica giurisprudenziale sulla questione dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE agli SEPs e degli indirizzi divergenti che regnano nelle giurisdizioni nazionali, la Commissione ha preferito non imporre multe a Motorola.

Il caso *Samsung*⁸⁹ presenta numerose analogie con quello precedente le quali hanno convinto la Commissione a imbastire le due procedure contemporaneamente e ad emanare le relative decisioni lo stesso giorno. A questo proposito, possiamo rimandare a quanto descritto in precedenza circa la definizione del mercato rilevante, delle quote detenute dal titolare dello SEP e la condotta qualificabile come abuso di posizione dominante. Nel 1998 infatti l'impresa coreana si era impegnata con l'ETSI a concedere in licenza a termini FRAND i suoi brevetti essenziali relativi allo standard 3G UMTS (norma fondamentale per il comparto delle telecomunicazioni mobili). Nonostante questo vincolo, Samsung nell'aprile 2011 ha richiesto ai Tribunali di diverse giurisdizioni (Francia, Germania, Italia, UK e Olanda) di condannare Apple per violazione dei propri brevetti e inibire l'uso delle proprie tecnologie. Dopo le preoccupazioni sollevate dalla Commissione circa la violazione della disciplina antitrust, Samsung ha proposto di assumersi alcuni impegni per evitare l'ulteriore prosecuzione della procedura d'infrazione.⁹⁰ Tuttavia l'organo esecutivo dell'UE non ha ritenuto sufficiente tale promessa, aggiungendo che Samsung avrebbe dovuto:

- I. in caso di fallimento delle trattative, affidare la determinazione delle condizioni FRAND ad un Tribunale nazionale specializzato in proprietà

89

Si veda in proposito il comunicato stampa della commissione IP/14/489 del 29 aprile 2014 e il Caso AT. 39939 - *Samsung* - Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard UMTS (d'ora in avanti Dec. *Samsung*).

90

La prima prevedeva di non esercitare azioni legali contro il licenziatario che si impegna a negoziare le licenze nel termine di 12 mesi, oltre i quali esse saranno stabilite da un arbitro terzo. La seconda invece era mirata a garantire l'affidabilità dell'impegno attraverso un soggetto indipendente incaricato di vigilare sul rispetto del primo impegno da parte di Samsung.

intellettuale e non ad un arbitro;⁹¹

- II. proporre al potenziale licenziatario un invito a negoziare fornendo allo stesso tutte le informazioni indispensabili per operare una scelta razionale e ad offrire la tecnologia in licenza per un periodo non inferiore a 5 anni.

Tali impegni non hanno ovviamente alterato i requisiti che i brevetti devono rispettare per potere essere qualificati come SEP.

La Commissione, dopo aver constatato l'assenso di Samsung, ha dichiarato questi impegni giuridicamente vincolanti per un periodo di 5 anni e ha chiuso il caso.⁹²

3.2.2.B. La sentenza *Huawei*

3.2.2.B.I. La “legittima aspettativa” alla licenza

Dalle decisioni adottate nei casi *Motorola* e *Samsung* emerge come la Commissione abbia tenuto in considerazione i comprensibili interessi a che gli SEPs *de jure* necessari all'implementazione di standard fondamentali (GPRS e 3G UMTS) nella moderna *information and communication technology* siano accessibili ai *new comers* a condizioni ragionevoli.

Anche se la ratio con cui la Commissione si è mossa è apprezzabile e denota un certo favore per i licenziatari, il risultato finale non soddisfa pienamente a causa dell'eccessiva arbitrarietà che viene lasciata all'interprete. Come visto in precedenza,⁹³ secondo quanto si legge nella decisione *Motorola* l'esercizio del diritto di esclusiva conferito dal brevetto potrebbe essere ristretto, in presenza di non meglio specificate “*exceptional circumstances*” (che dovranno inevitabilmente essere individuate *case by case*), al fine di non configurare un

91

A questo proposito viene evidenziata la diffidenza riservata dalla Commissione nei confronti dell'arbitrato commerciale in A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015).

92

Impegno assunto in base all'articolo 9 Reg. 1/2003.

93

Si veda in proposito il par. 3.2.2.A., cap. III.

abuso di posizione dominante. Nel caso di specie, ad esempio, questa espressione si è concretizzata nell'impegno del titolare dello SEP di concederlo a condizioni FRAND e nella disponibilità dell'utilizzatore a concludere una tale licenza.

Su tutt'altro versante si attesta invece la giurisprudenza tedesca del caso *Orange-Book-Standard* in cui la Corte di giustizia federale tedesca ha adottato un approccio più in linea con la tutela delle ragioni dei titolari di IPRs.⁹⁴ In sintesi, i giudici tedeschi hanno statuito che per essere immune da un'azione inibitoria, colui che intende ottenere in licenza un brevetto deve soddisfare due specifiche condizioni non contemplate dalla Commissione, ovvero:

- I. formulare un'offerta vincolante e incondizionata per la conclusione di un contratto di licenza che a sua volta il licenziante sarà obbligato ad accettare (proponendo l'ammontare FRAND delle *royalties* che ritiene adeguato), a pena di violare il principio di non discriminazione;
- II. il potenziale licenziatario deve offrire informazioni complete sull'eventuale uso che ha già fatto della tecnologia coperta da SEP e, nel caso, saldare il credito alle condizioni che verranno stabilite per la futura licenza.

Questi requisiti generali sono poi stati ulteriormente specificati dalle pronunce delle corti tedesche inferiori. È tuttavia opportuno notare come questo caso si basasse su di un SEP *de facto* (quindi non su di una norma elaborata nell'ambito di una SSO) e di conseguenza il titolare non aveva assunto alcun obbligo a concederlo in licenza a condizioni FRAND.

La Corte di Giustizia si è confrontata con questi due diversi indirizzi interpretativi e, con la recente sentenza *Huawei*⁹⁵ del 16 luglio 2015, ha determinato una serie di specifici obblighi che gravano sia sui licenzianti che sui potenziali licenziatari, specificando che la loro violazione da parte dei primi configura un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE mentre se realizzata dai secondi allora

94

Si veda Bundesgerichtshof, *Orange-Book-Standard* (KZR 39/06), 6 maggio 2009.

95

C-170/13 *Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH* [2015] (d'ora in avanti "sentenza *Huawei*").

autorizzerebbe i licenzianti ad avvalersi pienamente dei propri diritti di esclusiva (tra cui, in primo luogo, l'inibitoria).⁹⁶

Prima di passare criticamente in rassegna tali obblighi è opportuno condurre una breve introduzione alla pronuncia della corte di Lussemburgo.

Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia è stato proposto nell'ambito di una lite che vedeva affrontarsi di fronte alla corte distrettuale di Düsseldorf (*Landgericht*) le multinazionali Huawei Technologies (attiva nel settore delle telecomunicazioni) e ZTE, entrambe con sede a Shenzhen (Cina).

Huawei detiene un brevetto europeo dichiarato essenziale per l'implementazione dello standard *Long Term Evolution* ("LTE") sviluppato dalla *standard setting organization* ETSI. Chiaramente la multinazionale si è obbligata ex ante a concedere ai terzi licenze FRAND dello stesso.

L'impresa ZTE, dal canto suo, ha avviato la commercializzazione in Germania di prodotti che implementavano lo standard LTE e dunque si avvalevano inevitabilmente anche del brevetto di Huawei. In seguito al fallimento delle negoziazioni tra le due società per concludere un accordo di licenza, Huawei ha avviato un'azione legale presso la corte distrettuale di Düsseldorf invocando anche un'ingiunzione che proibisse la prosecuzione della contraffazione. ZTE ha replicato con domanda riconvenzionale accusando Huawei di abuso di posizione dominante alla luce dell'impegno assunto in sede di definizione dello standard.

I giudici di Düsseldorf hanno formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per accertare quale indirizzo interpretativo fosse da privilegiare tra quello elaborato dalla Corte Federale Tedesca nel caso *Orange-Book-Standard* e quello adottato dalla Commissione nelle decisioni "gemelle" sui casi *Samsung* e *Motorola*. Nelle cinque domande rivolte all'organo supremo di giustizia dell'Unione Europea si è domandato in sostanza se e in quali circostanze un'azione inibitoria per violazione di brevetto condotta da un detentore di uno SEP che ha promesso di concederlo a condizioni FRAND costituisca un abuso di posizione

96

Per un commento critico sulla sent. *Huawei* si veda: N. BANASEVIC, *The Implications of the Court of Justice's Huawei/ZTE Judgment*, in 6 *Journal of European Competition Law & Practice* 7, 2015.

dominante.

In primo luogo va rilevato come la Corte di Giustizia non abbia affrontato la questione della presenza di una posizione di dominanza da parte di Huawei dal momento che non le è stata formulata una domanda in tal senso da parte del giudice del rinvio, il quale ha dato per scontato che il titolare di uno SEP goda di tale qualifica.⁹⁷ Purtroppo la sicurezza con cui il giudice tedesco ha inferito tale deduzione ha impedito che si ottenesse una pronuncia chiara da parte della Corte di Giustizia su di un tema tuttora oggetto di discussioni in dottrina. L'Avvocato Generale Wathelet, ad esempio, aveva proposto che tale rilievo fosse considerato al pari di una mera presunzione semplice (superabile mediante prova contraria) la cui valutazione dovesse essere affidata alle corti nazionali nei singoli casi concreti.⁹⁸

Potrebbe quindi essere possibile, per quanto azzardato, che un titolare di SEP eserciti azioni inibitorie per l'infrazione dello stesso senza rispettare le indicazioni fornite nella sentenza Huawei giustificandosi col fatto che non si trova in una posizione di dominanza.⁹⁹

La Corte nota in primo luogo che il caso in questione è diverso da quelli delle pronunce precedenti in cui i giudici si sono confrontati con standard e obblighi di concedere licenze di IPRs. Fino ad ora era infatti giurisprudenza consolidata che il rifiuto di un titolare di un IPR di concedere lo stesso in licenza a terzi, anche quando in posizione dominante, non costituisca violazione dell'articolo 102 TFUE se non in “circostanze eccezionali”.¹⁰⁰

97

Par. 28 della sentenza *Huawei*.

98

Par. 57-58 delle Conclusioni formulate dall'AG Wathelet in merito al caso C-170/13 *Huawei*.

99

Il soggetto, in questo caso, farebbe leva sulle sentenze riunite *Compagnie Maritimes Belges Transports* per affermare che la sua pratica non è censurabile in normali condizioni di concorrenza (in mancanza di una posizione dominante sul mercato). L'alto rischio di una tale condotta deriva dalle asserzioni di cui ai par. 49 e 50 della sentenza *Huawei* in cui la Corte sembra ventilare la possibilità che il titolare di uno SEP sia automaticamente in posizione dominante e dunque soggetto alla particolare responsabilità di cui all'articolo 102 TFUE (Sent. “*Michelin I*”). Una suggestione simile è stata profilata anche dallo studio legale Cleary Gottlieb nel suo memorandum del 3 agosto 2015 di commento alla sent. *Huawei*.

100

Par. 35 Sent. C-418/01 *IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH & Co. KG*.

Nella sentenza *Huawei* la Corte passa da un regime di eccezionalità ad una vera e propria “legittima aspettativa” in capo ai terzi di ottenere in licenza determinate tecnologie. Ovviamente questo cambio di paradigma è stato possibile perché diversi sono i presupposti di partenza: innanzitutto la precedente casistica aveva fronteggiato casi di standard *de facto*, mentre ora si ha a che fare con standard *de jure* redatti da organismi appositi (*Standard Setting Organizations*).

Nel caso di specie, ad esempio, si tratta di un brevetto la cui attuazione è necessaria per poter produrre prodotti nuovi o compatibili con una norma tecnica definita dall'ETSI a beneficio dell'intero comparto industriale. In secondo luogo il brevetto ha assunto la qualifica di SEP perché il suo titolare, Huawei, si è impegnato irrevocabilmente a concedere in licenza lo stesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. A questo proposito, “dato che un impegno a rilasciare licenze a condizioni FRAND crea nei terzi legittime aspettative a che il titolare del BEN [SEP] conceda loro in concreto licenze a tali condizioni, un rifiuto del titolare del BEN [SEP] di concedere una licenza a questo tipo di condizioni può costituire, in via di principio, un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE”.¹⁰¹

Oltre a questo principio di carattere generale, vi sono altre conseguenze che influiscono sulla regolamentazione della concessione in licenza della tecnologia coperta da SEP. In primo luogo un utilizzatore della stessa contro cui venga mossa un'azione inibitoria o finalizzata al sequestro dei prodotti che la implementano, può difendersi accusando il titolare del brevetto essenziale di violazione dell'articolo 102 del TFUE. Analogamente il detentore di uno SEP che muova un'azione volta all'inibitoria o al ritiro dal mercato della merce in violazione del proprio IPR configurerà di per sé un abuso di posizione dominante a meno che alcune condizioni non siano adempiute. In questo modo la Corte ha voluto mantenere un equilibrio tra gli interessi alla diffusione della tecnologia e la tutela dei *technology-related intellectual property rights* del titolare.

Innanzitutto, prima di avviare un'azione di contraffazione, il detentore dello SEP

[2004] ECR I- 05039.

101

Par. 53 Sent. *Huawei*.

deve avvisare l'utilizzatore dello stesso indicando la privativa che avrebbe violato e le modalità di esecuzione. Come infatti già notato dall'AG Wathelet, considerato l'alto numero di brevetti che spesso compongono uno standard, non è affatto scontato che l'utilizzatore sia consapevole di aver violato un valido SEP.¹⁰² A questo proposito va rilevato come l'obbligo per gli utilizzatori “ad ottenere una licenza prima di qualsiasi utilizzo” sia meno stringente in considerazione del fatto che in ogni caso il titolare non può avviare un'azione di contraffazione senza preventivo avviso, “neanche qualora il suddetto BEN [SEP] sia già stato sfruttato dal presunto contraffattore”.¹⁰³ A questo proposito sarebbe auspicabile aumentare i rimborsi a soglie superiori rispetto al criterio FRAND per l'uso realizzato prima dell'ottenimento della licenza in modo da disincentivare abusi da parte dei licenziatari e pratiche di *hold-out*.

Una volta avvisato da parte del titolare dello SEP, l'utilizzatore deve confermare “la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND”. Soltanto a quel punto il primo potrà “trasmettere a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta a condizioni FRAND, nel rispetto dell’impegno assunto nei confronti dell’organismo di normalizzazione, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo”¹⁰⁴. I giudici hanno qui accolto l'indicazione dell'AG in merito alla maggiore facilità e dimestichezza che il titolare della privativa dovrebbe avere rispetto al potenziale licenziatario nel determinare una proposta ragionevole. Infatti, “in assenza di un contratto di licenza standard pubblico e di pubblicità dei contratti di licenza già stipulati con altri concorrenti, il titolare del BEN [SEP] si trova in una situazione più favorevole, rispetto al presunto contraffattore, per verificare se la sua proposta rispetti il requisito di non discriminazione”.¹⁰⁵

102

Par. 62 Sent. *Huawei*. Si tratta senz'altro di un'osservazione opportuna se si considera il fatto che sono stati dichiarati più 23.500 SEPs per norme come GSM e UMTS. Notizie più dettagliate si trovano in: A. JONES, *Standard Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, in 10 *European Competition Journal* 1, 2014.

103

Par. 58 e 60 sent. *Huawei*.

104

Par. 63 sent. *Huawei*.

105

Par. 64 Sent. *Huawei* e par. 86 Conclusioni dell'AG Wathelet nel caso *Huawei*.

La Corte non ha offerto criteri e indicazioni su come determinare l'ammontare di una licenza a termini FRAND, lasciando l'onere di tale operazione al giudice di fronte al quale sarà presentata l'azione di contraffazione.¹⁰⁶ Nel caso in cui i requisiti di equità e non discriminazione non dovessero essere rispettati allora la corte dovrebbe rigettare la domanda formulata dal titolare.

I giudici di Lussemburgo non si sono nemmeno espressi sulla possibilità di dedurre la volontà di concludere una licenza FRAND da parte del titolare quando questo acconsente a che le condizioni di licenza siano fissate da un tribunale o da un arbitro. Va tuttavia evidenziato come la Corte non condivida la stessa diffidenza mostrata dalla Commissione verso arbitri terzi che fissino le condizioni FRAND di licenza in caso di disaccordo tra le parti: al paragrafo 68 si prevede infatti esplicitamente questa possibilità.¹⁰⁷ Dunque non sembra da escludere la possibilità di valutare con più indulgenza la condotta di un titolare di SEP che si sia impegnato ad accettare la determinazione delle condizioni di licenza eseguita da un terzo imparziale (sia esso arbitro o tribunale).

3.2.2.B.II. Termini FRAND: tra prevedibilità e arbitrarietà

Non si può non rilevare le problematiche che potrebbero sorgere dall'obbligo imposto in capo al titolare di SEP di offrire lo stesso in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (c.d. *FRAND terms*). La Corte non offre parametri e indicazioni su come determinare con esattezza i termini di licenza. Così facendo non solo si è liberata di un compito tecnicamente molto difficile e gravido di pesanti critiche, ma ha lasciato maggiore spazio di manovra alla discrezionalità dei giudici a quo, la cui vicinanza alle parti è stata considerata la più adatta per valutare le condizioni specifiche del caso concreto.

A suo tempo la Commissione ha tentato di determinare l'ammontare di una licenza

106

Per un'analisi sulla valutazione dell'eccessività di un prezzo si veda: BARIATTI S. e SODANO A., *Gli abusi di posizione dominante* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *op. cit.*, p. 286.

107

La diffidenza riservata dalla Commissione nei confronti dell'arbitrato commerciale in occasione delle decisioni *Samsung* e *Motorola* è evidenziata in A. FRIGNANI, *op.cit.*

FRAND, nel caso *Qualcomm*.¹⁰⁸ Tuttavia gli ingenti costi che una tale analisi avrebbe comportato hanno definitivamente convinto l'autorità ad abbandonare il tentativo e chiudere il procedimento.

Prima di passare brevemente in rassegna i criteri di calcolo è bene ricordare che la ratio con cui il legislatore UE ha introdotto gli impegni FRAND nell'ambito degli accordi di normalizzazione consiste nel tentativo di scoraggiare le politiche di *patent hold-up* attuate dai titolari di SEPs e risolvere problemi da queste generati. Se infatti tutti i detentori di *technology-related* IPRs necessari per implementare uno standard potessero massimizzare i propri ricavi imponendo ai licenziatari condizioni troppo gravose (*royalties* eccessive, ad esempio), il complesso di tali comportamenti causerebbe l'insostenibilità economica dello standard e di conseguenza ne determinerebbe anche la caduta in disuso. Ciò causerebbe sia un danno per i concorrenti e i consumatori che il definitivo fallimento degli accordi di normalizzazione in generale.¹⁰⁹

Tuttavia le problematiche, generate dall'inevitabile contrasto che può crearsi in merito alla determinazione di concetti intrinsecamente generici (come equità, ragionevolezza e non discriminazione) tra portatori di interessi contrapposti suggeriscono di limitarne il ricorso a contesti regolamentari chiari e trasparenti. A questo proposito le condizioni FRAND andrebbero imposte soltanto a coloro i quali hanno proposto o accettato l'inserimento delle proprie tecnologie nello standard. Altrimenti si potrebbe profilare il rischio che i membri di un organismo di normalizzazione scelgano autonomamente le tecnologie da includere in una norma costringendo così il titolare a calmierare i ricavi derivanti dalla licenza di proprie tecnologie. Tali pratiche configurerebbero senz'altro un cartello di acquirenti potenzialmente in grado di violare l'articolo 101 del TFUE al pari di un'intesa restrittiva dell'offerta.¹¹⁰

108

Memo/07/389 del 24 novembre 2009.

109

Per un'analisi sui rapporti tra standard e condizioni FRAND, si veda: S. I. FORRESTER, *The Interplay between Standardization, IPR and Competition Law*, in G. MUSCOLO AND OTHERS, *Competition Law and Intellectual Property – A European perspective*, Wolters Kluwer, 2012.

110

Per una conferma del profilo anti-concorrenziale di tali pratiche si veda: A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico*

Tornando alle modalità con cui le condizioni FRAND possono essere determinate, va evidenziato come la Commissione offra soltanto alcune indicazioni nelle Linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontali circa le necessità da soddisfare (accessibilità e diffusione nel mercato delle tecnologie essenziali) limitandosi a formulare alcuni suggerimenti.¹¹¹ Questa scelta può essere letta nell'ottica di non limitare eccessivamente la libertà degli operatori privati nel determinare le *royalties* e le condizioni dei propri accordi di licenza, in pieno rispetto del principio di libertà dell'attività d'impresa.¹¹² Resta tuttavia il problema di come garantire al criterio FRAND un significato minimo comune che ne preservi l'utilità, pur nel fisiologico margine di libertà di cui si è detto. Avendo chiaro questo obiettivo si passeranno ora in rassegna i tre criteri che compongono l'acronimo.

La parte più problematica per l'interprete è costituita senz'altro dai primi due concetti di equità e ragionevolezza. Determinare come si concretizzano nel caso concreto significa condurre un giudizio ipotetico: quale sarebbero state le condizioni se le parti avessero negoziato la licenza prima dell'inclusione del brevetto nello standard? Dal canto loro, le Linee guida elaborate dalla Commissione suggeriscono alle parti di fare affidamento sulle valutazioni di un esperto terzo e indipendente in merito alla qualità della privativa e della sua importanza all'interno dello standard.¹¹³ Un ulteriore elemento utile potrebbe giungere dall'analisi delle condizioni applicate per lo stesso SEP in altre norme comparabili.

Come se non bastasse, a complicare la materia si aggiunge il fatto che il requisito della ragionevolezza andrebbe valutato non solo in relazione alla licenza del singolo brevetto, ma logicamente anche a livello complessivo dell'intero pacchetto di brevetti necessari all'implementazione dello standard. Le corti nazionali che

dell'economia, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 39.

111

Par. 287-291 Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale in G.U.U.E. C-11/14.

112

Art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Art. 41 Costituzione Italiana.

113

Par. 256 Linee direttrici 2014/C 89/03.

devono decidere se concedere o meno il rimedio inibitorio dovrebbero quindi considerare anche il rapporto tra i contratti di licenza di SEPs necessari all'utilizzatore per implementare legittimamente lo standard e la loro ragionevolezza complessiva.

Per quanto riguarda il carattere non discriminatorio delle condizioni di licenza, esso sembra essere meno problematico rispetto all'elemento precedente, in particolare quando il titolare abbia già previamente stipulato simili contratti di licenza per gli stessi IPRs in *tempore non suspecto*. Va rilevato come non sia affatto semplice stabilire le condizioni di comparabilità delle due situazioni: potrebbe variare la durata della licenza, le modalità di pagamento (somma forfettaria o canone temporale), collegamento con altre prestazioni, ecc. Inoltre un ulteriore problema si configura nel caso in cui l'impresa titolare sia verticalmente integrata: sarebbe ragionevole imporre di concedere licenze alle stesse condizioni che predispone per i propri affiliati o società dello stesso gruppo?¹¹⁴

Ritornando alla proposta formulata dal titolare, l'utilizzatore è tenuto a rispondere diligentemente senza applicare tattiche dilatorie. In particolare, se non intende accettare le condizioni formulate dalla controparte ha l'onere di proporre a sua volta una contro-offerta indicando le condizioni che ritiene FRAND.

Sembra tuttavia molto improbabile che l'utilizzatore abbia la possibilità di raggiungere un compromesso migliore di quello elaborato dal titolare, siccome non dispone nemmeno delle informazioni circa gli eventuali altri contratti di licenza dello SEP già conclusi con cui poter discernere l'eventuale carattere discriminatorio delle condizioni.¹¹⁵

Se le parti non riescono comunque a raggiungere un accordo, il detentore dello SEP sarà libero di rivolgersi all'organo giurisdizionale il quale potrà concedere un rimedio inibitorio soltanto nel caso in cui concordi sul rispetto dei criteri FRAND

114

In questo caso, come nota S. I. FORRESTER in *op.cit.*, è necessario tener conto anche del *transfer price*.

115

Dubbi analoghi vengono formulati anche in: M. LO BUE, *Huawei v ZTE: open issues after ECJ's Judgment*, in *Osservatorio permanente sull'applicazione delle regole della concorrenza*, agosto 2015. Disponibile all'indirizzo: www.osservatorioantitrust.eu/en/huawei-v-zte-open-issues-after-ecjs-judgment.

da parte della proposta formulata dal titolare e sull'inadeguatezza della controproposta del potenziale licenziatario. La Corte non si è pronunciata invece per il caso in cui il giudice dovesse ritenere che entrambe le proposte rispettino i criteri FRAND e dunque si potrebbe determinare una situazione di paralisi in cui non è configurabile né un'infrazione dell'articolo 102 TFUE ma nemmeno il rimedio inibitorio sarebbe giustificato. Con ogni probabilità il Tribunale dovrà attivarsi nel senso di convincere le parti a trovare un compromesso tra le rispettive posizioni.

Se in quest'ultimo caso il potenziale licenziatario abbia già utilizzato la tecnologia coperta dal brevetto in questione, sarà suo onere offrire adeguate garanzie finanziarie (fideiussione bancaria, deposito, ecc) per la durata del processo o dell'arbitrato. Sarà inoltre tenuto a fornire adeguate informazioni circa i propri atti di utilizzo precedenti alla notifica del titolare.¹¹⁶ Tali obblighi appaiono del tutto giustificati dal momento che è difficile presumere una completa ignoranza in buona fede dell'utilizzatore, il quale verosimilmente ha tenuto un comportamento strategico di *hold-out* facendo affidamento sul fatto di non essere scoperto. Non va dimenticato che si tratta di standard *de jure* in cui i brevetti essenziali sono nella maggior parte dei casi chiaramente identificati dal *pool* sottostante.

Non è poi chiaro cosa si debba intendere per “garanzia appropriata”, siccome il suo ammontare inevitabilmente varierà in base al fatto che si prenda in considerazione la proposta dell'una piuttosto che dell'altra parte. Tale onere potrebbe risultare particolarmente gravoso per gli utilizzatori di SEPs nell'ambito dell'industria ICT, considerato l'altissimo numero di dispositivi prodotti in serie che implementano standard.

Resta comunque ferma la possibilità che le parti, al fine di evitare rispettivamente un giudizio per abuso di posizione dominante o un'inibitoria, si accordino per demandare la definizione dei termini di licenza ad un esperto imparziale.¹¹⁷

L'utilizzatore in ogni caso, su espressa statuizione della Corte, mantiene il diritto di “contestare, parallelamente alle negoziazioni relative alla concessione delle

116

Par. 67 Sent. *Huawei*.

117

Par. 68 Sent. *Huawei*.

licenze, la validità di tali brevetti e/o il loro carattere essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica della quale essi fanno parte e/o il loro effettivo sfruttamento, oppure di riservarsi la facoltà di farlo in seguito".¹¹⁸ Tale facoltà deriva dal fatto che le SSOs non sono tenute al controllo della validità dei brevetti che vengono dichiarati essenziali. Il diritto alla tutela giurisdizionale è poi espressamente menzionato anche dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Corte, in questo modo, ha posto fine ad una pratica ormai consolidata, almeno in Germania, sotto la vigenza della precedente giurisprudenza *Orange Book*.

Al termine di questa disamina è opportuno notare che la Corte ha senz'altro semplificato e fatto chiarezza circa le condotte che titolari e utilizzatori devono tenere per evitare abusi di posizione dominante o azioni inibitorie. Da una comparazione degli oneri richiesti alle parti appare che la situazione sia piuttosto bilanciata e non configuri un sistema eccessivamente favorevole per gli utilizzatori. Si noti, a questo proposito, che la Corte non ha accolto la proposta di *safe harbour* avanzata dall'AG Wethelet secondo il quale "il comportamento del presunto contraffattore non può essere considerato dilatorio o non serio se quest'ultimo chiede che tali condizioni siano fissate o da un giudice o da un tribunale arbitrale"¹¹⁹. Ora, le corti nazionali valuteranno nel complesso i comportamenti di entrambe le parti prima di decidere se possano essere qualificati come dilatori o meno, e la richiesta di rimettere la valutazione ad un terzo non basterà di per sé a rendere illegittima l'eventuale azione inibitoria.

Nonostante questa importante sentenza, restano tuttavia alcuni punti problematici che daranno filo da torcere alle corti nazionali e sui quali dovrà con ogni probabilità pronunciarsi in futuro la Corte di Giustizia per evitare che all'interno del mercato interno si creino divaricamenti giurisprudenziali tali da compromettere un settore economico importante come quello degli standard e delle licenze brevettuali, primo tra tutti le modalità di applicazione dei termini

118

Par. 69 Sent. *Huawei*.

119

Par. 93 delle Conclusioni formulate dall'AG Wathelet in merito al caso C-170/13 *Huawei*.

FRAND.

3.3 I principali profili antitrust degli accordi di *patent pooling*

I contratti di aggregazione brevettuale si collocano su di una sottile linea di equilibrio tra interessi divergenti, se non contrapposti: la consapevolezza di ciò da parte di legislatori e giurisprudenza è fondamentale per non compromettere questo delicato bilanciamento. Nei prossimi paragrafi si prenderanno in considerazione alcuni elementi cardinali delle pratiche di *patent pooling* in cui l'importanza di questo *trade-off* emerge in tutta evidenza.

3.3.1. L'interpretazione del requisito dell'essenzialità nei contratti di *patent pooling*

3.3.1.A. L'esperienza nordamericana: il caso *Philips-Princo* e il brevetto *Lagadec*

Nel valutare l'eventuale profilo anti-competitivo di un accordo di *patent pooling* un ruolo determinante è giocato dalla relazione che intercorre tra le tecnologie che compongono l'aggregazione. Come già chiarito nell'analisi delle Linee guida predisposte dalla Commissione il legislatore ha fornito una serie di criteri distintivi e indicazioni per facilitare l'attività di interpreti e organi di controllo.

Purtroppo le intrinseche peculiarità del sistema brevettuale rendono l'applicazione concreta di tali disposizioni estremamente ondivaga: come già rilevato, essi andrebbero considerati infatti dei *probabilistic "property rights"*.¹²⁰ Con tali presupposti di partenza, non è difficile comprendere la difficoltà che si riscontra nel determinare la relazione che intercorre tra due brevetti, sia essa di blocco bidirezionale (dunque di complementarità) o di sostituibilità.

Queste problematiche sono emerse in modo esemplare nel caso *Philips v.*

120

Si veda Par. 3.2.1.A., pag. 24.

*Interantional Trade Commission (ICT)*¹²¹, il quale offre un interessante riferimento per operare una comparazione rispetto a come in Europa l'argomento è affrontato. Il nodo della contesa è consistito nel disaccordo tra le parti circa il rapporto esistente tra tre brevetti specifici inclusi nel *pool* CD-R/RW: due appartenenti a Philips (denominati “brevetti *Raaymakers*”) e uno a Sony (denominato “brevetto *Lagadec*”). Sia le prime due che la seconda privativa coprono tecnologie volte a risolvere un identico problema tecnico (individuare la posizione del puntatore laser durante la lettura di un CD), ma con modalità differenti che rendevano impossibile la compatibilità tra un apparecchio che si avvale dei primi con un disco che utilizza il secondo.

Nonostante l'*Orange Book* standard (che contempla le specifiche necessarie alla produzione di *compact disks digital audio* registrabili e riscrivibili) si sia avvalso dei brevetti *Raaymakers*, il *pool* ha ricompreso nella propria licenza collettiva anche il brevetto *Lagadec*.

Le società Princo, GigaStore e Lindberg, contro cui era stata avviata un'azione legale da parte di Philips per contraffazione di brevetti innanzi all'International Trade Commission, si sono difese lamentando un *patent misuse* dal momento che il brevetto di Sony era non essenziale al fine dell'implementazione dell'*Orange book* standard in quanto sostituibile con quelli di Philips.¹²² Secondo i convenuti la licenza unica offerta dal *pool* si è via via allargata nel corso del tempo a brevetti giudicati commercialmente essenziali da Philips che però nella pratica realizzavano un abbinamento (*tying*) illecito a danno dei licenziatari.

L'ICT ha accolto la difesa delle società capeggiate da Princo e ha chiuso l'azione di contraffazione. Secondo i giudici l'essenzialità va giudicata in termini esclusivamente tecnici, senza spazio per estensioni basate su criteri commerciali

121

U.S. Philips Corporation v International Trade Commission, Caso No. 2004 - 1361 (Fed. Circ. 2005).

122

L'istituto del *patent misuse*, presente nel diritto USA e assente nei sistemi di civil law, impedisce azioni di contraffazione ai titolari che abbiano “abusato” del proprio diritto, sia per infrangere il diritto della concorrenza che per estendere illegittimamente il proprio potere di mercato. Si veda in proposito al caso *Princo*, le analisi condotte in: P. W. GÖTER, *Princo, Patent Pools, and the Risk of Foreclosure: A Framework for Assessing Misuse*, in *Iowa Law Review*, 2011, Vol. 96, No. 699; D. P. HOMILLER, *Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From National Harrow to “The Nine No-Nos to Not Likely*, in *Duke L. 81 Tech. Rev.* 7, 2006.

(in base ai quali Philips argomentava la ragionevolezza dell'inclusione nel *pool*). La Corte d'appello federale tuttavia ha ribaltato la prima pronuncia negando il *patent misuse* e affermando il rispetto della normativa antitrust da parte del *pool*. In primo luogo ha notato che l'essenzialità va valutata nel momento della conclusione del contratto. Se infatti la non essenzialità potesse esser fatta valere soltanto in seguito a cambiamenti sopravvenuti nel frenetico mercato dell'innovazione tecnologica di cui i titolari non sono consapevoli o resi possibili dal mutamento delle condizioni commerciali, i licenziatari avrebbero un forte incentivo ad avviare sistematicamente contenziosi per infrazione della normativa antitrust ai danni del *common licensing administrator*. Di conseguenza, per evitare tali incertezze, i titolari rinunciavano *tout court* ad avvalersi dei *pools* con un inevitabile danno al benessere collettivo.

In secondo luogo i giudici hanno affermato l'esistenza di una presunzione di pro-competitività del *pool* superabile soltanto dimostrando la non ragionevole necessità dell'aggregazione di più private. Dal momento che la ratio dei contratti di *patent pooling* è quella di limitare gli alti costi di transazione causati dall'intrinseca incertezza dei titoli di proprietà intellettuale, la Corte ha giudicato legittima la licenza in esame siccome la presunzione di pro-competitività del *pool* non era stata superata.¹²³ I giudici hanno poi rilevato che l'inclusione di un brevetto non essenziale non ha portato ad un innalzamento delle *royalties* richieste.

Il bilanciamento dei vantaggi e svantaggi arrecati alla concorrenza è stato valutato dalla Corte nordamericana nettamente a favore dei primi, al punto da concludere che l'abbinamento dei brevetti produce indubbe positività, tra cui: ridurre i costi di transazione, limitare le probabilità di futuri contenziosi in merito alle private e facilitare il calcolo delle *royalties* (che saranno ponderate rispetto al complesso tecnologico finale implementato piuttosto che al valore marginale delle singole private). Inoltre più è ampio il pacchetto concesso in licenza, minori saranno i costi che i titolari dovranno sostenere per il monitoraggio delle eventuali contraffazioni.

123

Si veda p. 24 in merito ai *probabilistic property rights*.

Per superare la presunzione di pro-competitività che beneficia gli accordi di *patent pooling*, la Corte ha giudicato insufficiente la mera esistenza di una tecnologia alternativa all'interno della licenza unica. I licenziatari avrebbero dovuto dimostrare che il pacchetto offerto dal *pool* ha un concreto effetto anti-competitivo.

Sulla base di queste rilevazioni e facendo uso della *rule of reason* la Corte ha ritenuto che il *pool* non abbia realizzato una violazione del diritto antitrust.¹²⁴

Il contenzioso legato al *pool* costituito da Philips è proseguito con gli ulteriori addebiti da parte di Princo in merito al fatto che il brevetto *Lagadec* oltre a essere non essenziale era anche sostitutivo dal momento che avrebbe potuto potenzialmente concorrere sul mercato delle tecnologie con i brevetti *Raaymakers*. La Corte d'appello federale si è espressa in due sentenze nel 2009 e 2010.¹²⁵ Anche in queste occasioni i giudici nordamericani hanno confermato il proprio orientamento tendenzialmente favorevole agli accordi di *pooling*.

Di particolare interesse è la sentenza del 2010, in cui la Corte ha rilevato come l'inclusione nel *pool* di brevetti sostitutivi sollevi problematiche differenti rispetto a quelle delle vendite abbinata. La combinazione di brevetti sostituibili sopprime la competizione tra le tecnologie e non produce alcuna efficienza. I giudici hanno applicato in questo caso la teoria dell'eliminazione della concorrenza, secondo cui un brevetto è considerato concorrente quando vi sia una ragionevole probabilità che la tecnologia abbinata avrebbe costituito una valida alternativa a quella principale offerta dal *pool*, se disponibile sul mercato. Per quanto concerne il caso concreto, la Corte non ha ritenuto che il brevetto *Lagadec* potesse ottenere un simile effetto: i fatti del caso suggeriscono che la privativa di Sony mancava dei necessari requisiti tecnici e commerciali per integrare lo standard CD o per essere

124

Tale regola interpretativa applicata dalla giurisprudenza nordamericana consiste nel “valutare se un'intesa il cui oggetto non sia restrittivo nella sua inerenza (perché in tal caso sarebbe vietata per se) possa essere considerata ammissibile, a causa dei suoi effetti positivi sulla concorrenza”. Così A. FRIGNANI, *Le intese* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 197.

125

Princo Corp. v. International Trade Commission, 563 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009); *Princo Corp. v. International Trade Commission*, 616 F. 3d 1318 (Fed. Cir. 2010).

considerato parte di una valida alternativa al pacchetto di tecnologie offerte nel *pool*.

3.3.1.B. Il meccanismo dell'esaminatore indipendente

Come già rilevato in più occasioni la normativa antitrust degli Stati Uniti presenta numerose analogie con quella dell'Unione Europea. Per quanto concerne la questione del rapporto sussistente tra le tecnologie aggregate nei *pools* va evidenziato come in entrambi i sistemi particolare enfasi sia attribuita al criterio dell'essenzialità, che tuttavia viene declinato con modalità talvolta differenti sulle due sponde dell'Atlantico.

Le similarità si concentrano nel comune ricorso al giudizio di un esperto indipendente per accertare il rapporto tra i brevetti aggregati, per quanto questo rimedio secondo alcuni rischi di avere un contraccolpo negativo sul nesso fiduciario che tipicamente lega le parti in questo genere di accordi fondati sulla cooperazione.¹²⁶ Il suo ruolo consiste concretamente nel compimento di un'analisi comparata dei brevetti esistenti nel settore tecnologico occupato dal *pool* e una conseguente selezione di quelli che si dimostrino non solo più adatti ma anche più efficienti alla realizzazione di un prodotto complesso o all'implementazione di uno standard.¹²⁷

Il ricorso al giudizio di un soggetto terzo e imparziale appare come il rimedio più efficace e percorribile per evitare conflitti d'interesse e contenziosi tra le parti. Le linee direttrici chiariscono una serie di condizioni su cui gli organi di controllo devono fare affidamento per giudicare l'affidabilità delle valutazioni dell'esperto indipendente nel caso concreto. In primo luogo l'esperto deve essere indipendente dalle imprese coinvolte nel *pool*. Di conseguenza se l'esaminatore è legato da rapporti di carattere lavorativo o d'interesse con i licenzianti (o all'attività di licenza del *pool*) al suo giudizio sarà accordato un peso minore. Tale indipendenza

126

Dubbi analoghi sono espressi in: A. FRIGNANI, *op. cit.* Sul ricorso all'esperto indipendente si veda: Par. 256 Linee direttrici 2014/C 89/03 e Business Review Letter MPEG-2.

127

Par. 232, 233 Linee direttrici 2014/C 89/03.

dovrebbe essere esplicitamente garantita nel contratto di costituzione del *pool* non soltanto come impegno generico, bensì avvalendosi di una procedura valutativa formalizzata e chiaramente disciplinata *ex ante*.¹²⁸ L'indipendenza economica significa anche che il giudizio espresso dall'esperto non dovrà incidere sul suo compenso o su eventuali benefici futuri. I commentatori più attenti hanno messo in guardia da come in un ambiente che richiede una preparazione altamente specifica e un alto livello di affidabilità e autorevolezza, la cerchia di esperti cui le imprese possono fare riferimento sia piuttosto ristretta.¹²⁹ Di conseguenza, c'è il rischio che questi ultimi siano incentivati a guadagnarsi una fama di non eccessiva severità in modo da poter ricevere incarichi ulteriori in merito alle valutazioni di futuri *pools*.

Per evitare che si generino problematiche simili, non sembra azzardato proporre che un organismo di controllo imparziale e autorevole (come la Commissione UE o le autorità antitrust nazionali) si occupino di redigere e aggiornare periodicamente un elenco di nominativi cui le imprese possano fare affidamento nello scegliere gli esperti indipendenti dei propri *pools*. In questo modo si avrebbe la possibilità di garantire che tali figure professionali, così importanti per la buona riuscita di un accordo di *pooling*, adempiano una serie di requisiti minimi di affidabilità: dalla competenza tecnica in un determinato settore all'imparzialità e mancanza di interessi economici paralleli rispetto alla propria attività di consulenza. Condizione indispensabile per ottenere l'iscrizione nel registro sarebbe infatti un obbligo di denunciare i propri interessi economici (partecipazione societarie, collaborazioni professionali, incarichi amministrativi, ecc), a pena di perseguibilità civile e penale nel caso di falsa dichiarazione. In questo modo si genererebbe un meccanismo di *better regulation*, fondato sulla virtuosa collaborazione tra imprese e organismi indipendenti pubblici, i quali ricoprirebbero il ruolo di riferimento imparziale e affidabile per garantire il

128

A questo proposito è significativa la Business Review Letter riguardante il pool 6C DVD.

129

Tale problematica è evidenziata in V. CERULLI IRELLI, *op. cit.*, p. 214 che cita il caso 3C DVD in cui per evitare una potenziale influenza sull'esperto indipendente, il Doj ha richiesto alle parti di assicurare per iscritto che incarichi futuri non sarebbero stati condizionati dal suo giudizio nel caso concreto. Restano tuttavia dubbi sul come garantire l'effettività di una tale promessa.

necessario rapporto fiduciario su cui si fondano gli istituti di *private ordering*.

3.3.1.C. Il caso *Philips-Princo* e la *rule of reason*: due esempi per la disciplina UE?

3.3.1.C.I. Dell'incompatibilità tra i casi *Philips-Princo* e *Microsoft I*

Un ulteriore punto critico in merito alla disciplina degli accordi di *patent pooling* è individuabile nella concreta applicazione del criterio dell'essenzialità da parte del soggetto esaminatore. Infatti, da quando i *pools* costituiti per l'implementazione dello standard DVD sono stati ammessi dagli organismi di controllo nordamericani ed europei, il concetto di essenzialità si presta non più ad una mera qualificazione tecnica ma anche ad una nozione che tiene conto dell'aspetto commerciale (“*necessity as a practical matter*”, “alternativa realistica”).¹³⁰ Tale scelta è giustificata in parte dal tentativo di bilanciare due interessi diversi: evitare che possa essere precluso il mercato per tecnologie complementari e garantire allo stesso tempo un livello adeguato di effettività all'accordo di *pooling*. Nonostante queste motivazioni è innegabile che un allargamento di questa nozione genera incertezza, lasciando un grande margine di discrezionalità agli organismi di controllo. Soprattutto nel mercato interno gli operatori rischiano di trovarsi in una posizione particolarmente delicata, stretti tra la tentazione di impostare *pools* i più possibili conformi ai propri interessi commerciali e dall'altro l'interpretazione consolidata che continua ad attribuire un rilievo significativo ai potenziali effetti restrittivi della concorrenza su mercati collegati.

Emblematica a questo proposito è la pronuncia del caso *Microsoft I*¹³¹, che appare incompatibile con la decisione della Corte d'appello federale statunitense.

130

In merito all'autorizzazione del *pool* per la licenza dei brevetti inerenti allo standard DVD: Comunicato stampa IP/00/1135 del 9 ottobre 2000. Per gli Stati Uniti: Business Review Letter DVD 6C.

131

Sent. Caso T-201/04, *Microsoft Corp v. Commissione*, [2007] ECR II-3601.

Innanzitutto, la sentenza statuisce che la politica commerciale attuata da Microsoft di legare il programma Windows Media Player con il sistema operativo Windows (il quale detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi) configuri una violazione dell'articolo 102 TFUE.¹³² Sono state rigettate le difese di Microsoft fondate sugli assunti che (1) i consumatori non erano obbligati ad avvalersi del preinstallato Windows Media Player, che (2) si poteva facilmente installare programmi concorrenti e che (3) di conseguenza non poteva ritenersi che il mercato fosse stato precluso ai terzi. Il Tribunale ha respinto tali argomentazioni facendo leva sul fatto che l'esistenza di due prodotti distinti va valutata alla luce delle preferenze dei consumatori e all'esistenza di un mercato diverso per il prodotto abbinato. Inoltre il Tribunale ha evidenziato che le imprese OEM (*original equipment manufactures*, che assemblano dispositivi *hardware* e *software* per fornire alla clientela un prodotto finito pronto all'uso) avrebbero difficilmente installato altri sistemi alternativi a W.M.P., siccome una tale scelta avrebbe comportato un costo maggiore del prodotto finale. Queste rilevazioni, unite alla constatazione della crescente forza di mercato che i *softwares* di lettura multimediale realizzati da Microsoft stavano nel frattempo acquisendo, sono stati ritenuti sufficienti a vietare tale pratica della società americana.

Alla luce del *acquis communautaire* sembra pacifico che nel mercato interno la presenza di un mercato apposito per il prodotto o tecnologia abbinati, attirino quasi automaticamente l'intervento degli organismi di vigilanza antitrust. La presenza sul mercato di imprese specializzate nella produzione e commercializzazione di prodotti abbinati indicherebbe infatti che si è in presenza di una pratica illegittima di abbinamento (*tying*).

Anche se l'interpretazione analogica secondo cui i principi della giurisprudenza *Microsoft I* andrebbero applicati anche in materia di brevetti non essenziali aggregati nei *pools* potrebbe essere contestata poiché sussistono differenze

132

Per una disamina dettagliata del trattamento antitrust delle pratiche di *bundling* alla luce del caso *Microsoft*, si veda: S. BARIATTI, A. SODANO, *Gli abusi di posizione dominante in op. cit.*, p. 336. Secondo gli Autori, per qualificarsi come *tying* (l'impresa gode di dominanza sul mercato del prodotto principale) o *bundling* (l'impresa gode di dominanza in uno qualsiasi dei mercati oggetto della vendita aggregata), la pratica deve consistere nell'aggregare forzatamente prodotti appartenenti a mercati separati e autonomi.

rilevanti che potrebbero sconsigliare paragoni, il problema non si pone poiché la Commissione stessa ha provveduto a chiarire l'argomento nelle Linee direttrici relative agli accordi di trasferimento di tecnologia. L'ostilità per le pratiche che portano all'abbinamento di tecnologie non essenziali viene esplicitamente chiarita al paragrafo 262 in cui la Commissione statuisce che “quando nel pool sono inclusi importanti brevetti complementari ma non essenziali, vi è il rischio di preclusione nei confronti delle tecnologie di terzi. [...] Quando un pool comprende tecnologie non essenziali, l'accordo può rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, se il pool detiene una posizione significativa in uno dei mercati rilevanti”¹³³

In ultima analisi anche se il criterio di essenzialità così come inteso dalla giurisprudenza nordamericana è finalizzato a favorire combinazioni pro-concorrenziali di tecnologie, il diritto UE continua a conferire più rilevanza al rischio di un effetto escludente dal mercato per i concorrenti.

Alla luce di tale orientamento interpretativo predisposto congiuntamente da giurisprudenza e Commissione, adottare pratiche aggregative basate sull'essenzialità in senso commerciale comporta un elevato pericolo di responsabilità da violazione di norme antitrust. Sembra poco probabile che il meccanismo del ricorso alle valutazioni di un esperto indipendente possa limitare adeguatamente il rischio di incappare in una violazione del diritto europeo della concorrenza, considerata l'estrema elasticità interpretativa del concetto di essenzialità commerciale.

3.3.1.C.II. La tentazione della *rule of reason* nella disciplina del *patent pooling*

In ambito europeo la *rule of reason* non sembra adatta all'applicazione del diritto antitrust, per quanto parte della giurisprudenza sia di parere contrario.¹³⁴ Tale

133

Si veda Par. 262 Linee direttrici 2014/C 89/03.

134

In questo senso si intravede un approccio favorevole alla *rule of reason* in relazione all'applicazione del RECTT in G. MUSCOLO., *Group Innovation and Patent Pools: The Role of*

regola interpretativa applicata dalla giurisprudenza nordamericana consiste nel “valutare se un'intesa il cui oggetto non sia restrittivo nella sua inerenza (perché in tal caso sarebbe vietata *per se*) possa essere considerata ammissibile, a causa dei suoi effetti positivi sulla concorrenza”.¹³⁵

La struttura dispositiva dell'articolo 101 TFUE, a questo proposito, si fonda su di un meccanismo predefinito che predilige la ragionevole prevedibilità del diritto alle valutazioni discrezionali dell'interprete nel caso concreto. Dunque, in linea generale, le intese che violano il primo comma dell'articolo 101 TFUE possono essere esentate (“anche quelle di cui sia dimostrato il carattere intrinsecamente anti-concorrenziale”) se le parti dimostrino il rispetto delle condizioni dettate dal terzo comma.¹³⁶ Dunque un operatore nel mercato interno che volesse fare uso nell'ambito di un *pool* del concetto di essenzialità in senso commerciale dovrebbe porgere particolare premura nel dimostrare l'indispensabilità di tale inserimento per “migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile” ed evitando contemporaneamente di “eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi”.¹³⁷

Come si è visto, dunque, in Europa grava sostanzialmente sui soggetti istitutori del *pool* contenente tecnologie tecnicamente non essenziali l'onere di dimostrare che il proprio accordo rientra nell'esenzione di cui al 101(3).¹³⁸ Nella realtà nordamericana invece l'onere è invertito. In forza della presunzione di pro-

the courts, in G. MUSCOLO and others, *Competition Law and Intellectual Property – A European perspective*, Wolters Kluwer, 2012; M. TAVASSI, *op. cit.*

135

Così A. FRIGNANI, *Le intese* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 197. L'Autore offre qui una sintetica prospettiva dell'accesso dibattito dottrinale tra favorevoli, contrari e scettici all'applicazione della *rule of reason* nel diritto della concorrenza dell'UE.

136

Ibidem. L'Autore specifica però che “ciò non impedisce di affermare che la posizione della Commissione, secondo cui un accordo restrittivo della libertà d'azione delle parti o di una di esse ricade quasi automaticamente nel divieto dell'articolo 101(1), non tiene sufficientemente conto della realtà economica: l'atteggiamento della CGUE sul punto è stato più aperto, senza tuttavia venire spinto sino al punto cui sono arrivate le corti USA”.

137

Art. 101(3) TFUE.

138

Par. 262 Linee direttrici 2014/C 89/03.

concorrenzialità degli accordi di *patent pooling* (sancita dalla giurisprudenza grazie alla *rule of reason* nel caso *Philips v ICT*) una pratica di *tying* può essere perseguita soltanto quando l'attore (sia esso organismo di controllo o impresa privata) riesca a dimostrare la sussistenza di tre elementi:

- I. l'esistenza di alternative commerciali praticabili alle tecnologie coperte dai brevetti considerati;
- II. l'esistenza di un'effettiva domanda da parte dei consumatori di queste tecnologie;
- III. la mancata soddisfazione di tale domanda a causa dell'effetto preclusivo di tali pratiche di abbinamento operate nell'ambito del *pool*.

In sostanza l'attore deve essere in grado di dimostrare l'assoluta certezza della non essenzialità del brevetto abbinato fin da quando il *pool* ha avuto origine.

Tanto favore per le pratiche di *tying* sono fondate sul fatto che il sistema antitrust nordamericano considera il *patent pooling* come un punto di riferimento per orientarsi negli odierni frammentati mercati tecnologici e in quanto tale meritevole di una tutela amplificata.¹³⁹

L'approccio europeo invece è più sensibile al potenziale effetto di esclusione dal mercato di tecnologie alternative, con conseguente danno ai concorrenti e ai consumatori, e rifiuta di sacrificare questi interessi in nome dell'utile ruolo svolto dai *pool* nei mercati tecnologici.

Dalle Linee direttrici e dall'elaborazione giurisprudenziale europea emerge che l'effetto escludente non è l'unico rischio generato dalle pratiche di abbinamento. Vi sono molte altre ricadute anti-concorrenziali che è opportuno considerare: la riduzione della trasparenza delle politiche di licenza adottate dal *common licensing administrator*, il mantenimento sotto l'ombrello protettivo del *pool* delle privative invalide o comunque senza alcun reale valore che aggravano

139

Così G. L. PASTUGLIA, *op. cit.*: “*The need for legal certainty in “thicketed” markets legitimizes a flexible application of the essentiality criterion and justifies a heavy burden of proof for qualifying a patent as non-essential*”.

artificialmente le condizioni di licenza, il disincentivo per lo sviluppo di pacchetti tecnologici alternativi e potenzialmente più efficienti rispetto a quello licenziato dal *pool*.

Tale orientamento di avversione alle pratiche di *tying* è stato confermato dalla Commissione con il via libera all'accordo SLA, poco dopo la revisione del *pool* DVD il quale come si è visto avrebbe potuto generare sospetti di avvicinamento all'orientamento nordamericano. In questa occasione l'autorità antitrust ha dato il proprio placet all'accordo comune di licenza (SLA) costituito da Philips e Sony soltanto dopo che le parti hanno accettato di rendere opzionali le licenze di una serie di brevetti per tecnologie non essenziali.¹⁴⁰ La predisposizione del periodico controllo di un esperto indipendente è poi servito da garanzia affinché i licenziatari possano essere informati su quali brevetti del *pool* sono essenziali ed eventualmente per quali tecnologie esistano alternative sul mercato. Come notato, anche con queste precauzioni l'effetto anti-concorrenziale è stato evitato soltanto parzialmente dal momento che il *common licensing administrator* potrebbe ottenere gli stessi effetti escludenti mediante la licenza gratuita delle tecnologie non essenziali.

La preoccupante situazione di *patent flood* che si sta consolidando cronicamente nei sistemi di UE e Stati Uniti non lascia presagire miglioramenti di rilievo almeno nel corto e medio termine. Da un simile contesto emerge chiaramente come la funzione aggregativa realizzata dai *pools* rivestirà un ruolo sempre più utile e anche le autorità europee dovranno calibrare le proprie politiche in modo da salvaguardare le declinazioni commercialmente più appetibili di questo istituto di *private ordering*. La stessa Commissione, del resto, ha riconosciuto una tale esigenza affermando nelle Linee guida: “anche gli accordi che istituiscono pool di tecnologie che determinano restrizioni della concorrenza possono dar luogo a incrementi di efficienza favorevoli alla concorrenza, i quali andranno soppesati in rapporto agli effetti negativi”. Inoltre, con riferimento al tema appena discusso: “laddove si accertino effetti positivi per la concorrenza che giustificano l'inclusione nel pool di brevetti non essenziali, e quando i licenziatari hanno la

140

Comunicato stampa IP/03/1152 del 7 agosto 2003.

possibilità di ottenere una licenza per una parte soltanto del pacchetto con una corrispondente riduzione delle *royalties*, è probabile che le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, siano soddisfatte".¹⁴¹

Da questo intervento innovativo realizzato nel 2014 appare evidente come anche la Commissione abbia preso coscienza della necessità di bilanciare il controllo antitrust con la tutela degli incentivi che spingono le imprese a condividere e diffondere le proprie tecnologie. Un tale risultato sembra realizzabile nel contesto tradizionale del diritto della concorrenza dell'UE senza la necessità di stravolgere l'impianto complessivo. Ad esempio, pur non avendo esplicitamente aperto la porta alla *rule of reason*, le Linee guida invitano ora operatori e interpreti a valutare con estrema attenzione le esigenze commerciali che hanno determinato l'inclusione nel *pool* di tecnologie non essenziali, senza atteggiamenti pregiudizievoli.

3.3.2. Grant-back clauses e patent pooling

Le clausole di retrocessione rivestono un ruolo centrale negli accordi di *patent pooling*. Con la declinazione più generale di questa espressione si indicano un'insieme di vincoli contrattuali accomunati dall'obbligo imposto sui licenziatari di dare accesso ai membri del *pool* o a terzi (in particolare gli altri licenziatari) all'utilizzo di propri IPRs. Nella maggior parte dei casi riguardano privative strettamente collegate alle tecnologie coperte dai brevetti oggetto della licenza unica ottenuta dal *pool*, nel senso che presentano rilevanti profili di utilità per il *pool* o costituiscono un'invenzione di perfezionamento delle tecnologie aggregate.¹⁴²

L'obbligo di retrocessione riguarda spesso brevetti detenuti dai licenziatari che rivestono un'importanza essenziale o comunque molto elevata per l'operatività del

141

Par. 265 Linee direttrici 2014/C 89/03.

142

Si veda A. FRIGNANI, V. PIGNATA, *op. cit.* Gli Autori, citando P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, G. Giappichelli editore, Torino, 2012, p. 242., notano logicamente che i perfezionamenti sono non separabili per definizione dall'invenzione principale.

pool. In questo caso la *grant-back clause* è finalizzata a evitare che i titolari di privative fondamentali possano sia beneficiare della licenza unica offerta dal *common licensing administrator* che esercitare pratiche di *hold-up* ai danni degli altri membri del *pool*. Le tipologie di soggetti che possono mettere in pratica tali condotte sono sostanzialmente due: i detentori di *technology-related intellectual property rights* che sono in un rapporto di blocco unidirezionale¹⁴³ nei confronti dei brevetti detenuti dal *pool* e i titolari di SEPs nel caso in cui il *pool* sia stato impostato sulla base di una norma. In questo caso le *grant-back clauses* entrano in gioco fin dalla fase di formazione del *pool*, soprattutto quando le negoziazioni volte a concludere l'accordo coinvolgono un numero rilevante di titolari. Senza questo istituto le contrattazioni iniziali fallirebbero ab origine per via del forte rischio che alcuni detentori di *blocking patents* o SEPs mettano in campo condotte strategiche volte ad approfittare dell'*hold-up* e contemporaneamente beneficiare della licenza unica del *pool* in modo da avere accesso alle tecnologie che non possiedono.

A questo proposito è evidente come la clausola di retrocessione sia di vitale importanza per il contratto stesso di aggregazione brevettuale, rendendone possibile lo scopo primario che consiste nella gestione comune di una serie completa di privative essenziali per l'implementazione di standard particolari o la produzione di prodotti complessi. Senza l'obbligo di retrocessione a carico di tutti i costitutori, il contratto di *patent pooling* difficilmente verrebbe concluso e dunque nessuna limitazione giuridica è configurabile verso questa basilare operazione di costituzione del *pool*.

Maggiore interesse riveste invece il caso in cui le *grant-back clauses* riguardino “l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva

143

Se fossero invece in rapporto di blocco bidirezionale il problema non sussisterebbe poiché senza il *pool* o un accordo nessuno dei due potrebbe essere sfruttato. In base al par. 29 Linee direttrici 2014/C 89/03, si ha posizione di blocco unidirezionale quando “un diritto tecnologico non può essere sfruttato senza incidere su un altro diritto tecnologico valido, o se una parte non è in grado di operare sul mercato rilevante in maniera commercialmente valida senza violare il diritto tecnologico valido delle altre parti. È quanto avviene, ad esempio, quando in un diritto tecnologico rientrano i perfezionamenti di un altro diritto tecnologico e tale perfezionamento non può essere legittimamente utilizzato senza una licenza per il diritto tecnologico di base”. In questo caso il titolare avrebbe accesso alle tecnologie del *pool* e allo stesso tempo priverebbe gli altri soggetti di beneficiare della propria.

o di cedere, in tutto o in parte, diritti al licenziante o a un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario”.¹⁴⁴ Tale obbligo infatti costituisce un disincentivo per i licenziatari ad investire in ricerca e innovazione per migliorare le tecnologie ottenute in licenza dal *pool*. Non potendo infatti sfruttare in esclusiva gli eventuali sviluppi realizzati a causa del vincolo imposto dalla clausola di retrocessione, le imprese rinunceranno o limiteranno fortemente tali attività generando di conseguenza anche un pregiudizio per la competitività del mercato nel suo complesso. Gli accordi di *pooling* presentano tuttavia alcune specificità in base alle quali è preferibile ammettere l'uso delle clausole di retrocessione in casi determinati, avvalendosi di altri correttivi al fine di mantenere gli incentivi per promuovere le attività di R&D.

In mancanza di questi obblighi contrattuali imposti sui licenziatari, i costitutori stessi del *pool* potrebbero essere disincentivati dal condividere i propri brevetti a causa del timore che i licenziatari possano sviluppare e appropriarsi di miglioramenti tanto efficaci da godere poi di un consistente vantaggio competitivo ai danni degli originali titolari. Non bisogna infatti dimenticare che spesso gli accordi di *pooling* riguardano imprese che sono in concorrenza fra loro: il rischio di conferire troppi vantaggi ai rivali potrebbe frustrare la nascita stessa del *pool*. Al fine di individuare quali condizioni risultano essere quelle più utili in termini di pro-competitività dell'accordo, è utile fare riferimento alle Linee direttrici e ai *pool* che hanno già ricevuto il placet delle autorità di controllo.

In primo luogo la Commissione riconosce l'utilità delle *grant-back clauses* mediante le quali le parti si assicurano “che lo sfruttamento delle tecnologie messe in comune non possa essere ostacolato dai licenziatari, inclusi i subappaltatori che sfruttano la licenza concessa al licenziatario, che detengono brevetti essenziali o stanno per ottenerli”.¹⁴⁵ Per evitare che, nonostante questo aspetto positivo, possano deprimere eccessivamente la concorrenza, tali obblighi di retrocessione

144

Art. 5(1)(a) Reg. 316/2014.

145

Par. 271 Linee direttrici 2014/C 89/03.

dovrebbero “essere non esclusivi e limitati agli sviluppi essenziali o importanti per l'utilizzazione delle tecnologie messe in comune”.

Per quanto riguarda la non esclusività della licenza, va rilevato che era già stata positivamente valutata dal *Department of Justice* nordamericano in occasione della revisione del *pool* 6C DVD.¹⁴⁶ Non sarebbe infatti ragionevole né tanto meno efficiente che agli sviluppatori di un perfezionamento sia impedito di avvalersene autonomamente mediante, ad esempio, licenze a terzi non interessati al pacchetto di brevetti offerto mediante il *pool*.

In secondo luogo la retrocessione dovrebbe riguardare soltanto quelle privative su perfezionamenti inerenti al settore di utilizzo delle tecnologie licenziate mediante il *pool*. Diversamente sarebbe preclusa la possibilità che le parti sviluppino tecnologie innovative potenzialmente in grado di costituire alternative più efficienti in altri comparti del mercato (nel caso degli standard, anche creando le premesse per la definizione di nuove norme).

Le innovazioni soggette a retrocessione dovrebbero soddisfare un livello minimo di importanza e utilità tale da giustificare un simile obbligo in capo ai licenzianti. In sintesi, dovrebbe riguardare quegli apporti che siano realisticamente in grado di migliorare l'offerta del pacchetto concesso in licenza e che, se rimasti a disposizione soltanto dei loro sviluppatori, avrebbero generato vantaggi competitivi tali da disincentivare i titolari dei brevetti principali a inserirli nel *pool*.¹⁴⁷ Il concetto di “importanza” differisce da quello di “essenzialità” nella misura in cui il primo si riferisce a perfezionamenti che non sono inevitabilmente necessari per la produzione o l'implementazione di uno standard. Gli accordi TRIPs a questo proposito parlano di “importante avanzamento tecnico di considerevole rilevanza economica in relazione all'invenzione rivendicata nel primo brevetto”.¹⁴⁸ Riconoscendo la probabile legittimità delle clausole di

146

6C DVD Business Review Letter.

147

La ratio di tale limitazione alle *grant-back clauses* è suggerita in V. CERULLI IRELLI, *Patents, standards and competition law: the case of patent pooling agreements* (Phd thesis), Institute of advanced legal studies of London, 2011, p. 277.

148

Art. 31(i) Trattato TRIPs.

retrocessione in relazione agli sviluppi importanti (e non solo essenziali), la Commissione ha giustamente valorizzato la funzione pro-concorrenziale degli accordi di *pooling*, anche se tuttavia restano dubbi (che potrebbero rivelarsi ostacoli alle negoziazioni) su quale soggetto graverà il compito di stabilire la suddetta importanza.¹⁴⁹ Con ogni probabilità si tratterà dell'organo incaricato della gestione del *pool* (*common licensing administrator*) o di un esperto indipendente, a seconda di cosa stabilisca il regolamento interno concordato dai fondatori. Al fine di evitare conflitti d'interessi che rischierebbero inevitabilmente di sfociare in contenziosi dagli effetti rovinosi sul vincolo fiduciario che dovrebbe legare i partecipanti al *pool*, si ritiene che il ricorso ad un consulente terzo concordato tra le parti e in anticipo sia la scelta più efficace per non minare il necessario rapporto fiduciario che intercorre tra *pool* e licenziatari.

Inoltre quando il *common licensing administrator* è soggetto al dovere di licenziare a condizioni non discriminatorie (in particolare nel caso degli standard *de jure*), anche la tecnologia retrocessa dovrà essere inclusa nel pacchetto offerto in licenza dal *pool*, in modo che ne possa trarre beneficio l'intera platea dei licenziatari.

In ultimo luogo è opportuno considerare che le parti possono avvalersi di alcune condizioni per garantire che la clausola di retrocessione sia esentata in forza dell'articolo 101(3) TFUE. A questo proposito si potrebbe stabilire nel regolamento interno del *pool* che ai licenziatari i quali hanno sviluppato miglioramenti significativi sulle tecnologie ottenute in licenza sarà corrisposto da parte del *pool* una cifra a titolo di rimborso per le attività di ricerca e sviluppo compiute.¹⁵⁰ Tale somma andrebbe determinata in base a tariffe prestabilite e criteri che tengano conto della rilevanza del miglioramento apportato al *pool*. In questo modo l'accordo contenente clausole di retrocessione per le quali è prevista

149

Tale dubbio è espresso anche in A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015).

150

La stessa Commissione ha dichiarato di valutare con maggiore favore accordi che presentano tale dovere di corrispettivo per la retrocessione di privative su sviluppi migliorativi. Si veda: Par. 130 Linee direttrici 2014/C 89/03.

la corresponsione di un riconoscimento economico garantirebbe allo stesso tempo adeguati incentivi sia per i licenziatari che per i costitutori del *pool* a condividere le rispettive tecnologie.

Dal punto di vista economico l'equilibrio che le clausole di retrocessione possono individuare tra gli interessi dei fondatori del *pool* e i licenziatari, non riduce soltanto i costi di transazione che le parti devono sopportare, ma aumenta il benessere complessivo della collettività. A differenza infatti del contesto classico in cui gli sviluppatori individuali tendono a sfruttare in maniera esclusiva le proprie invenzioni, le *grant-back clauses* comportano che i miglioramenti vengano condivisi e diffusi a livello dell'intera platea dei licenziatari.

L'eventuale illegittimità di tali condizioni con riferimento agli accordi di aggregazione saranno necessariamente dipendenti dalla posizione di forza del *pool* sui mercati delle tecnologie e del prodotto. Quanto più questa sarà estesa, tanto più limitati e meno invasivi dovranno essere gli obblighi di retrocessione imposti a licenziatari.¹⁵¹

Prima di chiudere questa breve analisi riguardante il profilo antitrust delle *grant-back clauses* è doveroso osservare che i *patent pools* possano dare un forte impulso all'innovazione di lungo termine attraverso la messa in comune dei risultati delle attività di R&D realizzate da una pluralità di imprese e centri di ricerca. Inoltre favorendo un processo di innovazione cumulativa i *pools* avrebbero l'opportunità di aggiornare continuamente il proprio pacchetto brevettuale offerto in licenza, evitando che si creino sacche di monopoli artificiali in settori industriali caratterizzati da una forte obsolescenza tecnologica. Va tuttavia constatato che finora la pratica commerciale non ha fatto un uso diffuso di tale versione più estesa delle *grant-back clauses*. (comprendente anche miglioramenti utili e importanti, ma non essenziali per l'operatività del *pool*) Tra i casi recenti conosciuti e più significativi si segnala soltanto il *pool* MPEG-2 che

151

La Commissione valuta infatti gli effetti che le clausole degli accordi di cooperazione e di trasferimento di tecnologie esercitano sulla concorrenza dinamica: “Quanto più forte è la posizione della tecnologia del licenziante, tanto più importante è che il licenziatario possa diventare una fonte importante di innovazione e di concorrenza futura.”, Par. 130 Linee direttrici 2014/C 89/03.

prevede un meccanismo regolamentare che impone ai licenziatari di retrocedere con licenza non esclusiva le privative su ogni tipologia di miglioramento.¹⁵² Questo rilievo può essere spiegato col fatto che gli operatori devono ancora prendere dimestichezza con l'orientamento supportato dalle stesse Linee guida che tutelano esplicitamente alcuni profili pro-concorrenziali dei *pools*. Tale diffidenza è senz'altro causata dalla giurisprudenza comunitaria, la quale si è focalizzata con maggior attenzione sulle possibili restrizioni della concorrenza causate dalle pratiche di abbinamento.¹⁵³

Sembra tuttavia opportuno augurarsi che, sulla spinta del grande potenziale benefico per l'economia che i *pools* possono ancora dispiegare, giurisprudenza e legislatori adottino approcci più orientati al supporto delle pratiche di aggregazione brevettuale finalizzate alla diffusione delle tecnologie in modo tale che le imprese possano fare uso degli accordi di *patent pooling* senza timori per interpretazioni ingiustificatamente repressive della disciplina antitrust.

3.3.3. Posizione dominante collettiva e *patent pooling*

Fermo restando che gli articoli 101 e 102 TFUE “non possono essere interpretati in modo contraddittorio, dal momento che servono al medesimo obiettivo” e che con l'entrata in vigore del Regolamento 1/2003, la Commissione ha ora il potere di sancire l'inapplicabilità dell'articolo 102 quando dichiara che le condizioni di all'articolo 101(3) siano state soddisfatte, vi possono tuttavia essere casi in cui un *pool* configuri una violazione dell'articolo 102 TFUE.¹⁵⁴ Si pensi innanzitutto alle situazioni in cui conceda in licenza *standard essential patents* (SEPs) a condizioni discriminatorie o inique (non rispettando l'impegno di avvalersi di canoni

152

G. L. PASTUGLIA, *Patent pools: towards efficient (and realistic) combination of patents*, 2013, disponibile all'indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2322345.

153

Sent. Caso T-201/04 *Microsoft v Commissione* [2007] ECR II-03601.

154

Caso C-6/72, *Europemballage Corporation e Continental Can Co.*, [1973] ECR I-00215 e Art. 10 Reg. 1/2003. Per una considerazione sul rapporto che intercorre tra articolo 101(3) e 102 TFUE si veda: S. BARIATTI, A. SODANO, *Gli abusi di posizione dominante* in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 256.

FRAND) o ad altre possibili condotte che possano essere qualificate come abuso di posizione dominante (limitazione della produzione, degli sbocchi, dello sviluppo tecnico o la realizzazione di pratiche di abbinamento, ecc).

In questo caso, perché il divieto di cui all'articolo 102 TFUE possa trovare applicazione è necessario che, oltre al pregiudizio al commercio tra stati membri, sia ravvisabile anche una posizione dominante. Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia è proprio in virtù del potere che la detenzione di una posizione dominante sul mercato comporta che il detentore è gravato di una particolare responsabilità giuridica di non compromettere, con il suo comportamento, la struttura concorrenziale del mercato interno. Una pratica, che in condizioni normali di concorrenza non sarebbe censurabile, può diventare abusiva se viene adottata da un'impresa che si trova in posizione dominante sul mercato.¹⁵⁵

Nel caso degli accordi di *patent pooling* la posizione detenuta sul mercato è senz'altro di tipo collettivo.¹⁵⁶ Le aggregazioni brevettuali, quando raggiungono una quota rilevante del mercato, costituiscono il caso più evidente e lineare di posizione collettiva dominante (PDC).¹⁵⁷ Si cercherà ora di verificare tale assunto applicando agli accordi di *pooling* gli elementi individuati dalla giurisprudenza comunitaria per definire con chiarezza quando si è in presenza di una PDC. A questo proposito è fondamentale notare che la Corte di Giustizia ha rimarcato come il mero fatto che due o più imprese siano legate da un accordo, decisione o pratica concertata rientrante nell'ambito dell'articolo 101(1) TFUE non costituisce di per sé una base sufficiente per poter affermare l'esistenza di una posizione

155

Si veda: Sent. “*Michelin I*” C-322/81 *Michelin v Commissione* [1983] ECR I-3461; Sent. riunite C-395/96 e C-396/96 *Compagnie Maritimes Belges Transports et a. v Commissione* [2000] ECR I-1361.

156

A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015) e in A. FRIGNANI, M. GRANIERI, *Antitrust Framework for Technology Transfer Agreements in the European union*, in corso di elaborazione.

157

Non basta infatti la mera riaffermazione delle condizioni di applicabilità dell'articolo 101 TFUE per azionare la PDC in relazione al 102. Un'attenta analisi del mercato per valutare l'esistenza di un'effettiva posizione di dominanza è necessaria. Così: Sent. Casi T-68 e 77-78/89 *Società Italiana Vetro Piano v Commissione* [1992] ECR I-1403.

dominante collettiva.¹⁵⁸ Dunque non è sufficiente il fatto che gli accordi di *patent pooling* siano indubbiamente delle intese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 101(1) perché si possa operare anche un'estensione al divieto di abuso di posizione dominante. Inversamente, è possibile immaginare il caso opposto in cui il *pool*, pur non configurando violazioni dell'articolo 101 TFUE, possa generare rilevanti preoccupazioni di violazione del divieto di abuso di posizione dominante.

Sarà necessaria una valutazione specifica, fondata sulle peculiarità del caso concreto e dell'effettivo potere di mercato eventualmente detenuto dal *pool* per stabilire se l'articolo 102 entri in gioco. In sostanza affinché un gruppo di imprese possa formare un fronte unico sul mercato è necessario che sussistano fattori di correlazione indiscutibili di carattere economico, giuridico o di fatto. Nel caso *Compagnie Maritimes* la Corte di Giustizia ha statuito che i soggetti considerati devono costituire un'entità collettiva che possa agire indipendentemente nei confronti dei propri concorrenti, delle controparti commerciali e dei consumatori su di un mercato determinato. Non è qui necessario ricorrere a strumenti interpretativi particolarmente complessi come l'equilibrio tacito collusivo (*tacit collusion*), per constatare come, indipendentemente dalla tipologia concreta di *pool*, la causa stessa dell'atto negoziale in questione comporta la costituzione di un'entità collettiva capace di far fronte comune sul mercato.

A prescindere da quale soggetto i titolari di IPRs scelgano in qualità di *common licensing administrator* è pacifico come il contratto di *pooling* che lega le parti è intrinsecamente volto a fare in modo che l'insieme delle privative aggregate siano cedute in licenza collettivamente da parte di *one-stop shop*. Ogni brevetto conferito nel *pool*, infatti, rappresenta di per sé un prodotto sul mercato delle tecnologie e come tale conferisce al suo titolare un potere di mercato (che sia poi dominante o meno è questione che va valutata nel caso concreto). D'altro canto, dal punto di vista del mercato dei prodotti complessi incorporanti l'intero insieme degli IPRs conferiti in licenza mediante il *pool*, tutte le singole privative conferite

158

Sent. riunite C-395/96 e C-396/96 *Compagnie Maritimes Belge Transports et a. v Commissione* [2000] ECR I-1361, Par. 43.

nell'aggregazione rafforzano vicendevolmente il proprio potere di mercato. Si genera in questo modo una posizione di dominanza collettiva.

Nel caso ad esempio degli *standard essential patents*, si può affermare che il detentore di uno SEP che rifiuti di concederlo in licenza a condizioni FRAND realizza una condotta sufficiente a impedire l'implementazione della norma da parte di un terzo e che dunque potrebbe potenzialmente essere qualificata come abuso di posizione dominante individuale.¹⁵⁹

Dopo aver accertato la sussistenza della posizione di dominanza collettiva, si dovrà verificare se è identificabile una fattispecie di abuso.¹⁶⁰ Le fattispecie concretamente ipotizzabili sono le più svariate e si distribuiscono equamente nella generale bipartizione tra abusi di esclusione e di sfruttamento.

Anche se il tema della PDC è una delle questioni più discusse e contestate nell'ambito del diritto antitrust, gli accordi di *patent pooling* costituiscono uno degli esempi più pacifici di posizione dominante collettiva dal momento che si fondano esplicitamente sulla reciproca cooperazione tra imprese generalmente concorrenti. Il fatto che la prassi commerciale porti all'aggregazione nel *pool* di numerosi SEPs che di per sé già conferiscono una posizione dominante (quando il potere di mercato è sufficientemente esteso da conferire tale potere), ha portato interpreti e operatori a concentrarsi su queste tipologie di condotte. Tali accordi sono dunque spesso soggetti sia all'articolo 101 che al 102 TFUE. Il primo entrerà in gioco soprattutto nella fase di costituzione del *pool* correlato allo standard (valutazione essenzialità dei brevetti, rapporti tra le parti, ecc), il secondo invece dispiega la propria efficacia normativa nella valutazione degli accordi tra il *pool* e

159

Si veda in proposito il comunicato stampa della commissione IP/14/489 del 29 aprile 2014 e il Caso AT. 39939 - *Samsung* (Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard UMTS). IP/14/489 del 29 aprile 2014 e il caso AT.. 39985 – *Motorola, enforcement of GPRS Standard Essential Patents* del 29 aprile 2014.

160

La giurisprudenza consolidata della CGUE definisce l'abuso di cui all'articolo 102 TFUE come “una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un'impresa in posizione dominante i quali, su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza dell'impresa in questione, il livello della concorrenza è già indebolito, abbiano l'effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione fra i prodotti o i servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima”. Così Sent. C-549/10 *Tomra Systems ASA e altri v Commissione* [2012] ECR I-165.

i suoi licenziatari (condizioni FRAND, rifiuto di concedere licenza, comportamenti escludenti dei terzi dal mercato, ecc).

CAPITOLO IV

4. Vicende evolutive dei contratti di *patent pooling*

4.1. Il caso delle *Non practising entities*: utili intermediari o troll?

4.1.1. Aggregazioni come nuova forma di gestione della proprietà intellettuale

Come rilevato nei precedenti capitoli gli accordi di *patent pooling* hanno ormai trovato un inquadramento nei principali sistemi giuridici mondiali, tra cui quelli di Unione Europea, Stati Uniti e Giappone. Operatori e giurisprudenza negli ultimi decenni hanno avuto modo di cimentarsi con la materia, elaborando strumenti per disciplinarla. Tuttavia l'intrinseco dinamismo che caratterizza le vicende contemporanee della proprietà intellettuale continua a porre giuristi e legislatori di fronte a problematiche nuove connesse alla frenetica innovazione dei mercati tecnologici.

Nelle prossime pagine ci si focalizzerà su di un fenomeno strettamente connesso al *pooling* brevettuale, che sta suscitando molte preoccupazioni negli Stati Uniti e che con ogni probabilità riguarderà presto anche l'Unione Europea, considerato il tradizionale anticipo delle dinamiche economiche nordamericane rispetto a quelle del Vecchio Continente.¹ Ci si riferisce a quelle entità di aggregazione tecnologica di volta in volta denominate *patent assertion entities* (PAEs), *non practising entities* (NPEs) o, con accezione negativa, *patent trolls*.

Per evitare confusioni e ambiguità appare tuttavia necessario tracciare una linea di distinzione tra i due concetti dal momento che pur essendo spesso correlati nella pratica si riferiscono a fenomeni sostanzialmente diversi. Mentre gli accordi di *patent pooling* possono essere considerati un istituto giuridico per cui esiste una definizione chiara e una disciplina apposita che è stata affinata nel corso degli

1

Secondo alcuni le attività di *patent trolling* avrebbero già attraversato l'Atlantico. In tal senso si veda: A. KAHN, *Les mauvais génies des brevets débarquent en Europe*, in *Le Monde*, 17 Giugno, 2008. Disponibile all'indirizzo: www.lemonde.fr/economie/article/2008/06/17/les-mauvais-genies-des-brevets-debarquent-eneurope_1059223_3234.html.

anni da legislatori e giurisprudenza,² il concetto di *patent trolling* è molto più sfumato ed elastico. Potrebbe essere definito come un ventaglio di condotte commerciali riguardanti la gestione della proprietà intellettuale in forma aggregata di per sé legittime che mirano a realizzare profitto economico avvalendosi delle debolezze e problematicità emergenti dalla *patent crisis*.

Il tema è già stato marginalmente toccato nel corso dell'analisi economica degli accordi di *patent pooling* per rilevare l'inconsistenza della creazione di una categoria giuridica autonoma riservata ai c.d. *patent trolls*.³ Se infatti lo scopo delle NPEs consiste nel gestire un *portfolio* di privative in modo da estrarre il maggior ricavo possibile attraverso contratti di licenza, non si intravede un'intrinseca differenza dall'attività classica degli accordi di *pooling* con licenziatari esterni. Come evidenziato da Frignani, dal punto di vista del diritto della concorrenza non vi è utilità nel discernere quando la PAE abbia finalità aggressive piuttosto che difensive nell'ambito del mercato tecnologico di riferimento. Entrambi i profili sono connaturali alla ratio del *patent pooling* e, a seconda dei casi pratici, i membri o il *common licensing administrator* possono dare preferenza all'uno piuttosto che all'altro. Inoltre nella disciplina tracciata dalla Commissione nelle Linee direttrici non si prevedono trattamenti differenziati a seconda che a gestire il pacchetto brevettuale sia uno dei membri del *pool* (e dunque un soggetto che ha direttamente sviluppato la tecnologia coperta da privativa) o un'entità esterna (un c.d. troll).⁴ Il fatto che molti ritengano comunque opportuno evidenziare l'emersione di soggetti che mettono in atto tali condotte “parassitarie”, non sviluppando tecnologie né attuandole, è una mera “*question of*

2

Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato FUE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2014/C 89/03, in G.U.U.E. C 89/03 del 28 marzo 2014 (d'ora in avanti Linee direttrici 2014/C 89/03), par. 244, il quale recita: “i pool tecnologici sono definiti come accordi mediante i quali due o più parti costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza non solo a coloro che partecipano al pool, ma anche a terzi”. Gli accordi di *patent pooling* riguardano inoltre solo intese tra due o più titolari di privative, mentre i troll possono essere costituiti o derivati da un unico soggetto (anche se spesso, come si vedrà, ciò non accade).

3

Si veda Cap. II; par. 2.1.2.

4

Par. 244 Linee direttrici 2014/C 89/03.

convenience".⁵

Le NPEs, in sostanza, possono originarsi da una svariata gamma di fenomeni, compresa la degenerazione di *patent pools*, e sono caratterizzate unicamente da politiche volte a monetizzare il proprio *portfolio* approfittando dei difetti del sistema brevettuale. L'alone di riprovevolezza che le circonda poggia sul fatto che vengono percepite come parassiti della proprietà intellettuale che realizzano ricavi a scapito delle *practising entities* (siano esse sviluppatori o produttori) e in ultima analisi del benessere collettivo.⁶

Nelle prossime pagine si cercherà di mostrare come i *patent troll* non siano altro che uno dei numerosi sintomi della *patent crisis* e che, in quanto tali, non andrebbero visti come un particolare fenomeno da reprimere quanto piuttosto come un segnale dell'urgenza di una riforma del sistema brevettuale. Tuttavia, come notato da Lemley e Shapiro già nel 2007: "*defining a patent troll has proven a tricky business, but that does not mean the problem does not exist*".⁷

4.1.2. Il funzionamento delle NPEs: il commercio dei brevetti

Il metodo più remunerativo mediante il quale i troll compiono la propria attività di licenza consiste in particolare nella realizzazione di politiche di *hold-up*, una delle problematiche più rilevanti associate alla *patent crisis* descritta nel I capitolo. In sostanza le PAEs, approfittando del rilevante numero di brevetti che detengono, richiedono a molti produttori di beni e servizi di stipulare contratti di licenza (a meno di subire un'azione per infrazione di brevetto) nel momento in cui hanno già implementato la tecnologia su cui il troll sostiene di avere un brevetto, vale a dire nella situazione di massima vulnerabilità e debolezza (siccome sono già stati

5

Così come si evidenzia in A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015).

6

Per cogliere le ragioni di coloro che sono fortemente contrari alle NPEs, si veda: S. BURT, *It's time to stand up to Patent Trolls!*, in *Wipo Magazine*, febbraio 2015; STOLL L. R., *Patent trolls: friends or foe?*, in *Wipo Magazine*, aprile 2015.

7

C. SHAPIRO, M. A. LEMLEY, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, in *85 Texas Law Review*, 2007.

realizzati gli investimenti per lo sviluppo e commercializzazione del prodotto). Questo fenomeno dispiega tutto il proprio potenziale negativo quando un brevetto copre una tecnologia che rileva soltanto per una minima parte del prodotto complessivo, come di frequente accade nell'ICT.

È infatti doveroso chiarire che in questo caso non ci si trova di fronte ad una “*natural consequence of the right to exclude*”.⁸ I troll, in questo caso, mediante l'*hold-up* realizzano un effetto leva (*leverage effect*) che permette loro di ottenere canoni e compensi sovradimensionati rispetto all'effettivo valore della propria tecnologia. Da questo punto di vista non si capisce perché il sistema giuridico debba avallare e tutelare simili condotte “parassitarie” che frenano l'innovazione e lo sviluppo di nuovi e più complessi prodotti.

Negli Stati Uniti il fenomeno ha assunto una dimensione enorme, al punto che uno studio recente ha mostrato come i troll creino un costo per le imprese di circa 30 miliardi di dollari all'anno e negli ultimi vent'anni abbiano determinato aggravii complessivi di quasi 500 miliardi di dollari.⁹ Si stima che oggi il contenzioso brevettuale generato da NPEs copra circa la metà del totale a livello di Stati Uniti, paese in cui il fenomeno è più marcato.¹⁰ Le percentuali aumentano ulteriormente se ci si sposta nel campo dell'*information and telecommunication technologies* (ICT). A conferma infatti del fatto che il sistema brevettuale è intensamente settorializzato, i troll non coinvolgono l'economia nel suo complesso ma concentrano la propria attività nel campo dell'ICT dove, come noto, è maggiore la disseminazione tra gli operatori delle miriadi di private su innovazioni

8

Così come sentenziato dalla Corte distrettuale nel primo grado del caso *eBay Inc. v. MercExchange*, poi conclusosi con la storica sentenza della Corte Federale *MercExchange, L.L.C. v. eBay* che limita i rimedi inibitori per le NPEs. Per una critica del caso, si consiglia: M. A. LEMLEY, C. SHAPIRO, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, in 85 *Texas Law Review*, 2007.

9

Queste cifre allarmanti emergono da alcuni recenti studi condotti in merito alle NPEs, in particolare: J. BESSEN, J. MEURER, *The direct costs from NPE Disputes*, in 99 *Cornell Law Review*, 2014; D. L. SCHWARTZ, J. P. KESAN, *Analyzing the Role of Non-practising Entities in the Patent System*, in 99 *Cornell Law Review*, 2014.

10

Questi dati sono confermati da numerosi studi condotti negli Stati Uniti. Per un'analisi aggiornata e completa si veda: V. C. CHIEN, *Holding up and holding out*, in 21 *Mich. Telecom. & Tech. L. Rev.* 1, 2014; R. FELDMAN e altri, *The ALA 500 Expanded: The Effects of Patent Monetization Entities*, in *UCLA J.L. & TECH.*, 2013.

tecnologiche minime e complementari.¹¹ Nei comparti dell'industria bio-farmaceutica e chimica non si registrano invece rilevanti problematiche associate alle NPEs.

Negli Stati Uniti il fenomeno è così ampiamente percepito che gli sforzi di giuristi, legislatori e addetti del settore si stanno moltiplicando per cercare di limitarne la diffusione. Il tema è salito addirittura tra le priorità dell'esecutivo: il Presidente Obama, in un intervento a difesa della riforma del sistema brevettuale, ha esplicitamente paragonato l'attività dei troll all'estorsione di idee altrui.¹² Non bisogna infatti dimenticare che il brevetto dispiega il proprio ambito di esclusività anche nei confronti di coloro che realizzano la stessa invenzione in modo autonomo ma successivamente al deposito della correlata richiesta di brevetto. A questo proposito è stato notato come la schiacciante maggioranza delle azioni di contraffazione siano esercitate verso soggetti che hanno sviluppato indipendentemente la tecnologia che si sostiene essere tutelata da un brevetto anteriore.¹³ Nonostante poi la convinzione comune che le NPEs non siano interessate all'effettiva validità delle proprie privative, preferendo concludere contratti di licenza piuttosto che impegnarsi in contenziosi, alcuni studi mostrerebbero che i troll hanno una tendenza a prevalere in una lite quasi doppia

11

Si pensi soltanto che un microprocessore solitamente si avvale di almeno 4500 invenzioni protette. Se un produttore, anche inconsapevolmente, infrangesse uno di questi brevetti che non detiene, il titolare potrebbe minacciare di bloccare la produzione dell'intero prodotto fino a quando il produttore non individui e predisponga una catena produzione che non si avvalga più di quella tecnologia. In casi simili “*exclusivity may backfire when its protects discrete complementary inputs rather than end-products, as it tends to happen more and more often in the current innovation environment*”, così: M. RICOLFI, *The New Paradigm of Creativity and Innovation and Its Corollaries for the Law of Obligations*, in P. DRAHOS, G. GHIDINI e H. ULLRICH (a cura di), *Kritika: Essays on Intellectual Property* (Vol. I), Edward Elgar Publishing, 2015.

12

Tale effetto si realizzerebbe, secondo il presidente degli Stati Uniti Obama, quando i detentori di privative “*hijack somebody else's idea and see if they can extort some money out of them*”. Questa frase fa parte di un discorso tenuto il 15 febbraio 2013 e ribadito ufficialmente da: Executive Office of the President, *Patent assertion and US innovation 2*, 2013.

13

A quanto risulta dai dati del mercato nordamericano, la copia volontaria di una tecnologia protetta sarebbe accertata soltanto nel 2% dei casi. Le cifre sono fornite in M. A. LEMLEY, A. D. MELAMED, *Missing the forest for the trolls*, in 113 *Columbia Law Review* 2117, 2013. Gli Autori citano a questo proposito: C. A. COTROPIA, M. LEMLEY, *Copying in Patent Law*, in 87 *N.C.L. Rev.* 1421, 2009.

rispetto alle *practising entities*.¹⁴

Uno degli aspetti più critici e interessanti del fenomeno dei troll è il loro impatto sulla realtà delle imprese emergenti, denominate start-up.¹⁵ Il ruolo che questi nuovi attori del mercato ricoprono a livello economico (soprattutto per quanto riguarda l'innovazione e la creazione di nuovi posti di lavoro) ha assunto un'importanza fondamentale nel mercato nordamericano e anche in Unione Europea il tema ha di recente attirato l'attenzione di legislatori e operatori. Appare dunque di cruciale importanza cercare di analizzare gli eventuali effetti positivi o negativi che il sistema brevettuale genera per le imprese emergenti. A questo proposito, le NPEs possono giocare la parte del leone per l'eventuale successo o fallimento della gestione della proprietà intellettuale concernente le start-up.

In primo luogo va evidenziato come almeno il 66% dei soggetti impegnati nel contenzioso con PAEs sia costituito da società che generano un fatturato inferiore ai 100 milioni di dollari. Di questa parte, inoltre, la metà (circa il 55%) registra entrate inferiori ai 10 milioni di dollari.¹⁶ Anche in questo campo, il settore ad essere più coinvolto è quello dell'ICT, con un 60% del contenzioso generato da brevetti su *software* e tecnologie informatiche. In seconda posizione troviamo poi i brevetti sui metodi di *business*.

Una delle ragioni di tali risultati può essere individuata nel fatto che le start-up, per definizione, non godono di grandi risorse finanziarie e non possono permettersi le ingenti spese che un contenzioso brevettuale comporterebbe.¹⁷

14

È opportuno considerare che dopo la sentenza *eBay v. MercExchange* del 2006 è diventato notevolmente più arduo per le NPEs ottenere rimedi inibitori: mentre le *practising entities* hanno successo nel 79% dei casi, le NPEs si fermano al 26%. Dai dati risulta però la maggiore propensione dei troll ad ottenere elevati risarcimenti rispetto alle *practising entities*. Si veda: M. A. LEMLEY, A. D. MELAMED, *op. cit.* Per una visione meno ottimista circa il tasso di vittorie conseguito dalle NPEs a seguito di contenziosi, si veda: M. RISCH, *Patent Troll Myths*, in 42 *Seton Hall L. Rev.* 457, 2012.

15

Il termine è qui inteso in senso economico e non viene adottata una specifica definizione legislativa. Con questa espressione si intendono le società nella fase iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa, di un'impresa appena costituita o di un'impresa che si è appena quotata in borsa.

16

J. BESSEN, J. MEURER, *The direct costs from NPE Disputes*, in 99 *Cornell Law Review*, 2014.

17

Si è di recente calcolato che negli Stati Uniti in media un contenzioso brevettuale genera spese legali a carico di ciascuna parte di circa 5,5 milioni di euro. Fonte: American Intellectual Prop.

Facendo leva su questa debolezza, i troll mirano a raggiungere accordi transattivi per cifre inferiori rispetto a quello che un eventuale contenzioso comporterebbe. Così facendo le NPEs evitano inoltre che i propri brevetti vengano esaminati in sede giurisdizionale dove correrebbero il rischio che ne venga accertata l'eventuale invalidità. Il modello di *business* su cui si fonda tale pratica consiste nell'impiegare sistematicamente tale comportamento contro il maggior numero possibile di piccole società. Il 90% delle azioni condotte da NPEs si fonda infatti su questo metodo ed è dunque il mezzo principale attraverso cui generano ricavi quelli che vengono definiti “*bottom-feeder*” troll.¹⁸

Dal momento che le società di più piccole dimensioni spesso non dispongono di risorse sufficienti per concludere transazioni pecuniarie, non è infrequente che le NPEs domandino e ottengano come contropartita il diritto a utilizzare i brevetti della società (ampliando ulteriormente il proprio *portfolio*) o sue partecipazioni azionarie (assumendo così addirittura la veste di “investitori” nell'impresa convenuta).

Le ripercussioni negative di tali condotte sono evidenti: dirottamento delle (poche) risorse dalle attività di assunzione e di R&D alla conclusione di accordi transattivi, senza considerare la diminuzione del valore di mercato e della capacità di ottenere finanziamenti cui è soggetta un'impresa convenuta per contraffazione di brevetti.¹⁹

Alla luce di tali evidenze, è doveroso sottolineare come i troll troverebbero terreno fertile per esercitare la propria azione nell'economia europea e in particolare in quegli stati membri caratterizzati da un fitto tessuto di piccole e medie imprese, tra cui in particolare Germania e Italia. Si configurerebbe così un ulteriore ostacolo alla nascita e sviluppo di società specializzate nel campo delle tecnologie innovative e dell'ICT.²⁰

Law Association, 34 *Report of the Economic Survey*, 2013.

18

Ibidem.

19

Per un'analisi dettagliata e completa dell'intero spettro di ripercussioni negative determinate dai troll sulle società di piccole dimensioni, si veda: C. CHIEN, *Startups and patent trolls*, in 17 *Stan. Tech. Law Review*, 2014.

20

Per PMI si intendono imprese che, a prescindere dalla forma economica rivestita, fatturano fino

Tuttavia anche le società più grandi che dispongono di maggiori risorse finanziarie e di larghi *portfolios* difensivi non sono al riparo dalle asserzioni dei troll. Il grande vantaggio di cui godono le NPEs consiste nel fatto che, non attuando alcuna invenzione, sono in sostanza invulnerabili al rischio di simili azioni legali “di ritorsione” da parte degli altri operatori con rilevanti *portfolios* difensivi.

Nonostante l'opinione pubblica e buona parte della dottrina esprimano critiche negative nei confronti delle NPEs, alcuni esperti hanno identificato delle ragioni a supporto della loro possibile razionalità macroeconomica.²¹

In primo luogo i rimedi inibitori vengono concessi con maggiore facilità alle *practising entities* rispetto che alle PAEs e, come ormai noto, la maggiore pervasività e deterrenza di un'inibitoria determina un inevitabile innalzamento dei costi che l'utilizzatore deve sostenere per concludere una transazione con il titolare della privativa. Da questo punto di vista le NPEs hanno meno possibilità rispetto ai produttori di estrarre *royalties* sovradimensionate (un *leverage effect* più “contenuto” rispetto a quello di cui godono le *practising entities*).

In secondo luogo, le PAEs possono adempiere l'utile funzione di “cinghia di trasmissione” tra piccoli inventori (*garage inventors*) o soggetti dediti unicamente alla ricerca e quelle imprese, più o meno grandi, che si occupano di produzione e commercializzazione dei prodotti. Se da un lato, come si è visto, le PAEs costituiscono senz'altro un costo aggiuntivo per molti operatori, dall'altro possono però remunerare al meglio gli sforzi in R&D realizzati da quei soggetti che non hanno le risorse per monetizzarli. Grazie alla loro attività di raccolta di privative, soprattutto attraverso contratti di cessione, le NPEs remunerano invenzioni che altrimenti rischierebbero di cadere in disuso o essere utilizzate illegittimamente perché i loro originali titolari non dispongono delle risorse e dei mezzi adeguati

a 50 milioni di euro l'anno e impiegano un massimo di 250 dipendenti. Fonte: Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06 maggio 2003. Secondo i dati della Commissione in UE vi sono 23 milioni di PMI e rappresentano il 99% del totale delle imprese presenti in Unione Europea. Fonte: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=251&lang=en&item_id=5846.

21

Per una visione attenta anche ai potenziali benefici delle PAEs, si veda tra tutti: M. Risch, *op. cit.*; M. A. Lemley, A. D. Melamed, *op. cit.*

per rintracciarne e perseguirne le violazioni. Gli incentivi garantiti dallo stato mediante la proprietà intellettuale per sostenere l'innovazione realizzata dai soggetti economicamente più deboli sarebbero quindi frustrati senza l'intervento delle NPEs: un brevetto che non si riesce a monetizzare costituisce soltanto un costo ulteriore per l'inventore.²² Il commercio dei brevetti è descritto come fortemente paralizzato a causa degli alti costi di transazione che ne fanno un “*blind market*” dove offerta e domanda potenziali faticano a incontrarsi.²³ In questo contesto le PAEs giocherebbero il ruolo di intermediari (“grossisti”, potremmo dire) che raccolgono le privative direttamente dai loro sviluppatori per poi allocarle a chi più ne ha interesse o rivenderle contro chi se ne avvale illegittimamente, permettendo finalmente di superare quegli ostacoli che hanno sempre impedito al bene brevetto di essere commercializzato nell'ambito di un apposito libero mercato. Così facendo questo meccanismo di gestione aggregata degli IPRs costituirebbe un valido deterrente alle condotte di *hold-out*. Come noto, questa espressione indica il comportamento di un soggetto che si avvale di tecnologie senza badare al fatto che esse siano coperte da un IPR altrui, confidando sulla bassa probabilità di essere scoperto o sulla carenza di risorse da parte del detentore della privativa per esercitare un'azione legale.²⁴ Di conseguenza molte piccole società, che ora rinunciano a tutelare le proprie invenzioni per carenza di risorse, facendole inevitabilmente cadere in pubblico dominio senza alcuna remunerazione, sarebbero più incentivate a ricorrere al brevetto, avendo la consapevolezza che con ogni probabilità esso costituirà un valido *asset* per ottenere finanziamenti sia mediante la sua cessione che come garanzia sul credito.²⁵

22

Si stima che l'87% dei brevetti presenti nei *portfolio* di NPEs sia stato acquistato direttamente da *practising entities* e centri di ricerca. Dati ricavati da: M. A. LEMLEY, A. D. MELAMED, *op. cit.*

23

Per una visione più dettagliata e focalizzata sul mercato dei brevetti, si veda: C. CHIEN, *op. cit.*

24

“*Patent hold-out is widespread, for both legal and practical reasons*”, così: V. C. CHIEN, *Holding up and holding out*, in 21 *Mich. Telecom. & Tech. L. Rev.* 1, 2014.

25

Per un interessante approfondimento circa la concessione di garanzia su titoli brevettuali, si veda: A. CHIANALE, *I diritti reali. L'ipoteca*, UTET, Torino, 2010, p. 193.

Paradossalmente quindi se i contrari alle PAEs fondano le proprie critiche sulle condotte parassitarie di *hold-up*, i favorevoli le giustificano descrivendole come un benefico meccanismo di *private ordering* che può contrastare efficacemente il fenomeno speculare dell'*hold-out*.

Mentre sul primo si concentra chi predilige le ragioni degli utilizzatori e vorrebbe un regime brevettuale meno rigido e pervasivo, il secondo costituisce l'argomento di punta di chi valorizza le ragioni dei titolari e parteggia per una protezione brevettuale ulteriormente più estesa. Soltanto dopo aver considerato i rischi e i potenziali risvolti positivi che le PAEs presentano, si può facilmente comprendere a pieno l'asserzione di Risch, secondo il quale “*whether an NPE qualifies as a “troll” depends on who is doing the name-calling*”.²⁶

L'unico modo per poter discernere se e in quali condizioni una NPE crei più ostacoli all'innovazione e agli operatori economici rispetto ad una *practising entity* è inevitabilmente quello di ricorrere ad un'analisi caso per caso. L'incertezza e la confusione che regnano intorno a queste pratiche comportano infatti che l'interprete non si affidi a semplicistiche generalizzazioni.

Le aggregazioni brevettuali possono essere collocate, a seconda dei casi, in tre differenti categorie di NPEs.

In primo luogo vi sono i detentori di brevetti validi su tecnologie effettivamente molto importanti: il loro obiettivo consiste nell'ottenere il risarcimento più alto possibile a seguito di un contenzioso.²⁷ In secondo luogo vi sono quelle entità che con maggior frequenza vengono denominate “troll”: si tratta dei *bottom-feeder* troll che esercitano azioni a catena soprattutto contro le imprese contrattualmente più deboli.²⁸ In ultimo si trovano i grandi soggetti aggregatori che mirano a licenziare interi pacchetti brevettuali senza ricorrere a dispendiosi contenziosi.²⁹

²⁶

M. RISCH, *Patent Troll Myths*, in 42 *Seton Hall L. Rev.* 457, 2012.

²⁷

È il caso della società i4i Ltd che nel 2011 ha ottenuto un sostanzioso risarcimento da Microsoft.

²⁸

Tra questi si possono segnalare le società Mosaid (1996 brevetti), Acacia Technologies (1238 brevetti).

²⁹

Tra questi il più rilevante è senz'altro Intellectual Ventures. Si stima che vanti un *portfolio* globale di brevetti e domande di brevetto che varia dai 30.000 ai 60.000 titoli: per tale motivo è

Resta in ogni caso variabile l'appartenenza ad una categoria piuttosto che ad un'altra in base all'ambito della definizione che si decide di adottare. Generalmente si cerca di escludere i soggetti che conducono anche rilevanti attività di R&D e gli inventori individuali che cercano di commercializzare la propria invenzione.

La dottrina ha individuato una serie di classi, che ricomprendono: società acquirenti di brevetti, start-up fallite, *portfolios* brevettuali di società in liquidazione, università e centri di ricerca pubblici e privati, soggetti pubblici, consorzi tra imprese (*patent pools*). Le università, anche quelle più impegnate nella ricerca, legittimamente cercano di ricavare risorse attraverso il trasferimento di tecnologie e sembra da escludere l'ipotesi di associarle a NPEs *tout court*.³⁰

Quando si pensa agli effetti negativi dei troll, bisogna poi tenere presente che spesso l'alternativa alle *patent wars* che possono scatenarsi tra società con ampi *portfolios* consiste nelle licenze incrociate o negli accordi di *patent pooling*.³¹

Come evidenziato dalla dottrina più attenta, questi accordi non sono però certo gratuiti per le imprese.³² Un detentore che rinuncia a far valere le proprie privative deve considerare di aver rinunciato a potenziali entrate, sopportando quindi dei costi-opportunità. Il fatto che siano difficili da quantificare e si distribuiscano su periodi temporali prolungati, non significa che non sussistano.

Se poi i *patent* troll hanno avuto il merito di essere i primi a monetizzare i

stata ribattezzata “super troll”. La sua origine è interessante e aneddotica: Peter Detkin, il suo fondatore, prima di costituire Intellectual Ventures ha lavorato fino al 2002 presso Intel con la precisa mansione di elaborare politiche difensive contro le azioni delle NPEs. Altre primarie NPEs sono poi: Texas Instruments (più di 41.000 brevetti) e Round Rock Research (3510 brevetti). Si veda: N. J. DE BISTHOVEN, *Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe: What the Unitary Patent Package Can Learn From the American Experience?*, in *TTLF Working Papers* N. 19, 2013.

30

Come ovvio, la scelta di ricomprenderle o meno dipenderà da quale concezione di NPE si decida di adottare. Per un'analisi dettagliata del caso delle università si veda: M. A. LEMLEY, *Are university patent trolls?*, 18 in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.* 611, 2008.

31

Nel senso che la primaria funzione dei pool sia quella di evitare le *patent wars*: M. MATTIOLI, *Power and governance in patent pool*, 27 *Harvard Journal of Law & Technology* 2, 2014.

32

“Even if a firm does not want to assert its patents, there is often an opportunity cost from not selling those patents to another firm that will assert them. Companies that are willing to use patents only in crosslicenses, but not to generate revenue, are often leaving money on the table”, così: M. A. LEMLEY, A. D. MELAMED, *op. cit*

portfolios brevettuali, sembra ormai che anche le imprese che fino ad ora concentravano la propria attività su R&D, produzione e commercializzazione di prodotti (le c.d. *practising entities*) abbiano compreso che il proprio patrimonio di proprietà intellettuale può costituire una sostanziosa fonte di ricavi se gestito in maniera più oculata. La società Microsoft, ad esempio, negli anni '90 ha seguito politiche avverse all'uso aggressivo dei propri titoli brevettuali, ma dopo aver subito una serie di azioni legali per contraffazione da parte di concorrenti, ha cambiato politica.³³ Negli ultimi dieci anni la società nordamericana ha così avviato una politica più offensiva nei confronti di concorrenti e in particolare dei produttori di *smartphones*.

Yahoo, invece, rappresenta al meglio il caso di una società che, da quando ha preso atto del declino del proprio business principale, ha iniziato ad utilizzare il proprio *portfolio* inizialmente costituito con scopi difensivi per generare ricavi.³⁴ Un'altra realtà che ha compiuto una svolta simile, ma più radicale, è Texas Instrument. Prima di essere una delle NPEs più lucrative sul mercato, fino alla prima metà degli anni '90 è stata una *practising entity* impegnata totalmente nella produzione di componenti *hardware*. A conferma di quanto si diceva in apertura del capitolo, spesso le imprese che aggregano ampi pacchetti brevettuali con finalità difensive finiscono per impiegarlo attivamente contro i concorrenti per aumentare i propri ricavi.³⁵ Lo stesso si è verificato per altre società leader nel proprio settore e poi superate dalla concorrenza, come MOSAID, Tessera, Alcatel e Nokia.³⁶ Quest'ultima società, in particolare, dopo aver venduto a Microsoft i

33

Il caso riguarda un contenzioso con la piccola società Stac verso la quale Microsoft dovette pagare un sostanzioso risarcimento nel 1994. Per un approfondimento si veda: L. M. FISHER, *Microsoft loses case on patent*, in *The New York Times*, 24 febbraio 1994.

34

Il contenzioso avviato con Facebook nel 2012 è stato poi concluso con un accordo transattivo. Si veda in proposito: T. BRADSHAW, *Yahoo and Facebook settle patent dispute*, in *Financial Times*, London, 6 luglio 2012.

35

Si veda a questo proposito l'interessante analisi tracciata in M. A. LEMLEY, A. D. MELAMED, *op. cit.* Gli Autori suggeriscono per un approfondimento su questo tema: K. G. RIVETTE, D. KLINE, *Rembrandts in the Attic: unlocking the hidden value of patents*, Harvard Business School Press, Boston, 1999.

36

Questi cambi sono stati a volte accompagnati da proteste e scontri al livello della dirigenza. Si veda ad esempio l'articolo attraverso cui il CEO di Tessera ha cercato di frenare questo

propri rami relativi alla telefonia e ai servizi marketing, sta pianificando di avviare ampie campagne di licenza del proprio immenso *portfolio* brevettuale composto da oltre 10.000 privative.

Considerato l'astio e la cattiva fama che i c.d. *patent troll* si sono guadagnati presso l'opinione pubblica, alcune società hanno elaborato metodi più *soft* per monetizzare i propri *assets* di proprietà intellettuale. Il principale consiste nel cederli o nel trasferirne formalmente la titolarità a soggetti terzi. Le società che realizzano questa pratica che porta alla nascita di entità formalmente autonome che agiscono per conto dei propri originari costitutori vengono definite *patent privateers*. A seconda dei casi possono essere derivate dall'alleanza con un troll già attivo oppure essere addirittura un *patent pool* formato da più società produttrici.

Avvalendosi poi di particolari clausole contrattuali i titolari possono assicurarsi che quelle privative non verranno asserite nei loro confronti o, addirittura, riescono a mantenere un controllo indiretto sulla gestione del *portfolio* brevettuale formalmente trasferito. Inoltre le indagini mostrano che difficilmente una società cede i brevetti che le sono fondamentali per condurre il proprio *business*, preferendo trasferire le privative che possono arrecare pregiudizio ai concorrenti e che costituiscono un valido *asset* per estrarre ricavi.

Mediante tale pratica, i *patent privateers* non soltanto cercano di non pregiudicare la propria immagine commerciale, ma alcuni commentatori e operatori hanno profilato il rischio che questo metodo venga utilizzato per evadere gli obblighi derivanti dalla disciplina antitrust, come l'impegno a concedere in licenza a condizioni FRAND i propri *standard essential patents* (SEPs). Esempi classici di questo fenomeno sono costituiti dal trasferimento dei brevetti di Micron alla NPEs Round Rock Ventures: una società che ha poi provveduto ad utilizzarli contro i concorrenti di Micron.³⁷

cambiamento: R. S. HILL, *Don't turn my company into a patent troll!*, in *Forbes*, 13 maggio 2013.

37

Per un visione più dettagliata di questi casi si veda: M. A. LEMLEY, A. D. MELAMED, *op. cit.* Gli Autori citano molti altri casi, come quello di Ericsson che ha ceduto più di 2000 privative ad Unwired Planet, un troll che ha messo in campo politiche aggressive contro i concorrenti di Ericsson.

Degna di nota è poi la cessione con cui Nokia ha trasferito 1200 SEPs alla canadese MOSAID (un'altra società ex produttrice e ora dedita totalmente alla licenza brevettuale). Questa cessione ha generato vigorose proteste da parte dei concorrenti che hanno esplicitamente lamentato il rischio di evasione dell'obbligo di licenza a condizione FRAND.³⁸ A questo proposito sarebbe opportuno che le autorità di controllo, in primis la Commissione europea e la FTC americana, affermassero esplicitamente che l'impegno a licenziare a condizioni FRAND debba essere sempre vincolante anche per i cessionari di SEPs.

Uno dei casi più interessanti a questo proposito, perché coinvolge direttamente il fenomeno del *patent pooling*, è l'accordo stipulato tra Microsoft, Apple, Research in Motion, Sony ed Ericsson per la costituzione di una *joint venture* nominata "Rockstar Bidco". Il consorzio è stato inizialmente creato per superare l'offerta di 900 milioni di dollari formulata dal gruppo Ranger (formato da Google e Intel) durante la più grande asta di proprietà intellettuale della storia riguardante il *portfolio* di 6000 brevetti detenuti dalla società in liquidazione Nortel. Rockstar Bidco è poi riuscito a vincere l'asta con l'offerta di 4.5 miliardi di dollari nel luglio 2011.³⁹

In risposta Google ha acquisito un mese più tardi Motorola Mobility Holding Inc. (MMI) per la cifra di 12,5 miliardi di dollari (con cui si è assicurato il controllo sul suo *portfolio* di 17.000 brevetti e 7.500 domande di brevetto).⁴⁰

Il Department of Justice nordamericano (Doj) ha poi esaminato i due accordi, più un terzo riguardante l'acquisto da parte di una *joint venture* (formata da Microsoft, Oracle Corp., Apple ed EMC) di 882 tra brevetti e domande di brevetto di Novell.

38

Le proteste più vigorose sono giunte da Google che ha espresso alla Commissione UE il timore che Microsoft e Nokia stia colludendo per istituire un patent troll in Canada (MOSAID), con lo specifico intento di evadere gli impegni di licenze FRAND. Si veda: C. ARTHUR, *Microsoft and Nokia hit back at Google 'patent troll' claims*, in *The Guardian*, 1 giugno 2012.

39

Per una visione più dettagliata di questa vicenda, si consiglia: J. R. ORR, *Patent Aggregation: Models, Harms, and the Limited Role of Antitrust*, in *28 Berkeley Tech. L.J.*, 2013.

40

Nel gennaio 2014 Google ha poi rivenduto MMI al gruppo societario cinese Lenovo, mantenendo però gran parte del *portfolio* brevettuale (15.000 titoli). Il prezzo di rivendita è stato infatti di "soli" 2,9 miliardi di dollari. Si veda in proposito: R. WATERS, *Google sells Motorola Mobility to Lenovo for 2,9 bn*, in *Financial Times*, 29 gennaio 2014.

Con una decisione del 13 febbraio 2012⁴¹ l'organismo di vigilanza ha espresso il via libera a tutti gli accordi, dal momento che gli acquirenti si erano impegnati pubblicamente a mantenere gli obblighi assunti dai precedenti titolari di concedere a termini FRAND gli SEPs dei propri *portfolios*.⁴²

L'enorme pacchetto brevettuale acquisito da Google non ha generato per il momento molte preoccupazioni perché, come riconosciuto dal Doj, la ratio che lo ha determinato è stata quella di instaurare un “*patent balance*” con i concorrenti.

Dei tre accordi, quello concluso dalla Rockstar Bidco è invece quello più interessante. Nonostante la fiducia accordata dal Doj, sembra che le perplessità espresse dall'American Antitrust Institute (AAI) in occasione degli accordi fossero piuttosto fondate.⁴³ La gran parte dei brevetti di Nortel erano infatti candidati ad essere incorporati in nuovi standard per cui nessun impegno era ancora stato formalmente preso, aumentando esponenzialmente il rischio di futuri *patent hold-up* a causa del “*largely undefined and thus largely meaningless FRAND commitments attached to those SEPs*”.

In seguito al trasferimento del *portfolio* di Nortel i soci fondatori infatti si sono spartiti 2000 brevetti e con i restanti 4000 hanno deciso di dar vita ad una nuova entità, il Rockstar Consortium. Il suo scopo dichiarato è quello di estrarre il massimo ricavo possibile dalla gestione del *portfolio* brevettuale, senza prestare importanza al fatto che i soci costitutori si erano impegnati a licenziare molti SEP (in particolare quelli riguardanti lo standard *wireless* LTE) a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tale intenzione è stata esplicitamente espressa

41

Press Release, U.S. Dep't of Justice, Statement of the Department of Justice's Antitrust Division on Its Decision to Close Its Investigations of Google Inc.'s Acquisition of Motorola Mobility Holdings Inc. and the Acquisitions of Certain Patents by Apple Inc., Microsoft Corp. and Research in Motion Ltd., 13 febbraio 2010.

42

Microsoft ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il proprio impegno, Google ha inviato una lettera poi resa pubblica a numerose *Standard Setting Organizations* e Apple ha fatto altrettanto con l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Per una analisi dettagliata della decisione adottata dal Doj, si veda: P. T. BROWN, ZUN S. C., *Patent Aggregation: Guidance from the DOJ's Recent Approval Of Three Major Patent Portfolio Acquisitions*, in 26 *Antitrust by the American Bar Association* 3, 2012.

43

Lettera del Presidente AAI ALBERT FOER A CHRISTINE A. VARNEY, 6 luglio 2011. Disponibile all'indirizzo: <http://www.antitrustinstitute.org/sites/default/files/AAI%20-%20DOJ%20Investigations%20into%20Rockstar%20and%20Mosaid.pdf>.

dallo stesso John Veschi, amministratore delegato di Rockstar Consortium, che con riferimento agli impegni FRAND, ha dichiarato: “We are separate, that does not apply to us”.⁴⁴ I 32 dipendenti della società sono suddivisi tra avvocati e ingegneri. Il loro scopo consiste nel realizzare attività di *reverse-engineering* per individuare i prodotti presenti sul mercato che hanno alte probabilità di configurare una violazione delle privative detenute da Rockstar. Il passo successivo consiste nel contattare i rispettivi produttori e distributori per concludere un accordo di licenza o coinvolgerli in un contenzioso per violazione di brevetto. Quello realizzato da Apple e Microsoft, in sostanza, è un *patent pool* appositamente strutturato per realizzare il massimo ricavo dal proprio *portfolio* brevettuale mediante contratti di licenza, cessione, transazioni e risarcimenti giurisdizionali (quando necessario).⁴⁵

Sembra improbabile che la giurisprudenza e le autorità di controllo possano accettare facilmente la dichiarata indipendenza di Rockstar Consortium dai vincoli che legano i propri soci costitutori, tuttavia è senz'altro vero che la genericità degli impegni FRAND in relazione a brevetti non ancora dichiarati essenziali o implementati da standard *de facto* renderà senz'altro molto complesso per organi di vigilanza e concorrenti dimostrare le presunte condotte anti-concorrenziali di Rockstar e di altre NPEs. In ogni caso, a meno che non abusi della propria posizione di mercato e metta in campo condotte chiaramente in violazione della disciplina antitrust, non sarà semplice perseguire l'attività (di per sé legittima) di queste società.

4.1.3. La politica di Google: il bastone ai troll e la carota alle start-up

Molto interesse suscita invece il comportamento differente rispetto a molti altri concorrenti adottato da Google, che finora non ha avviato politiche aggressive di sfruttamento brevettuale, ma ha aggregato un immenso *portfolio* (soprattutto dopo

44

R. McMILLAN, *How Apple and Microsoft Armed 4,000 Patent Warheads*, in *Wired*, 5 febbraio 2012.

45

Ibidem.

l'acquisto di MMI) in funzione difensiva. La società nordamericana ha messo in campo negli ultimi anni una serie di progetti specificamente studiati per combattere i *patent troll*, che includono: il rilascio di programmi *open source* (come Android e VP8), l'istituzione di meccanismi giuridici per la condivisione delle tecnologie (tra cui l'Open Invention Network License), l'*open patent pledge*, il License on Transfer (LOT), il *Patent Opportunity Submission* e il *Patent Starter Program*.

L'Open Invention Network License è un *patent pool* difensivo istituito nel 2005 con la funzione di proteggere Linux.⁴⁶ Come si legge sul sito ufficiale del *pool*, il vigoroso aumento dei contenziosi in materia brevettuale nell'ultimo ventennio ha messo in serio pericolo gli sviluppatori di software *open source*, rendendo necessario “*to build a collective defensive solution to protect and enable it*”. Vi partecipano molti attori primari dell'industria informatica tra cui, oltre Google, IBM, NEC, Philips, Red Hat, Sony e SUSE. L'accesso al *pool* è aperto e gratuito per ogni impresa desiderosa di lavorare con Linux, GNU, Android e i programmi loro associati.

Il License on Transfer (LOT) Network è invece un accordo stipulato tra sette società (tra cui Canon, Dropbox, Google e SAP) nel luglio 2014. Partecipando all'accordo, ogni società si vincola ad una *defensive termination clause*. Questo patto comporta che l'impresa conceda ciascuno dei propri brevetti agli altri partecipanti in licenza perpetua condizionata sospensivamente. La condizione espressa si avvera soltanto nel momento in cui il singolo brevetto detenuto dal partecipante sia concesso in licenza o ceduto ad un non partecipante all'accordo. Analogamente la condizione si avvera quando un'impresa partecipante entra sotto il controllo di un soggetto non membro, di una PAE o diventa lei stessa un PAE. In questo modo l'accordo intende vanificare l'attrattiva che le imprese esercitano per il *business* delle NPEs.⁴⁷ Il LOT comprende al momento circa 325.000 titoli

46

Per un approfondimento sull'argomento si veda la presentazione presente sul sito ufficiale: <https://www.openinventionnetwork.com/>.

47

Per fare un esempio: se DropBox cedesse un proprio brevetto a Rockstar Consortium (che non è parte dell'accordo), la conclusione del contratto tra i due soggetti renderebbe automaticamente efficace (limitatamente al brevetto oggetto di cessione) la precedente licenza

tra brevetti e domande di brevetto.

L'Open Patent Non-assertion Pledge (OPN) è stato invece pensato per diminuire il rischio di *patent wars* con riguardo ai software *open source* (OSS).⁴⁸ Il 28 marzo 2013 Google si è così pubblicamente e irrevocabilmente impegnata a non rivendicare un determinato gruppo di propri brevetti contro qualunque soggetto li sviluppi, distribuisca o ne faccia uso nell'ambito di un programma *open source* gratuito. Anche nel caso in cui i brevetti dovessero essere trasferiti, Google si impegna a fare in modo che il cessionario accetti il medesimo impegno. Il patto è risolutivamente condizionato e perde efficacia verso coloro che promuovono contro Google o qualunque società da lei controllata un'azione legale per infrazione di brevetto (o traggano beneficio indirettamente della stessa). Inizialmente avviata con soli 10 brevetti, attualmente l'OPN copre 245 privative della società. La multinazionale di Mountain View ha lanciato questa iniziativa con l'esplicito intento che anche altre società seguissero i suoi passi. Finora lo hanno fatto Cloudera, IBM e OIN.

Siccome ben l'87% dei brevetti di cui le PAEs si avvalgono sono acquistati da *practising entities*, Google ha cercato di contrastare il problema alla radice lanciando, il 27 aprile 2015, una "*Patent purchase promotion*". Spesso infatti le asperità del mercato brevettuale possono condurre le società contrattualmente più deboli (come le *start-up*) a cedere le proprie privative alle NPEs, fenomeno che Google reputa molto negativo sia per sé stessa che per la collettività.⁴⁹

Di conseguenza, durante una finestra di tempo lunga 15 giorni (dall'8 al 22 maggio 2015), la multinazionale ha aperto un portale mediante il quale ogni detentore di brevetto desideroso di cederlo avrebbe potuto formulare la propria offerta a Google. Dopo aver esaminato ogni proposta, la società si è impegnata a ricontattare i titolari delle privative che ha ritenuto più interessanti e a concludere

perpetua stipulata da DopBox verso tutti gli altri membri di LOT. Per un ulteriore approfondimento in materia si veda il sito ufficiale dell'iniziativa: <http://www.lotnet.com/index.cfm>.

48

Per visionare l'accordo nella sua interezza e l'elenco aggiornato dei brevetti, si veda: <http://www.google.com/patents/opnpledge/pledge/>.

49

Come viene riferito nel comunicato ufficiale della società: <http://googlepublicpolicy.blogspot.it/2015/04/announcing-patent-purchase-promotion.html>.

un contratto di cessione.

Nel luglio 2015 Google ha lanciato infine il suo ultimo progetto appositamente pensato per agevolare il rapporto tra start-up e sistema di proprietà intellettuale: il *Patent starter program*.⁵⁰ Siccome “*the world of patents can be very confusing, cumbersome and often distracting for startups*”, il programma ideato dalla multinazionale ha previsto per le prime 50 start-up che si sono proposte:

- I. Il diritto di avvalersi di due intere famiglie di brevetti del *portfolio* di Google (scelte dalla start-up in tra un ventaglio di 5 possibilità);
- II. la partecipazione al network LOT (*License on Transfer*) senza il pagamento di alcuna quota di partecipazione per due anni;
- III. libero e gratuito accesso al database contenente tutti i brevetti che Google ritiene non organici alla propria attività e dunque è disposta a cedere.

Se da un certo punto di vista non si può che apprezzare gli sforzi e l'elasticità con cui una multinazionale come Google stia cercando di affrontare quello che percepisce come un grande ostacolo sia per il proprio *business* che per la collettività, va anche rilevato come la prospettiva di chi si propone di analizzare il fenomeno con modalità scientifica sia necessariamente diversa. Va quindi rilevato come legittimamente questi meccanismi proposti da Google siano volti più ad implementare la sua sfera di influenza sul mercato piuttosto che a risolvere davvero il problema dei troll. Non bisogna dimenticare infatti che una delle più grandi aggregazioni brevettuali al mondo è il *portfolio* di Google, il quale, in effetti, è stato sviluppato con l'impegno di impiegarlo con finalità meramente difensive e di bilanciamento commerciale. La storia economica insegna però che non bisogna prestare eccessiva fiducia nelle promesse degli operatori del mercato. Non sarebbe infatti la prima volta che una grande società formula simili promesse salvo poi ripiegare su attività di *patent trolling* non appena il proprio *core business* inizi a mostrare segni di cedimento (si pensi soltanto ai casi Nokia,

50

Per una panoramica completa delle condizioni e modalità del programma, si veda: <http://www.google.com/patents/licensing/>

Yahoo!, Microsoft). Inoltre, poi, è opportuno segnalare come anche le aggregazioni difensive di brevetti possano dare origine agli stessi rischi di collusioni anti-concorrenziali generate dai *patent pools*: intese sui prezzi, limitazione degli sbocchi, aumento dei costi per i concorrenti e abusi di posizione dominante.⁵¹

4.1.4. Il sintomo di una crisi che va risolta altrove

In conclusione va rilevato come mentre intorno al fenomeno delle NPEs vi sia molta preoccupazione negli Stati Uniti, in Unione Europea il problema non sia ancora stato avvertito in tutta la sua potenzialità. Sembra tuttavia un grave rischio che, in un'economia fortemente connessa con quella nordamericana e in un settore intrinsecamente sovranazionale (come quello delle proprietà intellettuale), gli operatori e gli interpreti non affinino gli strumenti per mostrarsi preparati all'avvento di questo nuovo effetto della c.d. *patent crisis*. A questo proposito possono essere tratte alcune conclusioni.

Primo, il fenomeno delle NPEs dovrebbe essere affrontato lasciando il più possibile da parte il pregiudizio di carattere etico che l'opinione pubblica ha riservato per i c.d. troll. Si è infatti visto che la loro azione non può essere descritta semplicemente come una forma di parassitismo sulle spalle delle *practising entities*. Le aggregazioni brevettuali di per sé si stanno rivelando necessarie per affrontare l'eccessiva frammentazione del sistema brevettuale. Come i contratti di *patent pooling*, i *patent troll* costituiscono un rimedio di *private ordering* elaborato dalla pratica a partire dal complesso e confuso panorama dei *technology-related intellectual property rights*.

Secondo, il vero problema che legislatori e interpreti devono affrontare con più urgenza non può essere limitato ai *patent troll*. Le NPEs infatti costituiscono nient'altro che un sintomo di un sistema che necessita una riforma capace di adattarsi con elasticità alle esigenze di un mercato tecnologico sempre più

51

Rischio evidenziato in: J. R. ORR, *Patent Aggregation: Models, Harms, and the Limited Role of Antitrust*, in 28 *Berkeley Tech. L.J.*, 2013.

complesso e in perenne mutamento. Se da un lato è senz'altro vero che la PAEs possono rappresentare un ostacolo da abbattere per alcuni soggetti economici (non soltanto le start-up, ma anche giganti come Google), questo non significa che l'intera collettività debba piegarsi agli interessi di alcuni, pur importanti, centri di potere. Ad esempio, Google ha denunciato ripetutamente presso gli organismi di controllo gli accordi conclusi tra Microsoft, Nokia e altri operatori al fine di costituire NPEs offensive e ha messo in campo molti strumenti per contrastarle a tutti i livelli. Tuttavia non bisogna dimenticare l'immenso potere di mercato che la società di Mountain View ha acquistato negli ultimi 15 anni. Da un punto di vista economico è perfettamente razionale che i concorrenti cerchino di elaborare metodi per contrastare più efficacemente tale colosso. A questo proposito, fintanto che non configurino chiare violazioni della normativa antitrust in base ai criteri che sono stati trattati nel capitolo precedente, le NPEs costituiscono uno strumento lecito di cui gli operatori possono avvalersi senza il timore di subire repressioni.⁵² Le PAEs, in sostanza, possono certo configurare gravi danni all'economia e all'innovazione tecnologica, ma nella stessa misura delle *practising entities* e dunque non possono giustificare di per sé una disciplina più severa.

In ultimo luogo va rilevato come effettivamente i *patent pools* si intreccino con la materia delle NPEs, in quanto poggiano sulla stessa filosofia di gestione della proprietà intellettuale, sarebbe a dire l'aggregazione delle privative per limitare i costi di transazione. Tuttavia, come ogni strumento messo nelle mani degli operatori, anche i *pools* possono adempiere gli scopi più disparati: dall'istituzione dell'Open Invention Network License da parte di Google per proteggere l'*open source* dalle *patent wars* al Rockstar Consortium, un vero e proprio troll con lo scopo di estrarre i maggiori ricavi possibili dal proprio *portfolio*, rivendicandosi addirittura libero da eventuali impegni di concedere licenze a condizioni FRAND. In questo contesto la disciplina antitrust che è stata studiata nei precedenti capitoli

52

Ci si riferisce alla questione della qualificazione del rapporto intercorrente tra i brevetti aggregati (requisito di essenzialità, in particolare), alle intese restrittive della concorrenza e agli abusi di posizione dominante che le aggregazioni possono configurare. Per un'analisi antitrust più approfondita in merito si rimanda ai par. 3.3. (I principali profili antitrust degli accordi di *patent pooling*) e par. 3.3.1. (L'interpretazione del requisito dell'essenzialità nei contratti di *patent pooling*), capitolo III.

in merito agli accordi di *patent pooling* e standardizzazione non può che svolgere una limitata funzione nel risolvere un problema che deve essere invece affrontato alla radice.⁵³ Infatti un accordo di *pooling* brevettuale pienamente rispettoso della normativa antitrust potrebbe ugualmente tenere le stesse condotte di un troll e configurare le medesime problematiche che tanto malumore suscitano presso alcuni operatori e la maggioranza dell'opinione pubblica.

4.2. Oltre l'ICT: i benefici del *patent pooling*

Gli accordi di *patent pooling* non costituiscono soltanto un rimedio di *private ordering* per alleviare gli ostacoli all'attività delle imprese operanti in settori tecnologici innovativi. Vi sono alcuni comparti in cui l'eccessiva disgregazione del sistema brevettuale ha peggiorato criticità da sempre esistenti e che possono trarre grandi benefici dalla costituzione di *patent pools*. Nelle prossime pagine si prenderanno in considerazione i casi del Medicines Patent Pool, istituito nell'ambito delle Nazioni Unite per agevolare il trattamento di malattie virali nei paesi più poveri e il *Pool for open innovation* promosso da una multinazionale farmaceutica (GSK) per contrastare le malattie tropicali neglette.

4.2.1. Il caso del *Medicines Patent Pool* (MPP)

Il *Medicines Patent Pool* (MPP) è una delle iniziative di maggior successo lanciate dall'UNITAID, strumento finanziario nato nel 2006 dalla collaborazione di Regno Unito, Norvegia, Francia, Brasile e Cile nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per facilitare l'acquisto di medicinali per il trattamento di HIV/AIDS, tubercolosi e malaria. Istituito nel luglio del 2010 con il patrocinio delle Nazioni Unite, l'MPP ha lo scopo di rendere economicamente più accessibili i farmaci per il trattamento dell'HIV avvalendosi di un *pool* che aggrega tutti i brevetti necessari per loro produzione.

53

In questo senso si esprimono anche i commentatori più attenti alla problematica. Si veda, tra gli altri: M. A. LEMLEY, A. D. MELAMED, *op. cit.*; J. R. ORR, *op. cit.*

È stato calcolato che le persone bisognose di un trattamento per l'HIV siano 28,6 milioni e di queste soltanto 12,9 abbiano effettivo accesso a trattamenti terapeutici adeguati. Si è calcolato che il tasso di nuove infezioni a livello globale sia di 2,5 milioni all'anno, in lieve ma continua diminuzione da quasi dieci anni. Nonostante questa buona notizia, bisogna considerare che, siccome la mortalità è diminuita per effetto della migliore efficacia dei farmaci, il numero di persone bisognose di trattamenti terapeutici continuerà a salire: ad esempio, dal 1990 al 2011 il totale delle persone viventi affette da HIV è passato da 8 a 34 milioni di individui.⁵⁴ Per effetto di questo rapido aumento, si sono registrate numerose difficoltà da parte dei fornitori nel soddisfare la domanda globale a prezzi che rendano possibile l'acquisto dei farmaci anche da parte delle popolazioni dei paesi più poveri.⁵⁵

I farmaci classici poi diventano col tempo meno resistenti perché il virus acquista resistenza e dunque si genera l'esigenza di una ricerca continua che sappia proporre nuovi prodotti farmaceutici. Lo sviluppo di nuovi trattamenti esige però che gli investimenti realizzati dalle case farmaceutiche siano ripagati e il meccanismo classico in questi casi per soddisfare tali esigenze è costituito dal brevetto, che inevitabilmente genera un innalzamento dei prezzi.⁵⁶

In secondo luogo, le grandi case farmaceutiche non hanno incentivi a investire nello sviluppo di questi farmaci perché i mercati più ricchi non sono affetti da questo problema nella stessa intensità dei paesi più poveri. In ultimo luogo, i brevetti concessi su singoli farmaci o principi attivi ostacolano uno dei metodi più recenti (e rivelatisi molto efficaci) di trattamento dell'HIV: quello di combinare più farmaci in un'unica pillola. Al pari di quel che avviene nel campo dell'ICT con i prodotti complessi, per poter realizzare tali pillole, le imprese del settore

54

Dati ricavati dal UNATIDS, Report on the global AIDS epidemic, 2012.

55

Non sono dunque sufficienti i soli sforzi economici che hanno permesso di instaurare un mercato concorrenziale tra i produttori farmaceutici la cui conseguenza è stata la diminuzione del 99% del costo dei medicinali: da 10.000 dollari per paziente nel 2000 a meno di 70 nel 2011. Fonte: Medicines Patent Pool, *Annual Report 2014*.

56

In merito al rapporto tra brevetti e accesso dei medicinali per la popolazione mondiale, si veda: HOEN E., *Driving a decade of change: HIV/AIDS, patents and access to medicines for all*, in 14 *Journal of the International AIDS Society*, 2011.

dovranno ottenere tutte le privative che coprono le invenzioni bio-farmaceutiche impiegate per la loro produzione.

In questo contesto il Medicines Patent Pool offre una soluzione che riesce ad offrire vantaggi economici agli sviluppatori e allo stesso tempo rendere il mercato accessibile anche ai produttori di farmaci generici che potranno così entrare in concorrenza abbassando i prezzi per i consumatori finali.⁵⁷

Il meccanismo di funzionamento del MPP è piuttosto semplice. I titolari dei brevetti bio-farmaceutici concedono le privative in licenza non esclusiva al Pool che fungerà da *one stop shop* per i produttori di farmaci generici nei paesi poveri. La licenza concessa dal MMP vincola esplicitamente il licenziatario circa l'ambito geografico coperto dal contratto.⁵⁸ A seconda dei casi sono indicati più o meno mercati nazionali in cui può operare e gli stati in cui può produrre il farmaco.⁵⁹ Queste clausole variano a seconda dell'accordo che il *common licensing administrator* è riuscito a concludere con le società farmaceutiche contributrici. È opportuno considerare il fatto che i paesi coinvolti da queste licenze non sono soltanto quelli a basso reddito (*low-income countries*), ma anche a medio (*middle-income countries*): dunque il bacino di popolazione che può godere degli effetti del *pool* è significativamente ampia.⁶⁰ Grazie a questi alti numeri il *pool* può fare leva anche sulle economie di scala derivanti dalla produzione su volumi elevati.

Le principali caratteristiche del *pool* sono tre. In primo luogo, le *royalties* che i

57

Per una digressione sull'evoluzione della relazione tra IP e accesso ai farmaci per il trattamento dell'HIV/AIDS, si consiglia: E. HOEN, *Driving a decade of change: HIV/AIDS, patents and access to medicines for all*, in 14 *Journal of the International AIDS Society*, 2011.

58

Un ampio approfondimento riguardante la struttura giuridica del MPP, è offerta in: E. R. GOLD e altri, *Preliminary Legal Review of Proposed Medicines Patent Pool*, Predisposto dal TIP per l'UNITAID, 2007.

59

Per la maggior parte dei farmaci, in ogni caso, è ammessa la produzione (ma non la commercializzazione ovviamente) anche Unione Europea e Stati Uniti.

60

La differenza è piuttosto rilevante: se infatti il bacino di riferimento del MPP fossero solo i paesi a basso reddito, allora la sua azione si concentrerebbe su 35 paesi. I paesi a medio reddito, invece, sono ben 110 e allargano notevolmente l'ambito complessivo dell'azione del *pool*. Secondo i parametri forniti dalla Banca Mondiale, per paesi a basso reddito (*low-income economies*) si intendono quelli con un RNL (reddito nazionale lordo) pro capite inferiore a 1.045 \$, mentre per paesi a medio reddito (*middle-income economies*) quelli con un RNL pro capite compreso tra 1.045 e 12.736 \$.

licenziatari devono pagare non sono negoziate ex ante, ma vengono lasciate al gioco della concorrenza. In secondo luogo le licenze sono non esclusive: se i singoli stati ritengono di poter ottenere condizioni migliori trattando direttamente con le case farmaceutiche (perché hanno una forza economica che permette loro di farlo, come nel caso di Brasile e Cina) sono liberi di scavalcare il *one stop shop* del *pool*. In ultimo luogo, attraverso il meccanismo delle licenze volontarie concesse al miglior offerente, si incoraggia la concorrenza tra i produttori di generici.

Attraverso questo meccanismo sia le case farmaceutiche che i produttori di farmaci generici ricavano benefici. Innanzitutto le società titolari delle private bio-farmaceutiche devono negoziare soltanto con il Pool cui conferiscono i propri brevetti. Possono focalizzarsi sul proprio *core business*, senza badare alla commercializzazione in ogni singolo paese. In secondo luogo, il *pool* funziona da collettore delle *royalties* sugli IPRs licenziati ai produttori generici. Inoltre, affidandosi al MPP le case farmaceutiche evitano che i singoli stati facciano ricorso a licenze obbligatorie, le quali, oltre alle intrinseche negatività che comportano, obbligano i titolari a negoziare contratti di licenza per ogni singolo stato. Dall'altro lato, attraverso il *pool* che si basa sulla licenza volontaria, la società può raggiungere numerosi paesi con una sola licenza (e conseguenti benefici ricavati dalle economie di scala).

I produttori di farmaci generici, dal canto loro, hanno accesso ad un *one stop shop* attraverso cui riescono a beneficiare di condizioni migliori rispetto a quelle che avrebbero ottenuto negoziando direttamente con le grandi case farmaceutiche.

Trattandosi di un rimedio di *private ordering*, il *Pool* è molto snello e non comporta gli intrusivi interventi pubblici causati dalle licenze obbligatorie. La chiave del suo successo risiede nell'adesione e disponibilità da parte delle case farmaceutiche e degli enti pubblici di ricerca a conferire parte dei propri brevetti al *pool*, superando i timori legati alle importazioni parallele dei farmaci nei mercati dei paesi ricchi.

Il primo soggetto ad aver conferito il proprio *portfolio* è stato lo US National Institutes of Health insieme alla University of Illinois di Chicago nel settembre

2010.⁶¹ In seguito, nel luglio 2011 con la partecipazione della società farmaceutica Gilead Sciences (che ha condiviso i brevetti per la produzione di farmaci finalizzati al trattamento dell'epatite B e dell'HIV) ha preso avvio l'effettiva cooperazione col settore privato. Fino ad oggi i contributori sono costantemente aumentati, ricomprendendo alcuni tra gli attori di maggior peso dell'industria bio-farmaceutica, tra cui: Aurobindo Pharma, Generic manufacturer Emcure, ViiV Helthcare (una *joint venture* di GlaxoSmithKline e Pfizer), Laurus Labs, Licensing Executives Society e F. Hoffmann-La Roche.⁶²

I risultati raggiunti in cinque anni di attività sono molto positivi e mostrano come il modello di gestione della proprietà intellettuale veicolato attraverso i contratti di *patent pooling* possa rivelarsi efficiente. Il MPP licenzia oggi pacchetti brevettuali finalizzati alla produzione di 11 farmaci antiretrovirali per un totale di 2,18 miliardi di dosi prodotte e 6 milioni di pazienti trattati in 117 paesi. I produttori di farmaci generici licenziatari del MPP sono sei, per la maggior parte installati in India e Cina⁶³. Si stima che i risparmi per gli utenti dei farmaci, resi possibili dall'attività del *pool* tra il 2012 e il 2014, ammontino a 79 milioni di dollari.

Per fare un esempio, la prima licenza concessa dal MPP riguardava i brevetti per la produzione del farmaco anti-retrovirale Tenofovir disoproxil fumarato (TDF), di cui è titolare la società Gilead Sciences. Prima dell'accordo del 2011, il farmaco poteva essere prodotto come generico da licenziatari di 95 paesi. La licenza del MPP ha ampliato l'ambito geografico ad 17 stati. Inoltre, l'accordo comprendeva alcune clausole che ne hanno ampliato la libertà per i licenziatari, permettendo loro così di rifornire più stati a medio reddito. Questo fattore è stato determinante per rendere accessibile questo primo fondamentale trattamento a molti più pazienti rispetto al passato. Oggi si è inoltre instaurata una serrata concorrenza tra

61

Si veda a questo proposito il comunicato ufficiale della Casa Bianca: H. CHEN, *US Government First to Share Patents with Medicines Patent Pool*, 30 settembre 2010.

62

Per una cronistoria dettagliata dell'andamento del MPP, si veda: Medicines Patent Pool, *Annual Report 2014*.

63

L'obiettivo è ora quello di espandere il mercato anche a produttori africani. Così ha dichiarato l'amministratore del MPP, Greg Perry: C. SAEZ, *Medicines Patent Pool At 5 Years: Promises Kept, Changes Ahead – An Interview With Greg Perry*, in *Intellectual Property Watch*, 30 luglio 2015.

i produttori di generici del TDF permettendo un'ulteriore diminuzione dei prezzi.

COUNTRY	PRODUCT	LOWEST PRICE PAID BEFORE MPP AGREEMENT (2010-2011)	LOWEST PRICE FROM MPP PARTNERS FOLLOWING MPP AGREEMENT (2011-12)	LOWEST PRICE FROM MPP PARTNERS (2013-14)
Azerbaijan	TDF/FTC	582	80	-
Belarus	TDF/FTC	577	77	67
Egypt	TDF/FTC	384	85	76
El Salvador	TDF/FTC	553	72	61
Georgia	TDF/FTC	657	88	-
Iran	TDF	577	48	48
Iraq	TDF	440	55	55
Paraguay	TDF/FTC	536*	-	86
Tunisia	TDF/FTC	358	118	95

Fig. 1 – Prezzo (in dollari) del TDF prima e dopo l'accordo stipulato tra il MPP e Gilead Sciences in alcuni paesi coinvolti dalla licenza.⁶⁴

L'attività del MPP si è via via allargata per fornire anche strumenti paralleli che permettano di limitare la confusione che gli operatori del mercato farmaceutico riscontrano quando affrontano l'argomento delle privative sulle invenzioni necessarie per la produzioni di determinati farmaci antiretrovirali o combinazioni degli stessi. A questo proposito, grazie ad una collaborazione con la World Intellectual Property Organization (WIPO), nell'aprile 2011 è stato lanciato il MPP Patent Status Database. Questo strumento associa ad ogni farmaco per il trattamento dell'HIV i brevetti necessari alla sua implementazione. La piattaforma, gratuita e liberamente accessibile, è la singola fonte più completa al mondo, con informazioni su 73 brevetti associati a 25 farmaci per l'HIV e le peculiarità legate alla loro implementazione in 89 stati a basso e medio reddito.⁶⁵

64

Dati e tabella ricavati dal report: Medicines Patent Pool, *Progress and achievements of the Medicines Patent Pool 2010-2015*, p. 11.

65

Dati e informazioni aggiornati al 2014, fonte: Medicines Patent Pool, *Annual Report 2014*.

Col tempo il *Database* è diventato un punto di riferimento per operatori e agenzie internazionali, tra cui l'UNICEF, la Partnership for Supply Chain Management (PFSCM), l'IDA Foundation per la raccolta di farmaci antiretrovirali per conto dei programmi sanitari nazionali di trattamento dell'HIV. La piattaforma è continuamente aggiornata e il MPP ha dichiarato che verrà perfezionata ulteriormente tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016.⁶⁶

Si stima che entro il 2028 (anno in cui scadrà l'ultimo brevetto giudicato essenziale dal *pool*) l'azione del MPP porterà a risparmi per le popolazioni dei paesi a basso e medio reddito variabili tra 1,18 e 1,4 miliardi di dollari.⁶⁷

4.2.2. Il caso del *Pool for open innovation*

Il *Poll for open innovation* rappresenta uno dei primi esempi di proficua collaborazione tra imprese private e organismi pubblici mediante un accordo di *patent pooling*. Sforzi simili erano già stati intrapresi in precedenza, ma senza raggiungere risultati concreti. Tra questi, il più significativo è stato il *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) pool*, la cui istituzione ha preso rapidamente avvio nel 2005 su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per sviluppare in tempi brevi rimedi efficaci alla sindrome influenzale che si temeva potesse sfociare in un'epidemia.⁶⁸ La costituzione del *pool* tuttavia è stata interrotta quando già erano individuati i membri contributori e definiti gli accordi di licenza,

66

Medicines Patent Pool, *Progress and achievements of the Medicines Patent Pool 2010-2015*, p. 12.

67

L'87% di questa cifra deriva da accordi già conclusi con titolari di privative, mentre il restante 13% dipende dall'abilità di MPP nello stringere future collaborazioni con altre società farmaceutiche.

68

Alcuni esperti avevano ventilato la possibilità che l'urgenza di contrastare la SARS potesse costituire un valido precedente per l'applicazione del *patent pooling* in relazione alle *life sciences*. "It would enable wide access to the genomic sequence of SARS – a key building block for the development of vaccines – driving competition away from access to such IP rights to areas downstream in development, resulting in more innovative products". Così: SIMON J. H. M., CORREA E. C. e altri, *Managing acute respiratory syndrome (SARS) IPRs: the possible role of patent pooling*, in *83 Bulletin of the World Health Organization*, 2005, p. 707-710. Per un ulteriore approfondimento sul *SARS pool*, si veda: C. E. CORREA, *The SARS case*, in G.V. OVERWALLE, *Gene patents and collaborative licensing models : patent pools, clearinghouses, open source models and liability regimes*, Cambridge University Press, 2009.

poiché la SARS aveva perso la pericolosità inizialmente paventata e di conseguenza gli incentivi e gli sforzi per concludere l'accordo si erano vanificati. Nel 2009 la multinazionale farmaceutica GlaxoSmithKline (GSK) ha invece lanciato un *pool* per agevolare lo sviluppo di medicinali e trattamenti terapeutici per le malattie tropicali neglette che, per ragioni geografiche, affliggono quasi esclusivamente i paesi più poveri del pianeta.⁶⁹ La società mira così ad agevolare le attività di ricerca e sviluppo in relazione a malattie che, riguardando soltanto gruppi ristretti della fascia più povera della popolazione mondiale, non offrono le necessarie garanzie economiche per giustificare ingenti investimenti da parte delle case farmaceutiche private. Il pacchetto brevettuale conferito in prima battuta da GSK è costituito da un rilevante *know-how* e da oltre 800 tra brevetti e domande di brevetto che, attraverso la gestione affidata ad un *common licensing administrator* terzo e indipendente (BIO Ventures for Global Health), sono ora disponibili a scienziati e centri di ricerca di tutto il mondo. La politica di licenza del *pool* è molto chiara: offrire licenze valide in tutti i paesi, non esclusive e a costo zero. Un soggetto per poter diventare licenziatario deve però adempiere dei requisiti minimi, tra cui la presentazione di un affidabile progetto di ricerca e il rispetto di una serie di requisiti qualitativi riguardanti la conduzione delle ricerche, dello sviluppo dei farmaci e della loro immissione sul mercato. Se da un certo punto di vista questi elementi restringono la libertà di usufruire del *one stop shop* offerto dal *pool*, è però vero che si sono rivelati necessari per garantire la qualità delle ricerche e l'affidabilità dell'iniziativa agli occhi di nuovi potenziali membri contributori.

La scelta si è rivelata vincente dal momento che nel giro di pochi anni numerosi centri di ricerca pubblici, università e case farmaceutiche hanno aderito all'iniziativa, tra cui l'Alnylam Pharmaceuticals, il Massachusetts Institute of Technology (MIT), l'Università di California Berkeley, il California Institute of

69

Secondo l'OMS, queste patologie complessivamente sono comuni in 149 paesi (sparsi tra Africa, Asia e Sud America), e colpiscono più di 1,4 miliardi di persone (tra cui più di 500 milioni di bambini). Dati più dettagliati sono presenti all'indirizzo: http://www.who.int/neglected_diseases/en/. Per una sintetica presentazione ufficiale del progetto, si veda l'indirizzo: <http://www.gsk.it/ricerca-e-trasparenza/la-open-innovation-strategy/>.

Technology, il Sandler Center for Drug Discovery presso le Università di California e Standford.⁷⁰ Sono inoltre aumentati anche i licenziatari del *pool*, tra cui l'Emory Institute for Drug Discovery, iThemba Pharmaceuticals e l'Università di Cape Town e la South Africa's Technology Innovation Agency.

Come è stato notato, il funzionamento del *Pool for open innovation* sembra più simile a quello di una *clearing house* che al meccanismo classico di un *patent pool*.⁷¹ Per *clearing house* in ambito brevettuale si intende una piattaforma o un intermediario che ha lo scopo di agevolare l'incontro tra titolari di private e potenziali utilizzatori delle invenzioni coperte dalle stesse. Tale compito è realizzato avvalendosi di competenze tecniche e giuridiche specifiche, mettendo inoltre a disposizione delle parti ulteriori servizi complementari utili a diminuire i costi di transazione necessari per la conclusione del contratto di licenza (negoziazione delle licenze, raccolta e distribuzione delle *royalties*, ecc).⁷²

4.2.3. Le nuove frontiere del *patent pooling*

A differenza degli accordi di *patent pooling* connessi ai settori ICT e alle pratiche di standardizzazione, che più hanno assorbito l'attenzione di legislatori, giurisprudenza e dottrina negli ultimi anni, i casi del MPP e del *Pool for open innovation* si configurano come avanguardia per nuovi impieghi del *patent pooling* in settori diversi da quelli dall'ICT. È opportuno evidenziare che le due aggregazioni ora considerate non sono state costituite per scopi di lucro, ma per supportare progetti di carattere umanitario. In seconda istanza, nessuno dei due comporta la stipula di licenze incrociate tra i membri contributori: i *common licensing administrators* sono esclusivamente focalizzati sulla licenza dei

70

Per un esauriente approfondimento sulla costituzione del *pool* si veda: E. VAN ZIMMEREND, G. VAN OVERWALLE e altri, *Patent pools and clearinghouses in the life sciences*, in 29 *Trend in Biotechnology* 11, 2011.

71

L'espressione deriva dalla pratica bancaria e si riferisce ad un meccanismo attraverso il quale crediti e debiti degli utenti sono calcolati e compensati automaticamente in modo che al termine dell'operazione debba essere trasferito soltanto il saldo netto.

72

Per un approfondimento in proposito si veda: VAN ZIMMEREND E., VAN OVERWALLE G. e altri, *op. cit.*

pacchetti brevettuali verso soggetti terzi.

Gli accordi di *pooling* hanno quindi mostrato nella pratica di poter fornire un valido contributo per aggirare le problematiche legate al rapporto tra proprietà intellettuale e *life sciences*. Con questo genere di aggregazioni le università e i centri di ricerca pubblici hanno la possibilità di valorizzare le proprie attività avvalendosi anche della cooperazione con le imprese private.⁷³ Se quindi per il momento il *patent pooling* non riveste ancora quella vitale importanza che gioca invece nel campo ICT, pare che le sue possibili applicazioni nei settori bio-farmaceutico, chimico e nanotecnologico possano dimostrarsi utili e pro-competitive nel prossimo futuro. La frammentazione brevettuale che inevitabilmente sta interessando anche questi comparti industriali potrebbe rivelarsi un ostacolo difficile da superare per la diffusione delle nuove applicazioni concernenti la medicina personalizzata e la ricerca genetica. In quest'ultimo ambito, ad esempio, la tutela brevettuale su frammenti genetici isolati per la codifica di determinate proteine e metodi diagnostico-genetici potrebbe generare un *patent ticket* nel settore simile a quello che sta vivendo ora l'ICT.⁷⁴ Pur non sussistendo quindi particolari urgenze di applicazione degli accordi di *patent pooling* alle *life sciences*, i commentatori più attenti hanno evidenziato come la situazione possa presto mutare e, in tale eventualità, il giurista non potrà più farsi cogliere impreparato dalle sfide dell'innovazione tecnologica.

L'esigenza costante di equilibrio che da sempre caratterizza il diritto è stata di cruciale importanza nel corso della presente trattazione. Le prove con cui

73

Si veda a questo riguardo la proposta di collaborazione tra università e centri di ricerca attraverso il *patent pooling* per rendere la ricerca più efficace e rapida: D. B. RENISK, *A Biotechnology Patent Pool: An Idea Whose Time Has Come?*, in 3 *The Journal of Philosophy, Science and Law*, 2003.

74

Overwalle, ad esempio, ha studiato le possibili applicazioni degli accordi di standardizzazione alle discipline mediche e biotecnologiche, notando come gli sviluppi scientifici con ogni probabilità renderanno utile l'impiego attento degli accordi di *patent pooling*. Per una disamina approfondita sui possibili modi mediante cui è possibile affrontare il *patent ticket* nella genetica, si veda: G.V. OVERWALLE, *Gene patents and collaborative licensing models : patent pools, clearinghouses, open source models and liability regimes*, Cambridge University Press, 2009. Un parere negativo sull'uso dei pool in ambito bio-tecnologico è presente in B. J. LEVANG, *Evaluating the Use of Patent Pools for Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools*, in 19 *Santa Clara High Tech. L.J.*, 2002.

interpreti e legislatori si dovranno misurare nell'immediato futuro verteranno sull'ambiziosa capacità di mantenere un rapporto armonico tra la condivisione dell'informazione e gli incentivi all'innovazione. Gli accordi di *patent pooling*, da questo punto di vista, sono soltanto una delle affascinanti declinazioni giuridiche poste dall'odierna società della conoscenza il cui carattere imprevedibile non deve disorientare il giurista, che armato di curiosità e disciplina, saprà navigare anche tale complessità.

CONCLUSIONI FINALI

L'obiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello di analizzare l'adeguatezza dei contratti di *patent pooling* nell'affrontare le problematiche, ormai sempre più gravi e diffuse, che affliggono i sistemi brevettuali di Unione Europea e Stati Uniti.

Quella che è stata definita dalla dottrina nordamericana *patent crisis* riguarda una serie di carenze strutturali dell'istituto brevettuale che hanno reso impossibile affrontare le nuove esigenze dei mercati caratterizzati da una forte innovazione tecnologica. In questo panorama gli accordi di *patent pooling* si configurano come strumenti di primaria importanza, capaci di ridurre i costi di transazione e permettere la diffusione delle tecnologie. Allo stesso tempo, però, queste pratiche cooperative generano il rischio di configurare restrizioni della struttura concorrenziale del mercato. Si comprende così fin da subito l'ambito intrinsecamente multidisciplinare che i *patent pools* ricoprono: nati per risolvere una problematica del sistema di proprietà intellettuale coinvolgono direttamente il diritto antitrust, confermando ancora una volta lo stretto rapporto che lega questi due ambiti giuridici.

Il lavoro di tesi ha preso avvio con un'analisi delle ragioni economiche che giustificano il regime di protezione delle invenzioni mediante l'istituto giuridico del brevetto. In primo luogo è stata condotta una rapida disamina della disciplina italiana con richiami alle fonti europee e internazionali, durante la quale l'attenzione si è concentrata sui requisiti necessari all'ottenimento del brevetto su di un'invenzione (novità, *inventive step*, industrialità e liceità). Una delle cause principali del grande numero di privative che ha invaso le economie occidentali è infatti costituita dall'impossibilità di realizzare un effettivo controllo da parte degli uffici pubblici sulla sussistenza dei suddetti requisiti. La naturale difficoltà nel determinare la presenza di tali elementi in modo da escludere contestazioni in sede giurisdizionale è pressoché impossibile da raggiungere se si tiene conto del grandissimo numero di domande di brevetto che vengono notificate. Parallelamente l'esigenza di remunerare i costi sempre più elevati dell'innovazione tecnologica ha spinto legislatori e giurisprudenza ad allargare progressivamente

l'ambito di protezione del brevetto, fino a comprendere ora le nuove varietà vegetali, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i certificati di protezione supplementari per i prodotti farmaceutici, i brevetti sulle invenzioni attuate mediante uso di programmi per elaboratore e i metodi di *business*. Negli ultimi decenni moltissime imprese sono state coinvolte nella c.d. *patent race*: una vera e propria gara per assicurarsi la protezione su invenzioni che, per quanto minime e di limitato valore intrinseco, possono conferire una maggior forza economica rispetto ai concorrenti. Le cause di questo fenomeno sono molteplici e si intrecciano con la mutazione della funzione economica e giuridica che il brevetto ha vissuto negli ultimi decenni. I *technology-related intellectual property rights* ormai non sono più visti come la ricompensa per gli investimenti realizzati in ricerca e sviluppo, ma come un'arma che permette al loro detentore di estrarne ricavi e di impedire che altri li estrarrebbero ai suoi danni. Dell'alluvione brevettuale (*patent flood*) che le economie occidentali stanno vivendo, la conseguenza più rilevante è stata l'acuirsi di una serie di problematiche che, prima della rivoluzione digitale, erano fisiologiche e ora rischiano di paralizzare il mercato dell'innovazione. Si pensi ai comportamenti strategici dei titolari di IPRs in relazione ai brevetti in posizione di blocco reciproco, alle politiche di *hold-up* e il correlato *leverage effect* fino alle *patent wars* che hanno coinvolto sia le grandi multinazionali che le piccole start-up. Non tutti i settori industriali soffrono allo stesso modo la *patent crisis*: il settore delle *Information and Communication Technologies* (ICT) è il più interessato, mentre i settori chimico e bio-farmaceutico sembrano resistere meglio (anche se non mancano problematiche connesse allo sviluppo della ricerca genetica) mentre quello nanotecnologico ancora *in nuce* è gravido di problematiche che nel futuro potranno coinvolgere l'attenzione di legislatori e interpreti.

In tale panorama dove il *patent ticket* rischia di rallentare notevolmente l'innovazione tecnologica, i contratti di *patent pooling* sono emersi come uno snello rimedio di *private ordering*. Il funzionamento di tale istituto prevede l'aggregazione di più IPRs provenienti da titolari differenti e spesso concorrenti tra loro al fine di affidarli in gestione ad un *common licensing administrator* (che può

essere sia uno dei membri che un soggetto terzo indipendente) incaricato di offrire in licenza ai costitutori o anche a soggetti esterni un intero grappolo di privative necessarie per la produzione di prodotti complessi o l'implementazione di standard.

Il lavoro di tesi è poi proseguito analizzando l'evoluzione storica dei contratti di *patent pooling*, il cui primo esempio risale al 1856 negli Stati Uniti e riguarda un pacchetto di brevetti necessari alla produzione delle prime macchine da cucire. Col passare degli anni questo genere di contratti ha attirato l'attenzione di una nuova branca giuridica, nata negli Stati Uniti nello stesso periodo con lo Sherman Act (1890): il diritto antitrust. È stato chiaro fin da subito come il *patent pooling*, essendo un accordo fondato sulla cooperazione tra imprese solitamente rivali sul mercato, possa danneggiare la concorrenza sia mettendo in atto pratiche collusive per fissare i prezzi e ripartirsi il mercato sia per praticare condizioni discriminatorie ai concorrenti non facenti parte del *pool*.

Nel secondo capitolo i contratti di *patent pooling* vengono analizzati attraverso le lenti dell'analisi economica del diritto, a partire dal rapporto tra *liability* e *property rules* configurato da Calabresi e Melamed. Attraverso un itinerario negli studi compiuti dalla dottrina, si mostrerà come le aggregazioni brevettuali configurino un'alternativa più efficiente e praticabile rispetto alla licenza obbligatoria e possano essere definite come un meccanismo giuridico di *private liability rules*. In seguito è stata condotta un'analisi civilistica del contratto di *patent pooling* durante la quale si è valutato il problema della sua qualificazione giuridica. Dopo aver considerato la disciplina del mandato, dell'agenzia e del contratto misto, si è concluso che il *pool* andrebbe considerato come contratto atipico con notevoli rimandi al mandato (a cui tuttavia può essere sovrapposto completamente soltanto nel caso di *cross licensing* con gestione affidata mediante procura ad uno dei titolari). Quando poi il *common licensing administrator* è un'entità terza appositamente costituita per la gestione del *portfolio* brevettuale, allora la forma che meglio si adatta alle sue caratteristiche è quella della società consortile.

Il capitolo si conclude infine con la disamina del nuovo Regolamento 316/2014

(che ha preso il posto del precedente Regolamento 772/2004) riguardante l'esenzione di categoria degli accordi di trasferimento di tecnologia in base ai criteri dell'articolo 101(3) del TFUE. Pur essendo esplicitamente esclusi dall'ambito applicativo del Regolamento, la Commissione ha riservato alla disciplina degli accordi di *patent pooling* i 30 paragrafi finali delle Linee direttrici circa l'applicazione dell'articolo 101 del TFUE agli accordi di trasferimento tecnologico. Non essendo infatti compresi nell'esenzione di categoria, l'eventuale anti-concorrenzialità di un accordo di *pooling* andrà valutata caso per caso e, per garantire il più possibile la ragionevole prevedibilità del diritto, la Commissione ha fornito molte indicazioni circa il trattamento antitrust di tali accordi. A questo proposito è stata compiuta un'analisi comparata della disciplina fornita dal legislatore, con le innovazioni rispetto al precedente testo del 2004. Particolare attenzione è stata poi riservata agli elementi più delicati riguardanti la struttura giuridica e l'operatività del *pool*, tra cui le clausole di retrocessione, le obbligazioni di non contestazione, il rapporto di complementarità ed alternatività tra le privative aggregate.

Nel terzo capitolo si è preso in considerazione il fenomeno degli accordi di standardizzazione, che hanno assunto un'importanza cardinale nei *network markets* che contraddistinguono l'industria dell'ICT. Una norma (standard) può essere definita come un insieme di parametri e requisiti tecnici o qualitativi cui determinati beni, servizi o processi devono comunemente adempiere per essere funzionali al proprio scopo. Mentre gli standard *de facto* si creano per affermazione sul mercato di una tecnologia più efficace, gli standard *de jure* sono scelti a tavolino ex ante nell'ambito di organismi appositi (*standard setting organizations*). Siccome il processo di definizione dello standard *de jure* è estremamente importante per decidere quali tecnologie saranno adottate dai consumatori, tali accordi presentano numerosi rischi per la concorrenza. È dunque fondamentale che siano disciplinati in maniera chiara e operino rispettando il principio di trasparenza. I contratti di *patent pooling* giocano anche in relazione agli standard un ruolo fondamentale, fornendo ai terzi produttori i pacchetti di *standard essential patents* (SEPs) necessari all'implementazione degli standard.

Si comprende dunque come sia proprio dalla combinazione di standard e *patent pools* che si generano le principali problematiche legate alla gestione della proprietà intellettuale rispetto al diritto antitrust. Tali questioni nell'ultimo decennio sono state affrontate dalla giurisprudenza nazionale, comunitaria e nordamericana. Il lavoro di tesi ha fornito un'analisi critica di alcune decisioni giudicate più rilevanti, tra cui le ordinanze del Tribunale di Genova del 2004 in merito all'applicazione della dottrina giurisprudenziale statunitense dell'*essential facility* in relazione ad uno standard *de facto*, gli ordini cautelari dei Tribunali di Milano e Torino del 2011 in merito ad un contenzioso riguardante condotte di *hold-out* e obbligo di licenza, l'ordinanza cautelare del Tribunale di Milano del 2012 nel celebre contenzioso che ha visto affrontarsi Samsung e Apple in merito alla violazione di SEPs e al loro obbligo di licenza a condizioni FRAND (*fair, reasonable and non discriminatory*). In ultima analisi è stato dedicato un approfondimento alla recente sentenza del 16 luglio 2015 *Huawei v ZTE*, in cui la Corte di Giustizia è stata chiamata ad esprimersi sulle circostanze in presenza delle quali un'azione inibitoria per violazione di brevetto condotta da un detentore di uno SEP che ha promesso di concederlo a condizioni FRAND costituisca un abuso di posizione dominante. Nell'analizzare la procedura tracciata dalla Corte, si accolgono positivamente le indicazioni fornite dai giudici di Lussemburgo ma viene evidenziato come restino ancora punti problematici su cui la Corte non ha voluto e/o potuto fornire chiarimenti. Tra questi rientrano in primo luogo le modalità di determinazione delle licenze FRAND: vero nodo problematico di molti contenziosi. È stata poi condotta un'analisi antitrust del trattamento delle *grant-back clauses* e della valutazione del requisito dell'essenzialità dei brevetti aggregati nel *pool*, realizzando un'analisi comparata tra la pronuncia nordamericana *Philips v FTC* e il caso europeo *Microsoft I*. Anche se la Commissione assume che la combinazione di brevetti tecnicamente non essenziali comporti di per sé una violazione dell'articolo 101 TFUE, si ritiene più opportuna una maggiore apertura al concetto più ampio di essenzialità commerciale (fondamentale per garantire l'efficienza economica del contratto di *pool*).

Il quarto capitolo si apre con un'analisi della nuova forma di gestione della

proprietà intellettuale permessa dalle aggregazioni brevettuali, di cui i *patent pools* sono soltanto una declinazione giuridicamente meglio definita. Prendendo come riferimento il mercato degli Stati Uniti si traccia un'analisi del fenomeno delle *Non Practising Entities* (NPEs o *patent troll*) e delle loro rilevanti ripercussioni economiche. Nonostante il forte malcontento che il loro metodo di *business* provoca nell'opinione pubblica, viene evidenziato come di per sé la monetizzazione di un *portfolio* mediante contratti di licenza e azioni di contraffazione non sia illegittimo. Le NPEs costituiscono piuttosto un sintomo inevitabile dell'odierna *patent crisis* nell'industria dell'ICT.

In secondo luogo si affrontano alcune positive applicazioni degli accordi di *patent pooling* in ambito farmaceutico e medico con finalità umanitarie, in particolare il caso del *Medicines Patent Pool* (MPP) promosso nell'ambito dell'OMS e il *Pool for Open Innovation* lanciato dalla società farmaceutica GSK. Il capitolo si chiude notando come questi due esempi indichino l'elevato potenziale benefico che i contratti di *patent pooling* possono ancora dispiegare nell'affrontare i problemi connessi al rapporto tra proprietà intellettuale, diritto della concorrenza e innovazione.

Il giurista dovrà fare tesoro di quanto appreso negli ultimi decenni in relazione al rapporto che lega IP e diritto della concorrenza poiché le nuove sfide che l'innovazione tecnologica gli riserverà nel prossimo futuro richiederanno un forte tasso di interdisciplinarietà e comprensione complessiva dei fenomeni economici, come il presente lavoro si è proposto di dimostrare con particolare riguardo al *patent pooling*.

BIBLIOGRAFIA

Monografie:

1. G. ANDRÈ, *L'immateriale. Conoscenza, valore e capitale*, Bollati Boringhieri, 2007;
2. P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, G. Giappichelli editore, Torino, 2012;
3. J. BESSEN, M. J. MEURER, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk*, Princeton University Press, 2009;
4. D. L. BURK, M. A. LEMLEY, *The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It*, in *The University of Chicago Press*, 2009;
5. M. A. CARRIER, *Intellectual property and competition*, Edward Elgar Publishing, 2011;
6. V. CERULLI IRELLI, *Patents, standards and competition law: the case of patent pooling agreements*, Institute of advanced legal studies of London, 2011;
7. A. CHIANALE, *I diritti reali. L'ipoteca*, UTET, Torino, 2010;
8. G. COLANGELO, *Mercato e cooperazione tecnologica. I contratti di patent pooling*, Giuffrè Editore, 2008;
9. V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli.*, Artt. 2584-2594, Giuffrè, Bologna, 2012;
10. A. FRIGNANI, S. BARIATTI, *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia*, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012;
11. M. FORD, *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future*, Basic Books, 2015;
12. G. GHIDINI, *Intellectual Property and competition law*, Edward Elgar Publishing, 2006;
13. P. GRAIG, G. DE BÚRCA, *EU Law: text, cases and materials*, Oxford University Press, 2011;
14. M. GRANIERI, G. COLANGELO, F. DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il*

trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e di diritto della concorrenza, Cacucci Editore. 2009;

15. W. LANDES, R. POSNER, *The economic structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003;
16. A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1984, 45;
17. G. MUSCOLO e altri, *Competition Law and Intellectual Property – A European perspective*, Wolters Kluwer, 2012;
18. G. V. OVERWALLE, *Gene patents and collaborative licensing models : patent pools, clearinghouses, open source models and liability regimes*, Cambridge University Press, 2009;
19. P. PERLINGIERI, *Manuale di Diritto Civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2007;
20. O. PORCHIA, *Principi dell'ordinamento europeo. La cooperazione pluridirezionale*, Zanichelli, Bologna, 2008;
21. V. ROPPO, *Diritto Privato*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012;
22. R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, UTET, 2004;
23. J. D. C TURNER, *Intellectual Property and EU Competition Law*, Oxford University Press, 2010.

Articoli:

1. M. J. ADELMAN, *Property Rights Theory and Patent-Antitrust: The Role of Compulsory Licensing*, in 52 *N.Y.U. L. Rev.* 977, 1997, 1001–02;
2. M. ARMILLOTTA, *Japanese Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements: Practical and Legal Considerations under the Current Antimonopoly Act – A Global Perspective*, in *International Collaboration in FY*, IIP Bulletin, 2009, 58. Disponibile all'indirizzo: www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2008/e20_08.pdf
3. N. BANASEVIC, *The Implications of the Court of Justice's Huawei/ZTE Judgment*, in 6 *Journal of European Competition Law & Practice* 7, 2015;
4. J. BARON, T. POHLMANN, *Mapping Standards to Patents using Databases of*

- Declared Standard-Essential Patents and Systems of Technological Classification*, in *Northwestern University Working Paper*, settembre 2015. Disponibile all'indirizzo: http://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/innovationeconomics/documents/Baron_Pohlmann_Mapping_Standards.pdf;
5. J. BARON e altri, *The Effect of Patent Pools on Patenting and Innovation - Evidence from Contemporary Technology Standards*, 2015. Disponibile all'indirizzo: http://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/innovationeconomics/documents/Baron_Pohlmann_effect_of_patents.pdf;
 6. J. BARON, H. DELCAMP, *Patent quality and value in discrete and cumulative innovation*, Working Paper 2010-07, in *Cerna Working Paper Series*, 3. Disponibile all'indirizzo: http://hal-ensmp.archivesouvertes.fr/docs/00/53/66/50/PDF/Quality_indicators_16-11-10_VF.pdf;
 7. J. BARON, T. PHLMANN, *Patent Pools and Patenting for Technology Standards*, in *North Western Un. Working Paper*. Disponibile all'indirizzo: http://www.law.northwestern.edu/research-faculty/searlecenter/innovationeconomics/documents/Patent_Pools_and_Patenting_for_Technological_Standards_2012.pdf;
 8. J. BESSEN, M. J. MEURER, *The Patent Litigation Explosion*, in *Boston Univ. School of Law Working Paper* No. 05-18, 2005. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=831685>;
 9. J. BESSEN, J. MEURER, *The direct costs from NPE Disputes*, in *99 Cornell Law Review* 1, 2014. Disponibile all'indirizzo: <http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4620&context=clr>;
 10. T. BRADSHAW, *Yahoo and Facebook settle patent dispute*, in *Financial Times*, London, 6 luglio 2012.
 11. P. T. BROWN, S. C. ZUN, *Patent Aggregation: Guidance from the DOJ's Recent Approval Of Three Major Patent Portfolio Acquisitions*, in *26 Antitrust by the American Bar Association* 3, 2012;
 12. G. BRUZZONE, M. BOCCACCIO, *Standards under EU Competition Law: The Open Issues* in MUSCOLO G. e altri, *Competition Law and Intellectual Property – A European perspective*, Wolters Kluwer, 2012;
 13. S. BURT, *It's time to stand up to Patent Trolls!*, in *Wipo Magazine*, febbraio 2015;

14. G. CALABRESI, A. D. MELAMED, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, in 85 *Harvard Law Review*, 1972. Disponibile all'indirizzo:
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3043&context=fss_papers;
15. S.C. CARLSON, *Patent Pools and the antitrust dilemma*, in 16 *Yale J. on Reg.*, 1999, 359. Disponibile all'indirizzo:
http://heinonline.org/HOL/Pagehandle=hein.journals/yjor16&div=17&g_sent=1&collection=journals;
16. M. A. CARRIER, *A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing*, in 2 *CPI Antitrust Chronicle*, 2012. Disponibile all'indirizzo:
<http://ssrn.com/abstract=2050743>;
17. C. CHIEN, *Startups and patent trolls*, in 17 *Stan. Tech. Law Review* 461, 2014;
18. V. C. CHIEN, *Holding up and holding out*, in 21 *Mich. Telecom. & Tech. L. Rev.* 1, 2014;
19. R. H. COASE, *The Problem of Social Cost*, in 3 *J. L. & Econ.* 1, 1960, Disponibile all'indirizzo:
<http://www2.econ.iastate.edu/classes/tsc220/hallam/Coase.pdf>;
20. G. COLANGELO, *Avoiding the Tragedy of the Anticommons: Collective Rights Organizations, Patent Pools and the Role of Antitrust*, in *LUISS Law and Economics Lab Working Paper No. IP-01-2004*. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=523122>;
21. T. F. COTTER, *Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses*, 34 *J. CORP. L.* 1151, 2009, 1160;
22. H. DE BELSUNCE, *Extensive grantback agreements: The effects of partial termination clauses in patent pool contracts on innovation incentives and participation rates* – *ResearchGate*, 8th International Conference on Standardization and Innovation in Information Technology (SIIT). Disponibile all'indirizzo:
http://www.researchgate.net/publication/271547734_Extensive_grantback_agreements_The_effects_of_partial_termination_clauses_in_patent_pool_contracts_on_innovation_incentives_and_participation_rates
23. N. J. DE BISTHOVEN, *Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe: What the Unitary Patent Package Can Learn From the American Experience?*, in *TTLF Working Papers* N. 19, 2013. Disponibile

- all'indirizzo: http://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/07/janssens_wp19.pdf;
24. B. DELACEY, J. LERNER e altri, *Strategic Behavior in Standard-Setting Organizations*, in *Harvard NOM Working Paper* No. 903214, 2006;
 25. F. DENOZZA, *Il modello dell'analisi economica del diritto: come si spiega il tanto successo di una tanto debole teoria?*, in *Ars Interpretandi*, 2013/2. Disponibile all'indirizzo: http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/7068876e-a057-4951-8064-0dca4e089a5e/3_Denozza_Ars_2013.pdf?MOD=AJPERES;
 26. P. DRAHOS, *The US, China and the G-77 in the era of responsive patentability*, in *2 Queen Mary Journal of Intellectual Property* 2012
 27. R. A. EPSTEIN, *A Clear View of the Cathedral: The Dominance of Property Rules*, in *106 Yale L.J.*, 1997, 2091;
 28. R. A. EPSTEIN, Scott Kieff F, “*Questioning the Frequency and Wisdom of Compulsory Licensing for Pharmaceutical Patents*”, in *78 U. Chi. L. Rev.* 71, 2011, 80–83;
 29. R. FELDMAN e altri, *The AIA 500 Expanded: The Effects of Patent Monetization Entities*, in *Ucla J.L. & Tech.*, 2013;
 30. L. M. FISHER, *Microsoft loses case on patent*, in *The New York Times*, 24 febbraio 1994;
 31. S. I. FORRESTER, *The Interplay between Standardization, IPR and Competition Law*, in MUSCOLO G. e altri, *Competition Law and Intellectual Property – A European perspective*, Wolters Kluwer, 2012;
 32. A. FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. N. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *V Convegno Antitrust* (Università di Trento, 16-18 aprile 2015) e in A. FRIGNANI e M. GRANIERI, *Antitrust Framework for Technology Transfer Agreements in the European union*, in corso di elaborazione.
 33. A. FRIGNANI, V. PIGNATA, *Il nuovo regolamento n. 772/2004 del 27 aprile 2004 sugli accordi di trasferimento di tecnologia*, in *Dir. comm. Int.*, 2004, 653;
 34. N. GALLINI, *Private Agreements for coordinating Patent Rights: The Case of Patent Pools*, in *IEL Paper in Comparative Analysis of Institutions, Economics and Law* n. 5, 2011. Disponibile all'indirizzo: <http://www.iel.carloalberto.org/Research-and-Publication/Working->

papers.aspx;

35. R. J. GILBERT, *Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution*, in *Stan. Tech. L. Rev.*, 2004, 3. Disponibile all'indirizzo: http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/04_STLR_3;
36. R. J. Gilbert, *The Essentiality Test for Patent Pools*, in DREYFUSS R., e altri, *Working within the Boundaries of IP*, Oxford University Press, 2009. Disponibile all'indirizzo: <http://eml.berkeley.edu/~gilbert/CVrjg.pdf>;
37. D. M. GITTER, *International Conflicts over Patenting Human DNA Sequences in the United States and the European Union: An Argument for Compulsory Licensing and a Fair-Use Exemption*, 76 *N.Y.U. L. Rev.* 1623, 2001, 1679;
38. E. R. GOLD e altri, *Preliminary Legal Review of Proposed Medicines Patent Pool*, Predisposto dal TIP per l'UNITAID, 2007. Disponibile all'indirizzo: http://www.academia.edu/974517/Preliminary_Legal_Review_of_Proposed_Medicines_Patent_Pool;
39. P. W. GOTER, *Princo, Patent Pools, and the Risk of Foreclosure: A Framework for Assessing Misuse*, in *Iowa Law Review*, 2011, Vol. 96, No. 699. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=1956201>;
40. M. GRANIERI, R. PARDOLESI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, 330 s.
41. M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, in *Diritto industriale*, 2005;
42. G. HARDIN, "The tragedy of the commons", in 162 *Science*, 1968;
43. M. A. HELLER, R. EISENBERG, *Can patents deter innovation? The anticommons in Biomedical research*, in 20 *Science*, 1998, 698;
44. M. A. HELLER, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, in 111 *Harv. L. Rev.*, 1998, 621. Disponibile all'indirizzo: <http://www.unc.edu/courses/2007fall/geog/804/001/Heller%201998%20Tragedy%20of%20the%20Anticommons.pdf>;
45. E. HOEN, *Driving a decade of change: HIV/AIDS, patents and access to medicines for all*, in 14 *Journal of the International AIDS Society*, 2011. Disponibile all'indirizzo: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3078828/>;

46. D. P. HOMILLER, *Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From National Harrow to “The Nine No-Nos to Not Likely*, in *Duke L. 81 Tech. Rev.* 7, 2006;
47. H. J. HOVENKAMP, *Competition in Information Technologies: Standards-Essential Patents*”, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding, in *U Iowa Legal Studies Research Paper* No. 12-32, 2012. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=2154203>;
48. H. J. HOVENKAMP, M. D. JANIS, M. A. LEMLEY, *Anticompetitive Settlement of Intellectual Property Disputes*, in *87 Minnesota Law Review*, 2003, 1719. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=380841>;
49. M. D. JANIS, *Aggregation and Dissemination issues in patent pools*, in *Issues in Competition Law and Policy*, American Bar Association, 2005;
50. A. JONES, *Standard Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, in *10 European Competition Journal* 1,2014;
51. A. KAHN, *Les mauvais génies des brevets débarquent en Europe*, in *Le Monde*, Giugno 17, 2008. Disponibile all'indirizzo: http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/06/17/les-mauvais-genies-des-brevets-debarquent-eneurope_1059223_3234.html;
52. R. D. KATZNELSON, J. HOWELLS, *The Myth of the Early Aviation Patent Hold-Up – How a U.S. Government Monopsony Commandeered Pioneer Airplane Patents*, in *Industrial and Corporate Change*, 2014. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=2355673>;
53. R. L. LAMPE, P. MOSER, *Do Patent Pools Encourage Innovation? Evidence from the 19th-Century Sewing Machine Industry*, in *NBER Working Paper* No. 15061. Disponibile all'indirizzo: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.379.1772&rep=rep1&type=pdf>;
54. A. LAYNE, A. FARRAR A., Lerner J., *To Join or Not To Join: Examining Patent Pool Participation and Rent Sharing Rules*, in *29 Int. L. J. Indus. Organ.* 294, 296–97, 300–02, 2011. Disponibile all'indirizzo: http://bwl.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/lehrstuhl_ind_en_uw/lehre/s11/Sem_Wirl/Patents.pdf
55. M. A. LEMLEY, *Contracting Around Liability Rules*, in *100 Cal. L. Rev.*, 2012, 463. Disponibile all'indirizzo: <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=californialawreview>;

56. M. A. LEMLEY, A. D. MELAMED, *Missing the forest for the trolls*, in 113 *Columbia Law Review* 2117, 2013;
57. M. A. LEMLEY, SHAPIRO C., *Probabilistic Patents*, in 19 *Journal of Economic Perspectives* 75, 2005.
58. M. LEMLEY, C. SHAPIRO, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, in 85 *Texas Law Review*, 2007. Disponibile all'indirizzo:
<http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/stacking.pdf>;
59. J. LERNER e altri, *The Design of Patent Pools: The De-terminants of Licensing Rules*, in 38 *Rand J. Econ.*, 2007, 610. Disponibile all'indirizzo:
http://idei.fr/doc/wp/2005/design_patent_pools.pdf;
60. J. LERNER, M. STROJWAS, J. TIROLE, *Cooperative Marketing Agreements Between Competitors: Evidence from Patent Pools*, in *Harvard NOM Research Paper* No. 03-25, 2003. Disponibile all'indirizzo:
<http://www.nber.org/papers/w9680>;
61. B. J. LEVANG, *Evaluating the Use of Patent Pools for Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools*, in 19 *Santa Clara High Tech. L.J.*, 2002, 229. Disponibile all'indirizzo: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol19/iss1/6>;
62. M. LO BUE, *Huawei v ZTE: open issues after ECJ's Judgment*, in *Ossevatorio permanente sull'applicazione delle regole della concorrenza*, agosto 2015. Disponibile all'indirizzo:
<http://www.osservatorioantitrust.eu/en/huawei-v-zte-open-issues-after-ecjs-judgment>;
63. M. LO BUE, *The Commission decision on Samsung and Motorola: the antitrust effects of licensing "SEPs"*, in 1 *Italian Antitrust Review*, 2015.
64. D. MASTRELIA, *Standard, patent pool e gruppi d'acquisto di brevetti. Verso un nuovo modello di trasferimento di tecnologia nel settore hi-tech*, in *Il diritto Industriale* n. 6/2013, IPSOA;
65. M. MATTIOLI, *Power and governance in patent pool*, 27 *Harvard Journal of Law & Technology* 2, 2014. Disponibile all'indirizzo:
<http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v27/27HarvJLTech421.pdf>
66. A. MELAMED, D. LERCH, *Uncertain patents, antitrust and patent polls*, *European competition law annual* 2005;
67. R. P. MERGES, *Institutions for Intellectual Property Transactions: The case*

- of Patent Pools*, in DREYFUSS R. e altri, *Expanding the Boundaries of IP*, Oxford, Oxford University Press, 2001. Disponibile all'indirizzo: <https://2048.berkeley.edu/files/pools.pdf>;
68. R. P. MERGES, *The Trouble with Trolls: Innovation, Rent-Seeking, and Patent Law Reform*, 24 in *Berkeley Tech. L. J.* 1584, 1590–91, 2009;
 69. R. P. MERGES, *Contracting Into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organisations*, in 84 *Cal. L. Rev.*, 1996, 1293;
 70. A. MOSSOFF, *The Rise and Fall of the First American Patent Thicket: The Sewing Machine War of the 1850s*, in 53 *Ariz. L. Rev.* 165, 2011;
 71. A. NESMITH, *A long, arduous march toward standardization*, in 15 *Smithsonian* 12, p.176. Disponibile all'indirizzo: <http://connection.ebscohost.com/c/articles/8500012729/long-arduous-march-toward-standardization>;
 72. J. R. ORR, *Patent Aggregation: Models, Harms, and the Limited Role of Antitrust*, in 28 *Berkeley Tech. L.J.*, 2013. Disponibile all'indirizzo: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol28/iss4/8>;
 73. G. L. PASTUGLIA, *Patent pools: towards efficient (and realistic) combination of patents*, 2013. Disponibile all'indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2322345;
 74. M. G. PAZZI, *Revised technology transfer block exemption rules*, in 2 *Italian Antitrust Review*, 2014;
 75. R. PETERS, *One-Blue: a blueprint for patent pools in high-tech*, in *Intellectual Asset Management*, settembre/ottobre 2011, pp. 38-41.
 76. P. PLOMPEN, *The New technology transfer guidelines as applied to patent pools and patent pool licensing*, in *European Competition Law Annual 2005*, Oxford/Portland, 2007, p. 295;
 77. R. POSNER, *Why There Are Too Many Patents in America*, in *The Atlantic*, 12 luglio 2012;
 78. A. K. RAI, *Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust*, in 16 *Berkeley Tech. L.J.* 813, 2001. Disponibile all'indirizzo: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol16/iss2/8>;
 79. D. B. RENISK, *A Biotechnology Patent Pool: An Idea Whose Time Has*

- Come?*, in 3 *The Journal of Philosophy, Science and Law*, 2003;
80. M. RICOLFI, *Is there an antitrust antidote against IP overprotection within TRIPs?*, in 10 *Marq. Intellectual Property Law Review*, 2006, 306;
 81. M. RICOLFI, *The New Paradigm of Creativity and Innovation and Its Corollaries for the Law of Obligations*, in P. DRAHOS, G. GHIDINI e H. ULLRICH (a cura di), *Kritika: Essays on Intellectual Property* (Vol. I), Edward Elgar Publishing, 2015;
 82. M. RISCH, *Patent Troll Myths*, in 42 *Seton Hall L. Rev.* 457, 2012;
 83. R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 1966, 785, 790;
 84. C. SAEZ, *Medicines Patent Pool At 5 Years: Promises Kept, Changes Ahead – An Interview With Greg Perry*, in *Intellectual Property Watch*, 30 luglio 2015;
 85. M. SCHEU e altri, *Mapping nanotechnology patents: The EPO approach*, in *World Patent Information* 28, 2006;
 86. L. SENDEN, *Soft law, self-regulation and co-regulation: Where do they meet?*, in 9 *Electronic Journal of Comparative Law*, 2005;
 87. C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, in 1 *Innovation policy and the economy* 119, 2001, 124–26;
 88. L. SHAVER, *Illuminating Innovation: From Patent Racing to Patent War*. Washington and Lee Law Review 69, 2012, 1891. Disponibile all'indirizzo: <http://ssrn.com/abstract=1658643>;
 89. J. H. SIMON, E. C. CORREA e altri, *Managing acute respiratory syndrome (SARS) IPRs: the possible role of patent pooling*, in 83 *Bulletin of the World Health Organization*, 2005, p. 707-710;
 90. L. R. STOLL, *Patent trolls: friends or foe?*, in *Wipo Magazine*, aprile 2015;
 91. J. SUROWIECKI, *Turn of the Century*, in *Wired*, gennaio 2002;
 92. M. TAVASSI, *Standard, IP rights and competition: balance or conflict*, (Report to the XI Treviso Conference 2014) in RAFFAELLI E. A. (a cura di), *Antitrust between EU law and national law*, Bruylant Giuffrè Editore, 2015, 150-162;

93. S. D. UIJL, R. BEKKERS, H. J. VRIES, *Managing Intellectual Property Using Patent Pools: lessons from three generations of pools in the optical disc industry*, in *55 California Management Review* 4, 2013.
Disponibile all'indirizzo:
http://home.tn.tue.nl/rbekkers/Uijl_Bekkers_Vries_%282013%29_CMCR_112.pdf;
94. E. VAN ZIMMEREND, VAN OVERWALLE G. e altri, *Patent pools and clearinghouses in the life sciences*, in *29 Trend in Biotechnology* 11, 2011;
95. R. WATERS, *Google sells Motorola Mobility to Lenovo for 2,9 bn*, in *Financial Times*, 29 gennaio 2014.

Fonti normative:

1. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 2000/C 364/01 in G.U.U.E. del 18 dicembre 2000;
2. Direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, [2004] in G.U.C.E. L 157 del 30 aprile 2004;
3. Direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, [1998] in G.U.C.E. L 213/13 del 6 luglio 1998;
4. Regolamento della Commissione n. 240/96 relativo all'applicazione dell'articolo 85(3) del TCE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in G.U.C.E. L 31/2 del 9 febbraio 1996;
5. Regolamento della Commissione n. 772/2004 relativo all'applicazione dell'articolo 85(3) del TCE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in G.U.C.E. L 123/11 del 9 aprile 2004;
6. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla normazione europea n. 1025/2012 in G.U.C.E. L 316/12 del 25 ottobre 2012.
7. Regolamento della Commissione n. 316/2014 relativo all'applicazione dell'articolo 101(3) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in G.U.U.E. L93/17 del 24 marzo 2014;
8. Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2004/C 101/02, in G.U.C.E. del 27 aprile 2004;
9. Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del Trattato FUE agli accordi di trasferimento di tecnologia 2014/C 89/03 , in G.U.U.E. del 28

marzo 2014;

10. Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale 2011/C 11/1 in G.U.U.E. del 14 gennaio 2011;
11. Convention on the Grant of european Patents, 5 ottobre 1973, Monaco di Baviera (revisionata il 29 novembre 2000);
12. Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, Parigi, 20 marzo 1883.
13. D.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 in Suppl. ordinario n. 64 alla G.U. n. 88 15/04/1996;
14. D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 in G.U. 04/03/2005;
15. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, U.S. Dept. Of Justice e Fed. Trade Comm., pubblicate il 6 aprile 1995, disponibili all'indirizzo: www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm#t55.

Decisioni giurisprudenziali

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione Europea:

1. Sent. C-6/72, *Europemballage Corporation e Continental Can Co. v Commission*, [1973] ECR I-00215;
2. Sent. “*Michelin I*” C-322/81 *Michelin v Commission* [1983] ECR I-3461;
3. Sent. “*Michelin I*” C-322/81 *Michelin v Commission* [1983] ECR I-3461;
4. Sent. C-51/89 *P Tetra Pak Rausing SA v Commission* [1990] ECR II-00309;
5. Sent. riunite Casi T-68 e 77-78/89 *Società Italiana Vetro Piano v Commission* [1992] ECR I-1403;
6. Sent. “*Magill*” Casi congiunti C-241/91 e C-242/91, *Radio Telefis v Commission* [1995] ECR I-743;
7. Sent. C-7/97, *Oscar Bronner v Mediaprint* [1998] ECR I-7791;
8. Sent. riunite C-395/96 e C-396/96 *Compagnie Maritimes Belges Transports et a. v Commissione* [2000] ECR I-1361;

9. Sent. riunite C-395/96 e C-396/96 *Compagnie Maritime Belge Transports et a. v Commissione* [2000] ECR I-1361;
10. Sent. C-418/01 *IMS Health GmbH & Co. OHG v NDC Health GmbH & Co. KG.* [2004] ECR I- 05039;
11. Sent. C-418/01, *IMS Health v. NDC Health* [2004] ECR I-5039;
12. Sent. Caso T-201/04, *Microsoft Corp v. Commission*, [2007] ECR II-3601;
13. Sent. Caso T-201/04 *Microsoft v Commission* [2007] ECR II-03601;
14. Sent. C-501/06 P *GlaxoSmithKline Services v Commission* [2009] ECR I-9291;
15. Sent. C-501/06 P *GlaxoSmithKline Services v Commission* [2009] ECR I-9291;
16. Sent. C-549/10 *Tomra Systems ASA e altri v Commission* [2012] ECR I-165;
17. Sent. C-170/13 *Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH* [2015].

Sentenze Corte Suprema e Corti Distrettuali degli USA:

1. *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980);
2. *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981);
3. *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group*, 149 Fed. Cir 1368 (1998);
4. *U.S. Philips Corporation v International Trade Commission*, Case No. 2004 - 1361 (Fed. Circ. 2005);
5. *eBay Inc. v MercExchange, LLC*, 547 U.S. 388 (2006);
6. *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 134 Supreme Court 2347 (2014).

Pronunce dei tribunali di paesi membri dell'Unione Europea:

1. Tribunale di Genova, ordinanze dell'8 maggio, 14 ottobre e 15 novembre 2004 in merito al *caso Koninkijlke Philips Electronics N.V. vs. Computer Support Italcad s.r.l. E Computer Support Italcad vs. Koninkijlke Philips*

Electronics N.V.;

2. *Bundesgerichtshof* (Corte di giustizia federale tedesca), *Orange-Book-Standard* (KZR 39/06), 6 maggio 2009;
3. Tribunale di Milano, ordinanze del 18 ottobre e 2 novembre 2011 in merito al caso *Card Mania Multimedia srl, Italtel International srl e Ical spa vs. Rovi Cast Inc. e Starsight Telecast Inc.*;
4. Tribunale di Torino, ordinanza del 10 marzo 2011 in merito al caso *Card Mania Multimedia srl, Italtel International srl e Ical spa vs. Rovi Cast Inc. e Starsight Telecast Inc.*;
5. Tribunale di Milano, ordinanze del 5 gennaio 2012 in merito al caso *Samsung Electronics Co. LTD e Samsung Electronics Italia s.p.a. vs. Apple Italia srl, Apple retail Italia srl, Apple Sales International.*

Decisioni della Commissione Europea:

1. Decisione della Commissione, caso 29/151 riguardo ai procedimenti di infrazione dell'articolo 85 del Trattato dell'CEE (Registratori per Video Cassette), G.U.C.E. L 47, 18 febbraio 1978;
2. Decisione della Commissione, caso 94/19 *Sea Containers/Stena Sealink* in G.U.C.E. L 15/8, 18 gennaio 1994;
3. Decisione della Commissione, Caso *Rambus* COMP/C-3/38, 636, del 9 dicembre 2009;
4. Decisioni riunite della Commissione, casi AT 39939 *Samsung - Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard UMTS* e AT 39985 *Motorola - Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS*, 29 aprile 2014.

Documenti e rapporti:

1. U.S. Department of Justice - Antitrust Division, *3G Business Review Letter*, 12 novembre 2002 e la Comunicazione alla stampa della Commissione Europea IP/02/1651 del 12 novembre 2002;
2. U.S. Department of Justice - Antitrust Division, *Business Review Letter*, 26 giugno 1997;
3. U.S. Department of Justice - Antitrust Division, *Business Review Letter*, 16 dicembre 1998 e 10 giugno 1999;
4. "Standardization for a competitive and innovative Europe: a vision for

- 2020” redatto dalla commissione di esperti per la revisione dello European Standardization System del febbraio 2010;
5. Commissione Europea, 11esimo Rapporto sulla Politica di Concorrenza (1981);
 6. Commissione italiana garante della concorrenza e del mercato (AGCM); Intellectual property and standard setting – note by Italy, Nota sottoposta all'incontro dell'OECD “Competition, Intellectual Property and Standard Setting”, Parigi, 17-18 dicembre 2014. Il documento è disponibile all'indirizzo:
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD%282014%29127&doclanguage=en;
 7. Comunicato ufficiale della Casa Bianca: CHEN H., *US Government First to Share Patents with Medicines Patent Pool*, 30 settembre 2010;
 8. Conclusioni formulate dall'Avvocato Generale Wathelet in merito al caso C-170/13 *Huawei*;
 9. Directorate-General for Research and Innovation della Commissione Europea, *Report of the expert group on patent aggregation*, 2015;
 10. European Competitiveness and Sustainable Industrial Policy Consortium (ECSIP) for the EU Commission (DG Enterprise and Industry), *Patents and Standards – A modern framework for IPR-based standardisation*, 2014, 54-169;
 11. Executive Office of the US President, *Patent assertion and US innovation* 2, 2013;
 12. Medicines Patent Pool, *Annual Report 2014*;
 13. *Medicines Patent Pool, Progress and achievements of the Medicines Patent Pool 2010-2015*;
 14. OECD, *Compendium of Patent Statistics*, 2008;
 15. *Patent for software?*, EPO, Monaco, 2013;
 16. Press Release, U.S. Dep’t of Justice, Statement of the Department of Justice’s Antitrust Division on Its Decision to Close Its Investigations of Google Inc.’s Acquisition of Motorola Mobility Holdings Inc. and the Acquisitions of Certain Patents by Apple Inc., Microsoft Corp. and Research in Motion Ltd., 13 febbraio 2010;

17. *Public consultations on the draft proposal for a revised block exemption for technology transfer agreements and for revised guidelines.*
Disponibile all'indirizzo:
www.ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html;
18. Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06 maggio 2003;
19. *The new EU Policy on Technological Transfer Agreements*, Discorso tenuto dal Commissario M. MONTI, il 19/04/2004, Ecole des Mines, Parigi;
20. UNATIDS, Report on the global AIDS epidemic, 2012;
21. United States Patent and Trademark Office, White paper “*Patent Pools: A Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?*” (2000).
Disponibile all'indirizzo:
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf>;
22. *World Intellectual Property Indicators*, in *Economics and statistics series*, WIPO, 2014.

Siti internet:

1. American Antitrust Institute: www.antitrustinstitute.org;
2. ECMA - European Computer Manufacturers Association: www.ecma-international.org;
3. ETSI – European Telecommunications Standards Institute: www.etsi.org;
4. European Patent Office: www.epo.org;
5. ISO - International Organization for Standardization: www.iso.org;
6. LOT (License on Transfer): www.lotnet.com;
7. Medicines Patent Pool (MPP): www.medicinespatentpool.org;
8. Società Intellectual Venture: www.intellectualventures.com;
9. Società MPEGLA: www.mpegla.com;
10. WIPO: www.wipo.int.