

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza



**PROPRIETÀ INTELLETTUALE, ANTITRUST E
STANDARDIZZAZIONE: RIFIUTO DI CONCEDERE IN
LICENZA DIRITTI IP E RIMEDI INIBITORI NEL
SISTEMA LEGALE EUROPEO E CINESE**

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Silvia GIUDICI

Correlatore:

Avv. Riccardo Perotti

Tesi di Laurea di:
Vittoria OMARCHI
Matr. n. 793416

Anno accademico 2015/2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza



**IP, ANTITRUST AND STANDARDIZATION: REFUSAL
TO LICENCE AND INJUNCTIVE RELIEF IN THE
EUROPEAN AND CHINESE LEGAL SYSTEMS**

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
--------------------------	----------

CAPITOLO 1

IL RAPPORTO TRA PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONCORRENZA: L'ESERCIZIO ABUSIVO DI DIRITTI IP

1. ASPETTI GENERALI DEL RAPPORTO TRA PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONCORRENZA	9
1.1. TUTELA DELLA CONCORRENZA NEL SISTEMA EUROPEO.....	14
1.2. LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE NEL SISTEMA EUROPEO.....	15
1.3. NORME INTERNAZIONALI	17
2. IPOTESI CONCRETE DI CONFLITTO TRA PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONCORRENZA	19
2.1. IL MERCATO RILEVANTE E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE	20
2.1.1. IL MERCATO DEL PRODOTTO e il concetto di sostituibilità	21
2.1.2. I CAMBIAMENTI DEL MERCATO: il prodotto-informazione e i mercati della tecnologia	25
2.1.3. IL MERCATO GEOGRAFICO e il concetto di omogeneità	27
2.2. POSIZIONE DOMINANTE E DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ..	29
2.3. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E DIRITTI IP: il rifiuto di contrarre e l'Essential Facilities Doctrine.....	33

CAPITOLO 2

RIFIUTO DI CONCEDERE IN LICENZA DIRITTI IP E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: GLI STANDARD DE FACTO NEL SISTEMA EUROPEO

1. INTRODUZIONE	39
2. RIFIUTO DI LICENZE SU DIRITTI IP E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: gli sviluppi della giurisprudenza europea.....	43
3. PRIMA FASE: la Teoria dell'esistenza e dell'esercizio del diritto IP e il caso Volvo	45
3.1 IL CASO VOLVO	47
4. SECONDA FASE: I casi Magill e IMS Health e l'Exceptional Circumstances test	50
4.1. IL CASO MAGILL	50
4.1.1. EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES TEST: una variante pro-innovativa dell'Essential Facilities Doctrine.....	51
4.1.2. LICENZE OBBLIGATORIE	56
4.1.3. VALUTAZIONI CONCLUSIVE sul caso Magill	57
4.2. CONDIZIONI CUMULATIVE O ALTERNATIVE?	57
4.3. IL CASO IMS HEALTH.....	59
4.3.1. TEST IMS	62
4.3.2. VALUTAZIONE CONCLUSIVE sul caso IMS Health	68
5. LA NEW ECONOMY E L'INADEGUATEZZA DEL "NEW PRODUCT TEST"	70
5.1. L'INFORMATION TECHNOLOGIES E L'IP REVOLUTION	70
5.2. IL FENOMENO DELLA STANDARDIZZAZIONE	74
5.3. GLI EFFETTI DI RETE.....	78
6. TERZA FASE: LE REAZIONI DEGLI ORGANI COMUNITARI AGLI EFFETTI DELLA NEW ECONOMY	81
6.1. IL CASO MICROSOFT.....	82
6.1.1. I FATTI DEL CASO MICROSOFT	83
6.1.2. L'INCENTIVE BALANCE TEST nella decisione della Commissione	85
6.1.3. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE	86
7. LE CRITICHE E LE SOLUZIONI ALTERNATIVE ALL'EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES TEST.....	92
7.1. DALL'APPROCCIO EX POST ALLA REGULATION.....	92
7.2. MODIFICHE ALLA NORMATIVA IP: DALLA PROPERTY RULE ALLA LIABILITY RULE?	94
7.3. ECONOMIC APPROACH E RULE OF REASON IN EU	96
7.4. IL DIVERSO ORIENTAMENTO DEGLI U.S.	98
7.5. LE RISPOSTE ALLE CRITICHE: GLI ELEMENTI PRO- EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES TEST	100
8. CONCLUSIONI	102

CAPITOLO 3

RIMEDI INIBITORI E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: GLI STANDARD DE IURE E I SEPs NEL SISTEMA EUROPEO

1. INTRODUZIONE	104
2. IL FENOMENO DELLA STANDARDIZZAZIONE E I SUOI VANTAGGI.	106
3. PROCESSO DI STANDARDIZZAZIONE	110
4. PROCESSI DI STANDARDIZZAZIONE E IMPLICAZIONI ANTITRUST	112
4.1. PRINCIPALI PROBLEMATICHE per la CONCORRENZA e L'INNOVAZIONE: le principali regole degli enti di standardizzazione.....	112
4.2. STANDARDIZZAZIONE E PROPRIETA' INTELLETTUALE: i SEP.....	115
4.2.1. DISCLOSURE RULE	119
4.2.2. LICENSING RULE.....	122
4.3. IMPEGNO DI LICENZA FRAND E USO STRATEGICO DEI RIMEDI ANTI-CONTRAFFAZIONE	127
4.3.1. SMARTPHONE PATENT WAR	131
4.3.2. CONCLUSIONI.....	150

CHAPTER 4

IP, ANTITRUST AND STANDARDIZATION IN THE CHINESE LEGAL SYSTEM

1. INTRODUCTION	152
2. AN OVERVIEW OF CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT	155
2.1. AN OVERVIEW OF THE IP PROTECTION IN CHINA.....	156
2.2 AN OVERVIEW OF THE COMPETITION LAW IN CHINA.....	158
2.2.1. THE ANTI-MONOPOLY LAW: general provisions	159
2.2.2. THE ANTI-MONOPOLY LAW ENFORCEMENT REGIME	160
2.2.3. THE ANTI-MONOPOLY LAW GENERAL PROHIBITION PROVISIONS	161
2.3. THE EU MODEL IN THE CHINESE COMPETITION LAW.....	162
3. THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITION LAW AND IP IN CHINA: refusal to licence IP as an anticompetitive practice	163
3.1. COMPULSORY LICENSING AS AN ANTITRUST REMEDY IN THE CHINESE LEGAL SYSTEM.....	165
3.1.1. COMPULSORY LICENSING IN CHINA PATENT LAW.....	166
3.1.2 COMPULSORY LICENSING IN CHINA CONTRACT LAW	168
3.1.3. COMPULSORY LICENSING IN CHINA ANTI-MONOPOLY LAW	169

4. IMPLEMENTATION OF THE ANTI-MONOPOLY LAW	173
4.1. SAIC IPRs REGULATION: Introduction	175
4.2. WHO APPLIES THIS RULE?	176
4.3. GOALS AND GENERAL PRINCIPLES	176
4.3.1. ABUSE OF DOMINANT MARKET POSITION IN THE EXERCISE OF IP.....	177
4.3.2. REFUSAL TO LICENCE: the ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINE in the IP SYSTEM	178
5. INTERNATIONAL REACTIONS TO THE REFUSAL TO LICENCE PROVISION	182
5.1. US REACTION.....	183
5.3. EU REACTION	187
5.3. ESSENTIAL FACILITIES WITH CHINESE CHARACTERISTIC	190
5.3.1. DEVELOPING COUNTRY ARGUMENT	191
5.4. CONCLUSIONS BASED ON THE INTERNATIONAL REACTIONS.....	192
5.4.1. ECONOMIC FACTORS: CRITICS TO THE “DEVELOPING CONTRIES ARGUMENT”.....	193
5.4.2. NON-ECONOMIC FACTORS AGAINST THE ADOPTION OF THE ESSENTIAL FACILITIES PROVISION	196
5.4.3. RECENT GUIDELINES.....	198
5.4.4. FIRST APPLICATION OF THE ESSENTIAL FACILITIES PROVISION	199
6. STANDARDIZATION AND INJUNCTIVE RELIEF IN CHINA	202
6.1 OVERVIEW OF STANDARD SETTING IN CHINA.....	202
6.2 INTELLECTUAL PROPERTY AND STANDARD SETTING IN CHINA.....	205
6.3 SEP, INJUNCTIVE RELIEF AND ANTITRUST : the Huawei v. InterDigital case 	207
6.4 INJUNCTIVE RELIEF AND THE NEW ANTITRUST REGULATION.....	210
6.5. CONCLUSION	214
 CONCLUSIONI.....	 216
 BIBLIOGRAFIA.....	 I-XV

LISTA ABBREVIAZIONI

ABA	American Bar Association
AML	Anti-Monopoly Law of the People's Republic of China
CJEU	the Court of Justice of the European Union
ETSI	the European Telecommunications Standards Institute
EU	European Union
FRAND	Fair, Reasonable and Non-Discriminatory
IPR	Intellectual Property Right
IT	Information Technology
MOFCOM	the Ministry of Commerce of the People's Republic of China
NDRC	the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China
R&D	Research and Development
RAND	Reasonable and Non-Discriminatory
SAC	the Standardization Administration of China
SAIC	the State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China
SEP	Standard Essential Patent
SOE	State-Owned Enterprise
SSO	Standard Setting Organization
TFEU	Treaty on the Functioning of the European Union

INTRODUZIONE

L'obiettivo che si prefigge questo elaborato è di fornire una lettura aggiornata del controverso rapporto tra proprietà intellettuale e antitrust, con particolare riferimento alla fattispecie che maggiormente incarna tale interfaccia, ossia il rifiuto di concedere in licenza un diritto di proprietà industriale.

In questo scenario, la recente entrata in vigore della regolamentazione cinese in tema di accordi di trasferimento di tecnologia¹ ha rappresentato un significativo elemento di novità, catturando da subito le attenzioni degli osservatori internazionali ed offrendo lo spunto per aggiornare la riflessione su realtà e retorica di tale conflitto.

In termini generali, il loro rapporto è da sempre fonte di discussioni accese: a chi evoca una contrapposizione intrinseca tra i due sistemi - dovuta ai principi che li ispirano, per cui la logica sottesa al primo corrisponde a ciò che il secondo è chiamato a combattere -, vi è chi ribatte prospettando una sostanziale convergenza finalistica delle due discipline rispetto al bene dell'innovazione; convergenza alla luce della quale attriti e contrasti si rivelerebbero meramente apparenti.

Tale ricostruzione astratta dei loro rapporti sembra però non fornire adeguate risposte alle recenti controversie che stanno impegnando le corti a livello mondiale, e che nel settore delle telecomunicazioni vengono gergalmente definite *"Smartphone Patent War"*.

La prassi delle autorità antitrust, infatti, dimostra che spesso i mezzi che la disciplina della proprietà intellettuale mette a disposizione per la realizzazione dei suoi nobili fini, sono oggetto di un vero e proprio abuso da parte dei titolari, abuso che si sostanzia nella (sempre più frequente)

¹ *Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights for the Purpose of Eliminating or Restricting Competition* (SAIC IPRs Regulation) (关于禁止□用知□□权排除、限制□争行□的□定) adottata il 7 aprile 2015 e divenuta efficace l'1 agosto 2015, disponibile in cinese e inglese all'indirizzo http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/fld/201504/t20150413_155103.html.

strumentalizzazione dei diritti di privativa per la realizzazione di finalità anticoncorrenziali.

Le particolari circostanze del mercato, sempre più tecnologico, e le caratteristiche dei prodotti, improntati sull'interoperabilità e la compatibilità, tipici dalla *new knowledge based economy*, hanno infatti fatto emergere nuove e preoccupanti pratiche abusive da parte di *IPR holders*.

Tali nuove tensioni, esito di un ricorso alla privativa industriale in chiave strategico – opportunistica, congiuntamente alla proclamata odierna inefficienza del sistema IP, sembrano quindi suggerire l'intrinseca impossibilità di risolvere la questione del rapporto tra IP e concorrenza, una volta per tutte, a livello puramente ideologico e reclamare invece un suo ripensamento attraverso una più proficua analisi dei punti in cui il contatto tra le due discipline genera concreti e reali contrasti.

Si è quindi scelto di approfondire il caso più emblematico di tale contrasto, ossia il divieto di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, con preciso riferimento alla sua più rilevante e discussa ipotesi nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale: il rifiuto di concedere in licenza i diritti di privativa e la fattispecie - ad essa strettamente connessa nel rilevante contesto della *standard setting procedure* - dell'azione inibitoria intentata dal titolare di un brevetto essenziale (SEP).

Esse rappresentano infatti il punto di emersione più significativo dell'intersezione tra un titolo giuridico che garantisce l'esclusiva e uno strumentario giuridico ed economico diretto invece ad assicurare condizioni di concorrenza, comportando così la necessità di stabilire fino a che punto determinati comportamenti, perfettamente leciti dal punto di vista del diritto IP o - più in generale - delle altre branche del diritto, siano passibili di scrutinio antitrust.

È proprio in considerazione del suddetto scenario, la cui complessità è testimoniata dalle posizioni diametralmente opposte adottate in materia dalla giurisprudenza europea e statunitense, che la nuova regolamentazione cinese ha rappresentato un significativo elemento di novità, a causa dell'adozione di disposizioni espressamente volte a definire i presupposti che consentono di giudicare legittimo piuttosto che abusivo l'utilizzo di diritti IP.

La Regulation on the Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights for the Purpose of Eliminating or Restricting Competition - emanata dall'Amministrazione statale per l'industria ed il commercio (SAIC), nell'agosto del 2015 - ha infatti catturato, sin dal momento in cui le bozze sono state (stranamente) sottoposte a consultazione pubblica, le critiche degli osservatori internazionali. È da attribuire ad essa l'esplicito riconoscimento - inedito a livello mondiale – dell'applicazione della dottrina dell'*Essential Facility* (EFD) ai diritti di proprietà intellettuale, prevedendo esplicitamente che un'impresa dominante non possa, in assenza di adeguata giustificazione, rifiutare di concedere in licenza i propri diritti IP a condizioni ragionevoli, qualora gli stessi risultino “essenziali” per le attività dei richiedenti. E ancora più problematica è la previsione relativa alla *standardization*, laddove si impone un obbligo generalizzato di licenza a condizioni *fair, reasonable and non-discriminatory* (FRAND) ai titolari di brevetti essenziali incorporati in uno standard *de iure*, anche in assenza di un impegno in tal senso volontariamente assunto dal *SEP holder*.

Considerato il ruolo ormai strategico del paese asiatico nell'economia globale – sempre più teso ad investire nell'innovazione e ad aprire nuovi mercati – e la consistente presenza di imprese occidentali sul territorio cinese – che ha portato la Cina a diventare il più importante partner commerciale dell'Europa –, tali nuove disposizioni hanno provocato grande preoccupazione, essendo esse in grado di avere profonde ripercussioni sul panorama economico internazionale.

Al fine quindi di comprendere gli effettivi elementi di novità introdotti da questa normativa rispetto all'approccio adottato a livello europeo e di ipotizzare eventuali modifiche da adottare per meglio adattarla alle critiche ad essa mosse, sarà necessario ripercorrere la posizione assunta sul punto dall'ordinamento comunitario, sul presupposto però che né dalla casistica giurisprudenziale europea né dalla letteratura è possibile rinvenire una posizione unica e definitiva.

A questo proposito, nel primo Capitolo, avente funzione introduttiva, dopo un breve *excursus* sullo spazio riservato alle normative concorrenziali e alla tutela intellettuale, si

procederà a delineare in termini generali il divieto di abuso di posizione dominante ex art.102 TFUE nei suoi elementi costitutivi, dedicando una specifica trattazione al mercato rilevante e alla posizione dominante nell'ipotesi di beni protetti da diritti IP, essendo spesso necessario in tali casi abbandonare gli strumenti ermeneutici tradizionali in favore di parametri inusuali che meglio permettono di inquadrare i nuovi mercati.

Nel secondo Capitolo verrà quindi condotta una ricerca di carattere trasversale, volta ad individuare e confrontare i principi elaborati nel tempo dalla Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nelle controversie in materia di rifiuto abusivo di concedere in licenza diritti IP. In tal senso, nel tentativo di contemperare la necessità di proteggere lo sforzo creativo del titolare del diritto IP, mantenendone vivo lo stimolo alla ricerca, con la necessità di garantire una concorrenza non falsata, il celeberrimo caso *RTE e ITP c. Commissione*² (noto anche come Magill) ha portato alla nascita dell'"*Exceptional Circumstances Test*", una variante pro-innovativa della tradizionale *Essential Facilities Doctrine*. Secondo tale orientamento, che è quello tuttora maggiormente accolto a livello comunitario – nonostante le persistenti numerose critiche –, è ammissibile l'imposizione di una licenza obbligatoria, attraverso il ricorso al sindacato antitrust, solo in presenza di "circostanze eccezionali".

Sono però i comportamenti opportunistici tenuti nell'ambito delle *Standard Setting Organization* che rappresentano l'ultima frontiera dell'intersezione tra concorrenza e proprietà intellettuale, trattandosi sovente di condotte non facilmente riconducibili alle fattispecie tradizionalmente indagate dalla disciplina antitrust.

Il terzo Capitolo porterà quindi a compimento il filo logico intrapreso nel precedente attraverso l'analisi di un'altra fattispecie di conflitto strettamente connessa al rifiuto di concedere licenza, ossia l'azione inibitoria intentata dal titolare di un *brevetto essenziale (SEP)*, che si sia assunto *ex ante* l'impegno di concederlo in licenza a condizioni FRAND. Anche in tale caso è necessario individuare il giusto equilibrio tra il diritto del titolare del brevetto di ricorrere ad

² Corte di giustizia, 6 aprile 1995, causa C-241/91 P e C-242/91 P, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commissione*.

azioni giudiziali, atte ad assicurare il rispetto dei suoi diritti esclusivi, e la preservazione del libero gioco della concorrenza. Bilanciamento che però, in considerazione anche della presenza in tale contesto degli *standard de iure* di particolari policy interne anti-concorrenziali, ha condotto all'individuazione, nel caso europeo Huawei contro ZTE³, di un'autonoma e nuova cornice di "Exceptional Circumstances" e all'elaborazione di una "Negotiation Procedure".

In considerazione della recente *escalation* di cause di contraffazione intentate in chiave strategico-offensiva, le implicazioni di questa recente decisione della Corte di Giustizia europea saranno sicuramente ulteriormente dibattute a livello mondiale, come dimostrato dalla regulation introdotta dalle autorità antitrust cinesi, che dedicano un'intera sezione "*all'injunctive relief*" nel caso di SEP.

A tal riguardo, il quarto Capitolo sarà infine volto a esporre la normativa antitrust cinese, e le sue linee guida tuttora oggetto di consultazione.

Innanzitutto, sarà quindi oggetto di studio l'approccio adottato della Repubblica Popolare Cinese sul tema oggetto di tale elaborato, attraverso una breve analisi dell'*Anti-Monopoly Law*⁴ - avendo essa dedicato uno specifico articolo, il 55, al rapporto IP-Antitrust -; verranno poi evidenziate le licenze obbligatorie con finalità anti-concorrenziali previste dalla *Chinese Patent Law*; per concludere quindi con lo studio particolareggiato degli art. 7 e 13 della recente SAIC IP-Regulation.

L'analisi verrà poi condotta in un quadro di comparazione con gli ordinamenti occidentali. Si tratta di una scelta inevitabile, dato il carattere globale delle tematiche affrontate. I processi di innovazione hanno infatti un impatto planetario che trascende qualsiasi confine territoriale, rendendo vano ogni sforzo di lettura ed interpretazione secondo lenti meramente continentali.

³ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, causa C-170/13, *Huawei Technologies/ZTE*.

⁴ *Anti-Monopoly Law of the People's Republic of China*, (*Zhonghua Renmin Gongheguo Fan Longduan Fa* - 中华人民共和国反垄断法), Presidential Order No. 68, promulgated by the Standing Comm. Nat'l People's Cong., Aug. 30, 2007, effective Aug. 1, 2008, Translation available by subscription at <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=6351&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=%B7%B4%C2%A2%B6%CF%B7%A8>.

Al fine quindi di confrontare le ragioni alla base di tali temute disposizioni cinesi con le critiche ad esse mosse dalle autorità statunitensi e europee, verrà brevemente ripercorsa la crescita socio-economica che ha caratterizzato l'ultimo ventennio della Repubblica Popolare Cinese, sempre più tesa ad incentivare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico delle proprie imprese - attraverso piani decennali⁵ che pongono la ricerca autoctona e la protezione dei rispettivi diritti IP al centro del loro programma - ed ad accrescere il proprio ruolo da protagonista nell'economia mondiale - trasformando la proverbiale formula "*Made in China*" in una più ambiziosa "*Created in China*"-.

In considerazione del suo ruolo economico strategico, del suo primato mondiale sia a livello di numero di *patent applications*⁶ che di standard registrati⁷, e dell'ingente quantità di investimenti e di imprese estere presenti sul territorio cinese, questa normativa non può sicuramente passare inosservata agli occhi delle autorità internazionali, che dalle sue prime bozze hanno infatti evidenziato una profonda preoccupazione per il rischio di riduzione degli incentivi ad investire in ricerca e in tutela brevettuale, con drammatiche conseguenze sull'innovazione globale e sul benessere dei consumatori.

Tuttavia, è da evidenziare come sia ancora presto per prevedere il futuro di tale disciplina. Esso dipende, infatti, dall'applicazione pratica (ancora mancante) che l'Amministrazione statale per l'industria ed il commercio (SAIC) farà dei suoi principi nonché, e soprattutto, dalla reazione delle Corti cinesi alle letture così proposte.

Il presente elaborato, attraverso un'analisi comparata Europa-US-Cina, vuole quindi evidenziare la complessità e la rilevanza a livello globale del dibattito (tutt'ora irrisolto) sulla

⁵ '*Made in China 2025*' plan issued, in State council website, May 19, 2015, available at http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2015/05/19/content_281475110703534.htm; Dan Markus and Nick Marro, '*Made in China*' Now '*Made by China*': Update, May 27, 2015, available at <https://www.uschina.org/'made-china'-now-'made-china'-update>.

⁶ China is the first state in the world for applications of patents, with more than 928.000 in 2014, 12,5% more than 2013. *Patent - Applications for the top 20 offices*, WORLD INTELLECTUAL PROP. ORG., available at <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/keysearch.htm?keyld=221>; *La Cina prima al mondo per numero di brevetti. È innovazione?*, in Cinaforum, February 2015, available at <http://www.cinaforum.net/innovazione-cina-prima-mondo-per-numero-brevetti-835/>.

⁷ PEYRAT, *China's Standardization Strategies*, in ParisTech, available at <http://www.paristechreview.com/2012/10/09/china-standardization/>, data update at Sep. 2012: almost 150000, seven times more than in the European Union.

corretta definizione dell'interfaccia IP-Antitrust, al fine poi di valutare la possibilità e le soluzioni praticabili per re-allineare il sistema degli incentivi all'innovazione in modo da porre in relazione il valore che un titolare può estrarre dallo sfruttamento della privativa con il contributo che quest'ultima effettivamente fornisce all'innovazione.

CAPITOLO 1

IL RAPPORTO TRA PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONCORRENZA: L'ESERCIZIO ABUSIVO DI DIRITTI IP

1. ASPETTI GENERALI DEL RAPPORTO TRA PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONCORRENZA

Fin dagli inizi del secolo scorso, il rapporto tra proprietà intellettuale e concorrenza è stato oggetto di ampi scrutini¹, essendo la prima una delle ultime forme *legittime* di assetto monopolistico, e dunque uno degli ostacoli contro cui l'antitrust deve misurarsi.

Per loro caratteristica intrinseca, infatti, i diritti di privativa che vengono annoverati nell'ambito della c.d. proprietà industriale ed intellettuale² assegnano a chi ne è il titolare uno *jus*

¹ Questione sorta negli US, si è poi estesa in Europa. In relazione alla dottrina statunitense, vedi ad esempio *l'Antitrust Bulletin* e il *Minesota Law Review* che vi dedicano numeri monografici nell'autunno del 2002 e nella primavera del 2003. In Europa vedi invece ANDERMAN, *EC competition law and intellectual property in the new economy*, in *Antitrust Bulletin*, 2002, vol. 47, pp. 285 ss.; KORAH, *The interface between Intellectual Property and Antitrust: the European Experience*, in *Antitrust Law Journal*, 2002, vol. 69, pp. 801 ss.; PARDOLESI, GRANIERI, *Proprietà intellettuale e Concorrenza: convergenza finalistica e "liasons dangereuses"*, in *Foro Italiano*, 2003, vol. 10, pp. 193 ss.; GRANIERI, *Evoluzione del diritto statunitense sulla tutela brevettuale e profili di contrasto con le dinamiche concorrenziali*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2003, vol. I, pp. 29 ss.

² Il concetto di "diritti di proprietà intellettuale" accolto nella normativa comunitaria e nelle convenzioni internazionali copre una serie variegata d'istituti. Vedi ad esempio *l'Accordo TRIPs - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* - ("Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio") adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, in seno all'accordo GATT e ratificato dall'Italia con l. 29 dicembre 1994, n. 747 (Gazz. Uff. 10 gennaio 1995, n. 7 Suppl. ord. n. 1), che nell'ambito della nozione di proprietà intellettuale fa rientrare: (i) i diritti d'autore e diritti connessi; (ii) i marchi; (iii) le indicazioni geografiche; (iv) i disegni industriali; (v) i brevetti; (vi) le topografie di prodotti a semiconduttori; (vii) le informazioni segrete.

eschudendi alios rispetto al contenuto del diritto stesso, giustificato dalla necessità di evitare che i *free riders* si avvantaggino di questi beni e, contemporaneamente, di consentire al titolare di recuperare le somme investite.

I beni protetti da diritti IP hanno infatti caratteristiche tali che senza il riconoscimento di specifiche esclusive vi sarebbe un disincentivo all'innovazione: i beni immateriali a differenza di quelli tangibili sono condivisibili da una pluralità indefinita di soggetti ed inoltre la loro produzione richiede alti costi fissi, ma costi marginali pari o prossimi allo zero³. Copiare è quindi in questo caso economicamente più vantaggioso che creare *ex novo*.

Conseguentemente, in una prospettiva *ex ante*, garantire tali diritti esclusivi è presupposto necessario per lo sviluppo dell'innovazione. Tuttavia, *ex post*, questa concessione rappresenta un potenziale pregiudizio per la corretta applicazione della disciplina della concorrenza.

Pertanto, sebbene venga da molti precisato che tali esclusive non siano assimilabili ai monopoli nell'accezione propria del diritto antitrust, ma che si tratta di più semplici *micro-monopoli*⁴, l'interfaccia tra tali discipline normative è stata da sempre fonte di animate discussioni dottrinali⁵ ed oggetto di interessanti decisioni giurisprudenziali, a causa anche del fatto che, ad oggi, soprattutto a livello europeo, non esiste in materia una disciplina unitaria e la stessa prassi giurisprudenziale sembra essere influenzata dal singolo e specifico caso concreto.

³ Con "costi marginali" si fa riferimento ai costi per ogni unità addizionale di prodotto.

⁴ Soprattutto nel campo dei brevetti, la natura del diritto IP come diritto di monopolio è contrastata. Nel caso di monopoli si fa riferimento a risorse che sono scarse in natura o artificialmente, in quanto il monopolista in virtù della sua posizione, ha ridotto l'output per aumentare il prezzo. Nel caso di diritti IP invece è improprio utilizzare l'aggettivo "scarso", essendo le risorse dell'ingegno umano potenzialmente infinite. Agli occhi dell'economista e del giurista la definizione più adatta sembra quindi quella di "micro-monopolio instabile". Micro in quanto si dispiega su un campo ben delimitato, al di fuori del quale il titolare perde qualsiasi posizione di supremazia (nulla impedisce l'introduzione sullo stesso mercato di prodotti concorrenti, anche se meno innovativi); instabile in quanto la posizione di supremazia assicurata dal quel diritto di privativa potrebbe essere disgregata in qualsiasi momento, ad esempio, per effetto di un'invenzione che permette ad un concorrente di offrire un bene ancora più appetibile per i consumatori. Vedi PARDOLESI, GRANIERI, *Proprietà intellettuale e Concorrenza: convergenza finalistica e "liasons dangereuses"*, in *Foro Italiano*, 2003, vol. 10, p. 197, nota 11; CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, p. 10.

⁵ Vedi ad esempio il *Symposium: Legal and Economic Issue at the Antitrust/IP Interface*, in *Antitrust Bulletin*, 2002, in cui si susseguono una serie di articoli che trattano questa tematica; e ancora TOM, NEWBERG, *Antitrust and Intellectual Property: From Separate sphere to Unified field*, in *Antitrust Law Journal*, 1997, vol. 66, pp. 167 ss.; e ancora BOYLE, LISTER, CLAYTON EVERETT, *Antitrust law at the federal circuit: Red light or Green at the IP Antitrust intersection?*, in *Antitrust Law Journal*, 2001, pp. 739 ss.; V. PARDOLESI, GRANIERI, *Proprietà intellettuale e Concorrenza: convergenza finalistica e liaison dangereuses*, in *Il Foro Italiano*, 2003, pp. 193 ss.

Nonostante tali longeve disquisizioni, l'interfaccia tra le due branche sembra oggi più che mai reclamare l'attenzione di giudici e commentatori nel panorama internazionale. Sotto la spinta dell'inarrestabile sviluppo tecnico e scientifico che ha contraddistinto l'ultimo decennio, i diritti di proprietà intellettuale sembrano infatti via via acquisire rilevanza non più solo al fine di incentivare l'attività innovativa, ma anche nei rapporti economici tra imprese.

Come avremo modo di rilevare nei prossimi capitoli, crescente è infatti il ricorso a detti diritti come strumento di leva finanziaria ed elemento centrale e strategico nelle trattative tra soggetti economici, portando così alla diffusione di un nuovo modello di business basato attorno alla promozione di azioni legali per ragioni puramente opportunistiche e speculative, al fine di minacciare rovinose azioni di contraffazione ed aumentare il potere contrattuale nella negoziazione di licenze.

Nei mercati della c.d. *new economy*, ancora più che in quelli tradizionali, il possesso di un marchio noto o di un brevetto è quindi tale da conferire alle imprese un'indubbia forza economica che facilmente si presta a costituire uno strumento di abuso sul mercato ed a condurre alla leadership del settore.

Alla luce di questo preoccupante scenario, l'approccio generalmente adottato in relazione a tale rapporto è schematicamente scindibile in due tesi che conducono a conclusioni completamente divergenti.

Secondo un primo orientamento, il rapporto tra proprietà intellettuale e concorrenza è un rapporto fisiologicamente conflittuale, in quanto le due materie sono volte a tutelare diritti ed interessi contrapposti. Da un lato, il diritto antitrust, sanzionando condotte quali le intese restrittive della concorrenza, l'abuso di posizione dominante e le concentrazioni, mira a preservare il corretto funzionamento del mercato, eliminando le condotte che comportano una perdita di efficienza. Dall'altro lato, i diritti di proprietà intellettuale, perseguendo lo scopo nobile di incentivare l'attività inventiva o la produzione e diffusione di cultura, producono una deformazione della concorrenza stessa, attraverso l'attribuzione di diritti di esclusiva che permettono al titolare di sottrarsi alle regole di normale funzionamento del mercato.

Tuttavia, la dottrina più recente propone un'altra lettura di questo binomio. Il fatto che si tratti di due discipline con obiettivi di tutela diversi non significherebbe di per sé che il loro rapporto debba essere conflittuale, ma anzi, si tratterebbe di un motivo in più per sostenere la complementarità tra le due branche. Infatti, il fine perseguito dalla proprietà intellettuale non rappresenta un attentato alla concorrenza, ma attua quest'ultima ad un livello diverso. Per comprendere tale lettura è necessario però accogliere l'idea che l'efficienza economica non vada interpretata in chiave esclusivamente statica - tradizionalmente perseguita dalle politiche antitrust - ma altresì anche dinamica, assicurata invece dalla tutela IP.

A ben vedere, più che una diversità di obiettivi tra le due discipline ci sarebbe, quindi, una diversità dei mezzi utilizzati per perseguire un obiettivo più vasto: la promozione del benessere dei consumatori e dell'innovazione.

Infatti, secondo la concezione economica di Schumpeter, l'innovazione significa nuovi prodotti, nuovi mercati e nuove opportunità per soddisfare i bisogni dei consumatori e premia, alla fine, quegli stessi interessi che il presidio antimonopolistico cerca di tutelare dilatando lo spettro dell'offerta e contraendo le spinte artificiali al rialzo dei prezzi⁶.

L'innovazione è quindi il motore del progresso economico di un sistema di concorrenza efficiente: soltanto attraverso la protezione della proprietà intellettuale è possibile, in una prospettiva di lungo termine, assicurare la concorrenza effettiva⁷.

Tale convergenza finalistica, suggellata anche dalle stesse Guidelines Statunitensi⁸ ed Europee⁹, sembra quindi segnare un "parziale armistizio" tra le due discipline, per cui divergenze

⁶ SHERER, *Schumpeter and plausible capitalism*, in *Journal of Economic Literature*, 1992, vol. 30, pp. 1416 ss; SCHUMPETER, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York, 1942, secondo quest'ultimo un certo grado di monopolio costituisce un fattore determinante per incentivare l'innovazione.

⁷ Schumpeter sottolinea che gli economisti della sua generazione avessero costituito modelli economici di concorrenza concentrati esclusivamente sulla relazione tra prezzi e costi, trascurando così il profilo connesso alla qualità dinamica dell'innovazione, il quale richiederebbe la presenza di profitti ben al di sopra dell'auspicato livello concorrenziale per remunerare gli sforzi necessari ad innovare.

⁸ Nel diritto statunitense, previsto da U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* § 1.0 (1995).

⁹ Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 Tfe agli accordi di cooperazione orizzontale*, G.U.C.E. C 11 del 14.1.2011, punto 269: "Le norme sulla proprietà intellettuale e le norme sulla concorrenza hanno gli stessi obiettivi, cioè promuovere l'innovazione e migliorare il benessere dei consumatori. I DPI favoriscono una concorrenza dinamica incoraggiando le imprese a investire nello sviluppo di prodotti e processi nuovi o migliorati. Di conseguenza, i DPI sono generalmente favorevoli alla concorrenza.

e contrasti sarebbero solo apparenti.

Purtroppo però, come risulterà da tale elaborato, neppure tale lettura appare accettabile.

Ciò è evidente nel momento in cui non ci limitiamo ad un semplice paragone tra le due discipline, ma andiamo oltre, focalizzando l'attenzione sulla fase applicativa dei due diritti. Ebbene, la prassi delle autorità antitrust, purtroppo, dimostra che spesso i mezzi che la disciplina della proprietà intellettuale mette a disposizione per la realizzazione di quei nobili fini di cui si parlava poc'anzi sono oggetto di un vero e proprio abuso da parte dei titolari, abuso che si sostanzia nella (sempre più frequente) strumentalizzazione dei diritti di privativa per la realizzazione di finalità anticoncorrenziali¹⁰.

Ecco allora che se con lo sguardo andiamo oltre le norme testuali, notiamo il vero punto di conflitto tra proprietà intellettuale e concorrenza. Quindi, più che definirne i rapporti, il dibattito dovrebbe spostarsi sull'individuazione dei concreti punti in cui il contatto tra le due discipline genera pericolosi contrasti, perché è in tali punti che sono allocate le vere inefficienze del mercato.

Per comprendere come tali questioni siano state oggetto di analisi nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, sarà quindi utile procedere nei prossimi paragrafi ad un breve excursus introduttivo sullo spazio riservato a tali discipline normative, per poi procedere a delineare in termini generali gli elementi costitutivi dell'ipotesi concreta più emblematica di tale interfaccia: il carattere abusivo del rifiuto di concedere in licenza un diritto IP, oggetto di studio dei prossimi capitoli.

¹⁰ Vedi PARDOLESI, GRANIERI, *Proprietà intellettuale e Concorrenza: convergenza finalistica e liaison dangereuses*, in *Il Foro Italiano*, 2003, pp. 194 ss., in cui si afferma: “Per suggestiva che sia (e davvero raffinata in alcune sue esplicitazioni), la traiettoria testé delineata, il nuovo ‘credo’ che avanza, non convince affatto. Le ragioni di scetticismo non vanno cercate lontano, affondano nella stessa rarefatta astrattezza (id est, dal punto di vista che ci interessa, genericità) dei principi invocati per spianare le contraddizioni: la stella polare dell’efficienza allocativa offre ben pochi appigli a chi ricerchi, nelle sue pieghe, risposte inequivoche ai tanti smarrimenti della prassi (...) C’è quanto basta, crediamo, per ritenere che la supposta riconciliazione nel segno dell’efficienza sia un miraggio. Laddove il diritto di proprietà intellettuale conferisca un autentico potere di mercato, la deviazione monopolistica è in agguato”, e ancora prosegue “La legge (una sua proiezione specifica) promette ciò che la legge (un’altra sua articolazione) reprime e punisce severamente”.

1.1. LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NEL SISTEMA EUROPEO

Le norme a tutela della concorrenza hanno da sempre rappresentato una parte fondamentale per lo sviluppo dell'intero sistema europeo. Lo stesso progetto del mercato unico non si sarebbe, infatti, potuto realizzare se le imprese sul territorio europeo non si fossero comportate nel rispetto della concorrenza.

A un'originaria ed esclusiva funzione volta a favorire il mercato comune e l'integrazione delle economie nazionali ¹¹, con il conseguimento dell'unificazione del mercato, la politica concorrenziale ha poi però acquisito autonome finalità, anche di carattere non puramente economico.

Con il Trattato di Maastricht la visione marcatamente economica del sistema comunitario ha infatti ceduto il passo ad uno scenario più complesso, in cui alla promozione di un'economia di libero mercato si è affiancato il perseguimento di altri valori di carattere sociale. Conseguentemente anche la normativa antitrust - fermo restando il suo ruolo principe di strumento volto alla realizzazione del modello economico liberale, a cui il trattato dedica dall'art. 101 al 106 TFUE ¹² -, collabora per promuovere la ricerca e l'innovazione, la tutela dei consumatori e lo scambio culturale.

In tal senso, l'art. 3 TFUE, prevedendo che *"l'Unione (...) si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva"*¹³, introduce espressamente tale carattere sociale dell'economia, caratteristica che, come vedremo, si ripercuoterà anche nell'approccio che la Commissione adotta nell'applicazione dell'art. 102

¹¹ Le politiche antitrust rientravano nella *costituzione economica Comunitaria*. Prima delle modifiche avvenute con i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza, il trattato di Roma assegnava alla tutela della concorrenza un ruolo di mero strumento destinato a perseguire il fine dell'integrazione economica (art. 3); BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, Milano, 2004, vol. 10, pp.130 ss.; COLANGELO, *L'antitrust, i patent pools e le tragedie della (intellectual) property governance*, in Mercato Concorrenza e Regole, 2004, pp. 68 ss.

¹² *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (TFUE), firmato il 13 dicembre 2007 (G.U. n. C 326 del 26/10/2012).

¹³ *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* (TFUE), Articolo 3, comma 3: *"L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico"*.

TFUE in materia di abuso di posizione dominante, volto non più unicamente alla logica del mero profitto delle imprese concorrenti, ma a garantire il benessere del consumatore.

È proprio tale volontà di creare un mercato aperto e competitivo al fine di garantire il benessere collettivo - e non più al solo scopo di proteggere gli interessi delle singole imprese - che ha portato ad un ripensamento del rapporto tra le due discipline.

1.2. LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL SISTEMA EUROPEO

Diversamente dalla materia inerente alla concorrenza e nonostante il suo cospicuo sviluppo e l'acquisto di rilevanza soprattutto nei rapporti internazionali, la disciplina della proprietà intellettuale è rimasta per anni oggetto esclusivo delle singole normative nazionali, in particolare in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 345 TFUE secondo cui *“i trattati lasciano impregiudicato il regime di proprietà esistente negli stati membri”*.

Dall'origine dell'UE ad oggi numerose riforme sono state però apportate, vuoi tramite direttive di armonizzazione delle discipline dei Paesi membri¹⁴, vuoi, nel caso di marchi, disegni/modelli e recentemente anche in materia di brevetti¹⁵, tramite regolamenti diretti in sostanza a costituire titoli di privativa unici legalmente validi non solo a livello nazionale.

Negli stessi Trattati, se originariamente tale materia era relegata tra le eccezioni alla libera circolazione delle merci previste all'art. 36 TFUE, oggi trova specifica menzione in diverse

¹⁴ Con riferimento all'armonizzazione della normativa europea in materia di diritto d'autore, vedi per es. Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, (G.U.C.E. 24 novembre 1993, L 290, p. 9 ss.); Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (G.U.C.E. 27 marzo 1996, L 77, p. 20 ss.); Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (G.U.C.E. 17 maggio 1991, L 122, p. 42 ss.); in materia di biotecnologie, vedi Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (G.U.C.E. 30 luglio 1998, L 213 p. 13 ss.).

¹⁵ Vedi Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario (in G.U.C.E. 14 gennaio 1994, L 11, p. 1 ss.) che istituisce il “marchio comunitario”, avente carattere unitario e produttivo dei medesimi effetti in tutto il territorio della Comunità; e ancora il Regolamento (CE) n° 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (in G.U.C.E. 5 gennaio 2002, L 3, p. 1 ss.), anch'esso istitutivo di una forma di privativa comunitaria unica su modelli e disegni, efficace in tutti i Paesi membri della Comunità; e infine, i recenti Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Consiglio, del 17 Dicembre 2012 (G.U.U.E. 31 dicembre 2012, L 361, p. 1 ss.) sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria nel territorio di 26 Stati membri.

disposizioni, rispondendo così maggiormente alle esigenze imposte dalle nuove realtà tecnologiche e sociali di cui tali diritti appaiono sempre più indispensabili attori.

In particolare, si ricorda *in primis* l'art. 118¹⁶, da cui si ricava che per l'ordinamento comunitario i diritti di proprietà intellettuale non sono più considerati solo una fattispecie da riconoscere e tutelare, ma possono essere materia disciplinata direttamente dall'Unione Europea, sebbene in via concorrente con gli stati membri.

E ancora, rilevante è l'art. 17, comma 2, della Carta europea dei diritti fondamentali¹⁷ - che grazie all'art. 6 del Trattato di Lisbona ha acquistato valore formalmente vincolante - che riserva alla proprietà intellettuale un'espressa e separata tutela rispetto a quella della proprietà *tout court*, sebbene ad essa comunque strettamente congiunta essendo nella medesima disposizione testuale. Questo non appare senza significato: benché si sia sempre sostenuta la possibilità di un'interpretazione estensiva atta a ricomprendere nel concetto di proprietà anche i diritti immateriali, le peculiarità e gli specifici problemi connessi a questa forma proprietaria, certamente singolare, giustificano infatti previsioni normative espresse. Questo in particolare per legittimare a pieno titolo trattamenti differenziali che, come vedremo nei prossimi capitoli, il legislatore intende riservare alla proprietà intellettuale.

Insomma, l'art. 17 sembra voler ricordare che, sebbene appartengano tutti allo stesso *genus*, i diritti IP presentano specificità tali da giustificare una menzione separata e apposita tutela.

In conclusione, sebbene siano evidenti i passi in avanti compiuti a livello europeo, a differenza delle norme sulla concorrenza, rimane comunque compito del legislatore nazionale entrare nel dettaglio e nella compiuta organizzazione della materia. Inoltre, il Trattato non si

¹⁶ L'art. 118 TFUE prevede che “*nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il parlamento europeo e il consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di IP nell'Unione e per l'istituzione di regime di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione*”.

¹⁷ Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, 26 Ottobre 2012 (G.U.U.E. C 326), art. 17:

“1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta”.

pronuncia neppure sui rapporti tra titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e applicazione delle regole di concorrenza e, tra queste in particolare, dell'art. 102 TFUE, nel cui ambito il diritto di privativa può costituire, come vedremo, oggetto di esercizio abusivo della posizione dominante¹⁸.

1.3. NORME INTERNAZIONALI

Per un'analisi completa è infine necessario il richiamo ad alcuni accordi internazionali in materia. Il sistema giuridico dell'UE comprende, infatti, non solo norme dei trattati e il c.d. diritto derivato, ma altresì gli accordi internazionali.

Rileva in particolare l'accordo TRIPs¹⁹, il quale, essendo diretto principalmente ad evitare che i diritti IP non pregiudichino il commercio internazionale, attraverso la lettura combinata dell'art. 8 comma 2 e dell'art. 40 consente di individuare un principio generale che riconosce limitazioni ai diritti IP in caso di pregiudizio per la concorrenza.

L'art. 8, comma 2²⁰, stabilisce infatti che un diritto assoluto ed incondizionato in materia di IP può, talvolta, essere contrario alla realizzazione di un mercato aperto e competitivo.

Coerente con questo principio generale è poi il dettato dell'art. 40 secondo il quale *“i membri convengono che alcune modalità o condizioni per la concessione di licenze su diritti IP che limitano la concorrenza possono avere effetti negativi sul commercio e impedire il trasferimento e la diffusione di tecnologia. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce ai membri di specificare nelle loro legislazioni le pratiche o le condizioni che potrebbero in determinati casi costituire un abuso di diritti di proprietà intellettuale con effetto negativo sulla concorrenza nel mercato corrispondente”*.

¹⁸ Differente è l'ordinamento cinese, che espressamente disciplina i rapporti tra IP e Antitrust all'art. 55 dell'Anti-Monopoly Law. Vedi *infra* Capitolo 4.

¹⁹ Accordo TRIPs - *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* - (“Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”) adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, in seno all'accordo GATT e ratificato dall'Italia con l. 29 dicembre 1994, n. 747 (Gazz. Uff. 10 gennaio 1995, n. 7 Suppl. ord. n. 1).

²⁰ *Ibidem*, art. 8, comma 2: *“misure appropriate, purchè siano compatibili con le disposizioni del presente accordo, possono essere necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia”*.

Per la prima volta la *competition law exception* trova quindi riscontro espresso in una disposizione normativa generale, accanto alla quale l'Accordo prevede, a seconda del diritto IP in questione, la possibilità di specifici regimi di esenzione, determinandone, al contempo, il grado irrinunciabile di tutela minima.

In particolare, in relazione ai brevetti, emerge l'eventualità che le singole legislazioni nazionali contemplino delle eccezioni a questi diritti esclusivi, purché non in contrasto con il normale sfruttamento del diritto in questione. Nello specifico l'art. 31 lett. k) prevede la possibilità che i paesi membri predispongano un sistema di licenze obbligatorie come rimedio a condotte anticompetitive²¹.

Più generica è la disposizione con riferimento al diritto d'autore, secondo cui *“i membri possono imporre eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare”*²²; sembra comunque possibile anche in tal caso annoverare tra le limitazioni le licenze obbligatorie²³.

L'accordo TRIPs dunque consente espressamente che la tutela dei diritti IP venga meno laddove altri interessi, tra cui quelli della concorrenza, si manifestino, prevedendo inoltre la possibilità di predisporre l'imposizione di licenze obbligatorie in casi specifici.

Sebbene quindi da un lato la *competition law exception* abbia trovato un espresso riscontro in disposizioni normative, offrendo quindi un possibile strumento per la risoluzione del conflitto tra IP e concorrenza, dall'altro lato è da evidenziare che l'incidenza a livello comunitario di tali norme è per lo più indiretta, non potendo esse concorrere direttamente alla soluzione del

²¹ *Ibidem*, Art. 31 (Altri usi senza il consenso del titolare): *“Qualora la legislazione di un Membro consenta altri usi dell'oggetto di un brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l'uso da parte della pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati si applicano le seguenti disposizioni: (...) k) i Membri non sono tenuti ad applicare le condizioni di cui alle lettere b) e f) qualora l'uso in oggetto sia autorizzato per correggere un comportamento risultato, in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale. La necessità di correggere pratiche anticoncorrenziali può essere presa in considerazione nel determinare l'importo del compenso in tali casi. Le autorità competenti hanno il potere di rifiutare la revoca di un'autorizzazione se e quando le condizioni che l'hanno motivata hanno probabilità di ripresentarsi”*.

²² *Ibidem*, art. 13.

²³ In materia di diritto d'autore il TRIPs fa espresso richiamo alla Convenzione di Berna il cui all'art. 11-bis attribuisce la facoltà di stabilire in alcuni casi licenze obbligatorie. UBERTAZZI, MARCHETTI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, pp. 22 ss.

conflitto tra abuso di posizione dominante e IP se non specificamente richiamate da una norma dell'UE²⁴.

2. IPOTESI CONCRETE DI CONFLITTO TRA PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONCORRENZA

Da tale breve excursus sugli aspetti teorici e dalle osservazioni introduttive sin qui condotte è facile desumere che la relazione tra IP e concorrenza è un tema ancora rilevante sotto molteplici profili, che non solo non trova un proprio assetto unitario nelle regole del Trattato, ma neppure sembra poter riconciliarsi nel segno dell'efficienza e della convergenza finalistica professata da una parte della dottrina.

A causa del forte dinamismo dell'economia odierna, tale contrasto non appare, infatti, risolvibile una volta per tutte a livello puramente ideologico: dall'analisi empirica, come vedremo nei prossimi capitoli, risulterà evidente che il quadro generale di tale interfaccia sia molto più complesso di quando possa *prima facie* apparire.

Questa è l'inevitabile conseguenza del progresso tecnologico, che sembra richiedere un continuo ripensamento del rapporto tra IP e concorrenza.

Stanno infatti emergendo nuovi fenomeni in grado di fornire al titolare della privativa poteri eccessivi che, unitamente ai comportamenti strategico-opportunistici che reiteratamente vengono praticati in alcuni settori del mercato (vedi in particolare la telefonia mobile), rischiano di esacerbare i pregiudizi alla concorrenza e all'innovazione.

Appare quindi opportuno valutare la possibilità e le soluzioni praticabili per re-allineare il sistema degli incentivi all'innovazione in modo da porre in relazione il valore che un titolare

²⁴ Il TRIPs è un accordo misto, cioè concluso tanto dall'unione che dagli stati membri. Solitamente vengono stipulati in materie di competenza non esclusiva dell'UE. Conseguentemente, le norme in esso contenute sicuramente potranno avere immediata applicazione a livello nazionale ove specificamente attuate con gli adempimenti costituzionali interni. Per quello che concerne il diritto dell'Unione, invece, resta il criterio per cui queste fonti internazionali possono concorrere direttamente alla soluzione del conflitto tra abuso di posizione dominante e IP solo ove specificamente richiamate da una norma dell'UE.

può estrarre dallo sfruttamento della privativa con il contributo che quest'ultima effettivamente fornisce all'innovazione tecnologica.

Scopo del prosieguo di tale elaborato, è quindi di approfondire l'ipotesi più emblematica di tale rapporto: il divieto di abuso di posizione dominante di cui all'art. 102 TFUE, con preciso riferimento alla casistica che interessa i diritti IP.

In questo primo capitolo, avente funzione introduttiva, si procederà quindi a delineare in termini generali gli elementi costitutivi del divieto di abuso di posizione dominante.

In particolare, dal momento che tale analisi investe problematiche antitrust relative ad imprese titolari di diritti di proprietà intellettuale, è necessario dedicare una specifica trattazione agli strumenti da utilizzare per l'accertamento del mercato rilevante e della posizione dominante in questi casi. Infatti, a differenza degli *asset* proprietari tradizionali, in presenza di imprese la cui attività è fortemente connotata ed influenzata dalla titolarità di diritti di proprietà intellettuale può non risultare facile delimitare il raggio d'azione entro cui collocare il loro operato.

2.1. IL MERCATO RILEVANTE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Prima di qualsiasi verifica circa la sussistenza di condotte vietate realizzate da imprese detentrici di una posizione dominante, è indispensabile definire il mercato in cui il potere economico dell'impresa si manifesta (*cd. mercato rilevante*)²⁵.

Solo specificando quest'ultimo sarà infatti possibile identificare l'eventuale presenza di concorrenti, effettivi o potenziali, in grado di condizionare il comportamento dell'impresa ed impedirle di comportarsi in modo indipendente; concorrenti, quindi, la cui assenza o presenza è indispensabile per stabilire l'esistenza di una posizione di dominanza capace di produrre

²⁵ Vedi ad esempio BRUZZONE, *L'individuazione del mercato rilevante nella tutela della concorrenza*, in Temi e Problemi, a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma, 1995, p. 12, che evidenzia come "a livello normativo non è esplicitamente imposto che venga individuato un mercato rilevante come stadio distinto del processo di valutazione (...) di un presunto comportamento abusivo (...); tuttavia, esiste un ampio numero di riferimenti indiretti da cui emerge l'opportunità di fare riferimento, nell'analisi dei casi, ad una nozione di mercato ben definita. In particolare, indicatori strutturali quali le quote di mercato detenute dalle imprese o il grado di concentrazione dell'offerta sono necessariamente individuati «rispetto ad un mercato». Laddove, come generalmente è il caso, viene attribuita importanza all'analisi di queste variabili nell'ambito del processo di valutazione della fattispecie, diviene indispensabile definire il contesto economico di riferimento".

alterazioni anticompetitive sul mercato in questione.

Nonostante tale ruolo imprescindibile, solo nel 1997²⁶ la Commissione diffuse per la prima volta una Comunicazione²⁷ sulla definizione del mercato rilevante, proprio con l'intento di codificarne in maniera chiara e trasparente il metodo e i criteri che fino a quel momento erano stati applicati nella prassi comunitaria e riconosciuti solo da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia²⁸.

Secondo questa Comunicazione il mercato rilevante è individuabile mediante l'accertamento del mercato del “prodotto” e di quello “geografico”²⁹. Tali due componenti consentono di identificare i concorrenti effettivi delle imprese alle quali si riferisce la fattispecie, tali o perché attivi nello stesso territorio o perché offrono prodotti considerati come intercambiabili dal consumatore.

Tale approccio, che è quello comunemente utilizzato anche nei casi di imprese titolari di diritti IP, con l'avvento delle nuove tecnologie e dell'e-commerce sembra però sempre più reclamare un suo aggiornamento.

2.1.1. IL MERCATO DEL PRODOTTO e il concetto di sostituibilità

Il mercato rilevante del prodotto³⁰ solitamente comprende i beni e i servizi nella cui fornitura è attiva l'impresa interessata nonché quegli ulteriori beni e servizi che sono con essi in

²⁶ Fino a quel momento nessuna disposizione comunitaria faceva espresso riferimento al concetto di mercato rilevante, ai criteri utili alla sua individuazione e neppure alla necessità di una sua preventiva precisazione.

²⁷ *Comunicazione della Commissione sulla Definizione di Mercato Rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza*, in G.U.C.E. 9 dicembre 1997, C 372, p. 5 ss.

²⁸ Vedi ad esempio le sentenze: Corte di giustizia, 21 febbraio 1973, *Europemballage Corporation e Continental Can Company c. Commissione delle Comunità europee*, causa C-6/72, in Racc. 1973, 215, (cd. sentenza “*Continental Can*”), par. 32: “*Ai fini della valutazione (...) della posizione dominante (...), ha importanza essenziale la delimitazione del mercato di cui trattasi*”; o ancora, Tribunale di primo grado, 10 marzo 1992, *Società Italiana Vetro (SIV) e a. c. Commissione delle Comunità europee*, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T- 78/89, in Racc. 1992, II-1403, par. 159: “*La definizione adeguata del mercato di cui trattasi [è] una condizione necessaria e preliminare a qualsiasi giudizio su un comportamento assertivamente anticoncorrenziale*”.

²⁹ Vedi ad esempio anche la sentenza della Corte di Giustizia, *United Brands v Commission*, causa 17/76, 1978, ECR 207: “*The opportunities for competition under Art. 102 of the Treaty must be considered having regard to the particular features of the product in question and with reference to a clearly defined geographic area in which it is marketed for the effect of the economic power of the undertaking concerned to be evaluated*”.

³⁰ Da evidenziare è il fatto che bisogna distinguere tra il “mercato del prodotto” e il “prodotto”. Il mercato viene spesso misurato facendo riferimento inizialmente al singolo prodotto, ma spesso è molto più vasto di tale singolo prodotto, perché può comprendere anche i suoi sostituti.

concorrenza³¹.

A tal riguardo, le principali pressioni concorrenziali che un'impresa subisce, e che occorre valutare per delimitare l'estensione del mercato sotto il profilo merceologico, sono la “sostituibilità dal lato della domanda”, la “sostituibilità dal lato dell'offerta” e la “concorrenza potenziale”.

In particolare, la “sostituibilità dal lato della domanda” rappresenta il criterio principale e maggiormente efficace per l'analisi dei mercati, comportando la necessità di identificare la gamma di prodotti che il consumatore ritiene intercambiabili o sostitutivi con quello il cui mercato si vuole definire³². E' ovvio infatti che tale sostituibilità costituisce il vincolo più immediato che condiziona le scelte di un'impresa, in quanto non può esservi posizione dominante se il cliente è in grado di passare agevolmente ad un prodotto diverso in caso di aumento anche modesto del suo prezzo. Qualora la sostituzione sia possibile il mercato dovrà quindi comprendere anche tali prodotti.

Per la sua individuazione sarà quindi *in primis* necessario ricorrere al parametro della c.d. “elasticità incrociata della domanda”³³ misurata tramite l'uso del tradizionale metodo noto come

³¹ TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, London, 2002, pp. 806 ss., cit. p. 807: “The most important criterion is whether other products are capable of competing with the product in question. If this is so, then the relevant market must include those competing products”.

³² Comunicazione della Commissione sulla Definizione del Mercato Rilevante, punto 7: “Il mercato rilevante del prodotto comprende tutti quei prodotti e/o servizi che sono considerati sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, del prezzo e delle loro finalità”. Vedi anche precedentemente la sentenza, 13 febbraio 1979, *Hoffmann – La Roche c. Commissione delle Comunità europee*, causa C-85/76, in Racc. 1979, 461, par. 21: “The concept of the relevant market in fact implies that there can be effective competition between the products which form part of it and this presupposes that there is a sufficient degree of interchangeability between all the products forming part of the same market insofar as a specific use of such products is concerned”.

³³ L'elasticità è un parametro che consente di mettere in relazione due variabili: l'elasticità della domanda del bene A rispetto al suo prezzo, in particolare, indica il rapporto esistente tra la variazione percentuale della domanda di tale bene e la variazione percentuale del prezzo di tale bene. La domanda del bene A è elastica se la variazione percentuale della quantità domandata è maggiore della variazione percentuale di prezzo eventualmente operata sul bene; è invece anaelastica (o rigida) se la variazione percentuale della quantità domandata è minore della variazione percentuale di prezzo.

SSNIP test³⁴. Tuttavia, a causa delle possibili disfunzioni del sistema³⁵ e dei continui e profondi mutamenti economico-sociali, devono necessariamente essere tenuti in considerazione ulteriori parametri. In particolare si rilevano: il grado di somiglianza tra i vari beni³⁶, le caratteristiche del prodotto³⁷, la differenza di prezzo³⁸, a cui si devono inoltre aggiungere le abitudini dei

³⁴ *Ibidem*, punto 17. SSNIP test (Small but Significant Non-transitory Increase in Price; noto anche come "test del monopolista ipotetico"), di origine statunitense, è utilizzato per la valutazione dell'elasticità incrociata della domanda. Si ipotizza che il prezzo del prodotto individuato aumenti di una piccola percentuale (5-10%), per un certo arco di tempo (solitamente un anno); questo con lo scopo di valutare le possibili reazioni dei clienti a tale variazione, e conseguentemente la domanda di tale bene. Se i consumatori passano ad altri prodotti, l'aumento di prezzo risulta non vantaggioso e il prodotto verso cui il consumatore si è rivolto (cd. next best substitute) sarà incluso nel mercato rilevante, in quanto valido sostituto del prodotto iniziale. Al punto 18 della Comunicazione la Commissione presenta un esempio pratico, ipotizzando il caso di una concentrazione tra imbottiglieri di bibite: *"Una delle cose da decidere in un caso simile sarebbe se bibite di gusto diverso appartengono allo stesso mercato. In pratica, il problema da risolvere sarebbe questo: i consumatori del gusto A passerebbero ad un altro gusto di fronte ad un rialzo permanente del 5-10 % del prezzo delle bibite del gusto A? Se un numero sufficiente di consumatori passasse — per ipotesi — al gusto B, tanto che l'aumento del prezzo del gusto A non sarebbe redditizio a causa della diminuzione delle vendite che ne risulterebbe, allora il mercato dovrebbe comprendere almeno i gusti A e B. La stessa prova andrebbe estesa anche ad altri gusti disponibili fino ad individuare un insieme di prodotti per i quali un incremento di prezzo non indurrebbe una sufficiente sostituzione della domanda"*. Vedi per dettagli: ANDERMAN, SCHMIDT, *EU competition Law and IPRs: The regulation of innovation*, Oxford, 2011, pp. 38 ss.

³⁵ *Ibidem*, punto 19, si parla ad esempio della cd. *Cellophane Fallacy*, teoria secondo la quale è necessario tener conto, nella fissazione del prezzo di base sul quale parametrare la scelta dei consumatori, l'eventuale situazione già anticoncorrenziale che di fatto rende il prezzo più elevato. Nel caso dal quale il nome di tale teoria è stato tratto (Corte Suprema americana, *United States v. E.I. DuPont de Nemours and Co.*, 351 US 377 (1956), meglio nota come caso Cellophane), i consumatori avevano infatti spostato la loro scelta su altri beni non perchè quest'ultimi fossero stati valutati realmente sostitutivi, ma perchè volevano fuggire da un mercato in cui i prezzi erano già anomali, a causa del sostanziale assetto monopolistico dello stesso. Lo spostamento di un consistente numero di clienti verso i sostituti non rispecchiava quindi l'elasticità della domanda, ma una "fuga" dal mercato del cellophane il cui prezzo era già ritenuto eccessivamente alto.

³⁶ Se due prodotti sono fisicamente differenti in modo tale che non possono essere di fatto utilizzati per il medesimo scopo, tali beni non possono essere considerati sostituibili e, quindi, ciascuno di essi costituisce un mercato di riferimento separato. Viceversa, più due prodotti sono simili, più è probabile che facciano parte del medesimo mercato rilevante. Vedi in tal senso la sentenza della Corte di giustizia, 14 febbraio 1978, *United Brands Company e United Brands Continentaal BV c. Commissione delle Comunità europee*, causa C-27/76, in Racc. 1978, 207, par. 31, dove il mercato delle banane venne considerato un mercato distinto dal mercato del resto della frutta fresca in genere, per le caratteristiche peculiari di tale frutto (aspetto, sapore, consistenza polposa, assenza di semi, maneggevolezza, regolarità di produzione) e l'uso specifico che di tale frutto sono solite fare alcune specifiche fasce della popolazione, come bambini, anziani e malati. trattata anche in TESAURO, *Diritto dell'Unione Europea*, Cedam, settima ed., p. 686.

³⁷ Non è però sufficiente per delineare il mercato la sola analisi delle caratteristiche del prodotto, che anzi a volte può essere addirittura fuorviante, laddove prodotti molto differenti a volte possono essere comunque considerati dal consumatore come alternativi; al contrario prodotti molto simili considerati facenti parte di mercati differenti. Vedi ad esempio il caso Commissione, 18 luglio 1988, *Napier Brown/British Sugar*, caso IV/30178, dove la Commissione ha distinto il mercato dello zucchero cd. industriale (venduto in sacchi da 50 Kg all'industria) da quello dello zucchero cd. al dettaglio (venduto in sacchi da 1kg al consumatore finale).

³⁸ Forti differenze di prezzo, qualora mantenute per un periodo di tempo prolungato, sono solitamente indicative di uno scarso grado di sostituibilità tra i prodotti considerati. Ma anche in tal caso, non ci si può basare solo su tale parametro perchè spesso tali diversità riflettono differenze, effettive o percepite, della qualità degli stessi (come nel caso Commissione, 16 gennaio 1996, *Kimberly-Clark/Scott*, caso IV/M.623, par. 48-52, dove carta igienica dotata di una marca conosciuta e carta igienica distribuita con il marchio del produttore sono state considerate appartenere a mercati distinti, benché prodotti dalla stessa impresa e, quindi in sostanza, identici). E ancora, similitudini di prezzo tra beni possono essere determinate da fattori diversi dalla semplice sostituibilità tra i medesimi,

consumatori³⁹ e la struttura del mercato⁴⁰.

Venendo poi all'ulteriore e secondario ⁴¹ principio della *"sostituibilità dal lato dell'offerta"*, sono in tal caso rilevanti i fornitori operanti su altri mercati che siano in grado, nell'ipotesi in cui particolari condizioni del mercato lo rendano conveniente, di spostare - in breve tempo e senza sostenere eccessivi costi aggiuntivi ⁴² - la produzione sullo specifico bene dell'impresa di cui si sospetta la condotta abusiva⁴³. In tal caso tali fornitori devono essere presi in considerazione per definire il mercato in questione.

Tale situazione si verifica solitamente quando un'impresa produce e vende una vasta quantità e diverse varietà dello stesso prodotto, ciascuna delle quali invece ben potrebbe, singolarmente, essere considerata non sostituibile da parte del consumatore ⁴⁴.

Con riguardo infine alla *"concorrenza potenziale"* come ulteriore pressione concorrenziale, essa comporta la necessità di prendere in considerazione l'eventuale possibilità di

³⁹ *Ibidem*, punto 41. Bisogna tener presente che la reazione di un consumatore al prezzo di un bene o di un servizio, dipende dal costo che esso rappresenta per il compratore. In relazione ad un dato bene o servizio non tutti gli operatori pongono in essere le stesse scelte: a fronte dell'aumento di prezzo operato dall'ipotetico monopolista, alcuni clienti decideranno di rivolgersi ad un prodotto sostituto (cd. consumatori marginali), altri invece rimarranno legati al prodotto originario, non ritenendo che l'incremento di prezzo possa giustificare un cambiamento nelle loro abitudini di consumo (cd. consumatori prigionieri o "captive": ad esempio le persone anziane o invalide per cui gli acquisti per corrispondenza o su cataloghi non sono sostituibili, visto l'impossibilità di tali consumatori di recarsi nel negozio al dettaglio).

⁴⁰ *Ibidem*, punto 42. Si vuole far in questo caso riferimento ad eventuali costi associati allo spostamento delle scelte dei consumatori verso i prodotti alternativi.

⁴¹ Solitamente viene infatti effettuata l'analisi dal lato della domanda, perchè più efficiente ed immediata. Però in alcuni casi, tale analisi non aveva portato dei risultati soddisfacenti, individuando mercati o eccessivamente estesi o a contrariis troppo ristretti. L'esigenza di procedere ad una definizione di mercato rilevante in un'ottica di sostituibilità anche dal lato dell'offerta deriva quindi dalla constatazione che alcuni prodotti, non sostituibili gli uni con gli altri, debbano essere considerati appartenenti al medesimo mercato a causa delle somiglianze esistenti nelle rispettive condizioni di produzione. Così si è ritenuto che sarebbe artificioso distinguere tanti mercati di scarpe per ogni misura anche se è assolutamente corretto considerare che per gli utilizzatori le scarpe di una misura non sono intercambiabili con quelle di un'altra: vedi FRIGNANI, WAELBROECK, *Disciplina della concorrenza nella CE*, UTET, 1996, p. 241; TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, London, 2002, pp. 813-814.

⁴² Questi aspetti sono molto importanti affinché nella definizione di mercato merceologico rilevante la sostituibilità dell'offerta abbia, in termini di efficacia ed immediatezza, effetti paragonabili a quelli della sostituibilità sul versante della domanda.

⁴³ *Ibidem*, punti 20-22.

⁴⁴ Vedi anche in questo caso che la Commissione offre un esempio pratico: *"Si consideri il caso della carta. Viene normalmente commercializzata una vasta gamma di tipi di carta, dalla carta per scrivere standard alla carta di elevata qualità utilizzata, per esempio, per i libri d'arte. Dal punto di vista della domanda non è possibile utilizzare, per un certo uso specifico, qualsiasi tipo di carta: un libro d'arte o una pubblicazione di prestigio non possono essere stampati su carta di bassa qualità. Tuttavia le cartiere sono attrezzate per produrre le diverse qualità e la produzione può essere modificata ad un costo trascurabile e in un breve arco di tempo. Se non vi sono particolari difficoltà di distribuzione, i produttori di carta sono perciò in grado di concorrere per l'aggiudicazione di ordini di qualsiasi qualità di prodotto, in particolare se gli ordini vengono impartiti con sufficiente anticipo da consentire di cambiare i programmi di produzione. In simili circostanze la Commissione non riterrebbe di dover individuare un mercato distinto per ogni tipo di carta e ogni tipo di uso. Tutte le varietà di carta sono incluse nel mercato rilevante e l'insieme delle vendite vengono sommate per determinare l'entità totale del mercato in valore ed in volume"* (punto 22).

entrata di nuovi operatori presenti su mercati limitrofi, e conseguentemente che venga ricompreso nel mercato rilevante anche la produzione che potrebbe essere offerta da tali concorrenti potenziali; questo comporta solitamente un abbassamento della quota di mercato posseduta dall'impresa oggetto di indagine⁴⁵.

2.1.2. I CAMBIAMENTI DEL MERCATO: il prodotto-informazione e i mercati della tecnologia

L'analisi del mercato rilevante del prodotto è maggiormente complessa e rilevante nel caso in cui la sostituibilità debba riferirsi a beni protetti da diritti IP.

In primis, con particolare riferimento al lato dell'offerta, l'esistenza di un diritto IP sulle caratteristiche o sulle funzioni essenziali del prodotto deve essere tenuta in debita considerazione, essendo una barriera all'ingresso nel mercato⁴⁶.

Tale analisi assume poi delle fattezze particolari nell'attuale contesto socio-economico, in considerazione dello sviluppo dei c.d. "mercati della tecnologia" e di un nuovo concetto di prodotto, in cui viene ormai ricompreso anche il bene immateriale dell'informazione.

A quest'ultimo riguardo, l'importanza strategica delle informazioni è aumentata vertiginosamente sulla scorta del passaggio dalla società industriale a quella post-industriale, nella quale questa risorsa costituisce ormai un input primario. E' proprio in tale contesto che il diritto IP sta assumendo un ruolo preponderante, consentendo la trasformazione di tale variegato complesso di informazioni in veri e propri "prodotti": grazie a tale esclusiva, semplici dati mutano in beni economicamente rilevanti.

Conseguentemente si sta assistendo a quella che viene definita un "*IP Revolution*", ossia una corsa (spesso con finalità strategica) alla tutela industriale ed intellettuale, che sta avendo,

⁴⁵ *Ibidem*, punto 24.

⁴⁶ Se non esistono sostituti capaci di realizzare la medesima funzione del bene considerato, il diritto di privativa industriale che protegge proprio tale funzione è elemento essenziale dal lato dell'offerta per definire il mercato rilevante quale mercato limitato a quel prodotto; infatti, per la durata della protezione stabilita dalla normativa rilevante, nessuna altra impresa potrà riprodurre il meccanismo protetto da privativa. Se l'unico strumento idoneo ad aprire lattine è uno specifico apriscatole protetto da diritto di brevetto, è evidente che, all'aumento del prezzo di detto strumento da parte del produttore, nessun altro soggetto potrà modificare la sua produzione verso la realizzazione di quel bene, la cui riproduzione non autorizzata dal titolare è proprio esclusa dal diritto di privativa industriale.

come avremo modo di analizzare nel prossimo capitolo, significative ripercussioni sulla concorrenza⁴⁷.

Ciò premesso, le conseguenze appaiono rilevanti anche in merito alla individuazione del rispettivo mercato rilevante, laddove il test della sostituibilità risulta di incerta applicazione in tali circostanze, essendo il prodotto-informazione spesso considerato un "pezzo unico", e come tale insostituibile.

Questo è quanto per esempio si è verificato, come vedremo, nel caso Magill, in cui, essendo stato identificato il mercato del prodotto con quello delle guide televisive settimanali "complete", le imprese titolari di diritti IP sulla programmazione televisiva erano apparse di fatto monopoliste, in quanto le rispettive informazioni sui palinsesti televisivi rappresentavano un prodotto necessario per la realizzazione di tale guida⁴⁸.

A questo si aggiunge la generale tendenza delle autorità comunitarie ad applicare in maniera particolarmente rigorosa i criteri di valutazione della sostituibilità, con conseguente restringimento del mercato di riferimento.

Questo approccio molto rigido, in una economia *knowledge-based*, rischia quindi di condurre alla persistente individuazione di una situazione anticompetitiva, in particolare nel caso di titolari di diritti IP. Essi infatti rischiano di venire sempre considerati titolari di una posizione dominante essendo "microscopico" il mercato così individuato, frequentemente limitato a quello del bene oggetto di privativa⁴⁹.

E ancora, i diritti di proprietà intellettuale si muovono sempre più spesso all'interno di mercati nuovi, in cui i tradizionali strumenti di analisi necessitano di ulteriori specificazioni. La stessa Commissione ha riconosciuto la necessità di delineare le caratteristiche peculiari di questi mercati c.d. della tecnologia, affermando che *"quando i diritti IP sono commercializzati*

⁴⁷ Vedi per maggiori dettagli *infra* Capitolo 2, par. 5.1 e 5.2.

⁴⁸ Vedi per maggiori dettagli *infra* Capitolo 2, par. 4.1.

⁴⁹ TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, London, 2002, pp. 806 ss; CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 41-42; FLORIDIA, CATELLI, *Diritto Antitrust - Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante*, ed. Ipsoa, 2003, pp. 308-312.

indipendentemente dai prodotti ai quali si riferiscono, occorre definire anche il mercato rilevante della tecnologia. I mercati delle tecnologie comprendono i diritti di proprietà intellettuale concessi sotto licenza e i loro sostituti diretti, cioè le tecnologie che i clienti potrebbero utilizzare in sostituzione" ⁵⁰.

Inoltre in tali mercati, caratterizzati da una particolare dinamicità a causa della rapidità con cui si sviluppa un prodotto tecnologico, *"la sostituibilità del prodotto deve essere valutata sulla base di congetture piuttosto che di dati concreti"*⁵¹: il comportamento degli utilizzatori, dei concorrenti nonché le preferenze dei consumatori finali sono tutte valutazioni che possono modificarsi in modo più celere ed imprevedibile di quanto generalmente accade nei mercati tradizionali. E ancora, in tali casi sembra assumere una particolare rilevanza la concorrenza potenziale: la scoperta di una nuova tecnologia può infatti in breve tempo mettere fuori mercato un'impresa fino ad allora leader del settore.

Si può pertanto constatare la complessità di tale analisi, che sempre più frequentemente richiede di tenere in considerazione sia elementi tecnici-economici che sociali, ma la cui rilevanza viene invece spesso sottovalutata, specialmente nel caso di beni protetti da IP.

I criteri di valutazione del mercato merceologico utilizzati dalle autorità europee sembrano inoltre necessitare di un costante aggiornamento a causa della dinamicità e delle peculiarità della *new economy*, creando così ulteriori incertezze nei titolari di IPRs.

2.1.3. IL MERCATO GEOGRAFICO e il concetto di omogeneità

Se la definizione merceologica del mercato rilevante serve per stabilire l'ampiezza del medesimo in termini di sostituibilità fra prodotti, quella geografica serve per valutare in quali

⁵⁰ *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 del TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*, 14 gennaio 2011, C/11/58, par. 116.

⁵¹ CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, p. 46, in cui si sottolinea che in questo mercato *"la longevità dei prodotti è valutata in una prospettiva di breve durata rispetto a quella utilizzata con riferimento ai prodotti tradizionali"*. Rilevano in particolare l'analisi delle caratteristiche del prodotto più del prezzo; inoltre non esistono dati per valutare come i consumatori probabilmente si comporteranno nel caso di un aumento dei prezzi da parte del titolare del prodotto. Infine altro aspetto tipico di tale mercato è la necessaria attività di ricerca e sviluppo che precede la creazione di prodotti tecnologici e che comporta ingenti costi iniziali.

limiti territoriali tale sostituibilità può effettivamente essere esercitata dai clienti dell'impresa sospettata di abusare della posizione dominante⁵².

Dal punto di vista geografico quindi il mercato rilevante comprende innanzitutto l'area nella quale l'impresa fornisce i prodotti o servizi, purchè in tale area le condizioni di concorrenza siano sufficientemente omogenee ⁵³.

L'omogeneità delle condizioni di concorrenza è quindi il parametro interpretativo che consente di selezionare le imprese che, in ragione della loro ubicazione geografica, stanno in rapporto di concorrenzialità con l'impresa in esame nello stesso settore merceologico.

L'area geografica sarà inoltre suscettibile di ampliamento o di restrizione in funzione di alcuni fattori che possono essere connaturati al prodotto stesso, alle abitudini dei consumatori o infine a regolamenti nazionali.

Il metodo principale per valutare l'estensione geografica del mercato è costituito dalla corretta individuazione delle barriere all'entrata, ossia di quei fattori che impediscono ad imprese concorrenti di proporre i propri prodotti, merceologicamente omogenei, alla clientela dell'impresa oggetto di sindacato⁵⁴.

Anche in tale caso, quindi, l'accresciuta rilevanza e diffusione dei diritti di proprietà intellettuale influisce dal lato dell'offerta, per cui i mercati geografici rilevanti tendono ad essere identificati con l'area corrispondente di solito con il territorio dello Stato membro su cui si estende

⁵² Vedi ad esempio, la sentenza *United Brands v Commission*, causa 17/76, 1978, ECR 207, par. 10-11, riportate in ANDERMAN, SCHMIDT, *EU competition Law and IPRs: The regulation of innovation*, cit., p. 53: "The conditions for the application to an undertaking in a dominant position presuppose the clear delineation of the substantial part of the common market in which it may be able to engage in abuses which hinder effective competition and this is an area where the objective conditions of competition applying to the product in question must be the same for all traders".

⁵³ Comunicazione della Commissione sulla Definizione del Mercato Rilevante, cit., punto 8.

⁵⁴ Comunicazione della Commissione sulla Definizione del Mercato Rilevante, cit., punto 30: "Se necessario, verranno compiuti ulteriori accertamenti sull'offerta per assicurarsi che le imprese site in altre zone non incontrino ostacoli allo sviluppo delle loro vendite a condizioni concorrenziali nell'intero mercato geografico. Tale analisi comprenderà un esame dell'eventuale necessità di una presenza in loco per vendere in una determinata zona, delle condizioni di accesso ai canali di distribuzione, del costo di costituzione di una rete di distribuzione, della presenza o assenza di ostacoli normativi dovuti alle procedure di appalto, alla regolamentazione dei prezzi, a quote e tariffe che intralcino il commercio o la produzione, alle norme tecniche, ai monopoli, a limitazioni del diritto di stabilimento, alla necessità di autorizzazioni amministrative, a regolamentazioni sugli imballaggi ecc".

il diritto di privativa. La titolarità di un diritto di privativa diverrebbe così discriminare essenziale ai fini della definizione della dimensione geografica del mercato coinvolto⁵⁵.

E' infine necessario sottolineare che anche nell'esame del mercato geografico rilevante, così come per il mercato merceologico, l'avvento della tecnologia richiede di correggere i parametri tradizionalmente utilizzati: la presenza di uno spazio virtuale comporta infatti un ampliamento del mercato⁵⁶.

In conclusione, dall'analisi effettuata si può rilevare che a dispetto di una definizione teorica semplice, l'individuazione in concreto del mercato può presentarsi particolarmente complessa e, soprattutto, ricca di elementi di discrezionalità se non, in qualche caso, persino arbitrari.

Inoltre, nonostante la rilevanza di tale ricerca, è da evidenziare la prassi sempre più diffusa tra la giurisprudenza comunitaria di non distinguere nemmeno le fasi di definizione di mercato e di valutazione del comportamento abusivo, e non è meno raro il caso in cui la Commissione o le corti abbiano evitato del tutto di affrontare la questione del mercato, rilevando che qualunque fosse stata la decisione sul punto non vi sarebbero state conseguenze sulla decisione finale circa il comportamento abusivo della impresa sotto esame.

2.2. POSIZIONE DOMINANTE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Una volta definito il mercato di riferimento e la sua ampiezza, ai fini di una corretta applicazione dell'art 102 TFUE è necessario verificare se l'impresa sospetta detenga su quest'ultimo una posizione dominante.

Questa nozione di "dominanza", così come emersa dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione, va oltre il concetto economico di potere di mercato - inteso come la capacità di un'impresa di ridurre l'offerta dei beni al fine di aumentare i prezzi ad un livello diverso da

⁵⁵ ANDERMAN, SCHMIDT, *EC Competition Policy and IPRs*, in *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*, Cambridge, 2007, pp. 37 ss., spec. pp. 43-44.

⁵⁶ ANDERMAN, SCHMIDT, *EU competition Policy and IPRs: The regulation of innovation*, Oxford, 2011, pp. 53 ss.

quello praticabile in condizioni di concorrenza effettiva - incentrandosi maggiormente sulla generale capacità dell'impresa di decidere in maniera indipendente le proprie strategie commerciali senza subire condizionamenti da parte dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori⁵⁷.

La posizione dominante inoltre non s'identifica obbligatoriamente con una situazione di monopolio⁵⁸, per cui non va ad escludere necessariamente l'esistenza di altri concorrenti, ma consente all'impresa di influire sul modo in cui la concorrenza si svolge; con la conseguente perdita da parte di quest'ultima del suo ruolo regolatore del mercato.

Come ben noto, il parametro più importante utilizzato ai fini della individuazione di una posizione dominante è quello che si rifà allo studio delle quote di mercato detenute dall'impresa oggetto di analisi⁵⁹. Si può però generalmente affermare che non sia necessaria una quota di mercato particolarmente alta se incidono altri fattori e conseguentemente l'esclusivo utilizzo di tale indicatore non è spesso sufficiente per ottenere dei risultati certi, non essendo soprattutto in grado di tenere in considerazione le future dinamiche del mercato.

⁵⁷ Vedi le sentenze: *United Brands v Commission*, cit., par. 65; sentenza del 13 febbraio 1979, *Hoffmann-La Roche c. Commissione*, causa 85/76, in Racc. 1979, 461, par. 38: “Una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori”.

⁵⁸ Vedi la sentenza *Hoffmann-La Roche c. Commissione*, cit., par. 39: “tale posizione non preclude la permanenza di una qualche concorrenza (...)”.

⁵⁹ Le quote di mercato detenute dall'impresa esaminata costituiscono il criterio sicuramente più rilevante da valutare, perché solo se l'impresa riesce a controllare una porzione rilevante del mercato si può dire che è in una posizione dominante. Generalmente solo quote molto alte, comprese tra il 100% e 80% del mercato, sono considerate indici di per sé sufficienti per affermare l'esistenza di una posizione dominante (vedi la sentenza *Hoffmann-La Roche c. Commissione*, cit., par. 41: “quote molto alte costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante”; la sentenza del 14 novembre 1996, *Tetra Pak international SA c. Commissione*, causa 333/94 P, in Racc. 1996, I-5951, in cui vi era una quota compresa tra il 90% e 95% nel settore dei cartoni asettivi); quote di mercato inferiori, comprese tra il 40% e il 70%, possono essere sufficienti solo per ipotizzare la sussistenza di tale posizione, per cui in tali caso è necessario che concordino in tal senso anche altri indizi, come ad esempio la struttura del mercato o il dinamismo delle imprese concorrenti (vedi la sentenza del 3 luglio 1991, *Akzo Chemie c. Commissione*, causa 62/86, in Racc. 1991, I-3359, in cui è stata considerata sufficiente la detenzione del 50% per costituire una presunzione di dominanza). La verifica delle quote di mercato non va, infatti, effettuata in termini assoluti, ma con una valutazione comparatistica che tenga conto anche della posizione degli altri concorrenti sul mercato. Pertanto, anche una quota inferiore al 40% è sufficiente se vi è una grande frammentazione delle quote di mercato degli altri concorrenti (vedi sentenza *United Brands*, causa 27/76, cit., par. 111, in cui la quota di mercato dell'impresa leader era molto superiore rispetto ai concorrenti; oppure la sentenza *Hoffmann – La Roche c. Commissione*, cit., par. 50, in cui vi era una situazione di dominio in presenza di una quota del 47% contro le quote del 27%, 18%, 7% e 1% dei concorrenti). Bisogna poi tenere in considerazione la stabilità della quota di mercato, perché il possesso di una quota instabile e per breve tempo, benché alta, non è solitamente indice di forza nel mercato.

Per questo motivo, nel tempo sono stati elaborati degli indici ulteriori, tra cui il criterio che prende in considerazione i vantaggi tecnologici di cui gode la presunta impresa dominante per effetto di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale.

La Commissione e la Corte di Giustizia hanno infatti più volte riconosciuto che la titolarità dei diritti di privativa costituisce un indizio dell'eventuale sussistenza di una posizione dominante, dal momento che assicura all'impresa dei vantaggi soprattutto in termine di barriere all'ingresso⁶⁰ per gli altri concorrenti.

Questo ci permette di dire che un diritto di privativa, sebbene non determina di per sé una posizione dominante in capo a chi la detiene - essendo necessario che non ci siano imprese concorrenti disposte a produrre beni considerati sostituibili con quello coperto da esclusiva - è comunque tale da aumentare sensibilmente le probabilità che l'impresa si trovi o passa trovarsi in una posizione dominante ⁶¹.

Se però questa conclusione a livello teorico è generalmente assodata, bisogna evidenziare come nella pratica siano sempre più frequenti i casi in cui in seguito alla titolarità di una tale esclusiva venga attribuito all'impresa un monopolio di fatto sul mercato.

⁶⁰ Le barriere all'entrata possono essere definite come tutti gli ostacoli di varia natura che rendono difficile l'ingresso di nuove imprese sul mercato, le quali risultano essere rilevanti non solo nella fase preliminare delle indagini sul mercato rilevante (di cui si è fatto precedentemente cenno), ma anche nella fase successiva di analisi. La presenza di limitate barriere all'ingresso, e quindi la conseguente facilità di accesso di nuovi soggetti, rende, infatti, molto difficile la costituzione di una posizione dominante, perché ad un ipotetico aumento dei prezzi di un prodotto corrisponderebbe l'aumento dell'offerta da parte dei concorrenti. Conseguentemente in questi casi, non si può dire che l'impresa possa operare in modo autonomo, senza temere i concorrenti potenziali o già esistenti. È possibile distinguere tra barriere di fatto e quelle di diritto: tra le prime si è soliti ricomprendere le barriere economiche, tra le quali vi rientrano gli investimenti iniziali (ad es. i costi necessari per attività di pubblicità e promozione del prodotto), e le cd. "barriere tecnologiche", che rappresentano un indizio della sussistenza di una posizione dominante, data la necessità d'ingenti investimenti in ricerca e sviluppo da parte di coloro che volessero entrare in quel tipo di mercato; le barriere di diritto invece comprendono tutte quelle normative che limitano o rendono particolarmente oneroso l'accesso al mercato, come ad esempio i monopoli legali e i diritti di proprietà intellettuale. Vedi CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'unione europea*, cit., pp. 53-58; ANDERMAN, SCHMIDT, *EU competition Law and IPRs: The regulation of innovation*, Oxford, 2011, pp. 56 ss.

⁶¹ V. ad esempio la sentenza del 8 giugno 1971, *Deutsche Grammophon c. Metro*, causa 78/70, in Racc. 1971, 487, par. 16: "*the manufacturer of sound recordings who holds a right to copyright does not occupy a dominant position within of art. 102 merely by exercising his exclusive rights to distribute the protected article. Art. 102 further requires that the manufacturer should have the power to impede the maintenance of effective competition over a considerable part of the relevant market-in particular to the existence of any producers making similar products and to their position on the market*"; tale affermazione è stata ribadita nella sentenza *Sirena*, cit., par. 16 e in molte altre sentenze successive. Vedi caso *Hilti*, riportato in CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'unione europea*, cit., p. 56, in cui dopo esser stato stabilito che sussistevano quote di mercato tanto elevate da costituire di per sé un indizio dell'esistenza della posizione dominante, il Tribunale sottolinea che la titolarità di Hilti di brevetti e di un diritto d'autore, erano elementi idonei a rafforzare la sua posizione sul mercato

Pur in assenza di espressi riconoscimenti da parte della Corte⁶², secondo parte della dottrina⁶³ questo fenomeno si riscontra nei casi di mercati limitati ad un unico prodotto (c.d. di “monoprodotto”), in cui la titolarità di un diritto di privativa su uno di essi diventa fattore sufficiente per attribuire all’impresa un monopolio di fatto, e quindi una posizione dominante⁶⁴.

Questo genere di mercato non è così raro come si può pensare, *in primis* per la tendenza della giurisprudenza⁶⁵ ad individuare, nel caso delle materie prime, delle componenti e dei pezzi di ricambio, mercati del prodotto separati rispetto a quelli dei prodotti finiti, e questo comporta che la titolarità di una privativa sui primi sia di per sé sufficiente a considerare il singolo bene insostituibile.

E ancora, in maniera più rilevante, tale eventualità incute particolare timore nei mercati tecnologici, in considerazione del crescente fenomeno della standardizzazione. Sebbene infatti nelle parole della Commissione nelle Linee Guida dell’art. 101 TFUE emerge che né la titolarità di un IPR né la sua incorporazione in uno standard comporta una presunzione di dominanza⁶⁶, la

⁶² Si parla di “riluttanza” della Corte nel riconoscere che, in alcuni casi, l’esistenza di una privativa intellettuale, può di per sé accordare una posizione in capo a chi ne è titolare: v. KEELING, *Intellectual Property Rights in EU Law*, Vol. I, Oxford, 2003, pp. 371 ss.

⁶³ Vedi GOVAERE, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in the Ec law*, Sweet and Maxwell, London, 1996, p. 247, cit.: “Vi sono casi in cui la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale influisce sulla definizione del mercato rilevante. Questo avviene quando il singolo bene protetto dal diritto di esclusiva è insostituibile. In altre parole, il conferimento di una privativa industriale in questi casi attribuisce un monopolio legale nel mercato rilevante, perché tutti i concorrenti sono esclusi dal diritto spesso. Questo avviene soprattutto nel caso dei brevetti, i quale conferiscono un diritto di esclusiva sul nuovo prodotto o processo”; FRIDDEN, *Recent development in EEC intellectual property law: the distinction between existence and exercise revisited*, in *Common Law Review*, 1989, pp. 193-209.

⁶⁴ Vedi ANDERMAN, SCHMIDT, *EC Competition Policy and IPRs*, in *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*, Cambridge, 2007, pp. 37 ss.; ANDERMAN, SCHMIDT, *EU competition Law and IPRs: The regulation of innovation*, Oxford, 2011, pp. 57 ss.

⁶⁵ Vedi il caso *Hilti* dove la commissione distinse come mercati separati il mercato delle cartucce compatibili con le pistole sparachiodi Hilti (cartucce sulle quali Hilti era titolare di brevetto) da quello dei chiodi compatibili con le pistole sparachiodi Hilti. Vedi anche in materia di pezzi di ricambio: Corte di giustizia, 5 ottobre 1988, *Volvo v Veng*, causa C-238/87, in Racc. 1988, 6211; in cui Volvo era titolare di brevetti per modello ornamentale su componenti di ricambio per la carrozzeria di automobili, e in cui l’avvocato generale sottolinea alla corte che quando il mercato rilevante è ridotto ad un prodotto che è coperto da diritto di proprietà intellettuale, il fatto che tale diritto precluda per sé stesso l’esistenza di sostituti, fa sì che il titolare sia in una posizione dominante. Vedi *infra* Capitolo 2 per un’analisi del caso e della pronuncia della Corte.

⁶⁶ Linee direttrici sull’applicabilità dell’art. 101 del TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, 14 gennaio 2011, C/11/58, punto 269: “Anche se la definizione di una norma può generare o aumentare il potere di mercato dei titolari di DPI essenziali per la norma, non si presume che il fatto di detenere o esercitare DPI essenziali per una norma equivalga al possesso o all’esercizio di un potere di mercato. La questione del potere di mercato può essere esaminata solo caso per caso”.

Corte di Giustizia deve ancora pronunciarsi a riguardo, dimostrando invece spesso un'eccessiva superficialità in tali valutazioni⁶⁷.

Conseguentemente l'affermazione per cui la sola titolarità di un diritto di proprietà intellettuale non sarebbe di per sé decisiva ai fini dell'attribuzione del potere di mercato rischia nella pratica di risolversi in un'affermazione di mero principio.

2.3. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E DIRITTI IP: il rifiuto di contrarre e l'Essential Facilities Doctrine

Tuttavia, anche qualora dovesse essere accertato, nel caso concreto, che il titolare di un diritto di privativa detiene una posizione dominante, ciò che rileva giuridicamente è che vi sia un abuso di tale potere. Infatti, essendo spesso la posizione dominante frutto di particolari abilità tecniche e produttive o della maggiore efficienza dell'impresa rispetto ai concorrenti, se venisse di per sé stessa condannata, verrebbe penalizzato lo stesso sviluppo tecnologico e gli investimenti.

Dalla giurisprudenza comunitaria è stato quindi più volte rilevato che sull'impresa in posizione dominante grava una "speciale responsabilità" che le impedisce di abusare del proprio potere economico e che le vieta taluni comportamenti che, benché di per sé sarebbero irrilevanti se adottati da un'impresa che opera in un regime concorrenziale, possono diventare abusivi se posti in essere da imprese che godono di una posizione dominante⁶⁸.

E' principalmente grazie all'aiuto della prassi e della giurisprudenza che è stato possibile rilevare quando si configuri un esercizio abusivo di un diritto di proprietà intellettuale da parte dell'impresa operante in posizione dominante, non offrendo l'art. 102 alcuna specifica definizione, ma soltanto un elenco non esaustivo di fattispecie abusive⁶⁹.

⁶⁷ Vedi *infra* Capitolo 3, par. 4.3.1.2.3, in cui in merito al recente caso *Huawei v. ZTE* in materia in brevetti essenziali inclusi in una standard *de iure*, la Corte non affronta il problema del potere di mercato che il SEP conferisce al titolare del brevetto essenziale (Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, causa C-170/13, *Huawei Technologies/ZTE*).

⁶⁸ Vedi sentenza del 9 novembre 1983, *Nederlandsche Banden-Industrie Michelin v Commissione*, causa 322/81, in Racc.1983, 3461, par. 57.

⁶⁹ Art.102 TFUE: "È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,

Pertanto, tale abuso di IP può verificarsi innanzitutto nell'ambito delle classiche ipotesi previste generalmente dal diritto antitrust comunitario e nazionale. Il riferimento è in particolare a tre fattispecie: a) l'imposizione di prezzi eccessivi da parte dell'impresa dominante titolare del diritto di privativa⁷⁰; b) le c.d. "pratiche discriminatorie"⁷¹, che si configurano nel caso dell'impresa in posizione dominante titolare di un diritto IP che applica alle proprie controparti delle condizioni contrattuali differenti, in maniera tale da determinare degli svantaggi concorrenziali per alcune di esse; c) le c.d. pratiche di tying⁷², tramite le quali l'impresa titolare

-
- b) *nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,*
 - c) *nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,*
 - d) *nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi".*

⁷⁰ Riconducibile all'art. 102 lett. a) TFUE ed al suo analogo nazionale art. 3, lett. a l. 287/1990. In relazione a tale ipotesi nel caso specifico d'impresa titolari di diritti di esclusiva, bisogna prestare particolare cautela perché la possibilità di applicare prezzi più elevati rispetto a quelli praticati per i beni senza esclusiva costituisce l'essenza stessa del diritto in questione, giustificata dalla necessità di garantire al titolare non solo una ricompensa per i suoi sforzi di ricerca e di sviluppo, ma anche per i costi di tutti i tentativi che non hanno avuto successo nel corso di tali ricerche. In secondo luogo, solo consentendo l'imposizione di prezzi più elevati si assicurano gli investimenti, sia umani che economici, necessari per promuovere l'innovazione e lo sviluppo. Da tale analisi però non si può trarre come conseguenza una generale immunità dei titolari dei diritti di privativa dall'applicazione dell'art. 102 lett. a): si ritiene, infatti, sia abusiva la fissazione di un prezzo evidentemente sproporzionato rispetto alle spese e all'impegno sostenuti ovvero i casi in cui il prezzo sia volto prevalentemente ad escludere i concorrenti dal mercato più che a compensare gli sforzi. Vedi in tema di brevetto la sentenza *Parke Davis*, causa 24/67, in Racc. 1968, 55, in cui "il fatto che il prezzo di vendita di un bene brevettato sia superiore a quello del prodotto non brevettato proveniente da un altro Stato membro non costituisce necessariamente un abuso"; in tema di marchio la sentenza *Sirena S.r.l. c. Eda S.r.l e altri*, causa 40/70, cit.: "il maggior prezzo del prodotto, benché non sia di per sé sufficiente come prova dello sfruttamento abusivo, può tuttavia divenirlo, in considerazione della sua rilevanza, qualora non appaia obiettivamente giustificato"; in materia di modelli industriali v. sentenza *Volvo A.B. v. Erik Veng (U.K.)*, causa 238/87, in Racc. 1988, 6211, (par. 9); e la sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 1988, *CICRA e altri c. Renault*, causa 53/87, in Racc. 1988, 6039 ss., par. 17: "il maggior prezzo dei pezzi venduti dal costruttore rispetto a quello dei pezzi venduti dai fabbricanti indipendenti non costituisce necessariamente un abuso poiché il titolare del brevetto può legittimamente pretendere un compenso per le spese sostenute per la messa a punto del modello brevettato"; Vedi per un loro commento critico KEELING, *Intellectual Property Rights in EU Law*, Oxford, 2003, vol. I, p. 380 e TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, London, 2002, pp. 856-857.

⁷¹ Riconducibile all'art. 102 lett. c) TFUE e dall'art. 3 lett. c l. 287/1990. Questa ipotesi può avere in primis la finalità escludente, laddove l'impresa attui un trattamento differenziato dei suoi contraenti, favorendo ad esempio una sua controllata, con l'intento di monopolizzare il mercato. Ma anche una finalità di mero sfruttamento di potere di mercato, quando ad esempio l'impresa, che è fornitrice di un prodotto i cui clienti hanno su di esso preferenze diverse, applica prezzi differenti a seconda della clientela. Le pratiche discriminatorie maggiormente diffuse sono sicuramente quelle sui prezzi e quelle applicate in base alla nazionalità dei contraenti. In quest'ultimo caso, prendendo in analisi la prassi comunitaria con riferimento a casi in cui erano coinvolti diritti di privativa, è possibile individuare fattispecie in cui è stata ritenuta abusiva l'applicazione, da parte di una società di gestione collettiva di diritti d'autore, di royalties più elevate per i beni importati o reimportati da altri Stati membri (Commissione, 2 giugno 1971, *Gema I*, caso IV/26760. in cui la Commissione ha ritenuto che tale pratica "significava che i dischi importati o reimportati in Germania da commercianti erano colpiti due volte da un canone di licenza, mentre i dischi distribuiti direttamente in Germania dai fabbricanti erano sottoposti una sola volta ad un tale canone", inoltre la Commissione "costata che GEMA in quanto impresa che detiene una posizione dominante, sottopone l'importazione di dischi da parte di commercianti a un regime economico differente da quello che applica all'importazione ad opera di fabbricanti").

⁷² Ipotesi riconducibile all'art. 102 lett. b) TFUE. Si tratta di una fattispecie che ha animato alcuni tra i casi antitrust più famosi. Sebbene l'articolo faccia riferimento solo al tying contrattuale, la prassi giurisprudenziale è solita estendere la sua applicazione a molti altri casi di pratiche leganti. Questa condotta risulta infatti essere una strategia molto diffusa perché consente di ridurre i costi e il rischio connesso all'ingresso in un nuovo mercato attraverso lo sfruttamento del

di un diritto di proprietà intellettuale, che le attribuisce un rilevante potere di mercato, cerca di estendere tale potere su un secondo mercato, collegato al primo ma comunque differente.

Per ragioni di opportunità si è però scelto di concentrare il prosieguo di questo lavoro sulla più rilevante e problematica ipotesi di abuso di posizione dominante nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale: ossia il rifiuto di concedere in licenza i diritti di privativa⁷³.

Esso rappresenta infatti il punto di emersione più significativo dell'intersezione tra un titolo giuridico che garantisce l'esclusiva e uno strumentario giuridico ed economico diretto invece ad assicurare condizioni di concorrenza, e quindi una pluralità di attori.

Il tema dell'interfaccia tra IP e concorrenza, depurato da posizioni ideologiche e ridotto ai minimi termini, riguarda quindi essenzialmente le condizioni di accesso ad una determinata risorsa: infatti *“dinnanzi al rifiuto del titolare di concedere ad altri licenza (...) ogni possibile sintesi del conflitto sembra improvvisamente svanire per cedere il passo ad un aut aut che irrimediabilmente sacrifica le ragioni degli uni per santificare quelle degli altri”*⁷⁴.

Tale criticità è inoltre esacerbata se si considera che il rifiuto di concedere licenza è ascrivibile nel novero del più generico “rifiuto a contrarre”, tipologia di abuso altrettanto complessa nella sua valutazione, essendo anche in tal caso necessario procedere ad un bilanciamento tra due esigenze contrapposte.

potere di mercato già detenuto (cd. Leverage Theory). Ai fini dell'accertamento di tale pratica è necessario in primo luogo che l'impresa colleghi la vendita del prodotto in cui è dominante alla vendita di un prodotto distinto, commerciabile in un mercato separato; È necessario inoltre accertare la natura coercitiva della condotta dell'impresa dominante, cioè tale da forzare il cliente all'acquisto del prodotto legato. Infine, si deve accertare che tale condotta non siano giustificate da motivi di sicurezza, di efficienza produttiva o del buon funzionamento del prodotto. Si può quindi constatare che tale pratica presenta profili sia di sfruttamento che di esclusione. Essa infatti in primis costringe i clienti ad accettare un prodotto (il prodotto legato) che essi non desiderano o che comunque desiderano acquistare altrove, ed al contempo marginalizza o elimina i concorrenti attivi esclusivamente nella fornitura del prodotto legato. Tale condotta diviene particolarmente rilevante nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale. Frequente infatti è la prassi di vincolare la vendita di un prodotto protetto da privativa ad un altro non protetto da alcun diritto, estendendo così il proprio potere su un mercato ulteriore rispetto a quello in cui si ha il dominio attribuito dal diritto di esclusiva. Ulteriori ipotesi di Tying si possono verificare negli accordi di licenza di brevetto.

⁷³ Ipotesi riconducibile nella più generale previsione dell'art. 102 lett. b) TFUE e dell'art. 3 lett. b) della nostra legge antitrust.

⁷⁴ COLANGELO, *Il Mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2016, vol. 397, cit. p. 69.

Da un lato assicurare la libertà - ampiamente riconosciuta dal sistema comunitario⁷⁵ - di decidere autonomamente, nel perseguimento delle proprie strategie di mercato, con quali controparti negoziare e concludere contratti, per quali prodotti o servizi, per quali quantità e per quale durata; dall'altro la necessità di continuare a garantire la concorrenza e lo sviluppo dei mercati.

Infatti, la *speciale responsabilità* quanto al mantenimento di un certo grado di concorrenzialità nel mercato che spetta alle imprese dominanti comporta che, in presenza di determinate condizioni, sia loro imposto l'obbligo di contrarre anche con soggetti con cui, in assenza di tale costrizione, non avrebbero contrattato. Conseguentemente, il rifiuto di concludere un contratto, che sarebbe del tutto legittimo se opposto da una qualsiasi impresa sul mercato, può integrare i tratti dell'abuso vietato ex art. 102 TFUE, se opposto dall'impresa dominante.

D'altra parte, proprio perché determina un'evidente limitazione alla libertà di iniziativa economica delle imprese, si ritiene che l'obbligo di contrarre possa trovare applicazione solo in ipotesi eccezionali, quando cioè sia necessario per garantire la concorrenzialità del mercato di riferimento a tutela del benessere della collettività e dei consumatori.

Ed è proprio con tale finalità che è stata introdotta l' *Essential Facilities Doctrine* (EFD), una delle dottrine antitrust più controverse nella scena internazionale⁷⁶, ma che al contempo più di ogni altra ha dato spinta ai processi di liberalizzazione dei mercati avviati negli ultimi decenni.

Sorta in ambito statunitense ad inizio del secolo scorso proprio con tale fine⁷⁷, trova oggi maggiore fortuna nell'ordinamento europeo, dove, come avremo modo di rilevare nel corso di

⁷⁵ Tribunale di primo grado, 26 ottobre 2000, *Bayer AG c. Commissione*, caso T-41/96, in Racc. 2000, II-3383, par. 180: "la giurisprudenza della Corte riconosce indirettamente l'importanza della tutela della libertà d'impresa nell'applicazione delle regole in materia di concorrenza del Trattato allorché ammette espressamente che anche un'impresa in posizione dominante può, in determinati casi, rifiutarsi di vendere o mutare la sua politica di consegna o d'approvvigionamento senza cadere nel divieto dell'art. 86".

⁷⁶ CERVIGNI, *L'intervento pubblico nelle essential facility: aspetti teorici e analisi istituzionale*, in *Concorrenza e Mercato*, 1998, pp. 295 ss.; TOFFOLETTI, *La nozione di essential facility*, *ibidem*, p. 329 ss.; BERTI, *Le essential facilities nel diritto della concorrenza comunitario*, *ibidem*, pp. 355 ss.; GUGLIELMETTI, "Essential Facilities" nelle decisioni dell'Autorità garante, *ibidem*, pp. 389 ss.; VASQUES, *Essential facilities doctrine: dalla giurisprudenza statunitense alle norme comunitarie e nazionali sull'abuso di posizione dominante: spunti problematici*, *ibidem*, pp. 407 ss.; SIRAGUSA, BERETTA, *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1999, pp. 260 ss..

⁷⁷ Il termine *essential facility* appare in America esplicitamente per la prima volta solo nel caso *Hecht v. Pro-Football Inc.* (570 F.2d pp. 982, 999 (D.C. Cir. 1977)), e l'approccio trova una completa definizione in *MCI Communications*

tale elaborato, dall'analisi degli ultimi casi giurisprudenziali appare sempre più evidente la tendenza ad estendere la sua applicazione come strumento di controllo nel caso di esercizio abusivo di un diritto di proprietà intellettuale.

Brevemente, essa poggia sull'idea secondo cui, in assenza di valide giustificazioni oggettive, l'impresa che detiene un'infrastruttura essenziale (cd. *Essential facility*), necessaria per la concorrenza nei mercati a valle, deve garantirvi l'accesso alle imprese concorrenti in detti mercati⁷⁸.

Dall'insieme delle pronunce si ricava tuttavia che, perché si possa riscontrare un abuso nell'atteggiamento dell'impresa è necessaria la presenza contestuale di alcune condizioni⁷⁹:

- I. l'esistenza di un'infrastruttura dal cui accesso dipenda la possibilità di svolgere l'attività economica a valle: che sia cioè essenziale, e quindi impossibile da duplicare, sostituire o, eventualmente, reperire altrove;
- II. la configurabilità di un doppio mercato: quello dell'infrastruttura su cui il titolare è monopolista e quello a valle del bene o del servizio per il quale l'accesso all'infrastruttura è essenziale;
- III. il diniego di accesso opposto dal detentore dell'infrastruttura agli operatori a valle, oppure la concessione dell'accesso su presupposti iniqui o discriminatori;

Corp. v. AT&T (708 F2d p. 1081 (7th Cir. 1983), ossia negli anni '80, periodo in cui la EFD raggiunge l'apice in termini di successo e diffusione, trovando applicazione per varie tipologie di beni; tra gli altri: un terminal ferroviario, uno stadio, un ospedale, una rete di distribuzione dell'energia elettrica, uno skipass, i dati di una rubrica telefonica. Tra le numerose ricostruzioni dell'esperienza giurisprudenziale americana in materia con riferimento alla dottrina americana, vedi PITOFISKY, PATTERSON, HOOKS, *The essential facilities doctrine under U.S. antitrust law*, in *Antitrust Law Journal*, 2002, p. 443 ss. e FACEY, ASSAF, *Monopolization and abuse of dominance in Canada, the United States and the European Union: a survey*, in *Antitrust Law Journal*, 2002, pp. 559 ss.

⁷⁸ SIRAGUSA, BERETTA, *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1999, pp. 260 ss; COTTER, *Intellectual Property and the essential facilities doctrine*, in *Antitrust Bulletin*, 1999, vol. 44, pp. 221 ss.; AREEDA, *Essential Facilities: an epithet in need of limiting principle*, in *Antitrust Law Journal*, 1990, vol. 58, pp 841 ss.

⁷⁹ Tra i numerosi casi vedi Corte di giustizia, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner GmbH & Co. KG c. Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG e a.*, causa C-7/97, in *Racc.* 1998, I-7791, considerato il leading case dell'approccio comunitario in materia di essential facilities (non in materia di IP). La controversia che da luogo a questa pronuncia deriva dalla pretesa della Oscar Bronner GmbH, editore del quotidiano austriaco "Der Standard", di utilizzare, dietro versamento di un equo compenso, il sistema di recapito a domicilio creato, in alternativa al meno veloce ed efficiente sistema di recapito via posta, da Mediaprint, impresa concorrente ed editrice di due quotidiani di più ampia tiratura. La Oscar Bronner, a fronte del rifiuto opposto dalla concorrente, aveva invocato a fondamento della propria richiesta proprio la dottrina delle essential facilities, fino ad allora mai esplicitamente portata all'attenzione della Corte

IV. la mancanza di una valida giustificazione oggettiva al diniego di contrarre.

Il significato e l'ambito di applicazione di tale dottrina sono quindi da sempre oggetto di controversie ed occasione di confronto tra il diritto comunitario e quello statunitense⁸⁰, essendo molto labile il confine tra i due interessi: se da un lato esso rappresenta uno strumento efficace per combattere le barriere all'entrata e consentire ai concorrenti l'accesso nel mercato a valle; dall'altro un'applicazione indiscriminata del *duty to share* determinerebbe un'erosione dei profitti dell'impresa e conseguentemente un disincentivo all'investimento.

Come emergerà nel prossimo capitolo, tale tensione tra queste due esigenze è particolarmente acuta nel caso del rifiuto di contrarre opposto da un'impresa dominante titolare di diritti di proprietà intellettuale.

Fino a che punto sia legittimo il diniego ovvero la concessione del bene oggetto di privativa costituirà quindi il punto nodale del presente elaborato, presupposto che né dalla casistica giurisprudenziale europea né dalla letteratura è possibile rinvenire una posizione definitiva sul punto. Sarà quindi necessario condurre una ricerca di carattere trasversale, che individui e confronti i principi elaborati dalla Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, al fine di procedere poi ad un confronto con le novità introdotte in materia dal sistema legislativo della Repubblica Popolare Cinese.

⁸⁰ Vedi *infra* capitolo 2, par. 7.4, in cui verrà evidenziato l'odierno scetticismo dell'ordinamento statunitense dimostrato nella sentenza *Trinko* (*Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko*, 540 U.S. p. 398 (2004)), in cui il giudice Scalia sottolinea che, laddove le imprese acquisiscano un potere monopolistico per aver realizzato infrastrutture che le pongono in una posizione privilegiata per servire i propri clienti, “*imporre di condividere la fonte del loro vantaggio è in contrasto con l'obiettivo di base del diritto della concorrenza*” in quanto in grado di diminuire l'incentivo ad investire sia per il monopolista sia per i suoi rivali. Queste argomentazioni inducono la Corte Suprema ad assumere un atteggiamento di estrema cautela e a riguardare il compulsory licensing come una “bestia rara”, per cui l'intervento antitrust non deve essere troppo aggressivo.

CAPITOLO 2

RIFIUTO DI CONCEDERE IN LICENZA DIRITTI IP E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: GLI *STANDARD DE FACTO* NEL SISTEMA EUROPEO

1. INTRODUZIONE

Il rapporto tra proprietà intellettuale e diritto della concorrenza è da sempre fonte di discussioni accese: a chi evoca una contrapposizione intrinseca tra i due sistemi, vi è chi ribatte prospettando una sostanziale convergenza finalistica delle due discipline rispetto al bene dell'innovazione; convergenza alla luce della quale attriti e contrasti si rivelerebbero meramente apparenti ¹.

In virtù di quanto verrà analizzato in questo capitolo, si giungerà a confutare quest'ultima conclusione, evidenziando invece il persistere di una tensione *reale* tra tali discipline², seppur in

¹ Vedi *supra* Capitolo 1 per maggiori dettagli su tale duplice visione.

² CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 163 ss.: "Non è condivisibile l'opinione di chi scorge nella dialettica tra proprietà intellettuale e concorrenza un conflitto solo apparente (...) non siamo al cospetto di una querelle meramente accademica quanto, piuttosto, di una tensione reale".

forme nuove dovute all'evoluzione di un'economia *knowledge based*, che sembra imporre una loro ridefinizione.

Tale dibattito sulla loro interfaccia non dovrebbe quindi limitarsi ad un'astratta ricostruzione dei loro rapporti, quanto addentrarsi in una più proficua analisi dei punti in cui le due discipline entrano concretamente in contatto, essendo in tali casi che si verificano le vere inefficienze del mercato.

Scopo di questo capitolo sarà proprio quello di studiare uno dei casi più emblematici in cui si esprime di questo conflitto, ripercorrendone la posizione assunta nel tempo dall'ordinamento comunitario, per verificare se è possibile uno *scambio dialettico* tra le due distinte discipline³.

In particolare, essendo l'abuso di posizione dominante la fattispecie in cui le due materie vengono più strettamente a contatto, il proseguo di questo capitolo si concentrerà su una particolare ipotesi di tale condotta anti-concorrenziale nell'ambito di diritti IP: il rifiuto di concedere in licenza i diritti di privativa, che viene generalmente considerata *species* del più ampio *genus* del rifiuto di contrarre⁴.

La ragione della criticità di tale figura è insita nel fatto che anche il più tradizionale rifiuto di contrarre da parte di un'impresa in posizione dominante obbliga il sistema a mediare tra due esigenze contrapposte: da un lato, garantire la concorrenza e lo sviluppo dei mercati a valle, da cui consegue la necessità di imporre all'impresa in posizione dominante l'obbligo di contrarre; dall'altro, l'esigenza di rispettare la libertà di scelta delle proprie controparti contrattuali e di tutelare gli sforzi compiuti dall'impresa, per evitare una conseguente probabile riduzione dei suoi investimenti.

³ GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato, concorrenza e regole*, 2005, pp. 246 ss. che afferma al riguardo: " Si tratta invece di riconoscere, mettendone a fuoco modalità e limiti, uno scambio dialettico fra le due distinte discipline le quali, pur tendendo ad obiettivi diversi, ma certo non incompatibili ed anzi frequentemente sinergici (dove appunto quello «scambio»), si intrecciano spesso per prevenire e rimuovere situazioni e/o comportamenti che ostruirebbero vuoi l'innovazione vuoi la dinamica e la correttezza della competizione economica" (cit. p. 270).

⁴ Vedi a riguardo anche nel diritto statunitense, previsto da U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* § 1.0 (1995) [IP Guidelines], che sebbene ne riconosce delle caratteristiche autoctone, la riconduce ad ogni altra forma di proprietà.

Ed è proprio con tale finalità che è stata adottata, a livello comunitario, l' *Essential Facilities Doctrine* (EFD), che ha razionalizzato il trattamento del rifiuto di contrarre quale possibile pratica abusiva ex art. 102 TFUE, subentrando ad una prassi che, fino a quel momento, era stata caratterizzata da un'estrema eterogeneità dei criteri di intervento⁵.

Essendo però i diritti di esclusiva, riconosciuti dalla proprietà intellettuale, volti a compensare gli sforzi inventivi e il dispendio di risorse - con l'obiettivo di incentivare l'innovazione -, nel caso in cui questi siano coinvolti risulta essere ancora più complesso mediare tra le due esigenze *supra* indicate.

Il rifiuto di concedere licenza è, in effetti, espressione dell'essenza del conflitto tra un titolo giuridico che garantisce l'esclusiva - e quindi un monopolio - e uno strumentario giuridico ed economico diretto invece ad assicurare condizioni di concorrenza, e dunque la pluralità di attori.

Infatti, se venisse alterato l'equilibrio del sistema in favore di un mercato perfettamente concorrenziale, imponendo quindi ai titolari di mettere a disposizione dei terzi l'invenzione o la creazione intellettuale tramite licenza obbligatoria, verrebbe snaturata l'essenza stessa della proprietà intellettuale, con un conseguente rischio di ridurre gli stimoli allo sviluppo tecnologico e culturale.

In questi casi quindi è sorta la necessità di sviluppare una soluzione che tenesse in considerazione tali specificità della proprietà intellettuale, e che ha portato, come vedremo, alla nascita dell' *"Exceptional Circustances Test"*, una variante *pro-innovativa* dell'Essential Facilities Doctrine⁶, che tutt'ora viene generalmente considerata, anche a livello nazionale - sebbene le

⁵ Vedi *supra* Capitolo 1 per maggiori dettagli sulla definizione "dell'Essential Facilities Doctrine" e sui casi che ne hanno proclamato la definitiva adozione a livello comunitario (caso Bronner).

⁶ MELI, *Rifiuto di contrarre e tutela della concorrenza del diritto antitrust comunitario*, ed Giappichelli, pp. 203 ss., cit. p. 205: *"La presenza di barriere legali, poste proprio a nome della promozione dell'innovazione, sembra imporre a prassi e giurisprudenza antitrust una messa a punto della regola generale Bronner, che tenga conto delle valutazioni relative all'incentivazione dell'innovazione già operate dall'ordinamento della proprietà intellettuale (...) la vicenda del refusal to deal con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale dimostra infatti come non vi sia incompatibilità tra metodo delle essential facilities e regimi di privative legali, ma dimostra altresì come l'applicazione del metodo debba tenere conto delle peculiari esigenze che fondano l'istituzione di tali regimi e dei limiti alla concorrenza che da esse vengono imposti"*.

persistenti e numerose critiche -, come la soluzione più idonea a consentire uno scambio dialettico tra le due discipline.

L'attuale economia *knowledge based* - caratterizzata dall'emergere di nuovi fenomeni strutturali (come gli effetti di rete⁷), dalla forte standardizzazione⁸ e dalla lievitazione della proprietà intellettuale⁹ - sta però portando allo sviluppo di dottrine sempre più restie sull'effettiva utilità di tale forma proprietaria, perché ritenuta non più in grado stimolare adeguatamente l'innovazione e di assicurare la concorrenza dinamica.

Sembra emergere quindi, come analizzato al termine di questo capitolo, una generale tendenza ad incentivare la *condivisione del trovato*¹⁰, dimostrata sia dal crescente ricorso alle *standard setting organizations* (SSOs) – oggetto di analisi del prossimo capitolo - sia da un approccio *pro-access* degli organi comunitari (e non solo, come dimostra la recente normativa cinese¹¹).

Quest'ultimi, infatti, nelle ultime occasioni in cui è stato richiesto il loro intervento per disciplinare tale condotta abusiva, hanno fatto ricorso a una versione dell'*exceptional circumstances test* sempre più svuotata dei requisiti precedentemente fissati.

Tale situazione ha naturalmente comportato l'acuirsi delle critiche della (ancora rilevante) dottrina sostenitrice del ruolo fondamentale dei diritti IP per lo sviluppo e la ricerca, spingendola, come vedremo, a promuovere strumenti di controllo della proprietà intellettuale diversi dall'impiego di norme dell'antitrust.

Da tale introduzione già si può quindi dedurre il reale carattere conflittuale delle due dottrine e la persistente difficoltà a portare a compiuta definizione tale rapporto. La mutevolezza

⁷ Vedi *infra* paragrafo 5.3.

⁸ Vedi *infra* paragrafo 5.2.

⁹ Vedi *infra* paragrafo 5.1.

¹⁰ COLANGELO, *L'antitrust, i patent pools e le tragedie della (intellectual) property governance*, in Mercato Concorrenza e Regole, 2004, pp. 54 ss., cit. p. 61: “il quadro complessivo segnala in maniera inequivocabile quanto sia diventato cruciale, ai fini dell'innovazione e della diffusione delle nuove tecnologie, il tema della condivisione della proprietà intellettuale”.

¹¹ Vedi *infra* capitolo 4.

tecnologica e scientifica, all'interno di un ordinamento giuridico complesso, come quello europeo, rende il raggiungimento di tale obiettivo ancora più difficile.

2. RIFIUTO DI LICENZE SU DIRITTI IP E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: gli sviluppi della giurisprudenza europea

Come anticipato, la prassi comunitaria in materia di rifiuto abusivo di concedere in licenza diritti IP ha subito diversi sviluppi, che, per agevolarne la trattazione, possono essere ricondotti a tre distinte fasi.

La distanza tra queste riletture dipende specialmente dalla linea politico-economica che le ispira sul piano delle funzioni da assegnare alla disciplina antimonopolistica¹² e alla conseguente modifica della configurazione del suo rapporto con la proprietà intellettuale.

La prima fase¹³, che ha visto come protagonisti i casi Volvo e Renault, è l'espressione dell'originaria considerazione delle politiche antitrust a livello europeo come strumento finalizzato principalmente al conseguimento del mercato comune e all'integrazione delle economie nazionali¹⁴. La giurisprudenza, infatti, nell'analisi della compatibilità del rifiuto di licenza con l'art. 102 TFUE, fa ricorso ai principi elaborati in materia di diritti di privativa e libera circolazione delle merci (art. 36 e 345 TFUE), giungendo a distinguere tra rifiuto lecito o illecito sulla base dei concetti di "esistenza/esercizio" e di "oggetto specifico" dei diritti IP.

In seguito all'evoluzione del ruolo della disciplina della concorrenza a principio ispiratore della politica economica ed industriale della Comunità europea¹⁵, si è passati, con le sentenze

¹² BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, 10, Milano, 2004, pp.130 ss.; ROSSI, *Antitrust e teoria della giustizia*, in Rivista delle Società, 1995, p. 14, che nota che "il diritto antitrust non può essere ingabbiato in un'unica finalità dedotta da modelli economici o da ispirazioni populistiche" e che "deve essere considerato non come una regola aprioristica ma come una disciplina storicistica in continuo divenire".

¹³ Vedi *infra* par. 3.

¹⁴ Le politiche antitrust rientravano nella *costituzione economica Comunitaria*. Prima delle modifiche avvenute con i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza, il trattato di Roma assegnava alla tutela della concorrenza un ruolo di mero strumento destinato a perseguire il fine dell'integrazione economica (art. 3). BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, 10, Milano, 2004, pp.130 ss.; COLANGELO, *L'antitrust, i patent pools e le tragedie della (intellectual) property governance*, in Mercato Concorrenza e Regole, 2004, pp. 68 ss.

¹⁵ Le politiche antitrust rientrano in questa fase nella costituzione economica Europea, esito dei trattati Maastricht, Amsterdam e Nizza. Diventa ora principio ispiratore delle politiche economiche come afferma MELI, *Rifiuto di contrarre e tutela della concorrenza del diritto antitrust comunitario*, ed Giappichelli, pp. 72 ss.: "se in precedenza la tutela della concorrenza si piegava anche ad essere contenitore delle scelte di politica economica, nella fase successiva sono dette scelte ad essere considerate legittime solo in quanto non collidano con il principio di libera concorrenza".

Magill e IMS Health, ad una fase¹⁶ in cui si assiste alla valutazione del rifiuto di licenza ricorrendo ai principi del diritto antitrust (in particolare all'art. 102 TFUE), giungendo così ad adottare nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale una nuova versione della dottrina *dell'essential facilities*: ossia l'“*exceptional circumstances test*”.

Infine, il passaggio da una Comunità economica ad un'Unione non solo economica ma anche sociale ha portato a far ricorso ad una politica multifunzionale della concorrenza, volta quindi a coniugare le finalità di efficienza allocativa, con quelle non economiche, pro-innovative e basate sul benessere del consumatore.

In questo scenario - che caratterizza l'ultima e attuale fase¹⁷ - è emersa una tendenza degli organi comunitari – ancora oggetto di discussione – sempre più *pro-access*: favorevole cioè alla condivisione delle scoperte protette da IP, e che sempre più starebbe evolvendo nella preoccupante adozione della più tradizionale EFD o anche dell'economic approach.

Procederemo quindi nei prossimi paragrafi a ripercorrere tali sviluppi, al termine dei quali emergerà che, nonostante gli sforzi della giurisprudenza, non sembra ancora possibile trarre una regola espressa risolutiva di tale conflitto a causa di un incessante cambiamento del mercato e dei beni che sembra reclamare una continua ridefinizione delle loro finalità e del loro rapporto¹⁸.

Numerose infatti sono le critiche e le soluzioni alternative su cui la dottrina persiste a confrontarsi, giungendo ad un'unica certezza: la regola generale per cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, anche se in posizione dominante, non è *di per sé* obbligato a dare in licenza tale diritto.

¹⁶ Vedi *infra* par. 4.

¹⁷ Vedi *infra* par. 5.

¹⁸ BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, 10, Milano, 2004, p. 97.

3. PRIMA FASE: la Teoria dell'esistenza e dell'esercizio del diritto IP e il caso Volvo

Le prime decisioni della giurisprudenza comunitaria sono state adottate facendo ricorso alla teoria basata sulla dicotomia tra "l'esistenza" e "l'esercizio" del diritto di proprietà industriale¹⁹.

Secondo tale teoria, che trae origine dall'interpretazione delle norme sulla libera circolazione delle merci, il giudice comunitario non può pronunciarsi "sull'esistenza" e sulle modalità di tutela del diritto IP, perché considerate immuni al sindacato ex art. 101, 102 TFUE, essendo esse materia riservata alle singole legislazioni nazionali a norma dell'art. 345 TFUE ²⁰.

Tuttavia, in applicazione dell'art. 36 TFUE²¹, l'"esercizio" del diritto sarebbe invece passibile di limitazioni da parte della disciplina antitrust²², laddove la prerogativa riconosciuta al titolare rappresenti un ostacolo alla libertà del commercio intracomunitario.

Con l'evolversi di tale teoria, si è poi giunti ad affermare che l'esercizio della proprietà intellettuale foriero di effetti restrittivi sul commercio sarebbe comunque coperto dalla deroga

¹⁹ Vedi per tale teoria, tra i tanti: TAVASSI, *Diritti della proprietà industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana*, in *Rivista di diritto industriale*, 1997, vol. I, pp. 150-153; FRIGNANI, WAELBROECK, *Disciplina della concorrenza nella CEE*, UTET, 1996, pp. 723-724; ANDERMAN, SCHMIDT, *EU competition Law and IPRs: The regulation of innovation*, Oxford, 2011, pp. 17-15; KEELING, *Intellectual Property Rights in EU Law*, Vol. I, Oxford, 2003, p. 52 ss.; COLANGELO, *Alla ricerca dell'isola che non c'è: i diritti di proprietà industriale nell'oceano antitrust*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2000, I, pp. 339 ss.

²⁰ Art. 345 TFUE: "I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri".

²¹ Art 36 TFUE: "Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri".

²² La prima sentenza a cui si fa risalire questo orientamento è del 13 luglio 1966, *Etablissements Consten e Grundig, c. Commissione*, cause riunite 56 e 58/64, in Racc. 1966, 458, vertenti su un accordo tra la Grundig e la Consten, distributrice esclusiva in Francia dei prodotti Grundig, avente ad oggetto, tra l'altro, il deposito in Francia a nome di Consten del marchio Gint da apporre sui prodotti Grundig così da evitare importazioni parallele di tali prodotti in Francia. La Corte ha avuto modo di osservare che il diritto comunitario della concorrenza "senza alterare la proprietà di tali diritti (i diritti di proprietà industriale regolati dai diritti nazionali), ne limita l'esercizio nella misura necessaria alla realizzazione del divieto di cui all'articolo 85 (ora 101), paragrafo 1". Vedi anche la sentenza del 28 febbraio 1968, *Parke Davis*, causa 24/67, in Racc. 1968, 55, in cui la Corte, discutendo della possibilità che un brevetto concesso, ai sensi della normativa nazionale, possa rientrare nelle previsioni degli artt. 81 o 82 TCE (ora art. 101 e 102) " (...) poiché il brevetto è attualmente disciplinato unicamente dall'ordinamento interno, solo il suo uso potrebbe essere disciplinato dal diritto comunitario, ove esso contribuisse ad una posizione dominante il cui sfruttamento abusivo possa pregiudicare il commercio tra Stati membri". Vedi infine la sentenza della Corte di Giustizia del 18 febbraio 1971, *Sirena S.r.l. c. Eda S.r.l e altri*, causa 40/70, in Racc. 1971, 69, cit., par. 5: "benché i diritti attribuiti dalla legislazione di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale non siano di per sé ricompresi dagli artt. 85 e 86 (ora art. 101 e 102) del Trattato, il loro esercizio può tuttavia ricadere sotto i divieti da questi sanciti".

prevista dall'art. 36 TFUE, se tali restrizioni sono inerenti “*all'oggetto specifico*” (o “*sostanza*”) delle esclusive industriali. In altri termini, se le restrizioni al commercio sono indispensabili per consentire all'esclusiva di svolgere la funzione ad essa assegnata dalla disciplina IP²³.

Il nodo cruciale è proprio quello di individuare i limiti entro i quali il rifiuto di concedere una licenza sia da considerare un esercizio legittimo o invece un comportamento abusivo²⁴.

Essendo il rifiuto di concedere in licenza idoneo a restringere la circolazione delle risorse di proprietà intellettuale, in una prima fase gli organi comunitari decidono quindi di fare uso di questa teoria - che trae origine dall'interpretazione delle norme europee inerenti al rapporto tra libera circolazione delle merci e IP - come criterio per risolvere il conflitto tra il diritto antitrust e il diritto IP.

Tale approccio è conseguenza del fatto che l'EU assegnava alla disciplina anticoncorrenziale principalmente il compito di rimuovere gli ostacoli al commercio intracomunitario, in vista del mercato unico²⁵.

Tuttavia recentemente varie critiche sono state mosse a questa teoria, che risulta ormai essere, come sostenuto da Tritton con riguardo alla sentenza *Ideal Standard*²⁶ “*only of historical and academic interest*”, motivo per cui, dopo la sentenza Volvo, non verrà più richiamata per la risoluzione dei successivi casi.

Viene in particolare criticato il fatto di essere eccessivamente vaga e artificiale, essendo l'esistenza del diritto di privativa consistente negli usi stessi che di tale diritto si possono fare, per

²³ Quindi ai sensi di tale teoria per “*specific subject-matter*” si suole intendere sia l’“oggetto specifico” sia la “funzione essenziale”, inteso come l’obiettivo del diritto, la ragione per cui il legislatore garantisce dette prerogative a colui che detiene il diritto. Korah è uno degli autori che ha notato questo doppio significato nella definizione di “*specific subject matter*” data per la prima volta nelle sentenze *Centrafarm v Sterling Drug*, causa 15/74, in Racc. 1974, 1147; e *Centrafarm v Winthrop*, causa 16/74, in Racc. 1974, 1183.: “*Is the specific subject-matter of the right its function-the policy reason for granting an exclusive right to the innovator-or its essence-the nature of the protection granted? The Court refers to both*”. V. KORAH, *National Patents and the Free Movement of Goods within the Common Market*, 1975, MLR 333, 335.

²⁴ BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, 10, Milano, 2004, pp. 98-99; SCUFFI, *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e Mercato*, 2005, pp. 487-488.

²⁵ Le politiche antitrust rientravano nella *costituzione economica Comunitaria*. Prima delle modifiche avvenute con i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza, il trattato di Roma assegnava alla tutela della concorrenza un ruolo di mero strumento destinato a perseguire il fine dell’integrazione economica (art. 3).

²⁶ Riportate in KEELING, *Intellectual Property Rights in EU Law*, Vol. I, Oxford, 2003, p. 56.

cui la privazione totale della facoltà di esercitare un diritto porterebbe pregiudizio alla sua stessa esistenza²⁷.

3.1 IL CASO VOLVO

È quindi nel 1988, con il caso Volvo c. Veng²⁸, che la Corte di Giustizia si è per la prima volta pronunciata sulla questione inerente al rapporto tra il rifiuto di concedere in licenza un diritto IP e la normativa europea in materia antitrust.

È in questa sentenza infatti che viene affermato il principio generale – che costituisce tutt’oggi l’unica reale certezza in materia - per cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, anche *se* in posizione dominante²⁹, non è *di per sé* obbligato a dare in licenza tale diritto.

La controversia era stata sollevata, di fronte al giudice inglese, dalla società Volvo - titolare di un brevetto per modello ornamentale, relativamente a componenti di carrozzeria delle autovetture Volvo - nei confronti di Veng, impresa importatrice e commerciante nel territorio del Regno Unito delle medesime parti di carrozzeria, provenienti però da altri stati membri dove venivano prodotte senza il consenso di Volvo.

Il giudice inglese presentava ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia, volto ad accertare, *inter alia*, se il rifiuto di concedere a terzi la licenza per fornire tali parti di ricambio, anche dietro pagamento di un corrispettivo ragionevole, costituisse un abuso ex art. 102 TFUE³⁰.

²⁷ V. a questo riguardo le significative parole dell’Avv. Generale Fenelly, nelle sue conclusioni al caso *Merck c. Prime crown*, cit. riportate in TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, London, 2002, pp. 457-575, spec. p. 467: “*the distinction between the existence and the exercise of rights can, at times, be quite unreal, (...) and may now at least in so far as the interpretation of [Articles 28 to 30] be concerned, be discarded*”. V. anche le conclusioni dell’Avv. Generale Gulman, nel caso *Magill*: “*(...) the distinction between the existence and the exercise of rights and the application of the concept of the specific subject-matter are basically expression of the same conceptual approach (...) the distinction between the existence and exercise of rights has no independent significance for resolving specific question of delimitation*”, anch’esse riportate in TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, London, 2002, p. 468.

²⁸ V. Corte di giustizia, 5 ottobre 1988, *AB Volvo c. Erik Veng*, causa 238/87, in Racc. 1988, 6211; vedi inoltre il caso Renault, molto simile nei fatti: Corte di giustizia, 5 ottobre 1988, *CICRA e altri c. Renault*, causa 53/87, in Racc. 1988, 6039.

²⁹ A riguardo vedi *supra* capitolo 1, paragrafo sulla “posizione dominante e diritti IP”, in cui si evidenzia che dalla titolarità di un diritto IP non ne consegue di *per sé* l’attribuzione di posizione dominante.

³⁰ Il tribunale inglese in particolare aveva sottoposto tre quesiti: “1) Qualora un importante produttore di autovetture sia titolare di brevetti per modello ornamentale che, a norma della legislazione di uno Stato membro, gli attribuiscono il diritto esclusivo di produrre e di importare parti componenti di ricambio della carrozzeria necessarie per effettuare riparazioni della carrozzeria di un’autovettura di sua produzione (ove tali parti componenti non siano sostituibili con altre di diverso modello), se, a motivo di tali diritti esclusivi detto produttore si trovi in una posizione dominante ai sensi dell’art. 86 del trattato CEE relativamente a tali pezzi di ricambio. 2) Se, a prima vista costituisca uno sfruttamento abusivo di tale posizione dominante il fatto che detto produttore rifiuti di concedere a terzi la licenza di

La Corte giunge emblematicamente ad affermare che la facoltà del titolare di un brevetto su un modello di vietare a terzi la fabbricazione, la vendita e l'importazione senza il suo consenso, di prodotti che incorporino tale modello ornamentale - sebbene comporti una limitazione della circolazione di tali merci - costituisce *l'essenza* stessa del suo diritto esclusivo³¹.

Ne consegue che imporre al titolare del brevetto l'obbligo di concedere la licenza a terzi, anche in cambio di una royalty ragionevole, avrebbe portato a privare il titolare della *sostanza* stessa del suo diritto d'esclusiva, per cui il rifiuto di concedere licenza non costituisce *di per sé* un abuso di posizione dominante.

Il nodo cruciale era quindi quello di individuare i limiti entro i quali il rifiuto di concedere una licenza sia da considerare un esercizio legittimo o invece un comportamento abusivo.

La Corte quindi prosegue individuando un elenco esemplificativo di casi in cui *l'esercizio* del diritto esclusivo poteva essere considerato abusivo ex art. 102, non essendo in tali circostanze attuazione della funzione essenziale del diritto, in particolare: *“l'arbitrario rifiuto di fornire pezzi di ricambio ad officine di riparazione indipendenti, il fissare i prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello non equo o la decisione di non produrre più pezzi di ricambio per un dato modello malgrado il fatto che numerose vetture di questo modello siano ancora in circolazione”*³².

Da tale vicenda, è possibile evidenziare il ricorso, nella valutazione della liceità del rifiuto di licenza, alla teoria fondata sulla dicotomia "dell'esistenza/esercizio" e "dell'oggetto specifico" del diritto di proprietà intellettuale³³, precedentemente analizzata.

L'abuso, in questa prima fase, viene quindi individuato attraverso il ricorso a principi elaborati in materia di diritto della proprietà intellettuale e della libera circolazione delle merci,

fornire tali parti componenti della carrozzeria anche ove questi siano disposti a pagare un corrispettivo ragionevole per tutti gli articoli venduti su licenza (...); 3) se tale sfruttamento abusivo possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 86 in conseguenza del fatto che si impedisce così, a chi intenda ottenere una licenza, di importare le parti componenti della carrozzeria in un altro Stato membro” (par. 4).

³¹ *Ibidem*, par. 8.

³² *Ibidem*, par. 9.

³³ BACHES OPI, *The application of the essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights still sacrosanct?*, in Fordham Int. Prop., Media and Entertainment Law J., 2001, vol. 11, issue 2, pag. 452-453; GITTER, *The conflict in the European community between competition law and intellectual property rights: a call for legislative clarification of the Essential Facilities Doctrine*, in American Business Law Journal, vol. 40, pp. 240-243.

che hanno permesso di trarre come conseguenza che il comportamento che rientra nella sostanza del diritto IP, o rispondente alle prerogative fondamentali riconosciute dall'ordinamento al titolare di un diritto IP, è da considerare conforme al trattato e quindi lecito; se invece va oltre tali prerogative può essere considerato abusivo³⁴.

La condotta che realizza la sostanza del diritto IP sarebbe quindi di per sé sempre legittima, indipendentemente dall'eventuale eliminazione di concorrenti che questa possa provocare. La normativa in ambito antitrust e le sue teorie (come l'essential facilities doctrine) non vengono, infatti, ancora prese in considerazione nel regolare le condotte delle imprese titolari di diritti IP³⁵.

Tuttavia, tale sentenza non sembra essere particolarmente significativa, dal momento che si limita ad affermare che il rifiuto di concedere licenza non è *di per sé* abusivo, senza stabilire se in altre circostanze tale rifiuto possa essere considerato tale ³⁶; inoltre i casi di abuso indicati, oltre ad essere eccessivamente vaghi nei termini in essi utilizzati – “arbitrario”, “prezzi non equi”, “numerose”-, non configurando nessuno di essi un'ipotesi di rifiuto di concedere licenze, non permettono di trarne una disciplina generale in materia.

Essa ha però il merito di sollevare per la prima volta la questione dell'abusività del rifiuto di concedere licenza diritti IP.

³⁴ BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, 10, Milano, 2004, pp. 98-99.

³⁵ Non vi è infatti alcuna analisi del mercato rilevante e la posizione dominante, concetti questi che sarebbero da analizzare preliminarmente rispetto all'abuso, nonostante uno dei quesiti del giudice inglese fosse anche inerente a tale questione.

³⁶ BACHES OPI, *The application of the essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights still sacrosanct?*, in Fordham Int. Prop., Media and Entertainment Law J., 2001, vol. 11, issue 2, pag. 452-453.

4. SECONDA FASE: I casi Magill e IMS Health e l'Exceptional Circumstances test

4.1. IL CASO MAGILL

Il successivo caso *RTE e ITP c. Commissione*³⁷, noto anche come Magill, costituisce la pietra miliare nell'analisi dell'illiceità del rifiuto di concedere in licenza diritti IP.

La Corte di Giustizia, infatti - pur ribadendo, sulla base del caso Volvo, che la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale non dà luogo *di per sé* ad una posizione dominante e che il rifiuto di concedere licenza, anche se esercitato da un soggetto in posizione dominante, di *per sé* non costituisce un illecito ex art. 102 – modifica l'approccio comunitario in materia, giungendo ad affermare che in presenza di “*circostanze eccezionali*” il rifiuto di licenza può costituire una condotta abusiva.

La vicenda in questione trae origine dal fatto che all'epoca non era presente sul mercato irlandese alcuna guida televisiva settimanale *completa* dell'intero palinsesto di tutte le reti.

Infatti, le tre emittenti più note dell'Irlanda e Nord Irlanda, RTE, BBC e ITP, pubblicavano ciascuna una guida settimanale dei propri programmi, rivendicando la propria esclusiva su tali tirature nei confronti dei terzi sulla base della normativa nazionale vigente che consentiva di tutelare gli elenchi dei programmi televisivi tramite diritto d'autore³⁸.

Nel 1985 la casa editrice Magill TV Guide Ltd. iniziava a pubblicare una guida omnicomprensiva, che tuttavia veniva tempestivamente interrotta da un'ingiunzione emessa dai giudici irlandesi su ricorso delle tre società.

Magill presentava quindi immediato ricorso alla Commissione affinché accertasse che le tre compagnie televisive, rifiutandosi di concedere licenze a terzi per la pubblicazione dei

³⁷ Corte di giustizia, 6 aprile 1995, causa C-241/91 P e C-242/91 P, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commissione*.

³⁸ Secondo il Copyright Act inglese del 1956 e il Copyright Act irlandese del 1963, nella definizione di opera letteraria è ricompreso “*any written table or compilation*”. Tuttavia, in seguito, con riferimento esclusivamente al Regno Unito, in seguito all'entrata in vigore del Broadcasting Act del 1990 è stato introdotto l'obbligo a carico degli emittenti televisivi di rendere disponibili le informazioni relative alla propria programmazione a chiunque ne facesse richiesta. Questa normativa ha conseguentemente fatto venir meno l'interesse della società BBC alla prosecuzione della controversia di fronte alla Corte di Giustizia.

rispettivi programmi settimanali, avevano commesso un abuso di posizione dominante ex. art.102 (b) TFUE.

La Commissione rilevava - accogliendo la denuncia di Magill - che ITP, BBC e RTE, con tale rifiuto, oltre ad aver ostacolato l'introduzione di un nuovo prodotto e il soddisfacimento di una domanda potenziale sostanziale esistente sul mercato delle guide radiotelevisive *complete*, avevano sfruttato il loro dominio sul mercato a monte degli elenchi di programmi per riservarsi a sé il mercato derivato delle guide settimanali ³⁹.

La Commissione concludeva quindi ingiungendo alle emittenti l'obbligo di fornire i rispettivi palinsesti a chi ne avesse fatto richiesta, anche dietro pagamento di royalties ragionevoli ⁴⁰.

Veniva conseguentemente presentato ricorso da parte delle emittenti al Tribunale di primo grado⁴¹ e successivamente alla Corte di Giustizia, la quale pur confermando le conclusioni a cui erano giunti i precedenti due organi giudicanti, presentava un nuovo approccio al rifiuto abusivo di licenze, tramite il ricorso ad un'importante variante della tradizionale dottrina dell' "*essential facilities*".

4.1.1. EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES TEST: una variante pro-innovativa dell'Essential Facilities Doctrine

La Corte di Giustizia con la sua decisione condivide l'apertura espressa dal Tribunale verso lo scrutinio antitrust del rifiuto di licenze. Conferma, infatti, il giudizio d'illiceità del rifiuto opposto dalle emittenti, motivando però *ex novo* questa sua valutazione⁴².

³⁹ Commissione, 21 dicembre 1988, *Magill TV Guide/IPP, BBC e RTE*, caso IV/31.851, punto 23 par. 4 e 13. In particolare la Commissione sottolinea che "*le pratiche e le politiche attuate da ITP, BBC e RTE (...) di fatto utilizzino il diritto d'autore come uno strumento del loro abuso, in maniera che fuoriesce dalla portata dell'oggetto specifico di tale diritto di proprietà intellettuale*" (punto 23, par. 12).

⁴⁰ *Ibidem* par. 27.

⁴¹ Il Tribunale di primo grado ha reso nello stesso giorno tre sentenze molto simili sulla base dei tre ricorsi delle emittenti: *Radio Telefis Eireann c. Commissione delle Comunità europee*, 10 luglio 1991, causa T-69/89, in Racc. 1991, II-485; *British Broadcast Corporation e BBC Enterprises Ltd c. Commissione delle Comunità europee*, 10 luglio 1991, causa T-70/89, in Racc. 1991, II-535; *Indipendent Television Publications Ltd. c. Commissione delle Comunità europee*, 10 luglio 1991, causa T-76/89, in Racc. 1991, II-575.

⁴² BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, 10, Milano, 2004, pp. 97-113.

In particolare, il Tribunale - invocando le teorie adottate nel precedente caso Volvo – distingueva tra rifiuto di autorizzare la riproduzione dell'opera protetta e l'ostacolo all'entrata sul mercato di un nuovo prodotto, ritenendo il primo legittimo, in quanto rientrante nell'oggetto specifico del copyright, e il secondo abusivo perché non giustificato dalle esigenze dell'attività delle emittenti ⁴³.

Diversamente, nella decisione della Corte, si verifica il definitivo superamento dei principi basati sulla dicotomia tra "esistenza"/"esercizio" ed "oggetto specifico" dei diritti di proprietà intellettuale⁴⁴.

Essa, infatti, decide di applicare nella sua analisi nozioni e teorie sviluppate nell'ambito del diritto della concorrenza⁴⁵, ed in particolar modo i principi della dottrina dell' Essential

⁴³ Vedi *supra* nota 17. In particolare le argomentazioni del Tribunale sono fondate sull'art 36 TFUE per cui al punto 69 della sentenza si legge che "discende dall'art 36, come interpretato dalla Corte alla luce degli obiettivi perseguiti dagli art. 85 e 86 (ora 101 e 102) (...) che in forza del diritto comunitario sono lecite le sole restrizioni alla libera concorrenza o alla libera circolazione delle merci e dei servizi dirette a salvaguardare la sostanza stessa del diritto di proprietà intellettuale" e per cui l'esercizio del copyright diviene illecito quando "non risponde più alla funzione essenziale del diritto, consistente nell'assicurare la tutela morale del diritto d'autore e la remunerazione dello sforzo creatore, nel rispetto delle finalità perseguite, in particolare, dall'art. 86 (ora 102)". Per cui l'esercizio del copyright sarebbe illecito "allorché, alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto, risulta che le condizioni e le modalità di esercizio perseguono in realtà uno scopo manifestamente contrario agli obiettivi dell'art 86 (ora 102)" (par.71). E questo avevano fatto RTE, BBC e ITP, negando a Magill le licenze sui propri palinsesti settimanali: esse infatti, senza alcuna giustificazione, avevano impedito la comparsa di un prodotto nuovo sul mercato delle guide settimanali per cui vi era una domanda potenziale da parte dei consumatori ed avevano escluso la concorrenza dal medesimo esclusivamente allo scopo di preservare le loro posizioni di monopolio nel mercato (e non con l'intenzione di assolvere alla domanda dei consumatori di una guida omnicomprensiva) e quindi andando ben oltre quelle attività che la Comunità permette per salvaguardare la funzione essenziale del diritto d'autore. Tali sentenze non riescono però ad individuare con chiarezza quali siano le specifiche circostanze nelle quali l'art 102 risulta applicabile al diritto d'autore. Vedi BACHES OPI, *The application of the essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights still sacrosanct?*, in *Fordham Int. Prop., Media and Entertainment Law J.*, 2001, vol. 11, issue 2, pp. 454-457; ZAGATO, *Magill, lo scioglimento di un arcano*, in *AIDA, Annuali Italiani di Diritto d'Autore*, 1995, p. 267-280.

⁴⁴ VINJE, *The Final Word on Magill*, in *European Intellectual Property Review*, 1995, pp. 297 ss., cit. p. 301: in seguito alla decisione della Corte di Giustizia "although it may be premature to pronounce the death of the doctrine, the existence/exercise doctrine clearly has little if any continuing relevance in determining whether any particular conduct related to an intellectual property right constitutes an abuse under article 86"; GITTER, *The conflict in the European community between competition law and intellectual property rights: a call for legislative clarification of the Essential Facilities Doctrine*, in *American Business Law Journal*, vol. 40, pp. 245-246.

⁴⁵ A differenza del caso Volvo, in cui non vi è stata alcuna analisi del mercato rilevante e della posizione dominante, così come è manca l'analisi degli eventuali effetti anti-competitivi sul mercato derivanti dalla condotta tenuta da Volvo. Questo è dovuto al fatto che nel caso Volvo la Corte, come già evidenziato, riteneva che la realizzazione dell'oggetto del diritto di privativa prevaleva anche su eventuali effetti dannosi generati a livello concorrenziale, per cui se la condotta realizza la sostanza del diritto IP questa è sempre legittima, indipendentemente dall'eventuale eliminazione dei concorrenti. GOVAERE, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights*, in *European Competition Law*, London, 1996, par. 8.71: "It seems that in this case the Court only looked at the anti-competitive effects of the enforcement of intellectual property rights. In other words, it was apparently the counterbalance consisting of the need to safeguard the system of intellectual property protection that was eliminated from the start". Colpisce, da tale punto di vista, la differenza tra quanto sostenuto dalla Corte e la posizione illustrata nelle conclusioni dall'Avv. Generale, il quale aveva escluso la sussistenza di un abuso e riteneva che il rifiuto di licenza delle emittenti tv fosse necessario per garantire la ricompensa per il loro sforzo creativo, indipendentemente dal fatto che tale rifiuto provocasse limitazioni alla concorrenza nel mercato a valle e pregiudizio ai consumatori

Facilities⁴⁶, che la portano a riconoscere che, *in determinati casi*, la tutela della concorrenza dovrebbe prevalere sull'esercizio delle prerogative sostanziali del diritto IP⁴⁷.

Innanzitutto, essa procede a definire il mercato rilevante ed individua due mercati collegati: a monte il mercato dei palinsesti settimanali dei programmi di ciascuna ricorrente ed a valle quello delle guide televisive in cui questi erano pubblicati⁴⁸.

Ribadendo poi che la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale non origina *di per sé* una posizione dominante, la Corte giunge a stabilire che RTE, ITP e BBC, essendo l'unica fonte delle "informazioni grezze" sui programmi contenute nei palinsesti televisivi per tutti coloro che volessero pubblicarle⁴⁹, detenevano un monopolio *di fatto* su tali informazioni, idoneo a consentire di riconoscer loro una posizione dominante.

Nel valutare poi l'abuso di questo potere, la Corte conferma quanto statuito nel caso Volvo, cioè che il diniego di licenza, anche se proveniente da un soggetto dominante, non costituisce *di per sé* un illecito.

⁴⁶ Bisogna però evidenziare il fatto che la Corte non menziona mai l' Essential Facilities Doctrine.

⁴⁷ La Corte al punto 58 della sentenza aderisce alla posizione dell'avvocato generale Gulmann al punto 30, nt. 17 delle sue conclusioni, in cui evidenzia che *"il fatto che per l'interpretazione dell'art. 36 (che prevede una deroga dell'applicazione dell'art. 28 sulla libera circolazione delle merci nel caso di diritti IP, ma solo se l'esercizio restrittivo del commercio sia necessario per svolgere la funzione stessa del diritto, nel rispetto delle finalità dell'art. 102.) occorra tener conto della finalità volta ad ottenere una libera concorrenza, perseguita dal Trattato, non implica necessariamente la conclusione opposta che la nozione di oggetto specifico sia rilevante per la pronuncia sull'art 86 (ora 102)";* e ancora al punto 52, Gulmann nota che le facoltà attribuite al titolare del diritto esclusivo, anche quando rientrino nell'oggetto specifico della privativa, sono sottoponibili in casi eccezionali allo scrutinio ex art. 102 TFUE, nonostante a tali fattispecie non siano invece applicabili i divieti degli art. 34 e 35 TFUE, in virtù della deroga dell'art. 36 TFUE. Tale differenza dell'ambito di applicazione, per cui le disposizioni in materia di antitrust troverebbero applicazione mentre quelle sulla libera circolazione no, è dovuta al fatto che l'art. 102 riguarderebbe i casi più limitati di imprese in posizione dominante, che devono essere vagliate più rigorosamente. ZAGATO, *Magill, lo scioglimento di un arcano*, in AIDA, *Annali Italiani di Diritto d'Autore*, 1995, pp. 267-280; CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 104-110.

⁴⁸ Sorprende il fatto che le ricorrenti non abbiano impugnato la sentenza del Tribunale in merito alle nozioni adottate di mercato e posizione rilevante, perché da una tale ristretta definizione di mercato rilevante deriva quasi inevitabilmente la constatazione della posizione dominante in capo alle emittenti. La Corte di Giustizia, infatti, si affida all'individuazione della Commissione e del Tribunale. Vedi *supra* Capitolo 1 maggiori dettagli sul mercato.

⁴⁹ Le informazioni grezze costituite da canale, giorno, ora e titolo dei programmi sono infatti la diretta conseguenza dell'attività di programmazione delle emittenti televisive: *"Indipendentemente da eventuali diritti di proprietà intellettuale che spettino loro o che secondo esse spettano loro, gli enti di radio e di telediffusione esercitano un monopolio di fatto sulla produzione e la prima pubblicazione dei loro elenchi settimanali, perché tali elenchi costituiscono il prodotto collaterale del processo di determinazione dei programmi svolto dai programmatori stessi e solo a questi noto. (...) Inoltre il monopolio di fatto detenuto da ogni emittente di telediffusione, in relazione ai propri elenchi di programmi, è rafforzato fino a costituire un monopolio legale, in quanto tali enti sostengono di essere tutelati sotto il profilo dei diritti d'autore (...)"*(par. 22). Si sottolinea come la corte abbia quindi desunto la posizione dominante dal fatto che le emittenti sono l'unica fonte delle informazioni, senza fare specifico riferimento all'esercizio del diritto d'autore.

Tuttavia dichiara, rigettando la difesa delle emittenti ⁵⁰, che “*dall’esercizio di un diritto di esclusiva da parte del titolare può derivare, in casi eccezionali, un comportamento abusivo*”⁵¹, ed individua come circostanze eccezionali:

- I. Il fatto che RTE, BBC e ITP erano le uniche titolari delle informazioni sui programmi, che costituivano la *materia prima indispensabile* per poter compilare una guida televisiva ⁵² ;
- II. Il fatto che il rifiuto opposto dalle emittenti avvalendosi dell’esclusiva del diritto d’autore aveva *impedito l’emergere di un prodotto nuovo*, non offerto dalle ricorrenti sul mercato, per il quale esisteva una domanda potenziale da parte dei consumatori, e di cui non esisteva un sostituto⁵³;
- III. Il fatto che tale rifiuto non era motivato da alcuna *giustificazione oggettiva*⁵⁴;
- IV. La circostanza che tramite tale rifiuto le imprese *si erano riservate una posizione di dominio anche sul mercato derivato* delle guide televisive, distinto dal settore della diffusione radiotelevisiva in cui operavano primariamente⁵⁵, eliminando la concorrenza, a danno sia dei concorrenti che dei consumatori.

Da tale vicenda è possibile inoltre desumere che l’individuazione dell’abusività del rifiuto di concedere licenza sia stato determinato più dal carattere d’indispensabilità della risorsa (nel senso che solo le emittenti erano a conoscenza delle informazioni) di cui si è negato l’accesso, che dalla titolarità del diritto IP⁵⁶.

⁵⁰ Esse sostenevano che una società è immune alla normativa antitrust nell’esercizio del suo diritto IP.

⁵¹ Ibidem, par. 50.

⁵² Ibidem, par. 53.

⁵³ Ibidem, par. 54: “*Il rifiuto di fornire informazioni grezze opposto dalle ricorrenti avvalendosi delle disposizioni nazionali sul diritto d’autore ha quindi ostacolato l’emergere di un prodotto nuovo, una guida settimanale completa dei programmi televisivi, che le ricorrenti non offrivano e per cui sussisteva una domanda potenziale da parte del consumatore, il che configura un abuso ex art. 86, secondo comma, lett. b), del Trattato*”.

⁵⁴ Ibidem, par. 55.

⁵⁵ Ibidem, par. 56.

⁵⁶ Alcuni ritengono, estremizzando questo aspetto di indispensabilità della risorsa, che, in realtà, la sentenza Magill sia un’ulteriore pronuncia in materia di semplice rifiuto di fornire (in questo caso, materie prime: le informazioni): ciò, probabilmente, in ragione del fatto che il diritto d’autore delle emittenti televisive in questo caso copriva semplici informazioni e non opere creative come intese tradizionalmente: cfr. VAN KERCKHOVE, *Magill: a refusal to license or a refusal to supply*, in Copyright World, 1995, p. 26 ss.; DERCLAYE, *Abuses of Dominant Position and Intellectual Property Rights: a Suggestion to Reconcile the Community Courts Case Law*, in World Competition, 2003, p. 685 ss., spec. nt. 18.

Si tratterebbe quindi della prima applicazione a livello europeo della dottrina dell'Essential Facility in materia di proprietà intellettuale⁵⁷.

Il fatto però che l'infrastruttura essenziale sia in questo caso rappresentata da un bene intangibile, coperto da diritti di privativa, ha reso necessaria un'importante variazione di tale dottrina: la necessità che il rifiuto ostacoli l'emergere di un *prodotto nuovo* di cui vi è una domanda potenziale del consumatore⁵⁸. Una pura e semplice applicazione del criterio del rischio di eliminazione della concorrenza avrebbe infatti aperto la strada a quella *competition by imitation*, la cui esclusione rappresenta la sostanza dei diritti IP⁵⁹.

Questo nuovo approccio europeo nell'analisi dei rapporti tra IP e Antitrust, è l'espressione dell'evoluzione della funzione delle politiche antitrust, considerata ora principio ispiratore della politica economica dell'UE, e di un ripensamento del ruolo della proprietà intellettuale, vista ora come disciplina complementare alla prima, in un comune disegno di promozione all'innovazione⁶⁰.

⁵⁷ TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, OUP Oxford, 2013, p. 365; BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, 10, Milano, 2004, pp. 108-111. Sebbene la giurisprudenza statunitense non sembra prevedere casi specifici in cui sia stata individuata una essential facility in un copyright o in un brevetto, la vicenda Magill presenterebbe infatti diverse analogie con i concetti alla base di tale dottrina, in particolare: i palinsesti protetti da copyright sono materiale essenziale per chi volesse operare nel mercato delle guide televisive, sono quindi da considerare un' "infrastruttura essenziale"; la corte individua la presenza di due mercati collegati; l'assenza di eventuali giustificazioni oggettive che possano motivare il rifiuto; la titolarità della posizione dominante viene basata sulla titolarità del bene essenziale. Vedi Cap. 1 per un confronto su questi aspetti. LEVI, *Rifiuto di fornire, licenza obbligatoria, dottrina dell'essential facility e monopoly leveraging nel diritto antitrust*, in Riv. Dir. Ind., 1996, II, pp. 189 ss.

⁵⁸ Vedi infra par. 4.3.1.3. per maggiori dettagli sul ruolo fondamentale di tale condizione. DERCLAYE, *An economic approach to what the conditions of abuse of a dominant position of copyright should be*, 2003, pp. 19 ss., che sostiene, con una posizione portata all'estremo, che unica condizione veramente necessaria è quella del nuovo prodotto.

⁵⁹ MELI, *Rifiuto di contrarre e tutela della concorrenza del diritto antitrust comunitario*, ed Giappichelli, pp. 203 ss.; MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in Orizzonti del Diritto Industriale, 2014, pp. 7 ss. Secondo alcuni autori il caso Magill avrebbe recepito tale teoria dell'essential facilities tale e quale a quando si applica al rifiuto di contrarre. Per cui essa si dovrebbe applicare in maniera generale a tutte le risorse indispensabili, siano esse tangibili o non. Vedi MÜLLER, RODENHAUSEN, *The Rise and Fall of the Essential Facility Doctrine*, in European Competition Law Review, 2008, p. 310 ss.

⁶⁰ Tale impostazione risulta costantemente ribadita. In Europa, nelle "Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale", G.U.C.E. C 11 del 14.1.2011, par. 269. In America, nell' *US Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 6, 1995 ("The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare").

4.1.2. LICENZE OBBLIGATORIE

Altra questione sollevata dalla sentenza della Corte attiene alla possibilità di adottare l'istituto della licenza obbligatoria come strumento per porre fine ai casi di diniego abusivo da parte di soggetti in posizione dominante.

Veniva infatti contestata dalle emittenti, davanti alla Corte⁶¹, la decisione della Commissione che prevedeva l'obbligo di concedere gli elenchi settimanali dei rispettivi programmi e di consentirne la riproduzione, anche in forza di licenze⁶².

Questa pronuncia costituisce una novità nel contesto europeo perché, come sottolineato dall'Avv. Generale, le licenze obbligatorie di diritto d'autore come rimedio antitrust erano fino a quel momento tendenzialmente sconosciute. Infatti, mentre tale istituto in materia di brevetti è maggiormente diffuso sia a livello degli ordinamenti nazionali che internazionali⁶³, con questa decisione sembra possibile generalizzare il ricorso alle licenze obbligatorie a tutti i casi di rifiuti abusivi di licenza di un diritto di proprietà intellettuale⁶⁴.

⁶¹ In particolare, le emittenti contestavano la violazione dell'art. 3 del Regolamento 17/62, ritenendo che la Commissione, sulla base di tale articolo, potesse unicamente ordinare di porre fine all'infrazione, e non avesse invece il potere di imporre licenze obbligatorie, stabilendone anche le condizioni. Prima il Tribunale, poi la Corte, replicano sottolineando la legittimità della decisione della Commissione. L'art. 3 troverebbe infatti applicazione ogni qualvolta che, in base al tipo di violazione, si deve porre rimedio e quindi include anche ordini di compiere atti. Nel caso di specie, la Commissione doveva consentire che le informazioni necessarie per la produzione di guide televisive fossero a disposizione a terzi per rimuovere l'abuso di posizione dominante. GRIPPIOTTI, *Il caso Magill. Diritto d'autore e abuso di posizione dominante*, in *Il diritto d'autore*, 1995, pp. 460-465.

⁶² Commissione, 21 dicembre 1988, *Magill TV Guide/IPP, BBC e RTE*, caso IV/31.851, Art. 2. Così come nei casi di generale rifiuto di accesso ad un'infrastruttura essenziale in cui viene imposto l'obbligo di ammettere l'accesso a tale facility, anche in questo caso inerente ai diritti IP la Commissione impone le medesime soluzioni, obbligando di concedere la licenza.

⁶³ In materia di brevetti, oltre alle tradizionali licenze obbligatorie previste nel caso di mancata attuazione del brevetto e di brevetto dipendente (vedi ad esempio nell'ordinamento italiano gli art. 70 e 71 del Codice di Proprietà Industriale), vi sono alcuni Stati in cui le autorità in materia di concorrenza possono imporre licenze obbligatorie, e altri in cui le autorità competenti in materia di brevetti hanno la possibilità di concedere licenze obbligatorie come rimedio anticoncorrenziale (si veda a livello internazionale l'art. 31.k del TRIPS; a livello nazionale ad esempio la Cina, di cui per maggiori dettagli si veda *supra* capitolo 4). Vedi CORREA, *Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory licenses: Options for developing countries*, Trade-related Agenda, 1999, pp. 11 ss; LEVI, *Rifiuto di fornire, licenza obbligatoria, dottrina dell'essential facility e monopoly leveraging nel diritto antitrust*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1996, II, pp. 200-203.

⁶⁴ Antitetica è la posizione del diritto statunitense. Anche le *Antitrust Guidelines for Licensing of Intellectual Property* dell'*Antitrust Division* presso il dipartimento di Giustizia e della Federal Trade Commission risultano essere ostili verso la licenza obbligatoria come rimedio antitrust, dichiarando all'art. 3.1 che “the Agencies will not require the owner of intellectual property to create competition in its own technology”. A titolo informativo è utile inoltre ricordare che gli US non riconoscono la licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione e che non si registrano precedenti statunitensi nei quali si sia fatta applicazione della dottrina. GRANIERI, PARDOLESI, *Licenza obbligatoria ed Essential Facilities nell'Antitrust comunitario*, 2004, pp. 4-7.

4.1.3. VALUTAZIONI CONCLUSIVE sul caso Magill

Le novità introdotte da tale caso hanno sollevato critiche e preoccupazione tra i proprietari di diritti di IP, specialmente nel settore farmaceutico, dei software e delle telecomunicazioni. Secondo taluni autori, infatti questo costituirebbe un *leading case*, le cui conclusioni sono estendibili a tutti i diritti industriali e intellettuali. Conseguentemente i titolari di diritti IP dovrebbero in futuro verificare varie e diverse circostanze di fatto prima di rifiutare la concessione di licenze⁶⁵.

Tuttavia le particolarità del caso - soprattutto la tipologia del diritto d'autore⁶⁶ oggetto del rifiuto di licenza - e la mancata analisi in termini generali delle circostanze eccezionali, ne riducono la portata rivoluzionaria e la possibilità di farne più ampia applicazione.

Bisogna quindi analizzare i successivi casi per chiarire alcuni aspetti di tale decisione nel tentativo di individuare una disciplina generale in materia⁶⁷.

4.2. CONDIZIONI CUMULATIVE O ALTERNATIVE?

La decisione della Corte di Giustizia nel caso Magill non chiarisce se le circostanze eccezionali siano da considerare cumulative o alternative⁶⁸.

⁶⁵ FORRESTER, *Magill, a famous victory? Third party access to intellectual property right*, in *Intellectual Property Law and Policy*, 1998, pp. 35 ss.: “*The impact of the magill judgment cannot easily be limited to these rare circumstances where a dependent requires both raw material and license from a dominant enterprise. Magill is not an erroneous aberration*”; VINJE, *The Final Word on Magill*, in *European Intellectual Property Review*, 1995, pp. 297 ss., cit. p. 302: “*Magill is unlikely to be limited strictly to its fact, and it will be necessary for both rightholders and their competitors to review a whole range of conduct involving intellectual property from a new perspective*”; GRIPPIOTTI, *Il caso Magill. Diritto d'autore e abuso di posizione dominante*, in *Il diritto d'autore*, 1995, pp. 460 ss.

⁶⁶ Da molti infatti, la scelta di riconoscere un diritto d'autore su dei palinsesti televisivi, viene considerata anomala e curiosa rispetto alla natura propria del copyright. CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, p. 104; RICOLFI, *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2001, p. 173.

⁶⁷ In particolare, non viene specificato dalla corte il significato di “novità” del prodotto. KORAH, *The interface between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, in *Antitrust Law Journal*, 2001, vol. 68, pp. 801 ss. Si può notare in particolare una divergenza tra le conclusioni della Corte e dell'Avv. Generale Gulmann, il quale aveva precisato che il rifiuto di licenza da parte del soggetto dominante poteva dirsi abusivo solo se questo avesse ostacolato l'emersione di un prodotto “non concorrente” rispetto a quelli realizzati dall'impresa dominante. Solo in tal modo, infatti, quest'ultimo avrebbe impedito il soddisfacimento di bisogni dei consumatori cui il bene dell'impresa dominante non era in grado di rispondere. La facoltà di porre un ostacolo all'emersione di un prodotto “concorrente”, d'altra parte, poteva essere considerato come rientrare nell'essenza stessa dell'esclusiva cui ha diritto il titolare del diritto di proprietà intellettuale quale ricompensa dello sforzo creativo necessario alla creazione del bene tutelato. È inoltre incerto il carattere alternativo o cumulativo delle circostanze.

⁶⁸ DERCLAYE, *The IMS Health decision and the reconciliation of copyright and competition law*, in *European Law Review*, 2004, pp. 687 ss.: “*It is not clear from the judgment whether these conditions are concurrent or alternative. The Court did not use the word “and” to connect them and the literature has always remain divided on the topic*”. La dottrina è infatti giunta a soluzioni opposte, e la stessa Commissione, riferendosi alla decisione della Corte, la riassume

La prima occasione per riflettere nuovamente su tale tema si è presentata con il caso *Tiercé Ladbroke* ⁶⁹, in cui si è giunti ad affermarne l'alternatività.

In tale controversia la Commissione aveva respinto - per mancanza delle condizioni essenziali individuate dal caso Magill - la denuncia presentata dell'impresa belga Tiercé Ladbroke, organizzatrice e fornitrice di servizi di scommesse su gare di cavalli fuori dal territorio nazionale, d'illiceità del rifiuto di licenza oppostole dalle principali società ippiche francesi titolari dei diritti di trasmissione televisiva di tali corse ⁷⁰.

Presentando ricorso contro la decisione, dalle conclusioni del Tribunale (che confermano la decisione della Commissione), emerge l'applicazione di una versione differente dell'*exceptional circumstances test* del caso Magill ⁷¹. Il tribunale, infatti, a sorpresa, introduce un'analisi incentrata solo su due condizioni *alternative* - la cui sussistenza viene inoltre esclusa nel caso in questione.

Sarebbe quindi *sufficiente*, per la verifica del carattere abusivo del rifiuto di concedere licenza, che ⁷²:

in maniera ambigua indicando che “*the Court therefore recognised that in exceptional circumstances the exercise of an exclusive right deriving from an intellectual copyright may be abusive even in the absence of additional abusive conduct when, inter alia, it prevents the appearance of a new product*” (Commission Decision 2001/165/EC, par. 67, riportato in TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, OUP Oxford, 2013, pp. 365 ss, in cui viene evidenziato il fatto che la Commissione usando il termine “*inter alia*” sembra suggerire che la condizione del “nuovo prodotto” non sia sempre necessaria, e che altri elementi possano sostituirla. Secondo tale autore invece l'applicazione delle essential facilities doctrine nella materia della proprietà intellettuale richiede sempre la presenza di tutti gli elementi indicati dalla Corte, tra cui quello del nuovo prodotto.

⁶⁹ Tribunale di primo grado, 12 giugno 1997, *Tiercé Ladbroke SA c. Commissione delle Comunità europee*, causa T-504/93, in Racc. II, 923.

⁷⁰ Si trattava di un gruppo di società di corse ippiche francesi (nominato “Pari Mutuel”), che deteneva i diritti di esclusiva sullo sfruttamento di immagini televisive e di commenti sonori di tali gare. La società Tiercé Ladbroke si era ad essa rivolta per ottenere una licenza per poter ritrasmettere in Belgio nelle proprie sale i suoni e le immagini delle corse francesi, a completamento del servizio di scommesse. In seguito al rifiuto di licenza, Ladbroke denuncia l'abuso di posizione dominante, che tali società detenevano sul mercato rilevante della trasmissione dei suoni e delle immagini francesi avente dimensione comunitaria. Per maggiori dettagli sulla vicenda vedi ad esempio AREZZO, *Introductory notes regarding the intersection between intellectual property rights and competition law*, in Concorrenza e Mercato, 2012, pp. 426 ss.

⁷¹ *Ibidem*, par. 130: “*La ricorrente non può utilmente far riferimento alla sentenza Magill per dimostrare l'esistenza dell'abuso asserito, non essendo questa giurisprudenza pertinente nella fattispecie. Contrariamente alla causa Magill, nella quale il rifiuto di concedere una licenza al ricorrente gli impediva di entrare sul mercato delle guide generali televisive, nella fattispecie la ricorrente non è solo presente, ma detiene la quota maggiore del mercato principale delle scommesse sul quale il prodotto di cui trattasi, cioè i suoni e le immagini, è proposto ai consumatori, mentre le società di corse ippiche titolari di diritti di proprietà intellettuale sono assenti. Pertanto in mancanza di uno sfruttamento diretto o indiretto da parte delle società di corse ippiche dei loro diritti di proprietà intellettuale sul mercato belga, non si può ritenere che il rifiuto controverso di tali società comporti una qualsiasi restrizione sul mercato belga*”.

⁷² *Ibidem*, par. 131.

I. Il bene o il servizio oggetto del rifiuto sia *essenziale* per l'esercizio dell'attività in questione⁷³, o che

II. Il rifiuto impedisca la comparsa di un *prodotto nuovo*, per cui esiste una domanda specifica, costante, regolare e potenziale⁷⁴.

Tale riduzione a due circostanze, per di più alternative, costituirebbe un'interpretazione molto più estensiva dell'abuso ex art. 102 rispetto al caso Magill, non essendo, a parere del Tribunale, necessario verificare né la presenza di giustificazioni oggettive né la sussistenza di ragioni anti-competitive alla base del rifiuto di licenza⁷⁵. Si riscontrerebbe perciò un'eccessiva limitazione dei poteri del titolare di un diritto IP rispetto a quanto emerso dal caso precedente⁷⁶.

4.3. IL CASO IMS HEALTH

In tale contesto, pregnante è il successivo caso IMS Health⁷⁷, in cui proprio la Commissione, che per la prima volta aveva introdotto con il test Magill la condizione dell'ostacolo alla comparsa del *prodotto nuovo* (spesso indicato come “*new product test*”), in questa decisione non se ne servì, mostrando i primi segnali della possibile inidoneità di tale versione dell'EFD a costituire la soluzione di *qualunque* conflitto in materia di rifiuto di licenza.

⁷³ *Ibidem*, par. 132: “la trasmissione televisiva delle corse ippiche, anche se costituirebbe un ulteriore e opportuno servizio per gli scommettitori, non è di per sé indispensabile agli allibratori per l'esercizio della loro attività, come si può constatare dal fatto che la società Ladbroke occupa una posizione dominante nel mercato belga delle scommesse ippiche. Inoltre, la trasmissione non è indispensabile dato che avviene dopo che la scommessa ha già avuto luogo, con il risultato che la mancata trasmissione di tali gare non influisce nella scelta degli scommettitori, e non impedisce quindi agli allibratori di compiere il loro business”. Il termine essenziale/indispensabile verrà precisato con la sentenza Bronner e IMS.

⁷⁴ Viene chiarito che la domanda deve essere non solo potenziale ma anche regolare, costante e specifica. In tale caso la diffusione di suoni ed immagini delle scommesse ippiche non costituiva un servizio realmente diverso da quello già fornito agli scommettitori, ovvero quello di raccolta delle scommesse.

⁷⁵ Le società ippiche non operavano nel mercato derivato delle scommesse belghe, a cui il mercato dei suoni e delle immagini è ausiliario, e conseguentemente il loro rifiuto non poteva determinare alcuna distorsione competitiva o tentativo di monopolizzazione del mercato a valle. Vedi nota 44.

⁷⁶ TURNEY, *Defining the limits of the EU essential facilities doctrine on Intellectual Property Rights: the primacy of securing optional innovation*, in *Northwestern journal of technology and intellectual property*, 2005, vol. 3, issue 2, pp. 186 ss.

⁷⁷ Sulla vicenda *Ims* si segnalano: GITTER, *The conflict in the European community between competition law and intellectual property rights: a call for legislative clarification of the Essential Facilities Doctrine*, in *American Business Law Journal*, vol. 40, pp. 262 ss.; KORAH, *The interface between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, in *Antitrust Law Journal*, 2001, vol. 68, pp. 801 ss.; FINE, *Ndc/Ims: in Response to Professor Korah*, in *Antitrust Law Journal*, 2002, vol. 70, pp. 247 ss.; FORRESTER, *Compulsory Licensing in Europe: a Rare Cure to Aberrant National Intellectual Property Rights?*, disponibile all'indirizzo <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522forrester.pdf>; NASCIMBENE, *Diritto d'autore e abuso di posizione dominante: i rapporti (difficili) tra proprietà intellettuale e disciplina antitrust*, in *Foro italiano*, 2002, IV, pp. 338 ss.; COLANGERO, *Il caso IMS*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2004, vol. 2, pp. 407 ss.

Protagonista della vicenda è la società IMS Health, leader mondiale nel servizio di fornitura di dati relativi alle vendite di farmaci, e titolare, in Germania, di un copyright⁷⁸ su una banca dati (cd. “struttura 1860”) utilizzata a tali fini dalla maggioranza delle case farmaceutiche tedesche⁷⁹.

Tale struttura modulare, elaborata in collaborazione con alcune case farmaceutiche clienti, nell’arco di breve tempo si era così imposta come *standard de facto* nel mercato di riferimento⁸⁰.

Le sue principali concorrenti - NDC e Azyx – in seguito al rifiuto da parte di IMS di concedere in licenza tale copyright, decidevano di fornire i dati richiesti dai propri clienti organizzati in strutture *derivate* dalla 1860.

La vicenda sfociava quindi in due contenziosi⁸¹, entrambi portati di fronte agli organi comunitari, ma con esiti antitetici.

In primis, quello instaurato in via cautelare da NDC davanti alla Commissione, diretto a denunciare l’abusività ex art. 102 del rifiuto di IMS.

In secondo luogo, un ricorso pregiudiziale del giudice tedesco alla Corte di Giustizia, sollevato in seguito al contenzioso instaurato da IMS per inibire l’uso da parte di NDC della struttura 1860 e dei suoi derivati.

In relazione alla prima controversia, la Commissione ⁸² ingiungeva in via cautelare a IMS di concedere alla concorrente NDC una licenza d’uso ⁸³ per quella che – a suo dire – era una vera

⁷⁸ Copyright riconosciuto dal diritto tedesco in applicazione nell’art. 3 della Direttiva sui Database in ragione della sua particolare struttura modulare.

⁷⁹ I dati venivano raccolti ed inseriti in una struttura modulare predefinita, volta a suddividere il territorio tedesco in 1860 aree con il medesimo potenziale di vendita

⁸⁰ Quasi tutte le case farmaceutiche che commissionavano delle ricerche di mercato, richiedevano che i dati venissero inseriti in una struttura a 1860 moduli. Questo comportava che le principali concorrenti di IMS, non potendo utilizzare senza una licenza la struttura modulare protetta da copyright, incontravano molte difficoltà ad inserirsi nel mercato, essendo essa divenuta standard di mercato.

⁸¹ Vedi per un’analisi nel dettaglio dei contenziosi susseguiti GITTER, *The conflict in the European community between competition law and intellectual property rights: a call for legislative clarification of the Essential Facilities Doctrine*, in American Business Law Journal, vol. 40, pp. 262 ss.

⁸² Commissione, 3 Luglio 2001, *NDC Health/IMS Health*, caso COMP D3/38.044, decisione n. 2002/165/CE, in G.U.C.E. 28 febbraio 2002, L 59.

⁸³ *Ibidem*, art.1. Si tratta di una misura cautelare che la Commissione è autorizzata ad applicare in base dell’art. 3 del Regolamento 17/62, che delinea i provvedimenti necessari a reprimere e sanzionare le condotte abusive in violazione delle norme anticoncorrenziali.

e propria *essential facility*: il data-base di IMS Health, diventato *standard de facto*, precludeva ai concorrenti la possibilità di sviluppare ed offrire con successo qualsivoglia sistema alternativo, che prescindesse dalla struttura a 1800 aree, con ciò di fatto consegnando ad IMS il monopolio su tale mercato⁸⁴.

La Commissione, applicando il test delle “circostanze eccezionali” nella versione elaborata sulla luce delle sentenze Ladbroke⁸⁵ e Bronner⁸⁶, riteneva *sufficiente* la verifica del carattere di indispensabilità della struttura 1860⁸⁷ per sancire la violazione, *prima facie*, dell’art. 102, senza quindi fare alcun riferimento al test del nuovo prodotto.

Il Presidente del Tribunale di primo grado⁸⁸ - e successivamente dalla Corte di Giustizia⁸⁹ - ha però poco dopo sospeso tale ordinanza, ritenendo che la decisione della Commissione di

⁸⁴ MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell’art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del Diritto Industriale*, 2014, p. 10, nota 29: “Tale assunto si fondava sul fatto che il sistema era elaborato in modo da tenere in massimo conto le esigenze dei suoi utenti; che la sua messa a punto nasceva dalla collaborazione tra IMS Health e le case farmaceutiche; che, a scopo di fidelizzazione, la IMS Health l’aveva fornito gratuitamente a diversi operatori del settore e della professione medica. Il sistema era ritenuto inoltre difficilmente sostituibile, ma anche difficilmente affiancabile da altri. Sotto il primo aspetto, perché esso era stato messo a punto in collaborazione con gli stessi soggetti che avrebbero rappresentato la clientela; sotto il secondo, perché le imprese farmaceutiche avevano bisogno di monitorare i dati nel tempo e il mantenimento dello stesso sistema diveniva perciò necessario per dare un senso alla comparazione dei dati su base cronologica. Si aggiunga che il sistema evidenziava network effects, essendo necessario per le imprese comparare i propri dati con quelli dei concorrenti”.

⁸⁵ Vedi supra par. 4.2, in cui viene affermato il carattere alternativo, e non cumulativo, delle circostanze, per cui per affermare l’abuso della posizione dominante era sufficiente che o il bene/servizio oggetto del rifiuto fosse essenziale per l’esercizio dell’attività in questione, o che il rifiuto impedisse la comparsa di un prodotto nuovo, per cui esiste una domanda specifica, costante, regolare e potenziale.

⁸⁶ Corte di giustizia, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner GmbH & Co. KG c. Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG e a.*, causa C-7/97, in Racc. 1998, I-7791, considerato il leading case dell’approccio comunitario in materia di essential facilities (non in materia di IP). La controversia che da luogo a questa pronuncia deriva dalla pretesa della Oscar Bronner GmbH, editore del quotidiano austriaco “Der Standard”, di utilizzare, dietro versamento di un equo compenso, il sistema di recapito a domicilio creato, in alternativa al meno veloce ed efficiente sistema di recapito via posta, da Mediaprint, impresa concorrente ed editrice di due quotidiani di più ampia tiratura. La Oscar Bronner, a fronte del rifiuto opposto dalla concorrente, aveva invocato a fondamento della propria richiesta proprio la dottrina delle essential facilities, fino ad allora mai esplicitamente portata all’attenzione della Corte.

I giudici comunitari giungono quindi ad affermare che un rifiuto di contrarre può essere considerato abusivo è infatti essenziale che questo: (i) non sia oggettivamente giustificabile, (ii) sia tale da eliminare del tutto la concorrenza nel mercato a valle dell’infrastruttura essenziale e (iii) che l’accesso all’infrastruttura negata sia indispensabile per l’esercizio dell’attività del concorrente e che quindi sia impossibile da duplicare, sostituire o, eventualmente, reperire altrove. Vedi capitolo 1 per maggiori dettagli.

⁸⁷ Ibidem, par. 180: “Come precisato nella sentenza Ladbroke, non è necessario che un rifiuto di fornitura ostacoli l’apparizione di un prodotto nuovo per essere abusivo”, mentre ritiene presenti le altre circostanze eccezionali: “On the basis of all the above mentioned matters the Commission therefore considered that the 1860-brick or compatible structure was indispensable to compete on the relevant market. Taking the view that there were no objective grounds for refusal of a licence the Commission accordingly held that such refusal constituted a prima facie abuse of a dominant position”.

⁸⁸ Ord. del Tribunale, 26 ottobre 2001, causa T-184/01, in Racc. 2001. Esso riteneva che la circostanza inerente all’impedimento del sorgere di un “nuovo prodotto” in un mercato non collegato, fosse una questione di rilievo e che la conclusione, a cui era giunta la Commissione, per cui tale circostanza non fosse indispensabile nel valutare l’abuso, rappresenterebbe un’interpretazione ampliata dal caso Magill, (par. 102-105).

⁸⁹ Ord. della Corte di giustizia, 11 aprile 2002, causa C-481/01, in Racc. 2002.

adottare un'interpretazione di tipo non cumulativo ⁹⁰ costituisse una lettura travisata "dell'*exceptional circumstances test*", volta inoltre a perseguire primariamente l'interesse dei concorrenti di IMS, piuttosto che dei consumatori - contrariamente allo scopo principale dell'art. 102 ⁹¹. Venivano quindi revocate le misure cautelari.

4.3.1. TEST IMS

E' con la pronuncia pregiudiziale del 2004 su IMS, che il test Magill, nell'interpretazione *cumulativa*⁹², viene definitivamente elevato dalla Corte di giustizia a regola da applicare in via esclusiva a tutti i casi in cui si discuta dell'abusività di un rifiuto di licenza su diritti di proprietà intellettuale.

Il giudice tedesco voleva in sostanza sapere se il rifiuto di licenza potesse configurare un abuso di posizione dominante nel caso in cui sia tale da impedire a potenziali concorrenti di operare *sullo stesso mercato* dell'impresa dominante, quindi anche senza che si verifichi una restrizione o eliminazione della concorrenza su un mercato *distinto* da quello in cui il titolare detiene una posizione dominante ⁹³. Richiedeva inoltre se tale struttura modulare fosse da considerare indispensabile per l'accesso al mercato da parte di un concorrente potenziale ⁹⁴.

⁹⁰ Vedi per maggiori dettagli in merito alle ordinanze DERCLAYE, *An economic approach to what the conditions of abuse of a dominant position of copyright should be*, 2003, pp. 11 ss.; AREZZO, *Introductory notes regarding the intersection between intellectual property rights and competition law*, in *Concorrenza e Mercato*, 2012, pp. 433 ss. Ord. del Tribunale, 26 ottobre 2001, causa T-184/01, in Racc. 2001, par. 100, in cui dichiara che "*pare imperversarsi su un'interpretazione non cumulativa dei presupposti equiparati ai casi eccezionali*".

⁹¹ Ord. del Tribunale, 26 ottobre 2001, causa T-184/01, in Racc. 2001, par. 145: "*The criticism relates essentially to the interpretation of Article 82 EC as having the essential objective in particular of safeguarding the interests of consumers rather than protecting the position of individual competitors. Such an interpretation is said to be contrary to settled case-law according to which Article 82 'is not only aimed at practices which may cause damage to consumers directly, but also at those which are detrimental to them through their impact on an effective competition structure'*". CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, p. 112.

⁹² Sia l'Avv. Generale Tizzano, sia la Corte di Giustizia ripercorrono le conclusioni a cui era giunta la giurisprudenza nel caso Volvo, Magill e Bronner. Non fanno riferimento invece, a differenza della Commissione, al caso Ladbroke, e questo già può suggerire le differenti posizioni a cui giunge la Commissione (che afferma l'alternatività delle circostanze, come nel caso Ladbroke) e la Corte (che ne afferma la cumulatività, come desumibile implicitamente dal caso Bronner).

⁹³ Corte di giustizia, 29 aprile 2004, causa C-418/01, *IMS Health c. NDC Health*, in Racc. 2004, I-5039. Il testo del primo quesito recita come di seguito: "*I) Se l'art. 82 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un comportamento abusivo di un'impresa in posizione dominante il diniego della conclusione di un contratto di licenza relativo all'uso di una banca dati tutelata dal diritto di autore con un'impresa la quale intenderebbe avere accesso allo stesso mercato geografico e sostanziale se gli operatori presenti sull'altro lato del mercato, vale a dire i potenziali acquirenti, respingono ogni prodotto il quale non si avvale della banca dati tutelata dal diritto d'autore, poiché essi si sono organizzati per utilizzare i prodotti sulla base della banca dati tutelata dal diritto d'autore*" (par.17).

⁹⁴ Così come sintetizzato dalla Corte, sulla base di una lettura congiunta del secondo e terzo quesito posti dal giudice

La Corte affermava che, affinché il rifiuto di concedere in licenza il bene protetto dia luogo ad un abuso di posizione dominante è *sufficiente*⁹⁵ la presenza di quattro condizioni *cumulative*⁹⁶:

- I. Che il bene cui si chiede l'accesso sia *indispensabile* per l'esercizio di una data attività in un mercato derivato;
- II. Che il rifiuto impedisca l'ingresso di un *nuovo prodotto o servizio* che il titolare del diritto di proprietà intellettuale non offre e per cui esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori;
- III. Che il rifiuto non sia *oggettivamente giustificato*, e
- IV. Che sia idoneo ad *eliminare qualsiasi concorrenza su un mercato derivato*.

Al fine di determinare l'indispensabilità della facility, affermava inoltre che dovevano essere presi in considerazione sia il grado di partecipazione degli utenti nello sviluppo della struttura, sia gli switching costs dei potenziali utilizzatori⁹⁷.

Trattandosi di un rinvio pregiudiziale, la Corte lascia al giudice nazionale il compito di valutare se tali circostanze ricorrano in tale vicenda. Tuttavia viene considerato come leading case in materia⁹⁸, per il tentativo della Corte di Giustizia di “codificare” la disciplina dell'abuso da rifiuto di licenza di un diritto IP, tramite una trattazione che non si limitasse alla mera elencazione

nazionale, che recitano come di seguito: “2) *Se per la questione relativa all'esistenza di un comportamento abusivo dell'impresa in posizione dominante rilevi in quale misura i collaboratori degli operatori presenti sull'altro lato del mercato abbiano partecipato allo sviluppo della banca dati tutelata dal diritto d'autore.* 3) *Se per la questione relativa all'esistenza di un comportamento abusivo dell'impresa in posizione dominante rilevi quale dispendio per l'adattamento (in particolare, in termini di costi) vi sia per gli acquirenti che fino a quel momento hanno acquistato il prodotto dell'impresa in posizione dominante, qualora in futuro acquistassero il prodotto di un'impresa concorrente che non si avvale della banca dati tutelata dal diritto d'autore*” (par.17).

⁹⁵ La Corte parla di “sufficienza”, e non di “necessarietà”. Rimane quindi ancora incerto il carattere esaustivo di tale elenco, questione, infatti che si riproporrà nel successivo caso Microsoft.

⁹⁶ *Ibidem*, par. 38: “*It is clear from that case law that, in order for the refusal by an undertaking which owns a copyright to give access to a product or service indispensable for carrying on a particular business to be treated as abusive, it is sufficient that three cumulative conditions be satisfied, namely, that refusal is preventing the emergence of a new product for which there is a potential consumer demand, that it is unjustified and such as to exclude any competition on a secondary market*”.

⁹⁷ Questo in relazione al secondo e terzo quesito posto dal giudice tedesco. Vedi *supra* nota 94.

⁹⁸ Tra i giudizi positivi: DERCLAYE, *The IMS Health Decision: A Triple Victory*, in *World Competition*, 2004, p. 402 ss.; MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del Diritto Industriale*, 2014, pp. 7 ss.; HATZOUPOULOS, *Note to Case C-418/01, IMS Health GmbH v. NDC Health GmbH*, in *Common Market Law Review*, 2004, p. 1613 ss.;

delle circostanze eccezionali, ma che si addentrasse nell'analisi di ciascuna di esse individuandone dei principi generali (ad eccezione della circostanza relativa alle eventuali giustificazioni oggettive del rifiuto, che non viene trattata).

4.3.1.1. L'INDISPENSABILITA' del BENE

In merito alla prima condizione, la Corte⁹⁹, recependo quanto evidenziato dall'Avv. Generale¹⁰⁰, richiama l'analisi svolta nel caso Bronner e sottolinea il carattere *oggettivo* del criterio da utilizzare per la valutazione dell'indispensabilità.

Per cui, l'infrastruttura per definirsi "essenziale" deve essere tale per tutti i concorrenti in generale, e non solo per la singola impresa che ne richiede l'accesso¹⁰¹, ed è necessario verificare: (I) se vi sono prodotti/servizi che ne costituiscono una possibile alternativa (anche meno vantaggiosa), e (II) se esistono ostacoli di natura tecnica, normativa o economica tali da rendere impossibile o, almeno, straordinariamente difficile per ogni impresa che voglia operare sul mercato creare, da sé o in collaborazione con terzi, prodotti o servizi sostitutivi.

In merito inoltre agli ostacoli di natura economica, in particolare, occorre provare che la realizzazione di prodotti o servizi alternativi non è economicamente redditizia per una produzione su scala comparabile a quella dell'impresa che controlla il prodotto o servizio esistente.

4.3.1.2. IL MERCATO DERIVATO

Presupposto dell'ulteriore condizione inerente all'idoneità del rifiuto a provocare l'eliminazione della concorrenza in un mercato a valle, è l'esistenza di *due mercati distinti*¹⁰².

⁹⁹ Trattandosi di rinvio pregiudiziale, spetta al giudice tedesco giudicare il carattere essenziale di tale copyright, anche se comunque la Corte sembra a favore di una risposta in senso affermativo.

¹⁰⁰ Vedi le conclusioni dell'Avv. Generale Tizzano, 2 ottobre 2003, causa C-418/01, *IMS Health c. NDC Health*, par. 80.

¹⁰¹ Sentenza Bronner, supra cap. 1, par. 43-46 nonché dall'Avv. generale Jacobs nelle Conclusioni, par. 66: "*A mio parere, tuttavia, il criterio da applicare deve essere oggettivo: in altre parole perché un diniego d'accesso costituisca un abuso occorre che la concorrenza risulti estremamente difficile non solo per l'impresa che richiede l'accesso, ma anche per qualunque altra impresa. Pertanto se il costo della riproduzione dell'infrastruttura costituisce di per sé un ostacolo all'ingresso sul mercato, esso deve essere tale da scoraggiare qualsiasi imprenditore prudente dall'entrare sul mercato*".

¹⁰² Su tale questione le posizioni delle parti erano diverse: IMS infatti riteneva che NDC non cercasse di introdurre alcun nuovo prodotto in un mercato derivato, bensì intendesse usare la struttura a 1860 aree realizzata da IMS per fornire, sullo stesso mercato, un prodotto quasi identico; d'altro canto, NDC e la Commissione ritenevano che, per considerare abusivo il rifiuto, non è necessario assicurare la presenza di due mercati distinti. Si è visto che la Corte ha

Il caso in esame, come sostenuto da IMS Health, sembrava difettare di questa condizione, essendo coinvolto unicamente il mercato dei servizi di dati relativi alle vendite regionali di prodotti farmaceutici.

La questione non è irrilevante: l'obbligo di aprire la risorsa essenziale agli altri operatori è finalizzato esclusivamente a neutralizzare i rischi di *leverage*, ossia ad impedire che l'impresa detentrica possa sfruttare il suo vantaggio a monte per riservarsi il segmento *downstream*.

Il requisito dei due mercati serve, in altre parole, a garantire che la concorrenza nel mercato derivato sia *on the merits*: in assenza di un mercato a valle e, quindi, di possibili pericoli di *leverage*, vorrà dire che il titolare viene sanzionato per il semplice *ius excludendi* connesso al titolo conferitogli dalla legge, senza che egli abbia posto in essere un'ulteriore condotta escludente rispetto all'esercizio legittimo del suo diritto. In questo caso il *duty to share* equivale a consentire al concorrente di commercializzare lo stesso bene e si riduce ad un "*mero soccorso in favore dei concorrenti*"¹⁰³.

La Corte ha ugualmente affermato che è sufficiente che "*un mercato potenziale o ipotetico possa essere identificato*"¹⁰⁴, nel senso che "*non preclude la possibilità di individuare un mercato separato il fatto che l'input essenziale non fosse commercializzato separatamente*"¹⁰⁵. In altre parole, basta che possa essere individuato un mercato di prodotti che, benché non commercializzati, siano essenziali per svolgere un'attività distinta e per cui esista una potenziale

ritenuto indispensabile l'esistenza di due mercati dove quello a monte può essere anche semplicemente "potenziale".

¹⁰³ COLANGELO, PARDOLESI, *Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...)*, in *Mercato, Concorrenza e Regole*, 2015, pp. 475 ss., cit. p. 460; MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del Diritto Industriale*, 2014, pp. 7 ss.

¹⁰⁴ *Ibidem*, par. 44: "*It is sufficient that a potential market or even hypothetical market can be identified. Such is the case where the product or services are indispensable in order to carry on a particular business and where there is an actual demand for them on the part of undertakings which seek to carry on the business for which they are indispensable (...). According, it is determinative that two different stages of product may be identified and that they are interconnected, inasmuch as the upstream product is indispensable for the supply of the downstream product*".

¹⁰⁵ *Ibidem*, par. 40-43: "*The fact that the indispensable product or service is not marketed separately does not exclude from the outset the possibility of identifying a separate market*". A sostegno della propria tesi, al par. 58 delle sue conclusioni, l'Avv. Generale cita un esempio della teoria delle essential facilities: il proprietario di un porto, infrastruttura indispensabile per prestare servizi di trasporto marittimo in un dato mercato geografico, nega, senza alcuna giustificazione, l'accesso al medesimo alle imprese terze che gliene facciano richiesta. A parere dell'Avv. Generale, la giurisprudenza del rifiuto a contrarre dovrebbe trovare applicazione indipendentemente dal fatto che i servizi portuali siano offerti sul mercato dal soggetto dominante, ossia, indipendentemente dal fatto che il relativo mercato sia "effettivo" o semplicemente "potenziale".

richiesta da parte di coloro che vogliano svolgere tale attività.

A differenza del caso Magill in cui è agevole scorgere l'esistenza di un mercato distinto, nel caso IMS la struttura 1860 non è strumento (all'interno di un mercato a monte) per produrre altri beni in un mercato a valle, ma costituisce essa stessa l'unico bene nel mercato rilevante.

Sebbene questa sovrapposizione tra diritto e prodotto, che si risolve nell'unicità del mercato, sembrerebbe quindi eliminare la possibilità di affermare l'abusività del rifiuto, la Corte aggiunge, pur di soddisfare il requisito dei due mercati – pena l'impossibilità di poter fare riferimento all'essential facility doctrine – che si assumono sufficienti due differenti “*stadi di produzione*” tra loro interconnessi (nel nostro caso, *upstream* la struttura modulare, *downstream* la vendita degli studi contenenti i dati raccolti tramite la suddetta struttura).

In conclusione, questa condizione così come delineata nel caso IMS, oltre ad accentuare la divaricazione tra la giurisprudenza europea e quella statunitense¹⁰⁶, viene da molti considerata una forzatura teorica¹⁰⁷ dettata dalla fattispecie concreta, il cui lessico ambiguo non consente inoltre di cogliere il concreto significato di mercato “*potenziale o ipotetico*”.

4.3.1.3. L'OSTACOLO ALLA COMPARSA DI UN PRODOTTO “NUOVO”: il ruolo del new product test

La Corte, come nel caso Magill, precisa poi che il rifiuto di concedere in licenza può essere considerato abusivo solamente se è tale da ostacolare la comparsa di “*prodotti o servizi nuovi che il titolare non offre e per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori*”¹⁰⁸. Non sarebbe invece sufficiente se colui che fa richiesta volesse limitarsi a produrre beni eventualmente *anche concorrenti* con quelli del titolare del diritto, ma dotati di

¹⁰⁶ Questo requisito del doppio mercato non è presente nella essential facility doctrine statunitense.

¹⁰⁷ GERADIN, *Limiting the scope of Article 82: what can the EU learn from the U.S. Supreme court's Judgment in Trinko in the wake of Microsoft, IMS, and Deutsche Telekom?*, in Common Market Law Review, 2004, p. 1530: “The ECJ does not say anything, however, as to the exact meaning of such terms and the way they should be applied in practice”; PARDOLESI, GRANIERI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in Rivista di diritto industriale, 2004, II, pp. 323 ss.: “l'aspetto che suscita maggiori difficoltà di configurazione concettuale (...) è quello relativo alla necessaria ricorrenza di due mercati merceologici distinti, su uno dei quali un'impresa gode di posizione egemone (...) ed il gioco, gravato dalla consapevolezza che il mercato potenziale si presta ad assumere contorni fittizi ancor più che virtuali, s'avvita su sé stesso”.

¹⁰⁸ Ibidem, par. 49.

caratteristiche diverse che rispondano a specifiche esigenze dei consumatori non soddisfatte dai beni o servizi esistenti ¹⁰⁹.

Per cui l'esigenza di una concorrenza non falsata può prevalere sull'esclusiva riconosciuta al titolare del diritto IP solo se il rifiuto opposto da quest'ultimo sia dannoso per i consumatori e per il benessere sociale¹¹⁰, ovvero quando impedisca che gli acquirenti possano beneficiare di un prodotto nuovo. Viceversa, il benessere dei consumatori non verrebbe pregiudicato qualora il titolare del diritto negasse una licenza finalizzata alla produzione di un bene sostanzialmente identico a quelli già esistenti sul mercato¹¹¹.

La deroga che la necessità dell'introduzione di un prodotto nuovo consente di apportare al diritto di privativa si fonda quindi sull'assunto che il regime di esclusiva non può pregiudicare la concorrenza in quei casi, da ritenersi comunque eccezionali, in cui il regime della proprietà intellettuale, concepito per promuovere l'innovazione, si trasformi in un ostacolo alla medesima. Ciò che si ritiene avvenga quando un rigido rispetto dello *ius excludendi alios* finisca con il pregiudicare anche la *competition by substitution* (e non solo la *competition by imitation*, la cui esclusione è invece l'essenza stessa dei diritti IP)¹¹².

Con il test IMS tale circostanza acquista particolare importanza, divenendo, a parere di parte della dottrina¹¹³, l'unica effettivamente idonea per valutare l'abusività del rifiuto di licenza

¹⁰⁹ Vedi le conclusioni dell'Avv. Generale Tizzano al par. 62, in cui sostiene quest'ultima versione (non accolta invece dalla Corte), per cui “ *the refusal to grant a licence may be deemed abusive only if the requesting undertaking does not wish to limit itself essentially to duplicating the goods or services already offered on the secondary market by the owner of the intellectual property right but intends to produce goods or services of a different nature which, although in competition with those of the owner of the right, answer specific consumer requirements not satisfied by existing goods or services*”.

¹¹⁰ L'art. 102 TFUE è infatti volto ad assicurare la concorrenza per la tutela del benessere dei consumatori, prima che gli interessi dei concorrenti.

¹¹¹ Vedi le conclusioni dell'Avv. Generale Tizzano al par. 62: “*Even where those circumstances obtain, in weighing the balance between the interest in protection of the intellectual property right and the economic freedom of its owner, on the one hand, and the interest in protection of free competition, on the other, the balance may in my view come down in favour of the latter interest only if the refusal to grant the licence prevents the development of the secondary market to the detriment of consumers*”.

¹¹² MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del Diritto Industriale*, 2014, pp. 7 ss.;

¹¹³ DERCLAYE, *An economic approach to what the conditions of abuse of a dominant position of copyright should be*, 2003, pp. 19 ss., che evidenzia, estremizzando questa considerazione, che “*only one condition is sufficient to curb a copyright owner's attempts to abuse its copyright (...). This sole condition is the first condition set out in Magill under which the IPR holder's refusal to licence prevents the appearance on the market of a new product for which there is a potential consumer demand. The two other conditions set out in Magill are not necessary*”. Opposta è la visione di FINE, *NDC/IMS: a Logical Application of Essential Facilities Doctrine*, in *European Competition Law Journal*, 2002, pp. 16-17: “*(...) reference by ECJ in Magill to a “new” product was not intended to draw a distinction*

perché permetterebbe di tenere in considerazione la specificità e il ruolo della proprietà intellettuale, vista ora come disciplina *complementare* alle politiche antitrust, in un comune disegno di promozione dell'innovazione¹¹⁴.

Verrebbe così superato il rapporto conflittuale tra diritti IP e concorrenza nei casi di rifiuto abusivo di concedere licenza, attraverso l'individuazione di una *convergenza finalistica*, che viene incarnata dal tale *new product test*¹¹⁵.

Tuttavia, con riguardo all'esatto significato di nuovo prodotto, la Corte non chiarisce né come misurare il grado di novità, né come valutare la domanda potenziale dei consumatori, lasciando ancora molte incertezze.

In particolare, ci si chiede se debba essere inteso come bene oggettivamente diverso ovvero se sia sufficiente che vengano apportate ad esso limitate varianti, quindi un prodotto modificato.

Se da un lato la prima interpretazione è sicuramente la più tutelante degli interessi del titolare del diritto IP, come vedremo le successive sentenze¹¹⁶ sembrano invece maggiormente propendere per la seconda.

4.3.2. VALUTAZIONE CONCLUSIVE sul caso IMS Health

Tale caso IMS porta alla ribalta, sebbene implicitamente¹¹⁷, le tematiche concernenti l'applicazione dell'essential facilities doctrine in materia di IP.

L'esplicito richiamo dei casi Magill e Bronner¹¹⁸ - quest'ultimo leading case

in essential facilities cases between those instances in which the facilities in question constituted a physical infrastructure or other tangible property, and those instances in which the facility at issue was intangible and potentially subject to intellectual property protection".

¹¹⁴ Si vedano in tal senso in EU le "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale" (2011/C 11/01), par. 269; in US le "US Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission", April 6, 1995 ("The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare").

¹¹⁵ Vedi al riguardo, tra i tanti: PARDOLESI, GRANIERI, *Proprietà intellettuale e Concorrenza: convergenza finalistica e "liasons dangereuses"*, in Foro Italiano, 2003, vol. 10, pp. 194 ss.

¹¹⁶ Vedi *infra* caso Microsoft.

¹¹⁷ La Corte non fa mai espresso riferimento a tale dottrina.

¹¹⁸ Questa sentenza viene richiamata sia per rispondere al quesito inerente all'indispensabilità della struttura 1860, per la cui valutazione la Corte si basa sulle affermazioni del caso Bronner; sia per individuare le circostanze eccezionali

dell'approccio comunitario in materia di essential facility nei casi di generale rifiuto di contrarre (quindi non inerente alla materia di IP) – sarebbero, anche a parere dell'Avv. Generale Tizzano¹¹⁹, la dimostrazione della definitiva adozione della dottrina delle infrastrutture essenziali anche nel caso di rifiuto di concedere beni intangibili.

La specificità dei diritti di proprietà intellettuale non esclude quindi l'applicabilità di un'analisi fondata sui principi di diritto antitrust, ma ne impone una lettura più restrittiva, attraverso la condizione del “prodotto nuovo”, che sembra essere il solo in grado di garantire il rispetto dell'interesse al progresso e allo sviluppo, comune *ratio* della proprietà intellettuale e della disciplina antitrust.

Sarebbe quindi in tale *convergenza finalistica*, tradotta dalla giurisprudenza comunitaria nel new product test, che viene individuato il punto di equilibrio in tale ipotesi conflittuale.

Tuttavia, affianco a giudizi positivi su questo tentativo della Corte di “codificare” il test IMS¹²⁰, sono state sollevate critiche in primis per aver di fatto sterilizzato il requisito del mercato secondario¹²¹¹²².

E ancora, per aver lasciato irrisolta un'importante questione: quella sollevata dalla Commissione, sulla possibile rilevanza, ai fini della valutazione delle circostanze eccezionali, dell'inclusione del diritto, la cui licenza è in contestazione, in uno *standard de facto*

della sentenza Magill, per cui la Corte decide di riprenderle facendo riferimento alla lettura che viene loro data nella decisione del caso Bronner.

¹¹⁹ Nelle conclusioni dell'Avv. Generale Tizzano, 2 ottobre 2003, causa C-418/01, *IMS Health c. NDC Health*, par. 47: “I believe that it is first necessary to recall the judgments of the Court concerning the possibility that a refusal to enter into contractual relations may be deemed to constitute an abuse of a dominant position in which (or at least in some of which) it is possible to discern an application of the essential facility doctrine, to which the parties have on several occasions referred”.

¹²⁰ Ad esempio, DERCLAYE, *The IMS Health Decision: A Triple Victory*, in *World Competition*, 2004, p. 402 ss., per cui la sentenza IMS segna tre vittorie: una vittoria per la chiarezza e la certezza giuridica nell'ambito della giurisprudenza in materia di rifiuto di contrarre; una vittoria per la tutela del diritto d'autore e una vittoria per IMS Health.

¹²¹ Vedi *supra* par. 4.3.1.2.

¹²² Altra questione è se tale sistema di “circostanze eccezionali” possa essere richiamato anche nel caso di altri diritti IP. Infatti, come il caso Magill, anche in questa sentenza oggetto del rifiuto di licenza è un diritto d'autore. La dottrina in merito si divide. Da una parte coloro che sostengono che “If the rights in question were patent or crucial software, which were the result of years of expensive R&D in a technology driven industry, the Commission would have not reach the same conclusion” (in FORRESTER, *EC Competition Law as a Limitation on the Use of IP Rights in Europe: Is There Reason to Panic?*, in *What is a Dominant Position?*, European Competition Law Annual, 2003, p. 517). Dall'altra chi evidenzia che né la Corte, né l'Avv. Generale, fanno tale distinzione, parlando sempre in generale di diritti IP. Viene però generalmente accolta quest'ultima tesi, come si vedrà anche dal caso Microsoft.

È proprio in considerazione del fenomeno della standardizzazione, sempre più diffuso, e ai cambiamenti strutturali del mercato che caratterizzano la *new economy*, che la successiva sentenza Microsoft metterà nuovamente in discussione le conclusioni del caso IMS.

Prima di procedere con la sua analisi sarà quindi utile effettuare un breve *excursus* sui principali elementi di cambiamento derivanti principalmente dal fenomeno della digitalizzazione, per evidenziare come questi stiano influenzando sul ruolo della concorrenza e della proprietà intellettuale.

5. LA NEW ECONOMY E L'INADEGUATEZZA DEL "NEW PRODUCT TEST"

Da quanto verrà trattato nei prossimi paragrafi – in cui viene posta particolare attenzione al rifiuto riguardante diritti IP incorporati in *standard*, il cui ruolo nell'attuale contesto economico è decisamente pervasivo –, emergerà che in molti hanno cominciato a dubitare della capacità di tale test di assicurare un efficiente e tempestivo enforcement antimonopolistico negli attuali mercati ad alta tecnologia.

I rischi di riflessi negativi per la concorrenza sembrano infatti aggravarsi ulteriormente nell'attuale contesto economico caratterizzato dalla proliferazione *dell'information technologies*.

Il diritto della concorrenza e la disciplina IP devono, quindi, esser messi in relazione a numerosi fenomeni che comportano la necessità di riflettere nuovamente sulle conclusioni a cui era giunta la giurisprudenza precedente.

Per affrontare con maggiore chiarezza il merito di tale questione è opportuno nei prossimi paragrafi richiamare brevemente i fenomeni economici a questa sottesi.

5.1. L'INFORMATION TECHNOLOGIES E L'IP REVOLUTION

La prima questione da affrontare è la trasformazione dei principali beni oggetto di privativa e la corrispettiva crescita dei diritti IP.

La rivoluzione digitale ha infatti comportato che i tradizionali mezzi di produzione –

beni fisici mobili e immobili – siano ormai stati rimpiazzati dal bene dell'*informazione* e della conoscenza tecnologica, con inevitabili ripercussioni nei rapporti tra proprietà intellettuale e concorrenza¹²³.

In tale contesto, se da un lato si registra una crescente importanza della proprietà intangibile, dall'altro si verifica quella che viene definita una *IP Revolution*, cioè un'invasione inarrestabile di diritti IP¹²⁴.

Essa è conseguenza diretta, in primo luogo, del mutamento dell'obiettivo tradizionale di tutela: diritti non più destinati solo alla promozione dell'innovazione tecnica e dell'espressione artistica, ma sempre più volti alla tutela dell'informazione in quanto tale, e conseguentemente estesi in qualsiasi settore economico e sociale¹²⁵.

È inoltre l'effetto indesiderato di un'inadeguatezza istituzionale degli odierni ordinamenti, dimostrata da una maggiore superficialità nell'esecuzione dei controlli per concedere un diritto IP – dovuta anche, secondo una dottrina minoritaria, al crescente numero di brevetti che comporterebbe ad una diminuzione della qualità del lavoro degli esaminatori –, e di un tendenziale snaturamento delle forme tradizionali di protezione intellettuale, dilatate per ricomprendervi tipologie di beni fino a quel momento trascurate¹²⁶.

Consequentemente si sta verificando una preoccupante "stratificazione" di privative, che rischia di portare all'innalzamento delle barriere all'ingresso nel mercato e all'inevitabile

¹²³ PITOFKY, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, in Berkeley Technology Law Journal, 2001, vol. 16, pp. 535 ss: "The essential feature that is new about the New Economy is its increased dependence on products and services that are the embodiment of ideas".

¹²⁴ Secondo il WIPO's World Intellectual Property Indicators reports 2015, "global growth in patent and trademark filings in 2014 of 4.5% and 6.0%, respectively", è possibile prendere visione dei dati: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2015.pdf.

¹²⁵ COLANGELO, *L'Antitrust, i Patent Pools e le Tragedie della (Intellectual) Property Governance*, Mercato Concorrenza e Regole, 2004, pp. 54 ss., che alla nota 15 fa riferimento ad un'espressione usata dalla Corte Suprema Americana nella sentenza *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303, 309 (1980), per cui oggi i diritti IP finirebbero per impattare ogni settore, sino a coprire "anything under the sun that is made by man".

¹²⁶ COLANGELO, *Alla ricerca dell'isola che non c'è: i diritti di proprietà industriale nell'oceano antitrust*, in Giurisprudenza Commerciale, 2000, I, pp. 339 ss.; PARDOLESI, GRANIERI, *Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell'era digitale*, in Mercato, Concorrenza e Regole, 2001, pp. 7 ss, in cui fanno riferimento in particolare al diritto d'autore che è quello che ha maggiore vocazione autoespansiva, e ancora al tema della brevettabilità dei *business methods*. Obiettivo dell'odierna dottrina è infatti di individuare nuovi criteri per valutare la brevettabilità e la concessione di copyright, in grado di ridurre questa corsa alla protezione IP. Vedi sul tema ad esempio HALL, *Business Method Patents, Innovation, and Policy*, NBER Working Paper n. W9717 (2003), in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=410644.

aumento degli sforzi inventivi, degli oneri R&D e dei costi transattivi; elementi che a loro volta incentiveranno il ricorso alla protezione IP¹²⁷.

Inoltre, il sempre più frequente ricorso all'esclusiva in chiave strategico-opportunistica – cioè brevettare diventa l'espedito per mettere in atto strategie, come minacciare azioni di contraffazione¹²⁸, ostacolare l'innovazione sequenziale, o come leva per aumentare il proprio potere negoziale nel caso di contrattazioni – è di ulteriore stimolo per l'impresa a preferire *creare* (e quindi tutelare l'invenzione con altri diritti IP), piuttosto che ricorrere a costose licenze¹²⁹.

Questo fenomeno ha quindi un carattere circolare: l'esistenza di molteplici IPRs sembra portare ad un incremento ulteriore di tale diritti, con il rischio di condurre ad una parcellizzazione proprietaria e alla conseguente cd. *tragedy of the anticommons*, teorizzata da Michael Heller. Con tale parabola si vuole ammonire del pericolo che la presenza di troppi soggetti detentori di un potere di esclusione degli altri, congiuntamente agli elevati costi di transazione, possa di fatto inibire il pieno utilizzo delle risorse, non avendo alcuno l'effettivo privilegio del loro utilizzo¹³⁰.

Tale scenario provocato dall'*information technologies* sembra reclamare, secondo alcuni autori, un ripensamento del rapporto tra IP e concorrenza così come inquadrato dall'analisi dei precedenti casi.

Il conflitto tra le due discipline s'inquadra infatti nella più generale tensione tra efficienza dinamica ed efficienza allocativa, per cui la differenza tra Antitrust e IP risiede principalmente nel fatto che quest'ultima pone sull'efficienza dinamica una maggiore enfasi.

¹²⁷ GRANIERI, *Proprietà intellettuale e Concorrenza: convergenza finalistica e "liasons dangereuses"*, in Foro Italiano, 2003, vol. 10, pp. 194 ss.

¹²⁸ Vedi *infra* Capitolo 3, par. 4.3.

¹²⁹ COLANGELO, *Alla ricerca dell'isola che non c'è: i diritti di proprietà industriale nell'oceano antitrust*, in Giurisprudenza Commerciale, 2000, I, pp. 339 ss.

¹³⁰ Il termine è stato coniato da F.I. Michelman (in *Ethics, economics and the law of property*, «Nomos series», 1982, 24, 1.) in cui ha definito l'anticommons come "un tipo di proprietà in cui tutti i soggetti hanno un diritto di esclusiva sul bene, e nessuno, di conseguenza, ha il privilegio di utilizzare il bene se non autorizzato da altri". Heller nel 1998 ha rivitalizzato il concetto in un lavoro dedicato al passaggio alle istituzioni di mercato nella Russia contemporanea HELLER, *The Tragedy of Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, in Harvard Law Review, 1998, vol. 111, pp. 621 ss. in cui si riflette sulla causa della prevalenza di negozi vuoti a Mosca in contrapposizione al successo dei chioschi sorti sulle strade. Brevemente: le vetrine dei negozi a Mosca sono soggette a sottoutilizzo, perché, così scopre Heller, ci sono troppi comproprietari (agenzie governative locali, regionali e federali, lavoratori ecc.), ciascuno dei quali ha un diritto di veto sull'utilizzo del bene. La definizione di anticommons secondo Heller, è "un tipo di proprietà in cui più proprietari detengono i diritti di veto nell'uso di una risorsa scarsa".

Rispetto a tale scenario tradizionalmente riconosciuto, il dato innovativo sta nel fatto che l'odierna proliferazione di diritti IP, sempre più frammentati, sembra rendere più difficile generare innovazione. Per cui, si verificherebbe un “effetto soglia”: al di sopra di un certo livello di protezione, la proprietà intellettuale, anziché promuovere i processi innovativi, ne rappresenta un freno¹³¹.

E ancora, il carattere cumulativo dell'innovazione, per cui i prodotti della creazione umana si innestano su conoscenze acquisite da altri, e la tendenza ad elevare la soglia di brevettabilità fino a ricomprendere la conoscenza di base, comportano infine una maggiore difficoltà nell'acquisire licenze per via dei possibili fattori di *bargaining breakdown* – cioè costi transattivi, esternalità e comportamenti strategici –, che rischia anch'essa di mettere a serio repentaglio il progresso del sapere.

Da quest'analisi emerge che i diritti di esclusiva sull'informazione sembrano spesso non essere asserviti pienamente alla finalità di incentivazione dell'innovazione, ma alla preservazione di posizioni di vantaggio competitivo.

Tale congestione di diritti, derivante principalmente da un fallimento inerente al funzionamento del sistema IP, sembrerebbe far emergere l'importanza della *condivisione* della proprietà intellettuale, per il benessere stesso dell'innovazione e del progresso del sapere¹³².

Oltre al più conveniente ricorso alle *Collective Rights Organizations* (CRO) - istituzioni spontanee in grado di fornire un punto d'incontro e di coordinamento ai proprietari di IP (oggetto di trattazione nel prossimo capitolo) - tale *empasse* potrebbe essere drasticamente ridotto attraverso il più emblematico degli strumenti di condivisione: la licenza obbligatoria nei casi di beni protetti da IPRs indispensabili, non soltanto però nel caso in cui tale bene impedisca l'emergere di un prodotto nuovo merceologicamente diverso, ma (sembra), come emerso dal caso

¹³¹ MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del Diritto Industriale*, 2014, pp. 7 ss.; COLANGELO, *L'Antitrust, i Patent Pools e le Tragedie della (Intellectual) Property Governance*, Mercato Concorrenza e Regole, 2004, pp. 54 ss.; COLANGELO, *Alla ricerca dell'isola che non c'è: i diritti di proprietà industriale nell'oceano antitrust*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2000, I, pp. 339 ss.

¹³² COLANGELO, *L'Antitrust, i Patent Pools e le Tragedie della (Intellectual) Property Governance*, Mercato Concorrenza e Regole, 2004, pp. 54 ss.,

Microsoft¹³³, anche nel caso in cui consista in un mero avanzamento tecnico.

Infatti, l'impostazione tradizionale del diritto IP, che prevede che questo debba essere concesso solo nel caso di *trovati* dotati di effettivo carattere inventivo e creativo - il quale dimostra un dispendio di energie e risorse, e che quindi giustifica l'attribuzione di un diritto di privativa - sembra giustificare la necessità di prevedere tra le condizioni eccezionali il test del new product, perché idoneo a ripristinare la *competition by substitution*, pur rispettando l'essenza stessa del diritto di esclusiva (cioè impedire solo la *competition by imitation*).

Le ultime considerazioni in merito alle attuali inefficienze del sistema di proprietà intellettuale - che abbiamo visto mettere a repentaglio la sua capacità pro-innovativa -, ed in particolare dell'odierna preoccupante tendenza a concedere diritti di privative anche a *trovati* privi (o quasi) di carattere inventivo e creativo, sembra spingere verso nuove interpretazioni *più estensive* di tale condizione, con il fine di ristabilire la *competition on merits*.

Il test esito della sentenza Microsoft, *potrebbe*, secondo tale visione, incentivare la concorrenza ma anche l'innovazione, individuando una possibile soluzione alle attuali inefficienze del sistema IP.

5.2. IL FENOMENO DELLA STANDARDIZZAZIONE

Ulteriore caratteristica dei moderni mercati che sembra spingere ad un ripensamento delle conclusioni a cui era giunta la giurisprudenza precedente, è invece esterna al sistema di privative.

Si tratta della standardizzazione¹³⁴, cioè la tendenza allo sviluppo di prodotti e processi capaci di «lavorare insieme» ad altri prodotti e processi, e così di assicurare l'interoperabilità attraverso la compatibilità¹³⁵.

¹³³ Vedi *infra* par. 6.

¹³⁴ Tra la copiosa dottrina su questo tema: GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union: Towards Horizon 2020*, Springer Science & Business Media, 2012; CALDERINI, GIANNACCARI, GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il mulino, 2005; TORTI, *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, Routledge, 2015.

¹³⁵ Tra le numerose definizioni di standard, vedi ad esempio quella contenuta nelle "Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale", G.U.C.E. C 11 del 14.1.2011, par. 7.1, n. 257; BUTTÀ, LONGO, *Standard tecnologici e dinamiche competitive a confronto*, in *Sinergie*, 2011, pp. 261 ss, uno standard è costituito da "insiemi di specifiche tecniche che determinano o mirano a determinare la compatibilità tra diversi prodotti o processi" e ancora "Esso è frutto di innovazioni che presentano le caratteristiche di compatibilità rispetto

Essa è un fenomeno globale che interessa ormai tutti i comparti industriali nei quali emergono esigenze di compatibilità tra prodotti complementari.

Gli standards possono essere di due tipi: (I) *de facto standards*, che sono quelli che si sono auto-affermati affidandosi unicamente alle dinamiche del mercato e al suo potere di autodisciplina, senza quindi il ricorso all'approvazione da parte di organismi ufficiali; (II) *de iure standards*, quando sono esito di una scelta condivisa tra gli operatori di un determinato settore, solitamente attuata nell'ambito di appositi organismi, gli *Standard Setting Organisation* (SSO)¹³⁶.

A giustificazione della crescente diffusione di tale fenomeno nell'odierna economia globalizzata, vengono ad esso associati sul piano economico diversi effetti positivi per la concorrenza. Brevemente: gli standard rendono più agevole l'ingresso sul mercato di nuovi operatori che potranno avvalersi delle specifiche comuni per produrre i propri prodotti, determinando così un abbassamento delle barriere all'ingresso, una maggiore concorrenza di prezzo e un generale innalzamento del livello di efficienza¹³⁷.

Sono idonei inoltre a determinare vantaggi per i consumatori consentendogli di scegliere tra una vasta gamma di prodotti interoperabili esistenti sul mercato ed abbassando gli *switching costs* legati al cambiamento del fornitore¹³⁸.

Favorendo però una tecnologia sulle altre - che diventa così indispensabile per i terzi, che non possono fabbricare prodotti concorrenti discostandosi da tale standard senza compromettere le funzioni fondamentali del prodotto in questione -, l'analisi economica ha evidenziato anche il rischio di conseguenze negative.

alle tecnologie precedenti o determinano condizioni per nuovi sistemi di compatibilità, univocità nel contenuto, condivisione e collegamento a rete tra prodotti o processi"; l' European Technology Standard Institution (ETSI) che definisce lo standard come "a document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context".

¹³⁶ Vedi *infra* capitolo 3.

¹³⁷ CHAPATTE, *Frاند Commitments – The case for Antitrust Intervention*, in *European Competition Law Journal*, 2009, pp. 319 ss.; MUSELLI, *Brevetti essenziali e Antitrust: False Frاند or True Enemy? – Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in *Concorrenza e Mercato*, 2015, pp. 509 ss. Vedi *infra* capitolo 3 per maggiori dettagli.

¹³⁸ Tra i numerosi autori che parlano di tale fenomeno: CALDERINI, GIANNACCARI, GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il Mulino, 2005, pp. 17 ss.; MAUGERI, *Standardization and Italian Law of Contracts: FRAND Commitments*, in *osservatorio del diritto civile e commerciale*, Il Mulino, 2014, 1, pp. 99 ss.

Infatti la standardizzazione incrementa il valore di tale tecnologia a discapito di quelle rivali, e produce un allentamento della pressione concorrenziale esercitata da tecnologie concorrenti, esistenti o potenziali, sulla tecnologia alla base dello standard, poiché gli operatori che ne fanno uso e che effettuano correlati investimenti restano di fatto ingabbiati (fenomeno di *lock-in*) alla tecnologia incorporata nello standard.

Questo può ridurre l'ingresso nel mercato a nuovi e differenti prodotti e lo sviluppo di tecnologie successive e alternative, non compatibili con lo standard, con possibile pregiudizio nel lungo periodo per la ricerca e il progresso¹³⁹.

Considerata anche la velocità d'innovazione in tali settori, la concorrenza inizia a svilupparsi prevalentemente in senso verticale: la competizione tra imprese più proficua non sarebbe quella tra beni all'interno del medesimo mercato (destinata a fallire, vista la naturale tendenza all'emersione di un solo standard per mercato) ma quella tra diversi stadi produttivi (ovvero, tra diversi standard). Conseguentemente tali mercati caratteristici della *new economy* tendono ad avere la caratteristica del “*winner-takes-all*”¹⁴⁰.

Inoltre può danneggiare anche il benessere dei consumatori, perché nel momento in cui prendono familiarità con la tecnologia, faranno difficoltà a passare ad una alternativa, a causa anche dei costi di commutazione e *path dependence*¹⁴¹ (anche in questo caso quindi si verifica il fenomeno di *lock-in*).

Questi effetti possono aggravarsi quando la tecnologia, divenuta standard, sia anche protetta da diritto IP.

Proprio in tali circostanze infatti “*molte contraddizioni insite nella dialettica della proprietà intellettuale e tutela della concorrenza trovano (...) una sorta di inopinata*

¹³⁹ GHIDINI; FALCE, *Intellectual Property on Communication Standards: balancing innovation and competition through the Essential Facilities Doctrine*, in *Diritto d'Autore*, 2001, pp. 315 ss.

¹⁴⁰ COLANGELO, *Microsoft e i vecchi dilemmi del nuovo antitrust*, in *Foro Italiano*, 2001, pp. 378 ss.

¹⁴¹ Con il termine *Path Dependence* (o «dipendenza dal percorso») si fa riferimento alla concezione secondo la quale piccoli eventi passati, anche se non più rilevanti, possono avere conseguenze significative in tempi successivi, che l'azione economica può modificare in maniera limitata. Vedi definizione dal dizionario Treccani.

sublimazione”¹⁴².

Mentre in assenza di brevetti o copyright, ogni prodotto, che pur si imponesse di fatto come standard dominante, sarebbe liberamente appropriabile da qualsiasi concorrente per apportarne migliorie ed immetterne versioni più avanzate sul mercato, le invenzioni protette da diritti IP ed incluse nello standard – si parla in tal caso di “*brevetti essenziali*” (Standard Essential Patents – SEP) - hanno un valore economico aggiunto rispetto a quello intrinseco, dovuto alla posizione di dominanza; i restanti operatori saranno inoltre costretti a concludere accordi di licenza¹⁴³.

In quest’ultimo frangente, la definizione dello stesso standard può provocare un problema di *hold-up* (o comportamento opportunistico), derivante dall’uso strategico della proprietà intellettuale: la titolarità di un *brevetto essenziale* conferisce un potere di mercato molto più pregnante di quello attribuito dal solo diritto IP, che può essere esercitato dal suo detentore per “bloccare” l’attività dei concorrenti - che di tali tecnologie non possono fare a meno per competere - (I) negando una licenza o (II) applicando royalties eccessive.

Non potendo i terzi fabbricare prodotti concorrenti discostandosi dal brevetto interessato senza compromettere le funzioni fondamentali del prodotto in questione, la posizione di dominanza del titolare del diritto IP può quindi essere sfruttata, trasferendola su di un’intera gamma di prodotti compatibili con quello protetto dal DPI. Conseguentemente, il titolare che detiene il controllo su uno standard di mercato può scientemente eliminare ogni forma di competizione con il proprio prodotto, nonché gradualmente eliminare anche la concorrenza in mercati contigui e collegati (*competition by substitution*).

Tale comportamento opportunistico, che può verificarsi sia nel caso di *standard de facto* che *de iure*, ha quindi conseguenze rilevanti ed è sempre più considerato possibile oggetto di

¹⁴² GHIDINI, FALCE, *Intellectual Property on Communication Standards: balancing innovation and competition through the Essential Facilities Doctrine*, in Diritto d’Autore, 2001, pp. 315 ss., cit. p. 315.

¹⁴³ MUSELLI, *Brevetti essenziali e Antitrust: False Friend or True Enemy?* – *Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in Concorrenza e Mercato, 2015, pp. 509 ss.; GHIDINI, *Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in Mercato Concorrenza e Regole, 2005, pp. 247 ss.

sindacato antitrust.

A tal riguardo, le due tipologie di standardizzazione sono state però oggetto di approcci parzialmente diversi, per cui secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, non sarebbe possibile ricondurle ad un'unica fattispecie d'illecito anticoncorrenziale.

Infatti, come emerso dall'analisi dei casi comunitari, il dibattito in merito gli *standard de facto* si è sempre sostanzialmente mantenuto sul piano del rapporto tra il rifiuto di licenza e l'art. 102 TFUE e l'applicazione dell'EFD.

Con riferimento alle sempre più frequenti ipotesi di standardizzazione volontaria, invece, la trattazione di tale rifiuto non è solo oggetto di sindacato del diritto antitrust, ma ricomprende anche questioni interne inerenti alle strutture associative e ai rapporti tra i soggetti partecipanti, che possono quindi essere eventualmente affrontate sul piano contrattuale¹⁴⁴.

Rimandando al prossimo capitolo tale ultima questione sugli *standard de iure*, è necessario per concludere l'analisi di quelli *de facto*, trattare la sentenza Microsoft, *leading case* in materia.

Per la sua comprensione, è però imprescindibile la trattazione di un ulteriore fenomeno caratteristico dei nuovi mercati: gli effetti di rete.

5.3. GLI EFFETTI DI RETE

I rischi di effetti negativi per la concorrenza, derivanti dallo sfruttamento del potere di mercato che il controllo di tecnologie assunte a standard può attribuire, possono aggravarsi ulteriormente per la consistente presenza nelle new economies di due fenomeni particolari: i *network effects*¹⁴⁵ e il *tipping*¹⁴⁶. Questi inoltre sembrano avere effetti negativi anche

¹⁴⁴ COLANGELO, *Antitrust, standard ed impegni di licenza: il caso Huawei*, in Il foro italiano, 2015, IV, pp. 477 ss.

¹⁴⁵ Negli ultimi anni la letteratura sulle network economies è cresciuta esponenzialmente. Vedi tra i tanti: KATZ, SHAPIRO, *Network externalities, competition and compatibility*, in American Economics Review, 1985, vol. 75, pp. 424 ss; SHAPIRO, *Systems Competition and Network effects*, in J. Econ. Persp., 1994, vol. 8, pp. 93 ss.; BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, 10, Milano, 2004, p. 153; FARREL, SALONER, *Standardization, Compatibility and Innovation*, in Rand Journal of Economics, 1985, p. 70;

¹⁴⁶ Le economie di rete sono caratterizzate dal cd. *tipping*, in base al quale il prodotto che al momento della condivisione di massa della tecnologia fruisce di una (per quanto limitata) maggiore diffusione è destinato a conquistare rapidamente tutto il mercato.

sull'innovazione, incentivando ancora una volta a ripensamenti sul test IMS.

Il mercato *dell'information technologies* è spesso caratterizzato dalla concorrenza “sistematica”, nel quale cioè le imprese competono offrendo *serie di beni* che, non solo sono standardizzati – e quindi comunicanti tra di loro –, ma anche legati da un vincolo funzionale, per cui solo dall'acquisto congiunto di tutti questi beni è possibile trarne utilità.

In tale contesto, tendono ad accentuarsi gli effetti di rete, divisibili in (I) “*diretti*”, quando l'utilità del prodotto per i consumatori non dipende solo dall'uso che essi ne fanno, bensì anche dalla quantità di altri consumatori che utilizzano il medesimo prodotto, ed (II) “*indiretti*”, quando il valore del prodotto cresce agli occhi dei consumatori in funzione dell'aumento del numero e della varietà di prodotti ad esso complementari.

A differenza *dell'old economy*, dove la preferenza dei consumatori verso un prodotto divenuto il più diffuso nel mercato non era decisiva per impedire l'ingresso o la permanenza di altri prodotti concorrenti, in presenza di effetti di rete i consumatori tendono ad essere più catturati dalla tecnologia scelta inizialmente ¹⁴⁷.

Questo fenomeno costituisce quindi una vera e propria barriera all'ingresso per i prodotti concorrenti (eventualmente anche superiori nel merito), influenzando direttamente sull'assetto economico del mercato. Tali effetti infatti, sono in grado di *agevolare* l'emergere di un solo prodotto che diviene così lo standard di fatto di mercato.

Nell'attuale contesto, il pericolo è quindi che le posizioni di monopolio non si originino in seguito ad un'efficace competizione di merito - da cui scaturirebbe lo standard effettivamente migliore, massimizzando quindi il livello d'innovazione –, ma che siano semplicemente frutto di un vantaggio derivante da meri fenomeni strutturali del mercato – in particolare gli effetti di rete

¹⁴⁷ Per esempio, come sarà dimostrazione il caso Microsoft, il mercato dei programmi software è caratterizzato da forti effetti di rete: poiché detti programmi, per loro natura, non sono destinati ad operare isolatamente ma ad interagire con altri software, per cui il beneficio che agli utilizzatori deriva dall'uso di un determinato programma dipende dalla diffusione di quel medesimo programma presso altri utenti. D'altro canto gli utilizzatori privilegeranno l'uso di programmi più conosciuti dalla rete di assistenza, la quale, da parte sua, si specializzerà prevalentemente sui software più utilizzati dagli utenti. Gli installatori, a loro volta, tenderanno ad installare sulle macchine i programmi più usati e preferiti dai consumatori.

e la presenza di economie di scala¹⁴⁸.

Questo comporterebbe che i consumatori sarebbero locked-in nello standard loro imposto, che potrebbe tuttavia non corrispondere a quello tecnologicamente migliore sul mercato, con un inevitabile pregiudizio per l'innovazione e per il generale welfare.

Se poi entrano in gioco i diritti IP, questo pericolo rischia di aumentare. Come precedentemente evidenziato, la posizione di dominanza del titolare del diritto IP incorporato in uno standard può essere sfruttata (*hold-up*), trasferendola su di un'intera gamma di prodotti compatibili con quello protetto dal DPI, traendone quindi forti benefici.

In tale contesto, se al titolare di un diritto IP tale situazione di dominanza è stata agevolata dalla presenza di effetti di rete, e non invece dai meriti del prodotto, ne deriverebbe una remunerazione più che proporzionale rispetto all'entità del suo investimento e degli sforzi creativi iniziali, sviando quindi dalla finalità stessa della proprietà industriale.

Tali effetti di rete (in alcuni casi) fungono quindi da cassa di risonanza per comportamenti strategici dei titolari IP, sospetti alla luce dell'antitrust¹⁴⁹.

In questa ipotesi i rischi non riguardano solo la concorrenza, ma anche l'innovazione, il cui processo dinamico – scopo dell'IP - può quindi subire rallentamenti, non solo per fallimenti inerenti al funzionamento stesso del sistema della proprietà intellettuale¹⁵⁰, ma anche a causa di fenomeni strutturali di alcuni settori del mercato¹⁵¹.

Come è stato rilevato anche da parte della dottrina¹⁵² quindi, laddove si ritenga che ad un

¹⁴⁸ La presenza di economie di scala è un altro elemento che spinge verso la standardizzazione: nei mercati dei beni ad alto contenuto informativo i prodotti richiedono nella fase di produzione elevati investimenti iniziali, ma presentano modesti costi marginali, sicché mentre la loro creazione è particolarmente dispendiosa, il costo di un'unità aggiuntiva risulterà assai basso. In tali condizioni, un assetto monopolistico si configura come la soluzione di mercato destinata ad imporsi per la sua maggiore efficienza, rispetto ad una struttura frammentata. COLANGELO, *Microsoft e i vecchi dilemmi del nuovo antitrust*, in Foro Italiano, 2001, pp. 378 ss.

¹⁴⁹ PITOFISKY, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, in Berkeley Technology Law Journal, 2001, pp. 536 ss., cit. p. 547: "Perhaps the most perplexing question about how the antitrust laws should apply to intellectual property concerns entrenched market power achieved as a result of network effects.".

¹⁵⁰ Vedi *supra* par. 5.1.

¹⁵¹ PITOFISKY, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, in Berkeley Technology Law Journal, 2001, pp. 535 ss., afferma "[...] the exclusionary rights granted by intellectual property protection, coupled with trends toward standardization due to network effects, threaten to diminish market competition. Where this results in monopoly or near-monopoly, there can be negative effects not only on price and output, but also on innovation [...]".

¹⁵² MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in Orizzonti del Diritto Industriale, 2014, pp. 7 ss.; DREXL, *Abuse of Dominance in Licensing and Refusal*

determinato mercato non si possa accedere se non conformandosi ad uno standard di fatto, che incorpora diritti di proprietà intellettuale, il problema della chiusura alla concorrenza sembra non potersi risolvere con il ricorso al new product test.

6. TERZA FASE: LE REAZIONI DEGLI ORGANI COMUNITARI AGLI EFFETTI DELLA NEW ECONOMY

La stessa Commissione manifestò per prima la preoccupazione per il rischio di tali effetti negativi derivanti dagli *standard de facto*, portandola ad adottare una precisa linea di *policy pro-access*¹⁵³, emblematicamente espressa nella *Comunicazione sull'applicabilità dell'articolo 101 agli accordi di cooperazione orizzontale*, dove l'organo comunitario stabiliva che, nel caso di emersione tali standard, *“la principale preoccupazione sarà allora di garantire che tali standard siano il più possibile accessibili e che siano applicati in una maniera chiara e non discriminatoria. Per evitare l'eliminazione della concorrenza nel(i) mercato(i) rilevante(i) i terzi devono poter accedere allo standard a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie”*¹⁵⁴.

Alla luce degli esiti dei casi precedentemente analizzati, è possibile desumere che tale orientamento *pro-access* della Commissione trova diretta attuazione anche nel suo operato come organo giudicante, attraverso la formulazione “dell’exceptional circumstances test” – variante restrittiva dell'EFD.

E ancora, la Commissione, appurato che l'attuale economia digitalizzata e *knowledge based* ha provocato l'accentuarsi di preoccupanti fenomeni - come la cd. IP Revolution, la

to License: A 'More Economic Approach' to Competition by Imitation and to Competition by Substitution, in EHLERMANN, ATANASIU (eds.), *European Competition Law Annual 2007: The Interaction between Competition Law and Intellectual Property Law*, Hart Publishing, Oxford/Portland Oregon, 2007, pp. 647.

¹⁵³ La commissione, prima della corte, aveva manifestato tali preoccupazioni ad esempio: nella *Direttiva 92/38*, 1992, G.U. L 137, 20.05.1992, considerando 7, in cui afferma che l'uso di standards rappresentasse *“an enabling element for effective free-market competition”*; nella *Commission Guidelines on Intellectual Property and Standardization* (COM 892), 1992; nella *European Telecommunications Standard Institute's Intellectual Property Rights Policy*, (1997); nella *“1999 Communications Review”* indirizzata al Parlamento Europeo («Towards a new framework for electronic communications infrastructure and associated services»: COM(1999) 539 final, 10.11.1999) richiamate in GHIDINI, *Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2005, p. 258.

¹⁵⁴ Comunicazione della Commissione, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale*, pubblicata in G.U. 2001/C 3/02, 6.4.3, 174.

brevettazione strategica, la standardizzazione, i network effects –, è la prima che ha rilevato, nel caso IMS, l'inadeguatezza di tale test (incentrato sulla condizione dell'ostacolo al prodotto nuovo)¹⁵⁵.

La circostanza che, sempre più spesso, la posizione dominante sull'intero mercato di un titolare di diritti IP (incorporati di fatto in uno standard) è conseguenza degli effetti di rete¹⁵⁶ - quindi di fenomeni inerenti ai fallimenti del mercato e non esito di una corretta *competiton on the merits* - e che non sia possibile accedere in tale mercato se non conformandosi allo standard così formatosi, mette seriamente in crisi la distinzione tra *competition by imitation* e *competition by substitution*.

Conseguentemente la regola dell'ostacolo al prodotto nuovo, che si basava su tale distinzione, sembra non essere adeguata a risolvere il problema della chiusura alla concorrenza, portando la Commissione a ritenere di dover fare riferimento allo statuto generale dell'Essential Facilities Doctrine¹⁵⁷.

6.1. IL CASO MICROSOFT

La vicenda che ha coinvolto la società americana Microsoft viene generalmente considerata il *leading case* in materia di diniego abusivo di licenza di diritti IP incorporati in *standard de facto*.

In quest'ultimo caso infatti appare evidente la presa di coscienza da parte delle organi

¹⁵⁵ Vedi *supra* par. 4.3, in cui la Commissione ritiene sufficiente la verifica del carattere di indispensabilità della struttura 1860 per sancire la violazione, senza quindi fare ricorso al test del nuovo prodotto.

¹⁵⁶ DREXL, *Ims Health and Trinko – Antitrust Placebo for Consumers Instead of Sound Economics in Refusal-to Deal Cases*, in IIC, 2004, p. 788: “the copyright is not the cause of IMS’s dominant position, [...] the problem is that the lock-in effect excludes any other method of collecting data from the relevant market [...]». Tuttavia aggiunge che “[...] although it may not be denied that in IMS Health the copyright is not the cause of the dominant position, the copyright remains essential so that IMS Health can effectively exploit its dominant position». E quindi, anche se il diritto esclusivo non rappresenta, di per sé, la causa della situazione di monopolio, «[...] the competition problem may be cured by restricting the exercise of the exclusive right”.

¹⁵⁷ MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell’art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del Diritto Industriale*, 2014, pp. 7 ss; DREXL, *Ims Health and Trinko – Antitrust Placebo for Consumers Instead of Sound Economics in Refusal-to Deal Cases*, in IIC, 2004, p. 788: “at this point, the analysis allows more precision about the concept of “exceptional circumstances” in the sense of Magill and IMS. From an economic point of view, such circumstances exist whenever competition by substitution is excluded as a matter of the market condition. In such situations, imitation may be allowed, based on the application of art. 82 EC, even if the competitor would not offer a new product to consumers”.

comunitari dei cambiamenti del mercato e della necessità di adattarvi anche le conclusioni sul rapporto tra IP e antitrust a cui erano giunti in precedenza.

In particolare, in tale vicenda la Commissione¹⁵⁸ ha emesso una discussa decisione basata su fondamenti teorici molto lontani da quelli fino ad allora ribaditi dalle corti comunitarie.

Il Tribunale di primo grado, pur confermando in sostanza le conclusioni della Commissione, ha invece cercato di inquadrare la pronuncia nell'ambito dei principi del test IMS, ampliandone però notevolmente la portata.

Anticipando brevemente le conclusioni di tale vicenda, ciò che si può con preoccupazione dedurre è la persistente incapacità di definire compiutamente l'assetto tra IP e antitrust in tale ipotesi conflittuale. La facile mutevolezza delle condizioni sociali, tecnologiche e scientifiche sembra rendere vano ogni sforzo in tal senso.

Tale vicenda, inoltre, sembra sollevare perplessità circa l'opportunità di utilizzare un test rigido come quello sviluppato per il rifiuto di forniture, anche nei mercati ad alto sviluppo tecnologico.

6.1.1. I FATTI DEL CASO MICROSOFT

Al tempo dei fatti, Microsoft deteneva una posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi *per pc clienti*¹⁵⁹, in ragione delle elevate quote detenute (più del 90%) e delle forti barriere all'ingresso derivanti dagli effetti di rete indiretti¹⁶⁰.

La vicenda trae origine dalla denuncia alla Commissione da parte di Sun Microsystems,

¹⁵⁸ Commissione, 24 marzo 2004, *Microsoft*, caso COMP/C-3/37.792, decisione n. 2007/53/CE, in G.U.U.E, 6 febbraio 2007, L 32, p. 23 ss.

¹⁵⁹ I sistemi operativi sono software di sistema che controllano le funzioni di base di un computer, permettono all'utente di servirsi del computer e di far funzionare su di esso le applicazioni. Essi si distinguono in sistemi operativi per pc clienti e per server. I Personal Computer Clienti (cd. pc clienti) sono computer per uso generale, destinati ad essere utilizzati da una sola persona e che possono essere inseriti in una rete di computer. I sistemi operativi per server per gruppi di lavoro sono sistemi operativi che forniscono a livello collettivo servizi di base (condivisione di files, di stampanti e l'amministrazione delle modalità di accesso da parte degli interessati ai servizi in rete) ad un numero ridotto di pc clienti collegati in reti di piccole e medie dimensioni.

¹⁶⁰ *Ibidem*, par. 429-464, nello specifico par. 429: "*In its response to the supplementary Statement of Objections, Microsoft acknowledged that it held a dominant position in the supply of operating systems that run on personal computers (PCs.). The following recitals will show that Microsoft holds a dominant position which exhibits extraordinary features since it controls the quasi-standard of the relevant market in question, and has done so for some time. Microsoft's dominance relies on very high market shares and significant barriers to entry*".

sua concorrente nel vicino mercato dei sistemi operativi per server *per gruppi di lavoro*, di violazione dell'art. 102 TFUE in seguito al rifiuto opposto da Microsoft di fornire le informazioni necessarie per garantire la piena interoperabilità tra il sistema operativo di quest'ultima, presente sul 90% dei personal computer, ed i sistemi operativi installati sui server per gruppi di lavoro¹⁶¹.

In seguito all'enorme diffusione del sistema operativo Windows¹⁶² e alla conseguente sua affermazione come *standard de facto* nel mercato dei PC clienti, tali informazioni sulle interfacce rappresentavano un elemento essenziale per garantire la concorrenza nel mercato dei sistemi operativi installati su server per gruppi di lavoro¹⁶³, in assenza delle quali la denunciante non avrebbe potuto competere efficacemente in quel mercato¹⁶⁴.

Tale rifiuto di fornire le informazioni necessarie per realizzare sistemi operativi per server per gruppi di lavoro compatibili con l'architettura Windows, accentuato dagli effetti di rete tipici di questo settore, gli aveva quindi consentito - attraverso il classico effetto *leverage* - di estendere la sua posizione di quasi-monopolio dal mercato dei sistemi operativi per personal computer a tutti i mercati adiacenti nei quali l'interoperabilità ha un rilievo non trascurabile¹⁶⁵, e nel lungo periodo, rischiava di eliminare da tale mercato anche la concorrenza residua¹⁶⁶, con un inevitabile

¹⁶¹ Vedi *Direttiva 91/250/CEE del Consiglio*, del 14 maggio 1991 (sostituita dalla *Direttiva 09/24*) relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, che nel considerando 11 e 12 stabilisce che per interoperabilità si intende la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate.

¹⁶² *Ibidem*, par. 472: "*Microsoft's dominance presents extraordinary features in that Windows (...) is not only a dominant product on the relevant market for client PC operating systems, but it the de facto standard operating system product for client PCs*".

¹⁶³ *Ibidem*, par. 586: "*Microsoft's behaviour as regards disclosures of interface information must be analysed against the backdrop of two key elements, which have been outlined above. First, Microsoft enjoys a position of extraordinary market strength on the client PC operating system market. Second, interoperability with the client PC operating system is of significant competitive importance in the market for work group server operating systems*".

¹⁶⁴ *Ibidem*, par. 779: "*Microsoft has been enjoying a dominant (quasi-monopoly) position on the client PC operating system market for many years. This position of market strength enables Microsoft to determine to a large extent and independently of its competitors the set of coherent communications rules that will govern the de facto standard for interoperability in work group networks. As such, interoperability with the Windows domain architecture is necessary for a work group server operating system vendor in order to viably stay on the market*".

¹⁶⁵ Grazie anche alla presenza di consistenti effetti di rete, che si connotano, come precedentemente analizzato, per un agone concorrenziale normalmente definito come «winner-takes-all», nel quale le imprese non competono nel mercato, ma per il mercato. GIANNACCARI, *Il caso Microsoft (Europeo)*, in *Mercato concorrenza e Regole*, 2004, pp. 417 ss.

¹⁶⁶ *Ibidem*, par. 573-577, in particolare par. 573 in cui la Commissione evidenzia l'idoneità di tale rifiuto a danneggiare anche molte altre società operanti in quest'ultimo mercato, incapaci, senza tali informazioni, di competere con Microsoft: "*As outlined above, Microsoft has acknowledged that it does not intend to disclose the information requested by Sun to Sun or to any other work group server operating system vendor. Moreover, many competitors to Microsoft in the work group server operating system market have confirmed that they do not obtain sufficient*

pregiudizio per lo sviluppo tecnico e il benessere dei consumatori¹⁶⁷ (essendo in questo modo obbligati all'acquisto di prodotti di Microsoft)¹⁶⁸.

Tale rifiuto, essendo secondo la Commissione (e successivamente il Tribunale), principalmente finalizzato ad estendere il dominio nel mercato limitrofo¹⁶⁹, costituiva un abuso di posizione dominante, e le ordinava di divulgare alle imprese interessate tutte le informazioni relative all'interoperabilità¹⁷⁰.

6.1.2. L'INCENTIVE BALANCE TEST nella decisione della Commissione

Quanto alla metodologia con la quale è giunta a tale decisione, si deve sottolineare che la Commissione, attraverso una rilettura dei precedenti in materia, respinge l'impostazione che vorrebbe sostenere l'esistenza di una *"exhaustive checklist of exceptional circumstances"* per ciò che riguarda il rifiuto di concedere licenze su IPRs¹⁷¹, affermando quindi la possibilità di valutare come condizioni eccezionali *anche* ipotesi diverse da quelle individuate nei casi Magill e IMS¹⁷².

Adotta quindi un approccio valutativo fondato sull'esame *complessivo della fattispecie concreta*¹⁷³ - più che sulla verifica della sussistenza delle singole circostanze del test - e sul ricorso

interoperability information from Microsoft and feel that this puts them at a strong competitive disadvantage vis-à-vis Microsoft", e ancora par. 692: *"It follows from the foregoing considerations that Microsoft's behaviour risks eliminating competition in the work group server operating system market, due to the indispensability of the input that it refuses to supply to its competitors"*.

¹⁶⁷ *Ibidem*, par. 693- 708, in particolare par. 694: *"Due to the lack of interoperability that competing work group server operating system products can achieve with the Windows domain architecture, an increasing number of consumers are locked into a homogeneous Windows solution at the level of work group server operating systems. This impairs the ability of such customers to benefit from innovative work group server operating system features brought to the market by Microsoft's competitors. In addition, this limits the prospect for such competitors to successfully market their innovation and thereby discourages them from developing new products"*.

¹⁶⁸ Tale passaggio esprime in concreto quando rilevato *supra* nel paragrafo sugli effetti di rete.

¹⁶⁹ *Ibidem*, par. 577 : *"In conclusion, Microsoft's refusal to supply Sun is part of a broader conduct of not disclosing interoperability information to work group server operating system vendors"*.

¹⁷⁰ Non comprendeva però anche il codice sorgente.

¹⁷¹ Il test delle circostanze eccezionali con carattere cumulativo è l'esito della sentenza IMS. E' giusto precisare che tale decisione è stata assunta prima della sentenza IMS, ma si pensa che tale aspetto non sia rilevante per cui la Commissione avrebbe assunto le medesime conclusioni. *Ibidem*, par. 555: *"On a general note, there is no persuasiveness to an approach that would advocate the existence of an exhaustive checklist of exceptional circumstances and would have the Commission disregard a limine other circumstances of exceptional character that may deserve to be taken into account when assessing a refusal to supply"* e ancora *"it added that the exercise of a holder's exclusive right might be prohibited by Article 82 of the Treaty if it involves certain abusive conduct such as the arbitrary refusal to supply spare parts to independent repairers, the fixing of prices for spare parts at an unfair level or a decision no longer to produce spare parts for a particular model even though many cars of that model are still in circulation. Also a reading of the judgment in Micro Leader Business indicates that the factual situations where the exercise of an exclusive right by an intellectual property right-holder may constitute an abuse of a dominant position cannot be restricted to one particular set of circumstances"* (par. 557).

¹⁷² PARDOLESI, RENDA, *Kill Bill Vol. 2*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2007, pp. 575 ss.

¹⁷³ *Ibidem*, par. 558: *"The case-law of the European Courts therefore suggests that the Commission must analyse the*

all'inedito "*Incentives Balance Test*", che consente di valutare se l'impatto negativo sulle spinte all'innovazione di Microsoft, derivante dall'eventuale obbligo di dare accesso alle informazioni richieste, sarebbe stato compensato dagli effetti positivi generati da tale obbligo sul livello di innovazione nel settore¹⁷⁴.

Da un lato quindi questo "*open-ended approach*", risponde alla necessità di tenere in considerazione le peculiarità del caso in questione¹⁷⁵, e consente di ponderare adeguatamente gli effetti del rifiuto di licenza sui mercati rispetto ai quali lo standard è condizione di accesso.

Dall'altro lato, però, tale lista aperta di circostanze, ha come diretta conseguenza un forte incremento della discrezionalità all'organo giudicante, e l'impossibilità di prevedere ex ante la liceità della propria condotta¹⁷⁶, con un conseguente inevitabile acuirsi dei timori dei titolari di diritti IP.

6.1.3. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Microsoft impugnava la decisione di fronte al Tribunale ¹⁷⁷, il quale confermava le conclusioni della Commissione, affermando che "la circostanza relativa alla comparsa di un prodotto nuovo, come prevista dalle sentenze Magill e IMS Health (...) non può costituire l'unico parametro che consente di stabilire se il rifiuto di concedere in licenza un diritto di proprietà intellettuale possa portare pregiudizio ai consumatori ai sensi dell'art. 82, secondo comma, lett. b), CE. Come risulta infatti dalla lettera di tale disposizione, il detto pregiudizio può verificarsi

entirety of the circumstances surrounding a specific instance of a refusal to supply and must take its decision based on the results of such a comprehensive examination".

¹⁷⁴ Ibidem, par. 783: "The major objective justification put forward by Microsoft relates to Microsoft's intellectual property over Windows. However, a detailed examination of the scope of the disclosure at stake leads to the conclusion that, on balance, the possible negative impact of an order to supply on Microsoft's incentives to innovate is outweighed by its positive impact on the level of innovation of the whole industry (including Microsoft). As such, the need to protect Microsoft's incentives to innovate cannot constitute an objective justification that would offset the exceptional circumstances identified. Microsoft's other objective justification, which is that it has no incentive to engage in anti-competitive conduct with respect to interoperability, is not supported - and in fact is largely contradicted - by the evidence in this case.

¹⁷⁵ In particolare la tipologia del rifiuto di Microsoft, i rischi di eliminazione della concorrenza residua e la limitazione allo sviluppo tecnico e al benessere dei consumatori.

¹⁷⁶ Anche il ricorso al "exceptional circumstances test" opera *ex post*, essendo applicazione del diritto antitrust che tradizionalmente opera *ex post*, ma in quel caso è parzialmente prevedibile la liceità della condotta, soprattutto se venissero meglio definiti i confini della condizione del "nuovo prodotto".

¹⁷⁷ Tribunale di primo grado, 17 settembre 2007, *Microsoft e altri c. Commissione delle Comunità europee e altri*, causa T-201/04, in Racc. 2007, II-3601.

*in presenza di una limitazione non solo della produzione o degli sbocchi, ma anche dello sviluppo tecnico*¹⁷⁸.

Pur ribadendone le conclusioni, il Tribunale struttura la valutazione di abusività secondo l'impostazione formale della precedente giurisprudenza, anche se in sostanza ne propone una lettura più estesa.

Ha ritenuto, infatti, che fosse necessario procedere alla verifica delle “circostanze eccezionali” già affermate nel caso Magill e IMS¹⁷⁹, ma non ha escluso che, *nel caso di mancanza di una di esse, anche altre* possano essere successivamente valutate ai fini dell'accertamento del rifiuto di licenza¹⁸⁰. Questa sentenza sembra quindi risolvere in negativo la questione - già sollevata nel caso IMS¹⁸¹ - del carattere esaustivo del test IMS, per cui non basterebbe che una delle condizioni non si verifichi perché possa essere riconosciuta la liceità del rifiuto di licenza.

Sarà utile nei paragrafi successivi analizzare brevemente come queste circostanze sono state modificate dal giudice, considerando però che tali conclusioni sono da molti ritenute dettate dal caso concreto e difficilmente generalizzabili.

¹⁷⁸ *Ibidem*, par. 665

¹⁷⁹ *Ibidem*, par. 332: “*It also follows from that case-law that the following circumstances, in particular, must be considered to be exceptional:*

– *in the first place, the refusal relates to a product or service indispensable to the exercise of a particular activity on a neighbouring market;*

– *in the second place, the refusal is of such a kind as to exclude any effective competition on that neighbouring market;*

– *in the third place, the refusal prevents the appearance of a new product for which there is potential consumer demand*” e che “*Once it is established that such circumstances are present, the refusal by the holder of a dominant position to grant a licence may infringe Article 82 EC unless the refusal is objectively justified*” (par. 333).

¹⁸⁰ *Ibidem*, par. 336: “*In the light of the foregoing factors, the Court considers that it is appropriate, first of all, to decide whether the circumstances identified in Magill and IMS Health, paragraph 107 above, as described at paragraphs 332 and 333 above, are also present in this case. Only if it finds that one or more of those circumstances are absent will the Court proceed to assess the particular circumstances invoked by the Commission*”.

Si distingue quindi dalle conclusioni della Commissione che aveva affermato che in questo caso si potessero valutare come condizioni eccezionali anche ipotesi diverse da quelle individuate dalla Corte nella giurisprudenza Magill, mentre il Tribunale afferma che prima è necessario che siano valutate le tradizionali circostanze e che solo in mancanza di una di esse si può valutarne altre. Vedi CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, p.116.

¹⁸¹ Vedi caso IMS, nota 81.

6.1.3.1. *INDISPENSABILITA' del BENE*

Con riguardo alla prima condizione, il Tribunale ribadisce che il bene oggetto del diniego deve essere *indispensabile* per l'esercizio dell'attività del richiedente, ma ne estende la lettura¹⁸².

In tale vicenda entra in gioco un aspetto caratteristico dei nuovi beni *dell'Information Technology*, ossia l'interoperabilità e la compatibilità imposta del carattere cumulativo dell'innovazione¹⁸³. Pertanto la verifica di tale condizione è in questo caso subordinata al preventivo esame del grado di interoperabilità indispensabile.

Sebbene Microsoft avesse evidenziato, a sua difesa, la presenza di soluzioni alternative a quella in questione (consistente nel rilevare le informazioni sulle interfacce) idonee a consentire l'interoperabilità dei sistema operativo per gruppi di lavoro con quello Windows per pc client¹⁸⁴, la Commissione rileva che la quantità di informazioni da rivelare ai concorrenti dovesse essere tale da consentir loro di continuare ad operare sul mercato derivato come soggetti "*economicamente sani*"¹⁸⁵.

Emerge quindi un'applicazione più estesa di tale condizione: sarebbe possibile parlare di validi metodi alternativi alla *disclosure* delle informazioni sulle interfacce da parte di Microsoft – e quindi idonei a negare la presenza del requisito dell'indispensabilità - solo se, dalla loro applicazione, ne derivasse un prodotto in grado di operare nel mercato su un piano di "parità" rispetto all'impresa dominante¹⁸⁶. Solo in questo modo infatti si preserverebbe una struttura

¹⁸² Vedi sentenza IMS, in cui si era affermato che per stabilire l'indispensabilità del prodotto fosse necessario verificare la presenza di prodotti che ne costituiscono una possibile alternativa (anche meno vantaggiosa), e se sussistono ostacoli di natura tecnica, normativa o economica tali da rendere impossibile o, almeno, straordinariamente difficile per ogni impresa che voglia operare sul mercato creare, da sé o in collaborazione con terzi, prodotti o servizi sostitutivi.

¹⁸³ GAMBINO, *La protezione degli interessi dei consumatori tra IP e concorrenza (con spunti dal caso Microsoft)*, AIDA, 2007, pp. 172 ss.

¹⁸⁴ *Ibidem*, par. 345-347.

¹⁸⁵ E' da notare che Microsoft aveva criticato fortemente la nozione di interoperabilità utilizzata dalla Commissione visto che, a suo dire, essa avrebbe implicato una "quasi identità" tra i sistemi operativi Windows per server e i sistemi operativi concorrenti. D'altronde, secondo la Commissione, l'esistenza di soluzioni di interoperatività che permettano ai concorrenti una penetrazione "de minimis" nel mercato o una tutela di posizioni "de minimis", dimostrerebbe che il requisito non è soddisfatto.

¹⁸⁶ Tribunale afferma: "*Dal complesso delle considerazioni che precedono emerge che la Microsoft non ha provato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto quando ha considerato necessario che i sistemi operativi per server per gruppi di lavoro concorrenti della Microsoft fossero in grado di interoperare con l'architettura di dominio Windows su un piano di parità con i sistemi operativi Windows per server per gruppi di lavoro in modo da essere commercializzati in modo economicamente sostenibile*".

concorrenziale effettiva vantaggiosa anche per i consumatori.

Il punto di vista per valutare il carattere di “indispensabilità” sembra quindi spostarsi su un piano soggettivo¹⁸⁷, focalizzato principalmente sulle necessità e le esigenze dei concorrenti esistenti.

6.1.3.2. ELIMINAZIONE DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO VICINO

Per quel che concerne la condizione “*dell’eliminazione della concorrenza nel mercato vicino*”, la sentenza Microsoft sembra aver ulteriormente esteso la portata del precedente Test Magill.

Infatti, in quel caso, il rifiuto di dare in licenza le informazioni dei programmi televisivi aveva provocato l’immediata sparizione di Magill dal mercato, con un’effettiva eliminazione della concorrenza. In quest’ultima vicenda, invece, il diniego di Microsoft di fornire le informazioni avrebbe comunque permesso la sopravvivenza nel mercato delle concorrenti (almeno a breve termine)¹⁸⁸.

La Commissione, infatti, affermava che era sufficiente provare che il rifiuto di contrarre poteva generare anche un mero “*rischio*” di eliminazione della concorrenza, e non più “un’alta probabilità” che ogni forma di concorrenza fosse eliminata dal mercato derivato.

In risposta alle accuse – corrette, secondo molti autori¹⁸⁹ - da parte di Microsoft di aver dato una lettura più ampia rispetto alla giurisprudenza precedente in materia di IP, il Tribunale si

¹⁸⁷ Si ricordi invece quanto sostenuto dalla Corte nella sentenza Bronner, spec. par. 43-46 nonché dall’Avv. generale Jacobs nelle Conclusioni, par. 66: “*A mio parere, tuttavia, il criterio da applicare deve essere oggettivo: in altre parole perché un diniego d’accesso costituisca un abuso, occorre che la concorrenza risulti estremamente difficile non solo per l’impresa che richiede l’accesso, ma anche per qualunque altra impresa. Pertanto se il costo della riproduzione dell’infrastruttura costituisce di per sé un ostacolo all’ingresso sul mercato, esso deve essere tale da scoraggiare qualsiasi imprenditore prudente dall’entrare sul mercato*”.

¹⁸⁸ Avendo ad esempio la possibilità di assicurarsi un minimo di interoperabilità con modalità alternative, come evidenziato da Microsoft (vedi nel paragrafo precedente). Il rifiuto non comporta quindi un’eliminazione immediata della concorrenza. Naturalmente tali concorrenti senza le informazioni sulle interfacce non avrebbero potuto offrire al consumatore un prodotto pari a quello di Microsoft. Nel lungo periodo inoltre, la situazione di svantaggio dei concorrenti avrebbe portato presumibilmente ad un’estensione della posizione già dominante di Microsoft.

¹⁸⁹ A riguardo molti autori parlano di “giurisprudenza creativa” che consente ai giudici comunitari di proclamare adesione al solco dei precedenti nel mentre ne mutano i presupposti sostanziali. V. PARDOLESI, COLANGELO, *Microsoft, i giudici europei e l’antitrust di una volta*, in Foro Italiano, 2008, IV, pp. 114 ss., spec. 118; ANDERMAN, *Microsoft e il problema dell’interoperabilità*, in Mercato Concorrenza Regole, 2008, pp. 569 ss; PARDOLESI, RENDA, *Kill Bill Vol. 2*, in Mercato Concorrenza Regole, 2007, pp. 575 ss.

limita a definire come puramente semantica la distinzione tra “*rischio di eliminazione*” ed “*idoneità ad eliminare*”, per cui entrambi mirerebbero al medesimo risultato: applicare l’art.102 TFUE anche se non vi è ancora una totale compressione della concorrenza.

Tale interpretazione estensiva rischia inoltre di essere ulteriormente enfatizzata, se si considera, che nei mercati connotati da effetti di rete – come quello in questione – una totale eliminazione della concorrenza renderebbe il suo ripristino quasi impossibile ¹⁹⁰.

In conclusione, ancora una volta le particolari caratteristiche di tale mercato, influenzando sulla valutazione delle “circostanze eccezionali”, rischiano di abbassare ulteriormente la soglia oltre la quale ritenere verificata tale condizione.

6.1.3.3. LA VERSIONE ATTENUATA DEL “NEW PRODUCT TEST”

Quest’ultima considerazione diviene ancora più marcata in relazione al criterio del prodotto nuovo.

Per considerare abusivo il rifiuto di concedere licenza, il caso IMS richiedeva che per prodotto nuovo s’intendesse non la mera duplicazione di un bene già offerto dal titolare del diritto nel mercato secondario, bensì un prodotto o un servizio diverso per cui esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori.

Microsoft, alla luce di tale definizione, aveva obiettato la mancanza in tal caso dell’offerta di un nuovo prodotto. Tuttavia, il Tribunale, attraverso l’applicazione letterale dell’art. 102 giungeva a dichiarare sussistente tale circostanza in considerazione del fatto che l’ostacolo alla comparsa di un prodotto nuovo non sia l’unico elemento da considerare. In applicazione dell’art. 102, let. B), il pregiudizio ai consumatori potrebbe infatti derivare anche da ostacoli allo sviluppo tecnico, oltre che a quelli alla comparsa del prodotto nuovo¹⁹¹.

Sembra quindi che ci si debba orientare verso un concetto di nuovo prodotto consistente non solo nella diversità oggettiva (o merceologica) dal bene già esistente, bensì anche in una di

¹⁹⁰ *Ibidem*, par. 562; CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell’Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, p. 120.

¹⁹¹ *Ibidem*, par. 665.

carattere meramente tecnologico. In questo senso il rifiuto di concedere l'accesso ad un bene protetto da IP sarebbe abusivo non soltanto quando impedisca l'emersione di un prodotto che nessuno offre, ma anche quando impedisca la realizzazione di un bene astrattamente succedaneo rispetto a quelli disponibili, ma concretamente idoneo a rimpiazzarli nelle scelte del consumatore per via del suo diverso profilo tecnologico¹⁹²¹⁹³.

Del quadro entro il quale era maturato il *new product test* resterebbe, quindi, solamente il presupposto della tutela “funzionalizzata” della proprietà intellettuale: essa può cessare nelle circostanze in cui non opera più a favore della promozione della concorrenza dinamica, bensì contro¹⁹⁴.

6.1.3.4. GIUSTIFICAZIONE OGGETTIVA

Nei precedenti casi la Corte si era limitata a dichiarare tale circostanza senza mai chiarirne il significato.

In tale caso, il Tribunale ha dovuto verificare, per la prima volta, se il rifiuto dell'impresa dominante sia giustificabile alla luce dell'esistenza di diritti IP sul bene richiesto e del disincentivo all'innovazione che deriverebbe all'impresa dall'obbligo di concedere ai concorrenti l'accesso al bene protetto.

In merito alla prima giustificazione presentata da Microsoft, ammettere che la sussistenza di un diritto IP sul bene richiesto possa obiettivamente motivare il diniego sarebbe in

¹⁹² PISERA', *Essential Facilities Doctrine e i Diritti di Proprietà Intellettuale: il caso Bayer Cropscience*, in *Concorrenza e Mercato*, 2014, pp. 699 ss, nota 52; MEZZETTI, *Diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: da Magill a Microsoft*, in *il Diritto Industriale*, 2008, vol. 3, pp. 246 ss.

¹⁹³ *Ibidem*, par. 707: "Thus, the contested decision rests on the concept that, once the obstacle represented for Microsoft's competitors by the insufficient degree of interoperability with the Windows domain architecture has been removed, those competitors will be able to offer work group server operating systems which, far from merely reproducing the Windows systems already on the market, will be distinguished from those systems with respect to parameters which consumers consider important".

¹⁹⁴ PARDOLESI, COLANGELO, *Microsoft, i giudici europei e l'antitrust di una volta*, in *Foro Italiano*, 2008, IV, pp. 114 ss., spec. 118; ANDERMAN, *Microsoft e il problema dell'interoperabilità*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2008, pp. 569 ss; PARDOLESI, RENDA, *Kill Bill Vol. 2*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2007, pp. 575 ss: "La pronuncia della CFI ha ritenuto di poter completare l'opera, ridicolizzandolo, mercé l'acrobatica interpretazione secondo la quale il prodotto nuovo è quello che – oltre a replicare ciò che è già in circolazione – vi aggiunge qualche significativo miglioramento/sviluppo e, nemmeno nel breve periodo".

contraddizione con la disciplina che riconosce che il rifiuto di licenza di diritti di proprietà intellettuale, seppure in casi eccezionali, può essere abusivo.

D'altro canto, il giudice comunitario ha sostenuto quando affermato dalla Commissione, cioè che *"la necessità di tutelare gli incentivi ad innovare della Microsoft, non può costituire giustificazione obiettiva che riequilibrerebbe le circostanze eccezionali sopra indicate"*¹⁹⁵.

7. LE CRITICHE E LE SOLUZIONI ALTERNATIVE ALL'EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES TEST

7.1. DALL'APPROCCIO EX POST ALLA REGULATION

Con tale ultimo caso comunitario in materia, sembra confermarsi la linea *pro-access*, già avviata dalla Commissione nella disciplina degli standard di comunicazione, in relazione ai quali, come già evidenziato, *"per evitare l'eliminazione della concorrenza nel(i) mercato(i) rilevante(i) i terzi devono poter accedere allo standard a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie"*¹⁹⁶.

La necessità di adattarsi alle dinamiche delle *knowledge based economies*, caratterizzate dai numerosi fenomeni strutturali analizzati, sembra quindi avere come preoccupante conseguenza un ulteriore abbassamento della soglia del rischio di eliminazione della concorrenza, a discapito di coloro che per raggiungere tale innovazione hanno speso risorse ed energie¹⁹⁷.

Non si può quindi non rilevare come le conclusioni del caso Microsoft, elevando il rischio che tale dottrina giunga a consentire un indiscriminato obbligo di concedere licenza su diritti essenziali per *imitare* un prodotto di successo, abbiano riaperto gli animi delle dottrine più critiche all'adozione dell' *"exceptional circumstances test"*, riaprendo così il conflitto tra quanti

¹⁹⁵ *Ibidem*, par. 707.

¹⁹⁶ Vedi *supra* par. 6, nota 153.

¹⁹⁷ FARRELL, *Arguments for weaker intellectual property protection in network industries*, in StandardView, 1995, vol. 3, pp. 46 ss; PARDOLESI, GRANIERI, *Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell'era digitale*, in Mercato, Concorrenza e Regole, 2001, pp. 7 ss. : *"Gli economisti teorici delle industrie a rete suggeriscono la necessità di un abbassamento delle soglie di protezione dei diritti di proprietà intellettuale"*.

pensano che debba soccombere la concorrenza¹⁹⁸, quanti il contrario¹⁹⁹ e quanti sostengono che non si debba ricorrere all'applicazione della normativa antitrust²⁰⁰.

Le controindicazioni da esse rilevate sono principalmente di due tipi.

La prima - facilmente intuibile e già evidenziata più volte - consistente nel rischio di veder sacrificato lo sforzo creativo e di disincentivare così gli investimenti in ricerca e sviluppo.

A differenza delle proprietà materiali, quelle intellettuali non possono essere utilizzate senza *disclosure*, in quanto, una volta svelate, è facile appropriarsene: è proprio al fine di preservare gli incentivi all'innovazione e agli investimenti in ricerca e sviluppo che la legge attribuisce al titolare il potere di conservare l'esclusiva del prodotto e del suo utilizzo.

L'applicazione dell'essential facility doctrine ai diritti di proprietà industriale, attaccando la funzione propria di quest'ultimi, produrrebbe allora un "cortocircuito": in base a tale dottrina, infatti, più un'invenzione è unica e difficile da duplicare, più risulterà necessario renderla accessibile agli altri²⁰¹, andando così a snaturare tale forma proprietaria.

A ciò si aggiunga che il rimedio dell'obbligo a contrarre richiederebbe un intervento di tipo regolatorio da parte delle autorità antitrust, che andrebbe a sconfinare dalle prerogative ad esse spettanti²⁰². Non basta infatti consentire l'accesso ai terzi, ma è necessario fissarne le regole, ossia i prezzi, i termini e le condizioni, di cui però tali autorità non hanno conoscenze sufficienti per assicurare un'adeguata valutazione.

¹⁹⁸ In tal senso ad esempio: GLAZER, *The IMS Health case: a US perspective*, in Geo. Mason L. Rev, 2006, pp. 1197 ss.; evidenziata questa scuola di pensiero anche da GHIDINI, FALCE, *Intellectual Property on Communication Standards: balancing innovation and competition through the Essential Facilities Doctrine*, in Diritto d'Autore, 2001, pp. 315 ss.: "they..(are) arguing that an IPR holder can always, in any condition refuse to sell or license to anyone (...) antitrust consideration should just stay out of the door".

¹⁹⁹ In tal senso ad esempio: KWOK, *A new approach to resolving refusal to licence intellectual property rights disputes*, in World Competition, 2011, pp. 260 ss.

²⁰⁰ Vedi infra le soluzioni proposte da questo e dal successivo paragrafo.

²⁰¹ COLANGELO, *Alla ricerca dell'isola che non c'è: i diritti di proprietà industriale nell'oceano antitrust*, in Giurisprudenza Commerciale, 2000, I, pp. 339 ss.

²⁰² Questa critica rievoca un'ulteriore diatriba dottrinale inerente al ruolo delle autorità antitrust: la loro funzione di organi di controllo, derivante da un diritto antitrust pensato come rimedio correttivo/riparatorio (quindi ex post), viene spesso esercitata in maniera tale da trasformarsi in interventi regolatori del mercato (quindi in prospettiva ex ante). Vedi al riguardo, tra i tanti: OSTI, *Il sogno regolatore genera mostri*, in Mercato Concorrenza e Regole, 2001, 1. Elevano questa critica in merito all'EFD in materia di IP, ad esempio: CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 104-110

Tale necessità ha portato parte della dottrina ad individuare, come soluzione alternativa all'intervento antitrust, quella *regolatoria*, basata quindi su un intervento *ex ante*.

Tale posizione trova il suo fondamento nell'assimilazione della proprietà intellettuale e industriale (quando costituisce un'essential facility) alla situazione di *public utility* e di monopolio naturale, e quindi sull'assunto che tali comportamenti vadano regolamentati²⁰³.

In questi casi quindi la risposta al conflitto tra IP e concorrenza dovrebbe essere la *regulation*, e non il ricorso all'antitrust²⁰⁴.

A differenza dell'*exceptional circumstances test* che fa ricorso a regole che originano dalla prassi e dettate dalla fattispecie concreta, trovare un rimedio *a priori* potrebbe produrre risultati apprezzabili per tutti i soggetti coinvolti e dunque per il mercato nel suo complesso. La presenza di un chiaro quadro normativo è infatti importante per le imprese che vogliano effettuare investimenti nella ricerca, con la conseguenza che tale sistema di regolamentazione avrebbe come pratica conseguenza quella di incentivare lo sviluppo.

7.2. MODIFICHE ALLA NORMATIVA IP: DALLA PROPERTY RULE ALLA LIABILITY RULE?

Altra dottrina si è spina oltre, proponendo un' integrazione del sistema brevettuale e di copyright con norme anti-concorrenziali, fino a convertire, in determinati settori, i diritti proprietari (*property rule*) in diritti al compenso (*liability rule*)²⁰⁵.

²⁰³ Nel diritto della concorrenza dell'UE infatti la scelta di interventi *ex ante* è stata limitata a mercati storicamente soggetti a monopoli naturali. Come però evidenziato supra in nota 172, l'autorità antitrust ha principalmente il potere di intervenire *ex post* per eliminare eventuali distorsioni della concorrenza in forza di norme di portata generale (come art. 102). La ricerca di un modello ottimale di intervento è da sempre oggetto di accesi dibattiti, ma in linea generale si può affermare che l'approccio *ex post* ed *ex ante* non necessariamente si escludono, ma possono essere complementari.

²⁰⁴ COLANGELO, *Alla ricerca dell'isola che non c'è: i diritti di proprietà industriale nell'oceano antitrust*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2000, I, pp. 339 ss.; Da evidenziare la soluzione prospettata da PARDOLESI, GRANIERI in *Proprietà intellettuale e Concorrenza: convergenza finalistica e "liaisons dangereuses"*, in *Foro Italiano*, 2003, vol. 10, pp. 194 ss.; e ancora in *Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell'era digitale*, in *Mercato, Concorrenza e Regole*, 2001, pp. 7 ss, in cui ipotizzano come preferibile alternativa all'intervento antitrust – in particolare, via *ef doctrine* – quella di una regolazione basata sul paradigma dell'art. 2597 cod. civ. (obbligo a contrattare del monopolista legale). Contra a tale soluzione GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato, concorrenza e regole*, 2005, pp. 252-253, alla nota 36, che dubita che tale modello fatto proprio dall'art. 2597 (regolazione *ex ante*, normativamente riferita a situazioni non competitive predefinite dal monopolio legale) possa convenientemente utilizzarsi per selezionare le ipotesi nelle quali l'esercizio di un DPI determini o concorra a determinare una effettiva – non «predefinita» – market foreclosure, preferendo invece una valutazione effettuata in concreto, caso per caso, e quindi *ex post*: tipicamente con strumenti antitrust.

²⁰⁵ GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e)*

In particolare, viene evidenziata come idonea soluzione nel caso di mercati con forte presenza di network effect.

Qui riemerge la questione dell'inadeguatezza istituzionale nell'assicurare una corretta verifica dei presupposti per la concessione delle privative a cui si aggiunge il problema dell'espansione esponenziale della proprietà intellettuale. In tali condizioni è possibile che lo sforzo creativo o inventivo sia effettivamente mancato (o comunque marginale), e che l'accesso alla proprietà intellettuale sia strumentale all'acquisizione di una illegittima posizione dominante, se non monopolistica, proprio per la caratteristica del winner-takes-all manifestata da tali mercati.

Viene quindi proposto una duplice forma di intervento nella disciplina delle privative industriali ed intellettuali.

Con lo scopo di arginare l'odierna tendenza ad applicare il cd. *criterion of universality*²⁰⁶, sarebbe necessario elevare il livello dei requisiti previsti da tali normative, soprattutto in quella del diritto d'autore, ormai snaturato dai frequenti tentativi di ricomprendere tipologie di beni derivanti dall'economia knowledge based, spesso privi di contenuto creativo²⁰⁷.

E ancora, taluno ha proposto di regolare l'esercizio abusivo dei diritti IP mediante norme specifiche in materia di proprietà intellettuale - distinte a seconda dell' IPR²⁰⁸ - ovvero di

della concorrenza, in Mercato, concorrenza e regole, 2005, pp. 252. Sottolinea in particolare che l'intervento antitrust si renderebbe meno necessario se "il paradigma del DPI venisse integrato da «anticorpi pro-concorrenziali» capaci di realizzare un più equilibrato contemperamento degli interessi dei primi e dei successivi innovatori", richiamando a tal proposito ULLRICH, *Expansionist Intellectual Property Protection and Reductionist Competition Rules: A TRIPs Perspective*, in Journal of International Economic Law, 2004, p. 401: "because legislators often fail to properly define the limits of exclusive property rights, the exercise of these rights in new situations, and especially with regard to new technologies, attracts scrutiny under competition law, with a view to preventing anticompetitive market foreclosure".

²⁰⁶ Tendenza in virtù della quale tutte le res sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale. Vedi POSNER, *Antitrust in the New Economy*, in Antitrust Law Journal, 2001, vol. 68, pp. 925 ss.; COHEN, NOLL, *Intellectual property, Antitrust and the new economy*, in U. Pitt. Law Review, 2001, pp. 453 ss.: "Recent trends in copyright and patent law seem to be pursuing a fundamental change in IP law. These changes essentially are in the direction of recognizing fewer and fewer limits to the rights of creators".

²⁰⁷ HEINEMANN, *International Antitrust and Intellectual Property*, in Intellectual Property and Free Trade Agreements, ed. by HEATH, KAMPERMAN, SANDERS, Oxford-Portland, 2007, p. 261 ss., spec. 274: "it is an essential task of the national legislature to proceed to a 'wise' definition of IPRs avoiding at the same time under and over-protection". DERCLAYE, *An economic approach to what the conditions of abuse of a dominant position of copyright should be*, 2003, pp. 19 ss.

²⁰⁸ Vedi ad esempio ONG, *Anti-competitive Refusal to Grant Copyright Licenses, Anti-competitive Refusal to Grant Copyright Licenses: Reflections on the IMS Saga*, in European Intellectual Property Review, 2004, p. 505 ss, che propone l'adozione di una dottrina sul modello del "patent misuse" e del "copyright misuse", diffusi negli Stati Uniti e diretti ad impedire che il titolare del diritto IP possa far valere la sua esclusiva nei confronti di eventuali contraffattori, quando eserciti il suo diritto IP in violazione della normativa antitrust; DERCLAYE, *An economic approach to what the conditions of abuse of a dominant position of copyright should be*, 2003, pp. 19 ss. che sostiene di introdurre una

riconfigurare, in determinati settori specifici, le forme di protezione dell'immateriale attraverso un depotenziamento delle prerogative proprietarie in cambio del riconoscimento di un compenso a titolo di risarcimento²⁰⁹.

7.3. ECONOMIC APPROACH E RULE OF REASON IN EU

La creazione di un'Unione Europea di carattere non solo economico, ma anche sociale, ha portato ad un rafforzamento dell'opinione degli organi europei che, nella valutazione del rapporto tra IP e Antitrust, sia necessario tenere in stretta considerazione non solo interessi economici.

In questo scenario sta sempre più emergendo la possibilità di fare ricorso alla dottrina statunitense della *rule of reason*²¹⁰ (o “regola della ragione”) - o più generalmente all' approccio economico - nella disciplina della concorrenza ed in particolare nei casi concernenti l'art. 102²¹¹ e il suo rapporto con i diritti IP²¹².

licenza obbligatoria - su immagine di quella prevista nel caso di brevetto dipendente - anche nel caso di copyright, affermando ancora che *"it is always preferred for reasons of legal security that the legislator remedies to excesses of copyright protection rather than the courts"*.

²⁰⁹ Un modello di questa impostazione è presente nella nostra legislazione di diritto d'autore (art. 99, legge 21 aprile 1941, n. 633) a proposito dei "progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici", per i quali si prevede "il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo [dell'autore] consenso". Vedi COLANGELO, *Abolire la proprietà intellettuale?*, in Foro Italiano, 2015, V, pp. 353 ss.: *"a fronte del proliferare di monopoli in miniatura, sempre più crescente è il consenso raccolto dai sostenitori di una tutela della proprietà intellettuale imperniata su regole risarcitorie: il vincolo contrattuale dello scambio verrebbe così superato sottraendo al titolare dell'entitlement il diritto di esclusiva e riconoscendogli, in cambio, una somma a titolo di risarcimento"*; in senso opposto PARDOLESI, GRANIERI, *Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell'era digitale*, in Mercato, Concorrenza e Regole, 2001, pp. 7 ss, che afferma che *"Il prezzo di tutto ciò sarebbe soltanto l'attenuazione di una property rule ad opera di una liability rule (...) opzione impraticabile ex ante, in sede di determinazione normativa dei presupposti di tutela, poiché ciò presupporrebbe la creazione di un diritto della proprietà intellettuale ad hoc per le tecnologie appartenenti ai mercati a rete"* per cui *"l'unica via (almeno all'interno delle industrie a rete) resta quella ex post, del giudizio eventuale di contraffazione, nella quale è il giudice a risolvere il conflitto, decidendo la questione pregiudiziale della sussistenza dei presupposti per concessione della privativa al primo titolare e quello della legittimità del tentativo di duplicazione della rete. Una regolazione di tipo giurisdizionale, dunque, e non amministrativa, che facendo leva sulla specializzazione del giudice e la preesistenza della struttura si sottrae all'obiezione dei costi della regulation"*.

²¹⁰ La *"rule of reason"* ha origine negli US, per l'esigenza di supplire alla mancanza di deroghe al generale divieto di condotte e pratiche anticoncorrenziali previsto dalla Section 1 dello Sherman Act. Essa prevede che nella valutazione di accordi intervenuti, sia necessario effettuare un bilanciamento tra effetti anti e pro concorrenziali, e se risultano prevalenti gli effetti positivi la Section 1 non deve essere applicata. Vedi per una sua più ampia trattazione in ambito statunitense: PERITZ, *The Rule of Reason in antitrust law: property logic in restraint of competition*, Competition of Law, ed. Rosa Greaves, 2003, pp. 285 ss.

²¹¹ Nel nostro sistema comunitario in materia di accordi è già previsto espressamente all'art. 101 TFUE un sistema di esenzione, per cui tendenzialmente non si reputa necessaria in tale caso. Potrebbe essere invece utile nel caso dell'art. 102, non ammettendo alcun tipo di deroghe.

²¹² CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 135 ss.; EZRACHI, *Competition law enforcement and refusal to license: the changing boundaries*

Tale approccio è stato per la prima volta applicato in materia dalla Commissione nel caso Microsoft attraverso il ricorso *all'Incentive Balancing Test*²¹³.

Esso infatti, considerando l'eterogeneità dei diritti di proprietà intellettuale e i continui mutamenti del mercato, secondo alcuni autori consentirebbe di ponderare di volta in volta gli effetti del rifiuto di licenza sul mercato, di tenere in considerazione la specifica natura del diritto e di valutare la qualifica dello standard, in modo da circoscrivere adeguatamente gli obblighi di licenza alle necessità di interoperabilità e compatibilità.

Si porrebbe inoltre in linea con l'attuale *policy* della Commissione²¹⁴.

Quest'ultima nel 2005 ha adottato una Comunicazione relativa agli "*Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*"²¹⁵, preceduta da una discussione interna con il Discussion Paper²¹⁶, volta ad indirizzare l'azione della Commissione nell'applicazione dell'art. 102 TFUE²¹⁷.

Sebbene entrambi non siano vincolanti e non pregiudichino diverse interpretazioni dell'art. 102²¹⁸, tentano di uniformare il trattamento dell'abuso di posizione dominante ricostruendo l'esperienza della Commissione e la giurisprudenza della Corte rielaborandole alla

of Article 102 TFUE, in Intellectual Property and Competition Law: new frontiers, (ed.) Steven Anderman and Ariel Ezrachi, 2011, cap. 5 e 7.

²¹³ Vedi supra par. 6.1.2.

²¹⁴ Vedi per maggiori dettagli MERTIKOPOULOU, *DG Competition's Discussion Paper on the application of article 82 EC to exclusionary abuses: the proposed economic reform from a legal point of view*, in European competition law review, 2007, pp. 241 ss; KELLERBAUER, *The new enforcement priorities: a more economic approach?*, in European competition law review, 2010, pp. 183 ss.

²¹⁵ Il titolo della Comunicazione nella versione in inglese "*Guidance on the Commission's Enforcement Priorities in Applying Article 82 EC Treaty to the Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings*".

²¹⁶ *DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses*, 19 dicembre 2005, disponibile sul sito internet <http://www.europa.eu>.

²¹⁷ Par. 2 della Comunicazione: "*La presente comunicazione stabilisce le priorità che indirizzeranno l'azione della Commissione nell'applicare l'articolo 82 al comportamento delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti dal mercato. In parallelo alle decisioni coercitive specifiche adottate dalla Commissione, la comunicazione mira a fornire maggiore chiarezza e prevedibilità per quanto riguarda il quadro generale di analisi utilizzato dalla Commissione per stabilire se debba esaminare casi relativi a varie forme di comportamenti di esclusione, nonché ad aiutare le imprese a valutare meglio la probabilità che un certo comportamento determini un intervento della Commissione ai sensi dell'articolo 82*".

²¹⁸ KELLERBAUER, *The new enforcement priorities: a more economic approach?*, in European competition law review, 2010, pp. 183 ss.: "*It needs to be highlighted that the Guidance provides for considerable leeway to deviate from the new policy. The Commission may adapt the approach set out therein, to the extent that this would appear to be reasonable and appropriate in a given case*".

luce di un approccio maggiormente economico.

Propongono in particolare l'introduzione *dell'efficiency defence*, cioè di valutazioni in termini di efficienza²¹⁹, dove con tale termine si intende il risultato dell'attività di bilanciamento dei contrapposti interessi che il giudice compie prima di decidere in merito alla illegittimità o meno di una condotta porta in essere dall'impresa dominante²²⁰.

Quando tale impresa è inoltre titolare di un diritto IP l'analisi contestuale dei processi industriali e competitivi in cui si realizza la condotta in questione è elemento fondamentale.

Bisognerà attendere per verificare se in futuro tale linea interpretativa tracciata dalla Commissione in materia di abuso ex art. 102 trovi una sua applicazione pratica anche nel rifiuto di concedere licenza diritti IP.

7.4. IL DIVERSO ORIENTAMENTO DEGLI U.S.

L'idea del ricorso alla licenza obbligatoria come rimedio antitrust è ancora meno condivisa nel diritto statunitense²²¹.

La stessa IP Guidelines prevede che *"such market power does not impose on the intellectual property owner an obligation to license the use of that property to others"*²²².

²¹⁹ Una condotta non potrebbe essere vietata oltre che nei casi in cui sia oggettivamente giustificata anche quando produca per i consumatori efficienze (come una riduzione dei costi, un miglioramento qualitativo dei beni offerti o maggiore innovazione). Vedi in particolare Discussion Paper par. 91.

²²⁰ È quindi sostanzialmente equivalente alla Rule of Reason.

²²¹ A tale riguardo, tra i numerosi autori che trattano della differenza tra il sistema EU e US vedi ad esempio: GLAZER, *The IMS Health case: a U.S. perspective*, in Geo. Mason L. Rev, 2006, pp. 1197 ss; KORAH, *The interface between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, in Antitrust Law Journal, 2001, vol. 68, pp. 801 ss.; BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, 10, Milano, 2004, pp. 98-99; COTTER, *Intellectual Property and the essential facilities doctrine*, in Antitrust Bulletin, 1999, vol. 44, pp. 221 ss.

²²² U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* § 1.0 (1995) [IP Guidelines] espressamente prevede che *"if a patent or other form of intellectual property does confer market power, that market power does not by itself offend the antitrust laws. As with any other tangible or intangible asset that enables its owner to obtain significant supracompetitive profits, market power (or even a monopoly) that is solely "a consequence of a superior product, business acumen, or historic accident" does not violate the antitrust laws. Nor does such market power does not impose on the intellectual property owner an obligation to license the use of that property to others"* conseguentemente *"application of the essential facilities doctrine to compel licensing of a protected innovation to rivals seeking to compete directly with the innovative product would violate these principles"* come rilevato da MARQUARDT, LEDDY, *The Essential Facilities Doctrine and intellectual property right: a response to Pitofsky, Patterson, and Hooks*, in Antitrust Law Journal, 2002, vol. 70, pp. 847 ss.

In tale ordinamento infatti, sebbene vi sia un astratto riconoscimento della non immunità dei diritti di proprietà intellettuale dal vaglio antitrust, non si constano precedenti statunitensi nei quali si sia applicata la dottrina dell'essential facilities ai diritti IP²²³.

Per sintetizzare l'orientamento dell'ordinamento statunitense in materia, solitamente viene fatto riferimento al caso Trinko che, nonostante non coinvolga diritti di proprietà intellettuale, esprime dei principi in tema di rifiuto a contrarre che vengono generalmente ritenuti avere portata generale.

Il passaggio più emblematico al riguardo è quello che sottolinea che, laddove le imprese acquisiscano un potere monopolistico per aver realizzato infrastrutture che le pongono in una posizione privilegiata per servire i propri clienti, imporre di condividere la fonte del loro vantaggio è in contrasto con l'obiettivo di base del diritto della concorrenza in quanto in grado di diminuire l'incentivo ad investire sia per il monopolista sia per i suoi rivali. Queste argomentazioni inducono la Corte Suprema ad assumere un atteggiamento di estrema cautela e a riguardare la licenza obbligatoria come una "bestia rara", che è bene rimanga tale²²⁴. Il giudice Scalia esprime tutte le preoccupazioni per un intervento antitrust troppo aggressivo, ricordando che il rifiuto di contrarre è un'espressione di libertà: la posizione di egemonia sul mercato è il premio promesso a chi risulterà vincitore della sfida competitiva e nessuna corte dovrebbe sancire un *duty to deal* che non è in grado di adeguatamente giustificare e gestire, in quanto una licenza obbligatoria *improperly designed* può soffocare l'innovazione e il suo drafting è un processo altamente complesso, per il quale le autorità antitrust sono *ill-suited*²²⁵.

²²³ Vedi in Trinko che viene affermato che sebbene in alcune circostanze, il rifiuto può costituire violazione della Section 2 dello Sherman Act, la corte è sempre stata molto cauta nel riconoscere tali situazioni. Vedi il commento di PARDOLESI, GRANIERI alla sentenza IMS Health, in Rivista di Diritto Industriale, 2004, II, pp. 314 ss.

²²⁴ Verizon Commc'ns Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, 540 U.S. 398, 407-08 (2004): "*We have never recognized such a doctrine, and we find no need either to recognize it or to repudiate it here. It suffices for present purposes to note that the indispensable requirement for invoking the doctrine is the unavailability of access to the "essential facilities"; where access exists, the doctrine serves no purpose. Thus, it is said that 'essential facility claims should ... be denied where a state or federal agency has effective power to compel sharing and to regulate its scope and terms'*"

²²⁵ Verizon Commc'ns Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, 540 U.S. 398, 407-08 (2004): "*Firms may acquire monopoly power by establishing an infrastructure that renders them uniquely suited to serve their customers. Compelling such firms to share the source of their advantage is in some tension with the underlying purpose of antitrust law, since it [1] may lessen the incentive for the monopolist, the rival, or both to invest in those economically beneficial facilities. Enforced sharing also [2] requires antitrust courts to act as central planners, identifying the proper price,*

Anche in un altro caso i giudici hanno affermato che sebbene i titolari di IP non siano di per sè immuni, *"it is also correct that the antitrust laws do not negate the patentee's right to exclude others from patent property"*²²⁶.

Tale approccio sembra giustificarsi in ragione dall' esistenza di una valida alternativa al ricorso a dottrine antitrust: la *patent misuse doctrine*, che non costituisce una regola antitrust. Elaborata con la finalità di contrastare l'esercizio di un diritto assoluto che non sia volto al miglior godimento dell'oggetto del diritto, ma ad impedire od ostacolare l'esercizio di un diverso diritto altrui, tramite di essa sono stati inquadrati i casi nei quali l'esercizio di diritti brevettuali possono dar luogo ad una forma di responsabilità²²⁷. Come evidenziato da alcuni autori, essa svolge un ruolo rilevante in particolare nel campo degli standard tecnologici ²²⁸.

7.5. LE RISPOSTE ALLE CRITICHE: GLI ELEMENTI PRO-EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES TEST

Proprio mentre in America veniva emessa la sentenza *Trinko*, in Europa veniva risolto il caso *Microsoft*²²⁹, che come evidenziato, sembra svuotare il test e ricondurlo di fatto all'Essential Facilities Doctrine.

A sostegno dell'impostazione pro-concorrenziale emersa da tale ultimo caso comunitario in materia, e in risposta alle forti critiche ancora ampiamente diffuse all'applicazione di tale test, parte della dottrina evidenzia in primis il carattere non punitivo per il titolare del diritto IP.

quantity, and other terms of dealing-a role for which they are ill-suited. [3] Moreover, compelling negotiation between competitors may facilitate the supreme evil of antitrust: collusion".

²²⁶ *Intergraph Corp. V. Intel Corp.*, 195 F.3d 1346, 1362 (Fed. Cir. 1999).

²²⁷ Vedi per dettagli su questa dottrina infra Capitolo 3. inoltre: GIAMPAOLINO, *Misuse degli ip rights*, in AIDA, 2013, pp. 240 ss.; ROSSI, *Proprietà intellettuale e regole antitrust nella storia del diritto USA*, in AIDA 2013, pp. 123 ss;

²²⁸ Vedi GIAMPAOLINO, *Misuse degli ip rights*, in AIDA, 2013, pp. 240 ss.; GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2004, pp. 138 ss., cit. p. 168: *"In assenza di un rimedio assimilabile al misuse statunitense e con un potere di mercato che si fa fatica a rintracciare e a provare, il sistema europeo avela una lacuna. La condotta dell'impresa che, pur partecipando alla SSO e contrattualmente astretta al vincolo di comunicazione di brevetti o domande di brevetto rilevanti per il contemporaneo processo di standardizzazione, taccia l'esistenza degli stessi rischia di passare indenne"*.

²²⁹ Entrambe sono infatti state emesse nel 2004.

Innanzitutto la percezione di adeguate royalties gli permetterebbe di recuperare gli investimenti e mantenere le prospettive di profitto, e ancora, di preservare il vantaggio competitivo sui licenziatari grazie al conseguente innalzamento dei costi per quest'ultimi.

Tenendo inoltre in considerazione il meccanismo di licenze incrociate - previsto dall'accordo TRIPS²³⁰, e introdotto anche nel nostro ordinamento in materia brevettuale ²³¹- che consente al titolare di profittare della scoperta altrui, non sussisterebbe il rischio di veder sacrificato lo sforzo creativo e la promozione dell'innovazione.

Inoltre, in risposta alla tradizionale critica di privare il diritto IP del tipico potere escludente, attaccando quindi la sua essenza, viene da essi evidenziato che il *proprium* di tale privativa è concedere la costituzione di un *micro* monopolio su una specifica soluzione tecnica in un mercato concorrenziale, e non un *macro* monopolio - assicurando così potere dominante su tutto un mercato. Il diritto di esclusiva viene infatti concesso per proteggere l'innovazione dalla *competition by imitation* dei *free-riders*, mentre tale dottrina è volta a ristabilire la concorrenza nei casi (eccezionali) di abusiva costituzione e/o rafforzamento di una situazione di macro-monopolio - tale quindi da coprire un intero tipo di utilità, fino ad eliminare la *competition by substitution* - giustificata tramite l'illecito ricorso ai poteri escludenti di tali forme di privativa.

Per finire, considerando le caratteristiche dell'attuale mercato che sono in grado di agevolare l'acquisizione di potere dominante a prodotti a privi (o quasi) di capacità inventiva, tale dottrina permetterebbe di ristabilire la *competition on merits*, presentando quindi delle finalità anche pro-innovative.

²³⁰ Accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), Art. 31 (I), (ii): *"the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent"*.

²³¹ Codice della Prop. Ind., decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30, G.U. 04/03/2005, Art. 71.2 *"La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente"*.

8. CONCLUSIONI

Concludendo, è con la sentenza Magill che si esplicitano, per la prima volta, i presupposti per sindacare gli ambiti di legittimo esercizio del potere di esclusiva.

Da allora il test delle *circostanze eccezionali* è considerato, anche a livello di molti ordinamenti nazionali²³², come il principale strumento di "dialogo" tra antitrust e proprietà intellettuale.

In particolare, l'esistenza di un mercato secondario e di un prodotto nuovo sono i presupposti che consentono di tenere maggiormente in considerazione le specificità della proprietà intellettuale, salvaguardando adeguatamente (a parere della dottrina sostenitrice di tale test) gli interessi legittimi del titolare dell'esclusiva.

Tuttavia, come emerso dall'analisi svolta, sembra che tali due circostanze individuate in Magill siano state totalmente depotenziate e ridotte rispettivamente alla dimostrazione di un mercato secondario anche semplicemente potenziale - con IMS Health - e di un prodotto nuovo consistente anche in un mero avanzamento tecnico - con Microsoft - .

Tra le critiche emerge quindi il timore di un "exceptional circumstances test" di fatto svuotato e in concreto riconducibile alla tradizionale dottrina dell'Essential Facilities: per ordinare

²³² Vedi anche l'Italia che, con il più recente caso Bayer Cropscience (2011) è in linea con l'orientamento dell'UE dell'adozione del *Exceptional Circumstances Test*. La vicenda ha ad oggetto un'abuso di posizione dominante consistente nel rifiuto opposto da Bayer ad alcune concorrenti di fornire accesso ad alcuni studi coperti da privativa industriale ex art. 98.2 c.p.i. Tale rifiuto comportava la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fosetil, di cui disponevano le sue concorrenti, obbligandole ad uscire dal mercato. Sapec infatti lamentava l'impossibilità di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei propri prodotti contenenti fosetil senza l'accesso ad alcuni studi tossicologici condotti da Bayer per verificare la sicurezza e l'efficacia della sostanza, ai fini dell'inclusione della stessa nell'elenco delle sostanze autorizzate indicate nell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE. Scopo di tale rifiuto era quindi quello di estromettere i competitori dal mercato, e proprio in ragione di tale effetto anticoncorrenziale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*Provvedimento dell'Agcm del 28 giugno 2011, n.22558, caso A415 – Sapec Agro/BayerHelm, in Boll. 26/2011, p. 5*) condannava Bayer per abuso di posizione dominante, riconoscendo agli studi cui si chiedeva accesso natura di essential facilities. Viene anche presentato ricorso davanti al Tar Lazio e poi al Consiglio di Stato, il quale confermando la decisione dell'Agcm (*Consiglio di Stato, sez. VI, Agcm et al v. Bayer Cropscience, 11 gennaio 2013, sentenza n. 548*) afferma che l'obbligo di mettere a disposizione gli studi "è connesso non solo ad evidenti ragioni di civiltà ma anche alla tutela della concorrenza, nel senso della garanzia per tutti gli operatori di usufruire dei medesimi input essenziali per la permanenza sul mercato rilevante, garanzia che prevale anche sulla eventuale e contrapposta protezione della privativa intellettuale". Assimilando gli studi ad una essential facilities i giudici del Consiglio di Stato agiscono in linea con i principi elaborati dalla UE. L'individuazione delle quattro condizioni del test IMS non ha suscitato particolari problemi, salva la determinazione in concreto dell'ostacolo alla comparsa del nuovo prodotto a cui, nella decisione, sono state dedicate poche righe. V. PISERA', *Essential Facilities Doctrine e i Diritti di Proprietà Intellettuale: il caso Bayer Cropscience*, in *Concorrenza e Mercato*, 2014, pp. 699 ss.

la licenza obbligatoria basterebbe *in sostanza* che il diritto IP risulti essenziale per i concorrenti, senza (o quasi) ulteriori stringenti condizioni da verificare.

"Seguendo questa traiettoria" c'è il rischio che "l'eccezionalità (invocata per sdrammatizzare l'invasione di campo svapora nello svuotamento della proprietà intellettuale) si traduc(a) in uno sconcertante abuso da 'sfruttamento normale' di un brevetto che conferisca un reale potere di mercato" ²³³.

²³³ COLANGELO, PARDOLESI, *Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...)*, in *Mercato, Concorrenza e Regole*, 2015, pp. 475 ss.

CAPITOLO 3

RIMEDI INIBITORI E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: GLI *STANDARD DE IURE* e i *SEPs* NEL SISTEMA EUROPEO

1. INTRODUZIONE

Tra le molteplici manifestazioni del complesso rapporto tra proprietà intellettuale e concorrenza vi è quello della disciplina delle privative in rapporto alle tecnologie soggette a processi di standardizzazione.

In questi casi il processo di *standard setting* sembra infatti caratterizzarsi da un'apparente contraddizione, perché il regime proprietario ed escludente connesso con la disciplina IP si confronta con il carattere tendenzialmente aperto evocato dall'idea di standard, come tecnologia la cui condivisione rappresenta sempre più frequentemente il presupposto per l'esercizio di attività industriali ed economiche¹.

¹ FROHLICH, *Report-Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents, incl. FRAND-defence in patent infringement proceedings*, di AIPPI Special Committee on Patents and Standards, marzo 2014, p. 3, disponibile su <http://aippi.org/wpcontent/uploads/committees/222/Report222AIPPI+report+on+the+availability+of+injunctive+relief+for+FRAND-committed+standard+essential+patentsEnglish.pdf>; GIANNACCARI, *Standard e Protocolli, al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2004, pp. 21 ss.;

Proprio tale caratteristica degli standard fa emergere i possibili contrasti con le norme a presidio della concorrenza: il fatto che diverse tecnologie tutelate da un diritto IP possano essere incluse in uno standard, oltre a rendere più agevole il processo innovativo, può *a contrariis* in alcuni casi dare luogo a condotte strategiche da parte del *IPR holder*, tali da poter provocare il fallimento stesso del processo di standardizzazione.

Nella consapevolezza del ruolo indispensabile degli standard per assicurare la compatibilità e l'interoperabilità tecnologica, e dell'esponentiale crescita del ricorso allo strumento brevettuale nell'odierna *knowledge-based economy*, tale fenomeno di *hold-up* brevettuale - presente anche negli *standard de facto*² - ha condotto nel caso di *standard de iure* - essendo quest'ultimi esito di una volontaria cooperazione tra imprese - all'elaborazione di una serie di accorgimenti volti a ridurre *ex ante* il rischio di illeciti anti-concorrenziali.

Perseverando quindi nel tentativo di tale elaborato di non limitarsi ad un'astratta ricostruzione del loro rapporto conflittuale, scopo di questo capitolo è proprio quello di addentrarsi ancora una volta nell'analisi dei principali punti in cui le due discipline entrano concretamente in contatto, nel più complesso contesto della standardizzazione volontaria e delle ambigue regole interne degli enti di normazione.

In particolare, al fine di portare a compimento il filo logico intrapreso nel precedente capitolo con l'analisi del carattere abusivo del rifiuto di concedere in licenza diritti IP, si procederà ora allo studio di un'altra fattispecie ad essa strettamente connessa: la verifica della compatibilità con l'art. 102 TFUE delle azioni inibitorie intentate dal titolare di un *brevetto essenziale (SEP)*. Anche in tale caso infatti è necessario individuare il giusto equilibrio tra il diritto del titolare del brevetto di ricorrere ad azioni giudiziali atte ad assicurare il rispetto dei suoi diritti esclusivi e la preservazione del libero gioco della concorrenza. Bilanciamento che però, a causa della presenza nel contesto degli *standard de iure* di particolari regole interne anti-concorrenziali - con

GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in Riv. Dir. Ind., 2004, I, pp. 138 ss.

² Vedi *supra* capitolo 2, par.5.3.

particolare riguardo all'impegno di concedere licenza a condizioni FRAND -, ha condotto all'individuazione, grazie al recente caso europeo Huawei contro ZTE, di un'autonoma e nuova cornice di "*Exceptional Circumstances*" e all'elaborazione di una "*Negotiation Procedure*".

Dopo una breve esposizione dei vantaggi e del funzionamento del processo di standardizzazione, verranno quindi esposte le principali prescrizioni statutarie degli enti di normazione, evidenziando nello specifico l'assoluta novità (ma al contempo anche le ingenti problematiche) dell'introduzione di una *liability rule*; verrà quindi infine ripercorsa la principale giurisprudenza europea che ha condotto all'ultima rilevante decisione Huawei.

Questa questione inerente al sindacato antitrust del ricorso alla tutela brevettuale nel caso di SEP - la cui soluzione è tutt'oggi incerta - sembra ormai aver assunto un rilievo preponderante nell'ambito della c.d. *Smartphone Patent War*, ossia la recente *escalation* di cause di contraffazione intentate in chiave strategico-offensiva, che sta globalmente divampando nel settore delle comunicazioni.

In tale contesto è quindi evidente che le implicazioni della recente decisione della Corte di Giustizia europea e le problematiche connesse agli impegni normalmente imposti agli *IPRs holder* in tale contesto, saranno sicuramente ulteriormente dibattute a livello mondiale, come dimostrato dai recenti disegni di legge introdotti dalle autorità antitrust cinesi che dedicano un'intera sezione all' "*injunctive relief*" nel caso di SEP³.

2. IL FENOMENO DELLA STANDARDIZZAZIONE E I SUOI VANTAGGI

Come già introdotto nel precedente capitolo ⁴, l'importanza del fenomeno della standardizzazione nell'odierna *new economy* è in continua crescita.

Nell'attuale contesto, caratterizzato dalla massimizzazione della convergenza tecnologica ed in cui le industrie si trovano (volenti o nolenti) a dover far parte di un meccanismo di mercato

³ Vedi *infra* Capitolo 4.

⁴ Vedi *supra* Capitolo 2, par. 5.2.

sempre più integrato e cumulativo, la ricerca di standard chiari e universalmente condivisi non è più percepita come una possibilità in più ma come una vera e propria esigenza.

Per comprendere quanto uno standard - inteso come l'insieme delle caratteristiche tecniche alle quali un determinato prodotto deve uniformarsi per accedere e circolare su un dato mercato ⁵ - influisca sulla vita di tutti noi (pur spesso inconsapevolmente), basta avanzare alcuni esempi.

Le prese e le spine della corrente elettrica rappresentano un classico esempio di standard (benché non internazionale) grazie al quale possiamo acquistare elettrodomestici e apparecchiature di varie marche e provenienze sapendo che la loro spina di alimentazione entrerà correttamente nelle prese del nostro impianto elettrico; e ancora, la tastiera alfanumerica comunemente detta "QWERTY" è il tipo di tastiera ormai universalmente utilizzato sulla maggior parte dei dispositivi elettronici, consentendo così di evitare un dispendio inutile di energie e di lavoro che inevitabilmente ne deriverebbe se ciascun produttore utilizzasse un proprio diverso ordine nella disposizione delle lettere.

I benefici, per consumatore e produttore, che tale fenomeno è in grado di generare all'interno dei mercati sono quindi numerosi, tali da diventare una delle tematiche maggiormente dibattute nella odierna letteratura economica⁶.

Lo standard, in primo luogo, consente l'interoperabilità tra prodotti e processi, garantendo

⁵ Tra le numerose definizioni di standard vedi ad esempio: BUTTÀ, LONGO, *Standard tecnologici e dinamiche competitive a confronto*, in Sinergie, 2011, pp. 261 ss., uno standard è costituito da "insiemi di specifiche tecniche che determinano o mirano a determinare la compatibilità tra diversi prodotti o processi" e ancora "esso è frutto di innovazioni che presentano le caratteristiche di compatibilità rispetto alle tecnologie precedenti o determinano condizioni per nuovi sistemi di compatibilità, univocità nel contenuto, condivisione e collegamento a rete tra prodotti o processi"; l'European Technology Standard Institution (ETSI) che definisce lo standard come "a document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context".

⁶ Tra la cospicua dottrina che analizza i vantaggi della standardizzazione: CHAPATTE, *Frاند Commitments – The case for Antitrust Intervention*, in European Competition Law Journal, 2009, pp. 319 ss.; MUSELLI, *Brevetti essenziali e Antitrust: False Frاند or True Enemy? – Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in Concorrenza e Mercato, 2015, pp. 509 ss.; CARY, DEMBOWSKI, HAYES, *Antitrust implications of abuse of standard-setting*, in George Mason Law Review, 2008, vol.15.5, pp. 1241 ss.; LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in California Law Review, 2002, vol. 90, pp. 1891 ss.; MAUGERI, *Standardization and Italian Law of Contracts: FRAND Commitments*, in osservatorio del diritto civile e commerciale, Il Mulino, 2014, 1, pp. 99 ss.; GERADIN, RATO, *Can Standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on Patent Hold-up, royalty stacking and meaning of FRAND*, pp. 2 ss., disponibile su <http://ssrn.com/abstract=946792>

agli utenti finali di acquistare beni creati da soggetti diversi ed usarli congiuntamente. Tale compatibilità consentita dallo standard accresce quindi il benessere del consumatore e promuove la concorrenza di prezzo tra i prodotti.

Nei mercati a rete - come la maggior parte di quelli del settore delle telecomunicazioni - gli standard generano inoltre ampie esternalità di rete: in questi casi il valore di un prodotto per un determinato soggetto aumenta in funzione del numero di persone che usano lo stesso prodotto o un altro compatibile. L'insieme dei benefici associati a tali esternalità di rete fanno aumentare il desiderio di acquisire i prodotti standard e spingono verso il fenomeno del c.d. *tripping*, in base al quale il godimento del prodotto stesso da parte del consumatore cresce in funzione dell'aumento del consumo da parte degli altri consumatori, rendendo cruciale l'attività di standardizzazione.

Il processo di *standard setting* conduce altresì allo scambio di informazioni tra i produttori e, di là da accezioni patologiche tese ad alterare le dinamiche di mercato, ciò può prevenire lo spreco di risorse, soprattutto se la standardizzazione segue ad una fase di ricerca e sviluppo. Questo inoltre abbassa le barriere all'ingresso sul mercato di nuovi operatori, potendo essi avvalersi delle specifiche comuni per produrre i propri prodotti, con conseguente intensificazione della concorrenza di prezzo e del livello di efficienza tra gli operatori. Il processo può quindi generare incentivi all'innovazione per la possibilità di recuperare gli investimenti sui prodotti o sui processi standardizzati (e protetti da privative) una volta immessi sul mercato.

Infine, sempre nel caso in cui l'attività sia sana e non viziata da condotte anticoncorrenziali, possono ridursi i rischi di obsolescenza tecnologica: la creazione di un nuovo prodotto ad alto contenuto tecnologico ha solitamente un elevato grado di aleatorietà; grazie agli standard, invece, aumentano le probabilità che una data tecnologia in fase di progettazione sia utilizzata in un determinato mercato grazie alla possibilità d'interoperare con altri prodotti.

Tale processo determina quindi vantaggi sia per i produttori che per i consumatori, consentendo loro di scegliere tra una vasta gamma di prodotti interoperabili ed abbassando i costi di commutazione.

Considerati gli innumerevoli benefici di tale fenomeno e l'elevato grado di complessità e trasversalità dell'odierna economia, a fianco agli standard *de facto* - che sono conseguenza di fatto delle modalità di funzionamento di determinati mercati e che sono stati oggetto di analisi nel precedente capitolo – si sta assistendo ad una crescita esponenziale dell'attività di standardizzazione volontaria (c.d. standard *de iure*).

Se ai suoi albori quest'ultima forma di standardizzazione (anni 60-70) si caratterizzava per la presenza di standard promanati direttamente dalle autorità pubbliche⁷, e conseguentemente per essere un fenomeno di dimensione pressoché nazionale, il successivo processo di liberalizzazione e la vertiginosa crescita delle tecnologie hanno portato allo sviluppo – prima negli US⁸, poi in EU⁹ – di consorzi nati spontaneamente tra gruppi privati d'impresa (Enti di normazione, in inglese *Standard Setting Organizations – SSOs*)¹⁰.

⁷ Vedi per maggiori dettagli sull'evoluzione storica di tale processo GIANNACCARI, *Standard e Protocolli, al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2004, pp. 21 ss., che evidenzia che vi è stata un'iniziale tendenza a legittimare forme di monopolio, soprattutto nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Molti stati hanno poi fatto ricorso ad enti pubblici (cioè costituiti e direttamente dipendenti dai governi) preposti ad emettere standard per uniformare un determinato settore. Ad esempio la Federal Communications Commission (FCC) che individua gli standard per consentire l'interconnessione tra le reti telefoniche; l'International Telecommunication Union (ITU) che si occupa di fornire gli standard a livello internazionale in materia di telecomunicazioni.

⁸ È inizialmente negli Stati Uniti che si sono formati i consorzi. Qua infatti si ritiene che l'attività di standardizzazione debba essere lasciata il più possibile al mercato - che ha il compito di decretare il risultato finale attraverso la concorrenza tra standard differenti - salvo però stabilire delle regole chiare a garanzia della concorrenza.

⁹ Nelle Linee Guida dell'art. 101 si legge che “*la normazione può assumere diverse forme che vanno dall'adozione, da parte di organismi di standardizzazione europei o nazionali riconosciuti, di norme basate su un consenso nazionale, alla costituzione di consorzi e altri organismi, fino agli accordi stipulati tra imprese indipendenti*” (punto 257, nota 1). La Commissione, nel riscontrare le lentezze dei organismi europei di normazione, sebbene successivamente rispetto agli US ha riconosciuto l'esigenza di garantire agli operatori la possibilità di sviluppare autonomamente gli standard, ferme restando alcune differenze dettate dalla presenza di un'istituzione sovranazionale come la Comunità Europea. Essa ha infatti funzionalizzato l'attività di standardizzazione all'integrazione del mercato (vedi Commissione europea (2003), *Orientamenti generali sugli accordi di normalizzazione* Bruxelles, 28 marzo 2003, (2003/C 91/04), dove si sottolinea che “[g]li obiettivi politici in materia di normalizzazione europea sono pertanto i seguenti: partecipare al completamento del mercato interno, facilitare la libera circolazione dei beni e dei servizi e garantire lo sviluppo sostenibile, raggiungere un livello elevato di sicurezza e di qualità e integrare l'insieme degli aspetti economici, sociali e ambientali. [...]”. Inoltre, prosegue il documento, gli standard “[...] costituiscono un quadro di riferimento uniforme per il commercio e per la legislazione nazionale ed europea, favorendo così l'integrazione tecnica dell'Europa”) e questo ha portato ad una soluzione più pubblicistica, e meno dettata dal mercato rispetto agli US: qui infatti assumono un ruolo particolarmente centrale gli enti di natura governativa sovranazionale preposti proprio ad occuparsi di tali dinamiche. Essi sono il Comitato europeo di normazione (abbreviato comunemente in CEN), che si occupa di coordinare e monitorare le attività di standardizzazione in ambito europeo e lavora in accordo con le politiche dell'Unione Europea stessa e dell'EFTA. L'attività del CEN, unita e integrata con quella di altri due enti, ossia l'ETSI e il CENELEC, forma quello che è chiamato “Sistema europeo per la normalizzazione tecnica”.

Per un approfondimento di questa dicotomia fra modello USA e modello Europea si legga CALDERINI, GIANNACCARI, GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il Mulino, 2005, p. 82.

¹⁰ Per un'analisi dettagliata vedi in particolare LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in *California Law Review*, 2002, vol. 90, pp. 1891 ss., il quale ha studiato analiticamente gli statuti consorzili di quarantadue standard setting organizations private.

Tali enti svolgono ora un ruolo davvero centrale per lo sviluppo industriale e tecnologico, con ripercussioni sostanziali nell'attuale mercato, sempre più integrato e rivolto ad una dimensione internazionale.

Tuttavia, le autorità nazionali e comunitarie sono molto attente alla possibilità che all'interno di questi consorzi, nei quali si coordinano soggetti spesso tra di loro in concorrenza orizzontale, non si verifichino comportamenti anticoncorrenziali.

I successivi paragrafi saranno quindi principalmente dedicati ad una breve analisi dei meccanismi di funzionamento del processo di standardizzazione *volontaria* e del contenuto degli statuti consorzili, al fine di poter poi meglio comprendere le problematiche legate ai possibili rischi di censura antitrust.

3. PROCESSO DI STANDARDIZZAZIONE

Si parla di *standard de jure* (anche detta "norma tecnica") quando questo è frutto di un regolare e complesso processo di consultazione, analisi tecnica e definizione, chiamato "*processo di standardizzazione*" (o di normazione). Esso si struttura in più fasi ed è gestito da appositi enti di normazione¹¹ che coinvolgono esperti del settore industriale implicato e i cosiddetti *stakeholders* (ovvero i soggetti potenzialmente interessati allo standard nascente), al fine di fissare le caratteristiche convenzionali costitutive dello standard.

L'autorevolezza e l'affidabilità dell'attività di normazione, oltre ad essere correlata alla presenza del maggior numero di *stakeholders* nel processo¹², dipende dal rispetto di ulteriori principi ideali a cui tale attività "dovrebbe" ispirarsi¹³.

¹¹ Gli enti di normazione (standard setting organizations, SSOs) sono "*organizzazioni spontanee di natura privata, finalizzate alla definizione di standard tecnici che permettono di ottenere la compatibilità tra prodotti o servizi realizzati da diverse imprese*" in CALDERINI, GIANNACCARI, GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il Mulino, 2005, p. 28.

¹² Si fa riferimento al principio della consensualità, ovvero la ricerca del massimo grado di consenso da parte dei soggetti coinvolti nel processo di normazione. Essa si pone come elemento fondante della credibilità del processo e della stabilità dello standard. "*Ciò che si persegue non è solo un accordo, una validità pubblica di tipo utilitaristico, ma la piena accettazione del risultato cui si è pervenuti da parte del gruppo impegnato nel lavoro normativo, rappresentativo della comunità nel suo complesso*" UNI (a cura di), *Le regole del gioco*, UNI, 2006, p. 22, disponibile on-line alla pagina www.uni.com/uni/controller/it/chi_siamo/regole_gioco.htm

¹³ Si tratta però di principi a cui non tutti gli enti di normazione vi fanno riferimento in maniera integrale e costante. Le Linee Guida dell'art. 101, come vedremo, prevedono espressamente ai punti 280, 281, 282, che il processo di

In particolare, la partecipazione alla definizione della norma non dovrebbe essere sottoposta a restrizioni; le regole interne di organizzazione dovrebbero inoltre assicurare la democraticità - attraverso l'uso di criteri oggettivi e procedure non discriminatorie - e la trasparenza¹⁴, prevedendo meccanismi che consentano ai soggetti di essere sempre informati in ciascuna fase del processo.

Ogni ente di standardizzazione stabilisce proprie norme, adotta proprie procedure e segue proprie prassi per la formalizzazione di uno standard. Tuttavia in quasi tutti i processi è possibile ritrovare un paradigma comune su cui possiamo fondare la nostra analisi.

In linea generale, ogni processo si sviluppa secondo tre grandi fasi: (I) segnalazione e valutazione della necessità dello standard; (II) ricerca e consolidamento del consenso sulle caratteristiche dello standard; (III) approvazione formale e pubblicazione del documento¹⁵.

Una volta così formalizzati, gli standard si presentano sotto la forma di documenti testuali c.d. "norme tecniche", contenenti tutte le informazioni necessarie a ricalcarne e riprodurne il modello e a cui tutte le aziende interessate a sviluppare un prodotto conforme allo standard dovranno poter avervi accesso nel dettaglio.

standardizzazione possa rispettare tali principi per avere la certezza che l'accordo sia esente da scrutinio antitrust ex art. 101.

¹⁴ Durante il processo di normazione è importante che tutti i soggetti coinvolti abbiano *"il diritto, ed il dovere, di conoscere le "regole del gioco", ovvero i regolamenti che disciplinano i lavori delle commissioni e dei gruppi di lavoro e le aree di competenza, ma anche di avere pieno accesso alla documentazione che testimonia il processo normativo in itinere"* UNI (a cura di), *Le regole del gioco*, UNI, 2006, p. 26, disponibile on-line alla pagina www.uni.com/uni/controller/it/chi_siamo/regole_gioco.htm

¹⁵ Tale modello è per esempio proposto dall'Organizzazione internazionale per la normazione (in inglese International Organization for Standardization, ISO), che è la più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche (standard), la cui procedura di definizione è disponibile on line a www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/how_are_standards_developed.htm. (I) *"The need for a standard is usually expressed by an industry sector, which communicates this need to a national member body. The latter proposes the new work item to ISO as a whole. Once the need for an International Standard has been recognized and formally agreed, the first phase involves definition of the technical scope of the future standard. This phase is usually carried out in working groups which comprise technical experts from countries interested in the subject matter."* (II) *"Once agreement has been reached on which technical aspects are to be covered in the standard, a second phase is entered during which countries negotiate the detailed specifications within the standard. This is the consensus-building phase"* (III) *"The final phase comprises the formal approval of the resulting draft International Standard (the acceptance criteria stipulate approval by two-thirds of the ISO members that have participated actively in the standards development process, and approval by 75 % of all members that vote), following which the agreed text is published as an ISO International Standard"*.

4. PROCESSI DI STANDARDIZZAZIONE E IMPLICAZIONI ANTITRUST

A fronte delle premesse sistematiche sopra svolte ed in una dimensione più specifica e connessa alla problematica oggetto di indagine, saranno ora esaminati, *in primis* i profili di rilevanza antitrust strettamente legati al fenomeno della standardizzazione nel suo complesso (già in parte evidenziati nel secondo capitolo¹⁶), per poi trattare più nello specifico la legittimità concorrenziale degli organismi di standardizzazione. È chiaro infatti che la scelta di uno standard determini forti cambiamenti nel mercato nel quale le società coinvolte sono chiamate a confrontarsi e che il processo stesso di standardizzazione può essere affetto da valutazioni strategiche piuttosto che da ragioni di efficienza.

Verrà infine posta particolare attenzione al tema principale di tale capitolo, relativo al crescente problema della gestione di portafogli di proprietà intellettuale nell'attività di *standard setting*.

4.1. PRINCIPALI PROBLEMATICHE per la CONCORRENZA e L'INNOVAZIONE: le principali regole degli enti di standardizzazione

Tale processo di standardizzazione, scegliendo e favorendo una tecnologia sulle altre, può generare effetti negativi sia nei confronti del consumatore che del produttore¹⁷.

In primo luogo, per i produttori che non riescono ad incorporare la propria tecnologia nello standard, tale meccanismo può comportare un aumento dei costi operativi di conversione tecnologica, al punto tale da poter determinare la loro uscita dal mercato e la conseguente riduzione dei livelli di concorrenza all'interno dell'intero settore. Questo provocherebbe una minore possibilità di scelta da parte del consumatore, e il conseguente rischio di perdere la possibilità che una tecnologia di nicchia, con caratteristiche superiori e uniche, sia sviluppata e

¹⁶ Vedi *supra* capitolo 2, par. 5.2.

¹⁷ Tra la cospicua dottrina che analizza le problematiche connesse alla standardizzazione vedi: CALDERINI, GIANNACCARI, GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il Mulino, 2005, pp. 17 ss.; MAUGERI, *Standardization and Italian Law of Contracts: FRAND Commitments*, in osservatorio del diritto civile e commerciale, Il Mulino, 2014, 1, pp. 99 ss.; MUSELLI, *Brevetti essenziali e Antitrust: False Frand or True Enemy? – Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in *Concorrenza e Mercato*, 2015, pp. 509 ss.

commercializzata.

Inoltre gli stessi consumatori, nel momento in cui prendono familiarità con la tecnologia, avranno maggiori difficoltà a passare ad una alternativa, a causa dei costi di commutazione e *path dependence*¹⁸ (fenomeno di *lock-in*), provocando ancora una volta una riduzione dell'ingresso nel mercato a nuovi e differenti prodotti e dello sviluppo di tecnologie successive e alternative, non compatibili con lo standard¹⁹.

Tale fenomeno può quindi condurre, anche a causa della frequente presenza nei settori tecnologici di effetti di rete, che possono a loro volta risolversi in ulteriori barriere all'ingresso²⁰, ad una restrizione non solo della concorrenza, ma anche dell'innovazione e dello sviluppo tecnico in generale²¹.

Alla prospettiva che la standardizzazione ponga limiti alla competizione tra i prodotti, va aggiunta la possibilità che tali coalizioni – in cui aziende si accordano, teoricamente con finalità nobili, sugli sviluppi del mercato scambiandosi informazioni e stabilendo espressamente tempi, modi e prezzi - agiscano invece come veri e propri cartelli²², ostacolando così l'entrata di nuove imprese e generando cortocircuiti alle dinamiche concorrenziali²³.

L'elaborazione dello standard, dal lato dell'offerta, può essere inoltre utilizzata come

¹⁸ Con il termine *Path Dependence* (o «dipendenza dal percorso») si fa riferimento alla concezione secondo la quale piccoli eventi passati, anche se non più rilevanti, possono avere conseguenze significative in tempi successivi, che l'azione economica può modificare in maniera limitata. Vedi definizione dal dizionario Treccani.

¹⁹ GHIDINI, FALCE, *Intellectual Property on Communication Standards: balancing innovation and competition through the Essential Facilities Doctrine*, in *Diritto d'Autore*, 2001, pp. 315 ss.

²⁰ Vedi *supra* capitolo 2, par. 5.3. Si ricollega qua il tema, già trattato, delle conseguenze negative provocate dagli effetti di rete, per cui in presenza di quest'ultimi il consumatore tende ad essere più catturato dalla tecnologia utilizzata fin dall'inizio. Questo fenomeno costituirebbe quindi una vera e propria barriera all'ingresso per i prodotti concorrenti (eventualmente anche superiori nel merito), influenzando direttamente sull'assetto economico del mercato.

²¹ Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 Tfe agli accordi di cooperazione orizzontale*, punto 266: "In secondo luogo, le norme che fissano specifiche tecniche dettagliate per un prodotto o un servizio possono limitarne lo sviluppo tecnico e l'innovazione. Durante la definizione di una norma, le tecnologie alternative possono concorrere per esservi include. Una volta scelta una tecnologia e definita la norma, le tecnologie e le imprese concorrenti devono affrontare una barriera all'ingresso e possono essere escluse dal mercato. Lo stesso effetto può essere causato dalle norme che impongono l'uso esclusivo di una particolare tecnologia o che impongono lo sviluppo di altre tecnologie perchè obbligano i membri a utilizzare esclusivamente una particolare norma. L'esclusione ingiustificata di una o più imprese dal processo di definizione delle norme aumenta il rischio di limitazione dell'innovazione".

²² Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 Tfe agli accordi di cooperazione orizzontale*, punto 265: "In primo luogo, l'avvio di discussioni anticoncorrenziali tra imprese nel quadro della definizione delle norme potrebbe ridurre o eliminare la concorrenza sui prezzi nei mercati interessati, facilitando in tal modo una collusione sul mercato".

²³ GIANNACCARI, GRANIERI, *Standardization, Intellectual Property Rights and the Evolution of the Information Industry in Europe*, 2003, disponibile su www.fondazionerosSELLI.it/DocumentFolder/Key_Wireless.doc.

arma protezionistica nell'ambito dei rapporti commerciali fra le diverse aree economico-geografiche, e può altresì essere fonte di restrizioni e discriminazioni concorrenziali a danno delle imprese non adeguatamente rappresentate all'interno degli organismi di standardizzazione.

A livello europeo quindi la norma che viene *in primis* chiamata in causa è l'art. 101 TFUE, espressamente dedicato agli accordi fra imprese (detti anche "cartelli")²⁴.

In particolare, la peculiarità e la sempre maggiore rilevanza e diffusione di processi di *standard setting*, ha portato il legislatore europeo a dedicarvi una sezione specifica all'interno delle Linee direttrici dell'art. 101 sugli accordi di cooperazione orizzontale²⁵, volta a regolamentarne alcuni aspetti particolarmente a rischio di violazione concorrenziale.

In tale contesto, essendo però generalmente considerati maggiori e tangibili i benefici legati agli standard e agli effetti di rete rispetto alle possibili conseguenze negative, si è ritenuto opportuno sacrificare parzialmente il livello della concorrenza e del benessere dei consumatori a favore della massimizzazione dell'interoperabilità e della compatibilità tra prodotti; salvo naturalmente il necessario rispetto nel processo di standardizzazione di alcune linee guida pro-

²⁴ Articolo 101 TFUE:

"1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a. fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;*
- b. limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;*
- c. ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*
- d. applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti [omissis].*

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,*
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,*
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,*

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico [omissis]."

A stemperare il divieto vi è il paragrafo terzo che, consentendo di volta in volta di considerare leciti accordi fra imprese che siano ritenuti non pericolosi per l'equilibrio concorrenziale ed esentare i singoli casi dall'applicazione del divieto di cui al paragrafo primo, pare esser stato scritto proprio per salvaguardare l'esistenza di pratiche virtuose di accordo fra imprese, quali appunto dovrebbero essere quelle relative alla normazione. Infatti, la Commissione Europea fornisce ulteriori indicazioni su come applicare le condizioni previste dall'art. 101, in modo d'aiutare le imprese a distinguere tra gli accordi compatibili con le regole della concorrenza e quelli che non lo sono. Un esempio sono le linee direttrici per la valutazione degli accordi orizzontali (principalmente tra concorrenti) e degli accordi verticali (come gli accordi di distribuzione) che saranno oggetto di analisi di seguito.

²⁵ Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 Tfeue agli accordi di cooperazione orizzontale*.

concorrenziali²⁶.

La recente revisione delle Linee Guida, proprio nel tentativo di individuare il giusto equilibrio tra il ruolo fondamentale degli standard nell'odierna economia e i possibili effetti anticoncorrenziali derivanti da tali pratiche, fornisce quindi un quadro analitico delle procedure da seguire al fine di essere esentati dall'applicazione dell'art. 101.1 TFUE²⁷.

In particolare, viene affermato che *“quando la partecipazione alla definizione di una norma e la procedura per la sua adozione non sono sottoposte a restrizioni e la procedura di adozione della norma è trasparente, in linea di massima gli accordi di normazione che non rendono obbligatorio il rispetto delle norme stesse e che permettono di accedervi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie non limitano la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1”*²⁸.

Tale *safe harbour* prevede quindi innanzitutto il rispetto dei principi di consensualità, democraticità²⁹ e trasparenza³⁰, oltre all'illimitata possibilità di partecipazione alla SSO³¹.

4.2. STANDARDIZZAZIONE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE: i SEP

In tale contesto un'attenzione crescente deve essere poi posta al problema della gestione di portafogli di proprietà intellettuale nell'attività di *standard setting*.

²⁶ FROHLICH, *Report-Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents, incl. FRAND-defence in patent infringement proceedings*, di AIPPI Special Committee on Patents and Standards, marzo 2014, p. 3, disponibile su <http://aippi.org/wpcontent/uploads/committees/222/Report222AIPPI+report+on+the+availability+of+injunctive+relief+for+FRAND-committed+standard+essential+patentsEnglish.pdf>.

²⁷ La Commissione europea riconosce, tuttavia, che *“l'inosservanza di uno o di tutti i principi esposti nella presente sezione non comporta necessariamente la presunzione di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1”*, per cui *“le organizzazioni di normazione rimangono totalmente libere di istituire norme e procedure che non violano le regole di concorrenza pur essendo diverse”* da quelle descritte nelle Linee guida (punto 279). Ove l'accordo di standardizzazione non si conformi ai principi illustrati nelle Linee guida nei punti 280-286, occorrerà prendere in considerazione gli effetti probabili della norma sui mercati interessati assumendo come rilevanti diversi fattori (punti 292-299).

²⁸ *Ibidem*, punto 280.

²⁹ *Ibidem*, punto 281: *“(…)Le organizzazioni di normazione devono inoltre disporre di procedure obiettive e non discriminatorie per attribuire i diritti di voto nonché, se pertinente, di criteri oggettivi per selezionare la o le tecnologie da includere nella norma”*.

³⁰ *Ibidem*, punto 282: *“Riguardo alla trasparenza, l'organizzazione di normazione competente deve disporre di procedure che consentano ai soggetti interessati di informarsi in tempo utile, in ciascuna fase della definizione della norma, sulle attività di normazione future, in corso e terminate”*.

³¹ *Ibidem*, punto 281: *“Per quanto riguarda la partecipazione non limitata e la procedura di adozione delle norme, le norme dell'organizzazione di normazione, in particolare la sua politica in materia di DPI, devono assicurare che tutti i concorrenti sul mercato/sui mercati interessato/i dalla norma possano partecipare al processo teso alla selezione della norma (...)”*.

La definizione di uno standard può, infatti, comportare l'integrazione di una o più tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale; il che fa sorgere delicati problemi, specialmente in termini di selezione delle tecnologie da includere nello standard e di accesso ai relativi IPRS da parte dei terzi.

In questi casi il processo di standardizzazione sembra infatti caratterizzarsi da un'apparente contraddizione, in cui il regime proprietario ed escludente connesso con la disciplina IP si confronta con il carattere tendenzialmente aperto evocato dall'idea di standard, come tecnologia la cui condivisione rappresenta una condizione di accesso al mercato³².

Il costante tentativo di individuare il giusto equilibrio tra gli interessi in causa ha quindi, come vedremo, inevitabilmente condotto alla necessità di rimettere in discussione, nei casi di *standard de iure*, alcuni dei paradigmi classici della proprietà intellettuale e del suo rapporto con la concorrenza.

Fatta questa premessa, è doveroso evidenziare che l'assunzione a standard di una tecnica assicura uno sviluppo e una diffusione del relativo prodotto ben maggiori rispetto a quanto ipotizzabile nel caso in cui tale inclusione non fosse avvenuta, amplificando enormemente gli interessi delle imprese partecipanti. Se a questa circostanza si aggiunge il fatto che la tecnologia è protetta da un diritto IP, come spesso avviene, la partecipazione alle SSOs consente di fare acquisire al diritto un valore economico notevolmente superiore rispetto a quello intrinseco, conferendo in definitiva al *IPR holder* un potere di mercato ben più pregnante di quello attribuito dalla normativa IP singolarmente considerata³³.

Il diritto di proprietà intellettuale in questione viene quindi considerato *essenziale*, ossia

³² GIANNACCARI, *Standard e Protocolli, al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in Mercato Concorrenza e Regole, 2004, pp. 21 ss.; GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in Riv. Dir. Ind., 2004, I, pp. 138 ss.; FROHLICH, *Report-Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents, incl. FRAND-defence in patent infringement proceedings*, di AIPPI Special Committee on Patents and Standards, marzo 2014, p. 3, disponibile su <http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/222/Report222AIPPI-report-on-the-availability-of-injunctive-relief-for-FRAND-committed-standard-essential-patentsEnglish.pdf>.

³³ Tuttavia, come vedremo anche dall'analisi di alcuni casi concreti, non sussiste alcuna presunzione che l'incorporazione di tecnologie brevettate nell'ambito di uno standard conduca necessariamente alla posizione, sebbene la probabilità che ciò accada – attraverso il coordinamento portato innanzi da tali consorzi – è elevata.

non sarà possibile produrre, vendere o comunque disporre di prodotti conformi alla norma tecnica senza violare tale diritto (“*Standard-essential patent*” o “*SEP*”)³⁴. Sarà quindi necessario concludere un contratto di licenza, con conseguente pagamento di royalties.

È proprio qui che sorgono i maggiori problemi legati alla tutela della concorrenza: le imprese associate, una volta scelta la tecnologia da incorporare nello standard, si ritrovano infatti in una situazione di dipendenza economica (lock-in) - non potendo fabbricare prodotti concorrenti discostandosi dal brevetto interessato senza comprometterne le funzioni fondamentali -, ed esposti al pericolo di estorsione contrattuale. Questo solitamente avviene sotto forma di royalties particolarmente onerose di coloro che hanno partecipato allo sviluppo di una determinata tecnologia celando il fatto di essere titolari di brevetti essenziali e, dunque, in grado di impedire agli altri associati, tramite il diniego della relativa licenza, l'utilizzo della tecnologia prodotta in comune.

Quindi, il fatto che diverse tecnologie tutelate da un diritto IP vengano incluse in uno standard, può dare luogo a condotte strategiche da parte di chi detiene le privative proprio grazie allo sfruttamento abusivo dell'elevato potere di mercato ottenuto dalla standardizzazione (*patent hold-up*).

Se quindi tale fenomeno di hold-up brevettuale può verificarsi, oltre che nel caso di *standard de facto*³⁵, anche in quelli *de iure*, essendo quest'ultima ipotesi una forma di volontaria e consapevole cooperazione tra imprese, si è cercato di individuare una serie di accorgimenti in modo da ridurre *ex ante* il rischio di illeciti anti-concorrenziali.

Molte SSOs³⁶ hanno quindi adottato politiche di gestione degli IPRs inserendo alcune

³⁴ Tuttavia solitamente la SSO non controlla né la validità né il carattere essenziale del diritto di proprietà intellettuale della cui necessità di utilizzo è stato informato da parte di uno dei suoi membri (vedi ad esempio per l'ente ETSI). Questo può essere sfruttato dai titolari di diritti di privativa, dichiarando essenziali brevetti che di fatto non lo sono, solo al fine di essere inclusi nel brevetto ed ottenere maggiore potere di mercato.

³⁵ Vedi *supra* capitolo 2, par.5.3.

³⁶ LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in California Law Review, 2002, vol. 90, pp. 1889 ss. L'autore evidenzia le varie possibilità adottate dagli statuti consorziali di più di quaranta SSOs: alcuni consorzi prevedano condizioni particolarmente onerose, quali la disclosure di tutti i brevetti essenziali e la concessione delle licenze sulle privative inserite nel prodotto o processo standardizzato a titolo gratuito (in tali casi si parla di royalty free. Vedi ad esempio W3C, che definisce gli standard per il web e rappresenta uno dei promotori del movimento open source); altre, come l'Internet Engineering Task Force, dispongono esclusivamente che i partecipanti concedano le licenze su basi eque e non discriminatorie; altri richiedono che i membri dichiarino la titolarità dei brevetti, senza

disposizioni negli statuti consorziali che consentano di preservare un equilibrio tra la remunerazione del titolare della privativa e la protezione degli operatori del settore dagli abusi³⁷.

Innanzitutto, quasi tutte prevedono delle prescrizioni informative (*c.d. disclosure rule*): impongono cioè espressamente ai partecipanti all'accordo di rendere nota, in fase di definizione della norma ed in buona fede, l'esistenza di diritti di privativa ad essi riconducibili e che possano essere essenziali per l'attuazione dello standard³⁸. Partecipare alla definizione di uno standard implica infatti per le imprese coinvolte la necessità di "giocare a carte scoperte".

La maggioranza si avvale inoltre di *licensing rule*, richiedendo che coloro i quali desiderino che la loro tecnologia sia inserita nello standard, si impegnino irrevocabilmente per iscritto – anche in questo caso, prima che sia adottata la norma – a concedere in licenza i relativi IPR essenziali a tutti i terzi interessati a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory terms – c.d. «impegno FRAND»*)³⁹.

In seguito ai numerosi benefici derivanti al titolare di un brevetto dalla partecipazione allo standard, si è ritenuto quindi opportuno sacrificare alcuni dei paradigmi classici della proprietà intellettuale, come il diritto di esclusione, a favore di una più sicura tutela della concorrenza.

Le stesse autorità antitrust considerano le suddette regole come essenziali per contrastare il fenomeno di *hold-up*, prevendole infatti espressamente all'interno delle Linee Guida dell'art. 101. Procederò quindi nei prossimi capitoli alla trattazione delle loro specifiche caratteristiche, soffermandomi in particolare sulle crescenti problematiche connesse.

In conclusione, le autorità antitrust vengono invocate sia nei confronti della procedura di standardizzazione in sé, sia nei confronti dei singoli partecipanti che utilizzino strategicamente la titolarità di SEP. Sono infatti entrambe questioni non esclusivamente interne alle strutture

l'obbligo di dare la licenza sulle tecnologie inserite nello standard. Infine, in un novero ridotto di casi, non vengono inserite negli statuti disposizioni relative alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

³⁷ Le disposizioni, tuttavia, devono essere calibrate con attenzione. Regole statutarie eccessivamente restrittive possono infatti indurre i partecipanti a declinare la partecipazione al consorzio.

³⁸ *Ibidem*, punto 286.

³⁹ *Ibidem*, punto 285.

associative ed ai rapporti tra i soggetti partecipanti, ma che sollevano sempre più problematiche di interesse pubblico come la salvaguardia degli incentivi all'innovazione e degli interessi dei consumatori.

4.2.1. DISCLOSURE RULE

L'esistenza di diritti IP essenziali per la definizione dello standard è in concreto tutt'altro che agevole da verificare, non solo a causa del rischio di incontrare *ex post* dei brevetti rilevanti, ma anche, come già evidenziato, a causa della possibilità che vi siano comportamenti opportunistici. È infatti altamente probabile che il titolare di SEP ne occulti volontariamente l'esistenza, acquisisca così potere di mercato ed ottenga, nella fase successiva, maggiori guadagni, richiedendo – per esempio - il pagamento di royalties eccessive per l'utilizzo di tali diritti.

Conseguentemente larga parte della dottrina sostiene la necessità di includere all'interno degli statuti consorziali⁴⁰ prescrizioni informative.

Le SSOs hanno quindi col tempo conferito a tali disclosure rule una portata più o meno ampia⁴¹, obbligando i propri membri⁴² a rendere nota – nelle fasi iniziali dell'attività, o comunque non più tardi della conclusione dell'intero processo⁴³ - la titolarità⁴⁴ di diritti di proprietà industriale – non solo già rilasciati, ma spesso anche di semplici domande di brevetto⁴⁵ - che, se

⁴⁰ Vedi ad esempio: TAYLOR, *Standard Setting: a Growing Morass*, in *Intellectual Property Antitrust*, 2002, pp. 551 ss., per l'Autore gli obblighi di disclosure sono assolutamente essenziali e la loro mancata contemplazione negli statuti rappresenta uno dei motivi principali per l'assenza di efficienza nel processo, con rischi di gravi comportamenti opportunistici; LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in *California Law Review*, 2002, vol. 90, pp. 1960 ss.

⁴¹ Vedi per una trattazione di tale policy: FARREL, HAYES, SHAPIRO, SULLIVAN, *Standard setting, Patents, and Hold-up*, in *Antitrust Law Journal*, 2007, vol. 74, p. 625-630; GIANNACCARI, *Standard e Protocolli, al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2004, pp. 42-46.

⁴² È prevista solo nei confronti dei diritti IP di cui sono titolari i partecipanti al processo di standardizzazione.

⁴³ Le SSOs generalmente richiedono una “*early disclosure*” ma non sempre ne precisano l'effettivo significato. La stessa Commissione europea ha richiesto all'ente ETSI di chiarificare il significato di “*timely*” presente nella norma, essendo cruciale che “*SSOs establish rules which ensure fair, transparent procedures and early disclosure of relevant intellectual property*” in press release, European Commission, *Competition: Commission Welcomes Changes in ETSI IPR Rules to prevent “patent ambush”*, 12 dicembre 2005. In generale è necessario che avvenga il prima possibile e comunque sempre anteriormente alla definitiva approvazione dello standard.

⁴⁴ “*A member can typically satisfy an SSO's disclosure requirement by providing information on the existence and scope of the patent. SSOs generally do not require their members to provide details on patent's technical aspects*” KOBAYASHI, WRIGHT, *Intellectual Property and standard setting*, in *George Mason University Law and Economics*, 2010, cit. p. 11.

⁴⁵ Vedi ad esempio tra le SSOs che includono anche le domande di brevetto in tale obbligo di disclosure: l'ETSI, il JEBEC, il World Wide Web Consortium (W3C), ITU.

contemplati nello stesso standard, potrebbero diventare essenziali⁴⁶.

Ulteriore questione attiene all'individuazione del soggetto a cui accollare l'onere dell'effettiva ricerca delle privative. Attribuirlo ai partecipanti potrebbe infatti rivelarsi eccessivamente oneroso ed arduo, soprattutto a causa del considerevole volume dei portafogli brevettuali di molte delle aziende nel settore delle telecomunicazioni⁴⁷, e della difficoltà ad effettuare tale dichiarazione prima della completa definizione dello standard. Tali oneri a carico delle aziende, invece che alla SSO, potrebbero quindi indurre le imprese più importanti a non partecipare ai consorzi di standardizzazione⁴⁸.

A ciò si aggiunge il fatto che essi non sono particolarmente incentivati a render note le informazioni per ulteriori rilevanti motivi: per il rischio di non rientrare degli investimenti e per il timore della mancanza di sufficienti strumenti di tutela nel caso di una *disclosure* avvenuta quando l'invenzione non è ancora stata brevettata.

Dovrà quindi effettuarsi un bilanciamento tra i vantaggi scaturenti dal processo di standardizzazione e i costi associati alle *disclosure*.

In conclusione si può affermare che tramite il ricorso a tale *policy* è possibile individuare anticipatamente quali e quanti sono i brevetti da considerarsi tecnicamente essenziali perché si possa utilizzare lo standard. Questo consente alle SSOs *in primis* di operare scelte più informate in merito alle tecnologie da inserire nello standard, individuando – se possibile – delle alternative tecnologiche, ed eliminando, dunque, in radice l'eventuale problema di *hold-up*.

⁴⁶ Solitamente solo i brevetti “essenziali” necessitano di essere indicati. Vedi ITU che fa riferimento ai “*patent or patent application whose use would be required to implement ITU-T Recommendation(s)*”, ITU Guideline for implementation of ITU-T Patent Policy, 2005, 3, disponibile a <http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/files/glp20051102.pdf>.

⁴⁷ GERADIN, RATO, *Can Standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on Patent Hold-up, royalty stacking and meaning of FRAND*, disponibile su <http://ssrn.com/abstract=946792> che sottolinea che tale richiesta sarebbe “*extremely difficult, as it would require complex determination of whether a patent or pending patent application reads on a proposed standard. (...) Moreover, it is generally recognized that a search obligation would be especially onerous for the owner of large patent portfolios*” (p. 7); al contrario KOBAYASHI, WRIGHT, *Intellectual Property and standard setting*, in George Mason University Law and Economics, 2010, p. 11, che afferma “*SSO may also require their members to conduct a search of their files to make certain that all relevant patents are disclosure. SSOs requiring such search may even specify in their bylaw what constitutes a sufficient search*”.

⁴⁸ Per esempio lo statuto dell'ETSI non impone ai partecipanti di effettuare tale ricerca (art. 4.2 della Direttiva ETSI: “*The obligations pursuant to Clause 4.1 above do how ever not imply any obligation on MEMBERS to conduct IPR searches*”). Disponibile all'indirizzo https://portal.etsi.org/directives/32_directives_oct_2013r.pdf; COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in Mercato Concorrenza Regole, 2004, pp. 435 ss.

La distinzione delle tecnologie gravate da tali brevetti permette alle SSOs di calcolare l'incidenza potenziale del risultato dello standard sul prezzo finale e di accertare l'eventuale disponibilità del titolare a rilasciare una licenza⁴⁹.

Infine, consente di evitare che si realizzino casi di c.d. "*patent ambush*", ossia di mancata informazione della titolarità di SEPs strategicamente finalizzata a una successiva imposizione di royalties elevate.

In relazione a tale tema, riveste particolare interesse il caso *Rambus*, in cui tale società aveva omesso di informare il Jedec, organizzazione di normazione statunitense, di essere titolare di alcuni brevetti concernenti tecnologie incluse nello standard, per poi richiedere royalties eccessivamente alte. La Commissione, avviato un procedimento per accertare un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE, concludeva il caso con l'accettazione degli impegni proposti da Rambus⁵⁰.

Con le novità introdotte dalle Linee Guida nella 2011, il legislatore, prevedendo tra le *policies* interne adottabili dalle SSO – ed idonee a conferire l'esenzione antitrust ex art. 101 - l'imposizione ai partecipanti dell'obbligo di *disclosure* anticipata, ha quindi cercato di sterilizzare *ex ante* il rischio del verificarsi di tali comportamenti opportunistici, ovviando così anche alle difficoltà incontrate nella risoluzione di precedenti casi giurisprudenziali: il fenomeno di *patent ambush*, costituendo ora una violazione di un impegno assunto *ex ante* ed espressamente incluso nelle Linee Guida per l'applicazione dell'art. 101, sembra infatti consentire una più semplice punizione, evitando di ricorrere necessariamente al (più incerto e di difficile applicazione) art.

⁴⁹ Vedi le Guidelines for implementation of the ANSI patent policy, al punto 3, disponibile a <http://www.ansi.org/>; Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 Tfe agli accordi di cooperazione orizzontale*, punto 268.

⁵⁰ Commissione europea, caso COMP/38.636, *Rambus*, 9 dicembre 2009. Nel 2007 la Commissione aveva avviato uno statement of objections contro Rambus, accusata di abuso di posizione dominante per aver adottato intenzionalmente una condotta ingannevole nella procedura della creazione degli standard. In particolare, sono state oggetto di valutazione le condotte unilaterali dell'impresa in posizione dominante nel mercato relativo alla tecnologia sulle condizioni di interfaccia tra i cip di memoria e le altre componenti di hardware dei computer. Si è infine giunti nel 2009 ad un accordo per cui, con il patto di non indagare oltre e non arrivare a multe, Rambus ha accettato di non richiedere più nulla per l'utilizzo degli standard chip SDR e DDR e di abbassare le richieste di royalty nel caso di licenza per le nuove versioni di DDR dal 3,5 % al 1,5% per i successivi 5 anni, per poi scendere all'1%. Vedi per maggiori dettagli: FABRIZZI, *I rapporti tra diritto Antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, estratto del Dizionario sistematico del Diritto della Concorrenza, L.F.PACE (a cura di), 2013, pp. 129 ss.

4.2.2. LICENSING RULE

Uno degli aspetti più complessi nell'ambito della gestione dei consorzi è quello in merito alle licenze sugli *asset* di proprietà intellettuale.

Esso infatti si ricollega all'annoso dibattito sul rapporto tra disciplina della concorrenza e tutela IP, che tuttavia nel contesto degli standard *de iure* acquisisce, sia nella fase di standardizzazione (con la *licensing rule* a condizioni FRAND) che in quella successiva (con il rifiuto di concedere licenza brevetti essenziali), dei contorni autonomi rispetto a quanto emerso con gli *standard de facto* nel capitolo precedente.

Soffermandoci ora sulla prima fase, emerge la necessità di trovare un bilanciamento tra le due discipline che tenga anche conto delle finalità del processo di definizione degli standard. Per cui, la scelta di imporre l'obbligo di licenza o no tra le politiche consorzili, coinvolge il *trade off* tra l'interesse privato del titolare dell'*asset* nell'ottenere una remunerazione soddisfacente e quello della SSO di dar corso alla finalità per il quale viene costituito.

Infatti, da un lato tale garanzia di licenza può mettere in crisi la funzionalità stessa del brevetto, l'incentivo all'innovazione e quindi la standardizzazione. Ne consegue che disposizioni eccessivamente restrittive possono persino disincentivare la partecipazione agli organismi di standardizzazione, creando incentivi ad optare per la standardizzazione *de facto*.

D'altro canto, solo grazie tale previsione è possibile ridurre il rischio del verificarsi di comportamenti opportunistici che potrebbero impedire l'attuazione dello standard e ridurre i profitti per i suoi implementatori.

Le autorità antitrust hanno quindi spinto le SSO ad adottare una politica interna che

⁵¹ È infatti considerato spesso complesso il ricorso ex art. 82. La Commissione dovrebbe accertare anzitutto la dominanza del titolare che non ha effettuato la disclosure, per cui sarebbe impossibile adottare provvedimenti qualora il titolare non guadagnasse tale posizione. Inoltre, al momento della violazione delle disposizioni statutarie non si potrebbe intervenire, in base alle norme antitrust: ciò sarebbe possibile solamente in un secondo momento, qualora – oltre alla dominanza – venisse rintracciato l'abuso, e cioè fosse stato richiesto un livello di royalties eccessivo. Ma sanzionare un soggetto in base alla fissazione di prezzi eccessivi rappresenta un esercizio particolarmente complesso e difficile, come vedremo nei prossimi paragrafi relativi alla licensing rule. GIANNACCARI, *Standard e Protocolli, al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in Mercato Concorrenza e Regole, 2004, pp. 42-46.

assicuri che la tecnologia brevettata sia accessibile agli utilizzatori dello standard in cui essa è inclusa, e che questo avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND), al fine di scongiurare *ex ante* il pericolo che i titolari dei SEPs successivamente impongano royalties eccessive ovvero si rifiutino di concedere licenze⁵².

Tale impegno a condizioni FRAND è quindi stato ideato con lo scopo di bilanciare gli interessi di tutte le parti in causa, e dovrebbe rappresentare un *quid pro quo* tale da consentire, da un lato di evitare il fallimento del processo di *standard setting*⁵³; dall'altro l'inclusione del brevetto nello standard, con conseguente maggiore diffusione della tecnologia e potere di mercato per il titolare, il quale "*expects to obtain remuneration for its SEPs by means of licensing revenue rather than using these patents to seek to exclude others*"⁵⁴.

Ciò premesso, è necessario però constatare che né le Linee Guida, né le *policies* interne degli SSOs (salvo alcune eccezioni)⁵⁵ chiariscono le reali implicazioni e il contenuto intrinseco di tale impegno.

In particolare, sono due gli aspetti più problematici, che stanno portando negli ultimi anni ad una proliferazione delle controversie giudiziarie: l'individuazione del livello di *royalty* da corrispondere al titolare e la reale natura e le implicazioni di tale impegno.

Riservando i restanti paragrafi alla trattazione di quest'ultima questione - a cui è possibile ricollegare l'accesso e recente dibattito inerente all'eventuale abusività della richiesta di provvedimenti inibitori da parte del *IPR holder* che ha assunto impegni FRAND - è opportuno ora brevemente evidenziare le problematiche e le preoccupanti conseguenze legate all'incertezze in merito al significato dell'acronimo FRAND.

⁵² Le Linee guida inseriscono tale previsione tra i requisiti necessari per conseguire l'esenzione antitrust e la sua rilevanza è enfatizzata dalla presenza di un'apposita sezione. Punto 287.

⁵³ Le conseguenze di tali comportamenti saranno più o meno gravi a seconda del grado di sostituibilità dello standard: se esiste una soluzione alternativa lo standard potrà convergere su quest'ultima e lo stallo potrà essere superato; altrimenti il processo verrà solitamente abbandonato. RATLIFF, RUBINFELD, *The use and threat of injunctions in the RAND context*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, pp. 1-22.

⁵⁴ Vedi *infra* Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, par. 59-61. Allo stesso modo Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, par. 294.

⁵⁵ Vedi ad esempio l'ente IEEE, *infra* in nota 141.

4.2.2.1. INCERTEZZA dell'IMPEGNO FRAND: le ROYALTIES ECCESSIVE

Aspetto di particolare rilevanza è l'impossibilità di definire in maniera chiara ed univoca i concetti di equità, ragionevolezza e non discriminatorietà dell'acronimo FRAND⁵⁶. Conseguentemente tale formula ha portato allo sviluppo di diverse interpretazioni e criteri di valutazione (di cui però non verrà effettuata un'analisi dettagliata, non giovando tale trattazione al tema principale dell'elaborato)⁵⁷.

Al fine di comprenderne la questione, basta rilevare che l'opinione prevalente in relazione al requisito della *ragionevolezza* delle royalties ritiene che il compenso del titolare debba essere basato sul valore intrinseco della tecnologia brevettata, ed escludere il *surplus* di valore strategico, ottenuto tramite l'inclusione del brevetto nello standard⁵⁸. Tra i possibili metodi utilizzati per la sua determinazione⁵⁹, spicca invece, in particolare a livello statunitense, *l'hypothetical negotiation approach*⁶⁰. Utilizzato per il calcolo di una royalty ragionevole nell'ambito del

⁵⁶ Al riguardo DEVLIN, *Standard-Setting and the Failure of Price Competition*, in *Nyu. Ann. Surv. Am. Law*, 2009, vol. 65, pp. 217 e 236, considera il rimedio FRAND come un “*abysmal failure*” ed un “*illusory constraint*”, tanto da ritenere ingiustificata la posizione di quanti sostengono che il mancato rispetto di un impegno FRAND possa comportare una sanzione antitrust.

⁵⁷ Per maggiori dettagli sul tema delle licenze FRAND vedi ad esempio: LEMLEY, SHAPIRO, *A Simple Approach To Setting Reasonable Royalties For Standard-Essential Patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2013, vol. 28 Issue 2; si veda anche TREACY, LAWRENCE, *FRANDly Fire: Are Industry Standard Doing More Harm Than Good?*, in *JIPLP*, 2008, vol. 3(1), pp. 22 ss.; LEVEQUE, MENIERE, *Technology Standards, Patents and Antitrust*, in *Competition and Regulation in Network Industries*, 2008, vol. 9, No. 1.

⁵⁸ GERADIN, BROOKS, *Taking contracts seriously: the meaning of the voluntary commitment to license essential patents on Fair and Reasonable terms*, in S. Anderman e A. Ezrachi, *Intellectual Property and Competition Law: New Frontiers*, 2011, Oxford University Press; COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2004, p. 435 ss.

⁵⁹ Vedi per un quadro di tali metodi di definizione COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2004, p. 435 ss., che evidenzia anche: a) “il sistema di mera proporzionalità numerica, in ragione del quale tutti i brevetti essenziali per uno standard sono considerati di egual valore, in quanto tutti in egual modo suscettibili di conferire al relativo titolare un potere di hold up, sicché la royalty F/Rand dovrebbe corrispondere al valore percentuale del numero dei brevetti essenziali detenuti da ciascun titolare rispetto al numero totale dei brevetti considerati essenziali per un determinato standard”, questa impostazione, che ha il pregio di diminuire drasticamente i costi transattivi, può però prestarsi a comportamenti abusivi, incrementando, in particolare, il ricorso alla brevettazione e causando l'aumento delle dichiarazioni di essenzialità da parte dei titolari dei brevetti.; b) la teoria dell'*efficient component pricing rule*, prevista da SIDAK e BAUMOL, per cui il prezzo deve essere fissato come il prezzo del servizio finale venduto tramite l'accesso alla rete meno il costo incrementale degli input introdotti da chi vi accede più il costo/opportunità con cui l'industria di rete stima la propria perdita di clientela inizialmente proposto quale metodo di determinazione del prezzo per l'accesso alle infrastrutture essenziali; c) dal *valore di Shapley*, basato sulla teoria dei giochi e finalizzato a dividere le rendite generate da molteplici partecipanti che cooperano in una determinata attività (introdotta da Layne-Farrar, Padilla e Schrammensee, *Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of Frand Commitments*, in *Antitrust Law Journal*, vol. 74, 2007, p. 671, in caso di molteplici brevetti e di una pluralità di titolari)

⁶⁰ Delineato dal giudice Robert del Western District di Washington nel caso *Microsoft v. Motorola*, 2013 Us Dist. Lexis 60233 (W.D. Wash. 2013), costituisce la prima determinazione giudiziaria delle condizioni FRAND.

risarcimento del danno, esso è diretto ad individuare, attraverso un *incremental value approach*⁶¹, il prezzo che le parti avrebbero concordato qualora, in luogo della violazione del brevetto, fosse stato con successo siglato un accordo di licenza⁶².

Per quanto concerne il parametro della *non-discriminatory*, anch'esso è oggetto di accesi dibattiti, ma la dottrina maggioritaria sembra attribuirgli il significato di diritto di conseguire la licenza a tutte le imprese che utilizzano lo standard, senza però che ciò comporti un vincolo ad applicare identiche condizioni⁶³.

Da tale ambiguità del contenuto dell'acronimo FRAND e dalla mancanza di consenso unanime sul criterio migliore per valutare il canone di *royalty*⁶⁴ - a cui si aggiunge la consuetudine

⁶¹ Ossia il valore incrementale della tecnologia brevettata rispetto alle alternative disponibili al tempo in cui lo standard è stato selezionato. CARLTON, SHAMPINE, *An Economic Interpretation of F/Rand*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, pp. 531 e 545: "The maximum royalty ex ante is based on the incremental value that the technology brings to the licensee compared to the next best alternative available. No firm would pay more than that royalty in an ex ante negotiation where an alternative is available"; Federal Trade Commission, *The Evolving Ip Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition*, 2011, pp. 22-23: "A definition of Rand based on the ex ante value of the patented technology at the time the standard is chosen is necessary for consumers to benefit from competition among technologies to be incorporated into the standard". In senso contrario all'uso di tale approccio SIDAK, *The Meaning of F/Rand, Part I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, pp. 975-976, rileva che "The ex ante incremental value approach contains a strong implicit assumption which, when recognized explicitly, is manifestly absurd. Because SEPs are complements – not substitutes, like implementation patents – one cannot examine the next-best noninfringing alternative to an Sep unless one backdates the hypothetical negotiation between the patent holder and the implementer to the moment of standard adoption. The ex ante incremental value method does so and then implicitly makes the economist's ceteris paribus assumption – all other factors remain the same. But do all other factors really remain the same in the real world? Certainly not".

⁶² Il giudice Robert stabilisce la necessità di utilizzare una versione modificata dei fattori delineati nel caso *Georgia Pacific v Plywood Corp.* nel 1970 (446 F.2d 295 170 U.S.P.Q. 369), che ha per la prima volta sancito il criterio della royalty ragionevole delineando 15 criteri necessari al fine di stabilire che tipo di indennizzo pecuniario possa ristorare il titolare della privativa per il danno cagionato dalla contraffazione (tra i quali le royalty ricevute dall'attore per la licenza del brevetto, il tasso di royalty corrisposto dai licenziatari per brevetti simili, il tipo di brevetto e l'ambito di protezione, il tipo di licenza, la policy del licenziante in merito alla produzione di beni che implementano la privativa la profittabilità derivante dal prodotto che implementa la privativa, il carattere innovativo dell'invenzione, l'estensione della contraffazione e l'utile medio del settore). Tale metodologia viene sinteticamente ricondotta a tre passaggi dal giudice Holderman, che ne fa uso successivamente nella controversia *In re Innovatio Ip Ventures* (2013 Us Dist. Lexis 144061 (N.D. Ill. 2013)), affermando che "First, a court should consider the importance of the patent portfolio to the standard, considering both the proportion of all patents essential to the standard that are in the portfolio, and also the technical contribution of the patent portfolio as a whole to the standard. Second, a court should consider the importance of the patent portfolio as a whole to the alleged infringer's accused products. Third, the court should examine other licenses for comparable patents to determine a Rand rate to license the patent portfolio, using its conclusions about the importance of the portfolio to the standard and to the alleged infringer's products to determine whether a given license or set of licenses is comparable".

⁶³ Tale considerazione era stata già evidenziata, sebbene al di fuori del contesto dei SEPs, nel caso *Microsoft v. Commissione* (analizzato nel precedente Capitolo), in cui al punto 811: "Non discriminatory does not mean that Microsoft must impose the same conditions on every undertaking seeking such licenses", e lo stesso ragionamento sembra poter essere esteso nel caso di brevetti essenziali. Vedi SIDAK, *The meaning of Frand, Part I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, pp. 996-997.

⁶⁴ Vedi ad esempio nelle Linee Guida dell'art. 101 ai punti 289 e 290. Esse forniscono un elenco di vari metodi tutti ugualmente idonei per valutare il carattere eccessivo delle royalties, definendolo inoltre espressamente "non esauriente". In particolare, indicano tra le metodologie quelle che fanno riferimento: i) al valore economico del brevetto; (ii) al valore ex ante (prima dell'adozione dello standard) della tecnologia brevettata; (iii) al valore aggiunto della tecnologia inclusa nello standard rispetto alle tecnologie concorrenti; (iv) alle condizioni applicate per lo stesso brevetto

dei consorzi di non richiedere ai titolari di render noti *ex ante* i termini e le condizioni della licenza⁶⁵ - ne consegue che la determinazione del *fair and reasonable value* sia di fatto affidata alle corti e alle autorità antitrust, chiamati sempre più spesso a comporre le controversie causate dall'incapacità di concludere l'accordo.

È necessario tuttavia sottolineare che, talvolta, la valutazione della violazione di tale impegno da parte del licenziante, si riveli ostica anche per quest'ultime, proprio perché senza una chiara comprensione di ciò che comporta una licenza a condizioni FRAND è difficile stabilire se il titolare ha disatteso gli impegni presi⁶⁶, come dimostrato emblematicamente dal caso *Qualcomm*⁶⁷.

La Commissione ha infatti concluso tale vicenda, relativa ad un'accusa di royalties eccessive, senza dar seguito alle accuse e senza ottenere alcun impegno da parte di Qualcomm, proprio a causa della difficoltà nella dimostrazione che il compenso richiesto da quest'ultima fosse sufficientemente elevato da potersi considerare eccessivo e non equo, ossia tale da integrare la fattispecie di sfruttamento abusivo di cui all'art. 102(a) TFUE⁶⁸.

in altri standard comparabili.

⁶⁵ Vedi in senso contrario l'ente IEEE che impone di indicare la royalty massima *ex ante*. Come vedremo nel par. 4.3.1.3. let. a), vi sono alcune SSOs che stanno iniziando ad adottare una *Negotiation Rule* proprio con la finalità di scongiurare i rischi derivanti dall'ambiguità dell'impegno FRAND.

⁶⁶ “*It is all well and good to propose that SSOs require licensing on reasonable and nondiscriminatory terms. But without some idea of what those are, reasonable and nondiscriminatory licensing loses much of its meaning*” in LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in *California Law Review*, 2002, vol. 90, cit. p. 1964; inoltre secondo parte della dottrina le autorità antitrust e le corti non hanno gli strumenti per entrare nel merito dello standard, soprattutto se implementa una tecnologia molto complicata. Per valutare la presenza di comportamenti abusivi sotto un profilo antitrust, occorrerebbe, infatti, stabilire un valore economico oggettivo per il brevetto incorporato nello standard, valutandolo in relazione agli altri brevetti in esso incorporati, considerando il valore dello standard stesso ed il grado di diffusione della tecnologia ed il ciclo di vita della medesima. MADERO, BANASEVIC, *Standards and Market Power*, in *Antitrust Chron*, 2008, p. 1, disponibile online al sito: www.competitionpolicyinternational.com/file/view/5330.

⁶⁷ Commissione europea, caso COMP/39247, *Qualcomm*, Memo/07/389 del 1 ottobre 2007, in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-389_en.htm?locale=en, si trattava di impegni FRAND assunti nell'ambito dello standard WCDMA per la tecnologia per la telefonia mobile di terza generazione (Umts).

⁶⁸ Commissione europea, Memo/09/516 del 24 novembre 2009, in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-516_en.htm?locale=en. Da notare che viene in tale caso analizzata la legittimità antitrust della condotta facendo riferimento all'art. 102 lett. a) (per cui “*È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) ... d) ...*”) invece che dell'art. 101. Questo è dovuto al fatto che, innanzitutto le Linee Guida dell'art. 101 hanno introdotto solo nel 2011 i punti inerenti alle previsioni sugli accordi FRAND; inoltre era comunque ritenuta più agevole tale applicazione essendo una condotta messa in essere *ex post*, e quindi più semplice ipotizzare che il titolare di SEP, grazie anche alla già conclusa definizione dello standard, sia in una posizione dominante. Tale caso si

4.3. IMPEGNO DI LICENZA FRAND E USO STRATEGICO DEI RIMEDI ANTI-CONTRAFFAZIONE

Rilevanti in materia antitrust sono poi le ripercussioni provocate dalla difficoltà di determinare concretamente quando le royalties sono *fair, resonable and nn-discriminatory*.

Il tentativo del legislatore e delle SSOs di scongiurare il rischio di comportamenti strategico-opportunistici attraverso l'assunzione di tale impegno prima dell'adozione dello standard, sembra infatti venire in concreto neutralizzato a causa di questa sua indeterminatezza.

La pratica contenziosa in materia di SEPs si è infatti manifestata principalmente con procedimenti innestati dal fallimento delle negoziazioni per la concessione della licenza, e dal successivo avvio, da parte dei titolari del brevetto, di azioni giudiziarie volte ad inibire l'uso non autorizzato di IPRs⁶⁹.

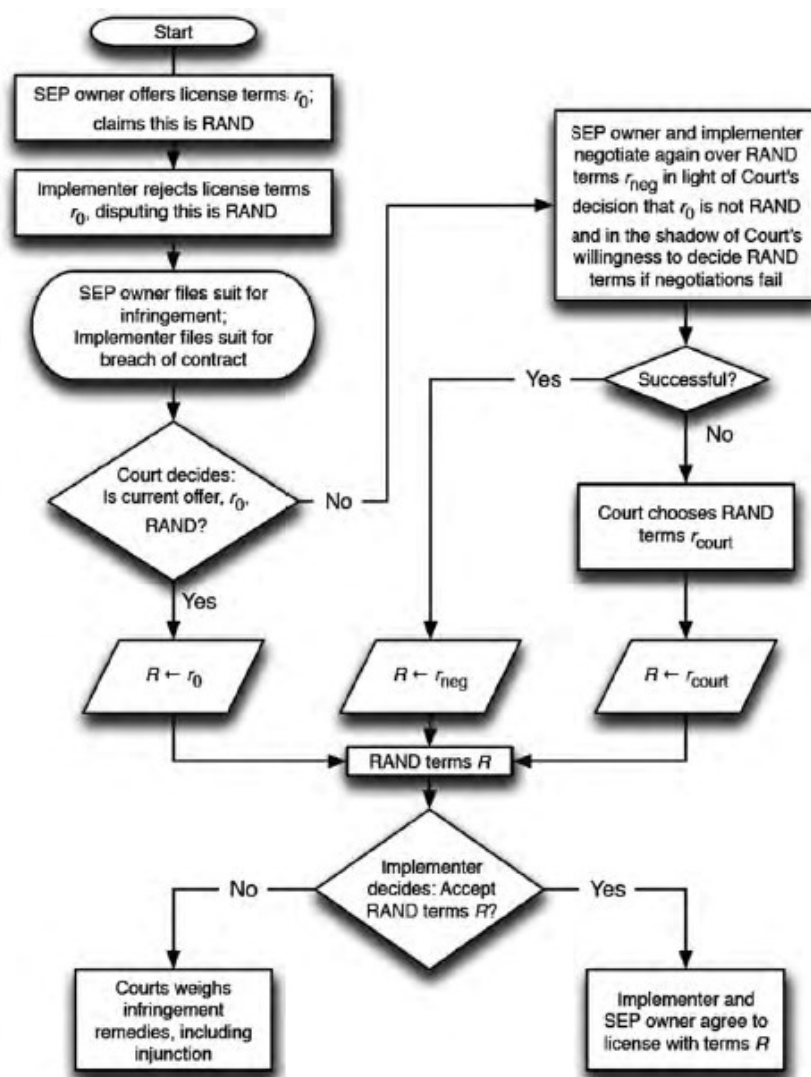
Tale interazione tra il titolare di una privativa e colui che vuole implementare lo standard che incorpora la tecnologia protetta, quando negoziano circa i termini di licenza, sembra così dare vita a quello che è stato definito "*a game played in the shadow of the law*"⁷⁰, semplificato utilizzando il seguente diagramma di flusso⁷¹.

differenza inoltre da quelli che andremo ad analizzare successivamente in merito alla legittimità dell'azioni inibitoria, che vanno a valutare l'abusività facendo riferimento all'art. 102 lett. b).

⁶⁹ Vedi ad esempio *infra* il caso Huawei, in cui la questione principale era stata sollevata in seguito all'incapacità delle parti di comprendere il significato dell'impegno FRAND. Corte di Giustizia, causa C-170/13, *Huawei v. ZTE*, par. 54: "*Ne consegue che, tenuto conto delle legittime aspettative create, il carattere abusivo di un simile rifiuto può, in via di principio, essere eccepito a fronte di azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti. Tuttavia, il titolare del brevetto è obbligato, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, soltanto a concedere una licenza a condizioni FRAND. Ebbene, le parti nel procedimento principale non sono concordi su cosa comportino le condizioni FRAND nel caso concreto*".

⁷⁰ RATLIFF, RUBINFELD, *The use and threat of injunctions in the RAND context*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, p. 6; COOTER, MARKS, MNOOKIN, *Bargaining In The Shadow Of The Law: A Testable Model Of Strategic Behaviour*, in *Journal of Legal Studies*, 1982, vol. 11, p. 225; MICHEL, *Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent Remedies Law*, in *Antitrust Law Journal*, 2011, vol. 77, p. 889-90.

⁷¹ Figura tratta da RATLIFF, RUBINFELD, *The use and threat of injunctions in the RAND context*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, p. 14.



E' proprio in tale contesto che emergono nuove problematiche rilevanti anche da un punto di vista concorrenziale.

Infatti, in tale “gioco dinamico” tra titolare del brevetto e l’implementatore dello standard “[r]emedies for patent infringement are particularly important because they set the framework for licensing negotiations and provide the source of the patentee’s power to extract monopoly rents from standardized products.”⁷².

Il timore è quindi che il titolare di un brevetto essenziale impegnatosi a concedere lo stesso a condizioni FRAND faccia strategicamente leva sulla minaccia di azionare il rimedio

⁷² MICHAEL, *Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent Remedies Law*, in *Antitrust Law Journal*, 2011, vol. 77, p. 889.

inibitorio per imporre all'utilizzatore condizioni di licenza più onerose⁷³.

Azionando tali rimedi di anticontraffazione, previsti dalla normativa IP, il titolare del SEPs - sebbene impegnatosi *ex ante* alla concessione di licenze a condizioni FRAND, impegno fatto proprio dalle SSOs al fine di scongiurare il rischio del fenomeno di *hold-up* brevettuale – sembra aver quindi individuato uno strumento *ex post* per aggirare e neutralizzare di fatto le finalità di tale impegno, rischiando di provocare così il fallimento del processo di standardizzazione.

Negli svariati tentativi della dottrina di individuare lo strumento più consono per impedire tale condotta, un elemento di ulteriore complessità deriva dall'ambigua natura dell'impegno FRAND.

Sia a livello europeo che delle singole nazioni⁷⁴, la dottrina è infatti divisa tra coloro che sostengono che l'assunzione di tale impegno abbia carattere contrattualmente vincolante sul titolare del SEPs e coloro che ritengono che esso sia equiparabile ad un più generale principio di buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali⁷⁵.

Per quest'ultimi, il *SEP holder* si sarebbe semplicemente impegnato a negoziare in buona fede con il potenziale licenziatario e sarebbe comunque libero di rifiutarsi di concludere l'accordo,

⁷³ Commissione europea, 13 febbraio 2012, caso COMP/M.6381, *Google/Motorola Mobility*, in http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf, par. 113: “*The threat of injunction, the seeking of an injunction or indeed the actual enforcement of an injunction granted against a good faith potential licensee, may significantly impede effective competition by, for example, forcing the potential licensee into agreeing to potentially onerous licensing terms which it would otherwise not have agreed to. These onerous terms may include, for example, a higher royalty than would otherwise have been agreed. Another concern would be that the Sep holder may force a holder of non-SEPs to cross-license those non-SEPs to it in return for a licence of the SEPs. To the extent that injunctions are actually enforced, this furthermore may have a direct negative effect on consumers if products are excluded from the market*”.

⁷⁴ Vedi per esempio in Germania, dove sia la dottrina che la giurisprudenza sono divise al loro interno: talune corti hanno infatti affermato che l'impegno FRAND costituisce un *pactum de non petendo*, cioè un impegno a non perseguire in giudizio gli utilizzatori del SEP fino alla conclusione di un accordo di licenza; altre ritengono invece che costituisca una vera obbligazione a concedere licenza. Per quanto riguarda la dottrina, vi è anche chi ritiene che esso non abbia alcuna rilevanza sul piano obbligatorio, e chi invece ritiene che si tratti di un contratto a favore di terzo. In Italia vedi ad esempio MAUGERI, GITTI, NOTARI, *I contratti per l'impresa. I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 57 ss., il quale, richiamandosi ad un indirizzo che ritiene che nella contrattazione tra imprese il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto debba essere interpretato in termini più ampi, ritiene che agli impegni FRAND debba attribuirsi la natura di obbligazioni contrattuali.

⁷⁵ Vedi su questa questione CHAPATTE, *Franch Commitments – The case for Antitrust Intervention*, in *European Competition Law Journal*, 2009, pp. 327 ss.; MUSELLI, *Brevetti essenziali e Antitrust: False Frand or True Enemy? – Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in *Concorrenza e Mercato*, 2015, pp. 510 ss.; RATLIFF, RUBINFELD, *The use and threat of injunctions in the RAND context*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, pp. 1-22.

di determinare il livello di royalties e di agire in giudizio con azioni inibitorie nei confronti dell'ipotetico contraffattore⁷⁶.

Secondo i primi invece esso, acconsentendo volontariamente ad una *liability rule* e ritenendo che il proprio interesse sia adeguatamente soddisfatto dalle condizioni FRAND, sarebbe obbligato a concludere un accordo di licenza. Questo comporterebbe la rinuncia di fatto alla *property rule* del provvedimento inibitorio, essendo ritenuto equivalente ad un rifiuto di concedere licenza⁷⁷. Conseguentemente, nel caso in cui quest'ultimo venisse ugualmente azionato, i resistenti potrebbero fare richiamo in chiave difensiva alla violazione degli obblighi FRAND, ritenendo quindi che la risoluzione della questione sia da affrontarsi esclusivamente sul *piano contrattuale*⁷⁸ e non del diritto antitrust.

Vari sono però i commentatori che criticano tale approccio. In primo luogo perché né a livello statunitense⁷⁹ né europeo⁸⁰ è stata elaborata espressamente una *per se rule* che proibisca alle parti di chiedere un provvedimento inibitorio in tali circostanze. Inoltre, attenuando i rimedi propri del sistema brevettuale, il meccanismo appare essere sbilanciato in favore del potenziale

⁷⁶ Vedi ad esempio GERADIN, RATO, *Can Standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on Patent Hold-up, royalty stacking and meaning of FRAND*, 2007, vol. 3, pp. 101 ss., disponibile su <http://ssrn.com/abstract=946792>, cit. p. 118: "The making of a FRAND commitment by an essential patent holder cannot be interpreted as an implicit waiver to its right to seek injunctive relief (...) when good-faith negotiations to agree on a FRAND license have failed. SSO only require patent holders to engage in good faith negotiations with a view to including a license on FRAND terms"; Vedi SIDAK, *The meaning of Frand, Part II: Injunctions*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2015, vol. 11, pp. 214 ss., cit. p. 219: "There is no indication that a FRAND contract provides either an explicit or an implicit waiver of the right to seek an injunction (...) As a general principle of legal interpretation, the waiver of a statutory right must be clear and unambiguous".

⁷⁷ Vedi ad es. tra i maggiori sostenitori di tale opinione FARRELL, HAYES, SHAPIRO & SULLIVAN, *Standard-setting, Patents and Hold-up*, in *Antitrust Law Journal*, 2007, vol. 74, pp. 603 ss., cit. p. 638: "Our interpretation implies that a patent holder that has made a commitment to license on FRAND basis should not be able to get (or threaten) an injunction against use of the technology to comply with the standard"; LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in *California Law Review*, 2002, vol. 90, cit. p. 1967: "IP owner who join an SSO are committing themselves to important contractual obligations. In some cases they may have to give up their altogether, and, in any event, they generally are agreeing to give up their right to injunctive relief and extraordinary damages"; MILLER, *Standard-Setting, Patents, and Access Lock-in: RAND Licensing and the Theory of the Firm*, in *Industrial Law Review*, 2007, vol. 40, pp. 351 ss., cit. p. 358: "The core meaning of the RAND promise is an irrevocable waiver of injunctive relief and other extraordinary remedies".

⁷⁸ Vedi in particolare MAUGERI, *Standardization and Italian Law of Contracts: FRAND Commitments*, in *osservatorio del diritto civile e commerciale*, Il Mulino, 2014, 1, pp. 108 ss., che propone l'applicazione della normativa contrattuale italiana per la risoluzione di tale controversie.

⁷⁹ Federal Circuit, *Caso Apple v. Motorola*, 2014 Us App. Lexis 7757: "To the extent that the district court applied a *per se rule* that injunctions are unavailable for SEPs, it erred. While Motorola's F/Rand commitments are certainly criteria relevant to its entitlement to an injunction, we see no reason to create, as some amici urge, a separate rule or analytical framework for addressing injunctions for F/Rand-committed patents".

⁸⁰ *Nokia v. Qualcomm*, C.A. no. 2330-VCS, 24 set. 2007, viene affermato da Qualcomm che "ETSI policies do not contain any provision precluding members from seeking injunctive relief when an infringer and potential licensee has rejected a FRAND licensing offer from the patent holder".

licenziatario favorendo paradossalmente la messa in atto di pratiche dilatorie ed ostruzionistiche a danno del titolare del brevetto (*reverse hold up*)⁸¹.

Essendo la soluzione di queste questioni tutt'oggi incerta⁸², vedremo ora dall'analisi dei più recenti casi in materia che tale uso strategico della tutela brevettuale sembra essere più efficacemente contrastato tramite il ricorso alla normativa antitrust.

4.3.1. SMARTPHONE PATENT WAR

Queste questioni hanno assunto un rilievo preponderante nel contesto della c.d. *Smartphone Patent War*, nell'ambito della quale imprese quali *Microsoft*, *Apple* e *Google*, hanno adombrato il ricorso ad ordini di inibitoria su brevetti essenziali per acquisire una posizione di vantaggio rispetto alle piattaforme dei concorrenti, ponendo così a rischio il sistema delle telecomunicazioni e degli standard tecnologici, settori caratterizzati dalla necessità di un'alta interoperabilità.

Tale "guerra dei brevetti" ha coinvolto le corti americane ed europee, chiamate a valutare la contraffazione dei brevetti azionati ed a stabilire se la stessa promozione di azioni inibitorie, idonea a produrre effetti negativi oltre che sul singolo utilizzatore anche sull'innovazione e sui consumatori, potesse essere sanzionabile sotto il profilo anti-competitivo e come tale non invocabile.

⁸¹ WRIGHT, SSOs, *F/Rand, and Antitrust: Lessons from the Economics of Incomplete Contracts*, in George Mason University School of Law, 12 settembre 2013, in <http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/ssosfrand-and-antitrust-lessons-economics-incomplete-contracts/130912cpip.pdf>.: “*The threat of injunction can be a very important part of the bargaining process and is likely part of the benefit of the bargain conceived of by a contributing member of the Sso at the time it decided to participate in the standard. The existence of the threat does not necessarily lead to hold up, as some feared, but rather can encourage an infringing implementer to come to the negotiation table*”; COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in Mercato Concorrenza Regole, 2004, pp. 445 ss, cit. p. 448: “*si sottolinea come l'approccio della Ftc sia tanto preoccupato dei rischi di hold up da scoraggiare la formazione di accordi di licenza e favorire paradossalmente situazioni di reverse hold up nelle quali sarebbero i licenzianti ad essere ostaggio dei licenziatari*” e che “*i licenziatari avranno un forte incentivo a non stipulare accordi di licenza ed abbandonare il libero mercato, sfidando i licenzianti a citarli in giudizio sapendo di poter beneficiare di «judicial pricing rules» più favorevoli*”, con conseguente perdita maggiore in termini di benessere sociale”.

⁸² RATLIFF, RUBINFELD, *The use and threat of injunctions in the RAND context*, in Journal of Competition Law & Economics, 2013, vol. 9, p. 7 nota 22: “*Without taking a stand on whether a RAND commitment is a waiver of a right to seek a permanent injunction or, conversely, that the threat of injunction can be necessary to bring implementers to the bargaining table*” è necessario discutere su “*how district courts can incorporate a patentee's RAND commitment and the potential for holdup of a standard into the determination of whether to grant an injunction, while remaining sensitive to the patent system's incentives to innovate*”.

In questo contesto, al fine di reprimere tale condotta strategica, vedremo che essa viene trattata come una forma di rifiuto a contrarre⁸³, la cui anti-concorrenzialità viene valutata facendo ricorso all' art. 102 lett. b) TFUE⁸⁴.

Così come ampiamente analizzato nel secondo Capitolo nell'ambito degli standard *de facto*, riemerge quindi anche qui il tema del conflitto tra IP e concorrenza, nell'ipotesi specifica di rifiuto di concedere in licenza brevetti ritenuti appunto essenziali.

Tuttavia, in questo contesto, tale dibattito acquista, ancora una volta, delle fattezze specifiche a causa delle particolari regole adottate nel processo di standardizzazione.

E' infatti fondamentale individuare un giusto equilibrio tra diritto IP e norme a tutela della concorrenza, a cui si aggiunge però la necessità di garantire le legittime aspettative createsi nei terzi a seguito dell'impegno a rilasciare licenze a condizioni FRAND.

A tal proposito, dall'analisi dei casi emergerà che non esiste attualmente un test *universale* idoneo a verificare se ed in quali casi la condotta del titolare della privativa, che inizi

⁸³ COLANGELO, *Antitrust, standard ed impegni di licenza: il caso "Huawei"*, commento a margine della sent. 16 Luglio 2015, causa C-170-13, Huawei v. ZTE, in Il Foro Italiano, 2015, pp. 469 ss., cit. p. 477: "Secondo la linea interpretativa prevalente, il titolare di standard-essential patents detiene un potere di mercato, dal momento che per i terzi non sussistono alternative ai brevetti dichiarati essenziali per un determinato standard, e richiedere un provvedimento inibitorio equivale ad un rifiuto di concedere licenza, condotta quest'ultima considerata anticompetitiva proprio perché i brevetti in questione sono appunto essenziali (negare l'accesso ad essi comporta, di conseguenza, l'eliminazione della concorrenza nel mercato a valle), rispetto alla quale non sussiste alcuna giustificazione legittima dal momento che in precedenza il titolare ha accettato di sottoscrivere un impegno F/RAND".

⁸⁴ Sebbene tale impegno FRAND sia espressamente previsto nelle Linee Guida dell'art. 101 TFUE tra le condizioni per essere esentati dal sindacato antitrust, la Commissione non fa riferimento alla violazione dell'art. 101 nel caso di azione inibitoria, ma all'abuso ex art. 102. È infatti espressamente previsto che "l'inosservanza di uno o di tutti i principi esposti nella presente sezione (tra cui compare anche l'impegno di concedere licenza a condizioni FRAND) non comporta necessariamente la presunzione di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1" e che "L'osservanza dell'articolo 101 da parte dell'organizzazione di normazione non impone a quest'ultima di verificare se le condizioni applicate dai partecipanti per il rilascio di licenze siano conformi all'impegno FRAND" (par. 288). Inoltre "rispetto alle condotte ex ante, ossia poste in essere in una fase precedente alla definizione dello standard, come quella consistente nel mancato rispetto dell'obbligo di disclosure, dovrebbe presentarsi più agevole l'applicazione dell'art. 102 Tfe alle condotte opportunistiche ex post, (come in questo caso), in quanto è più semplice ipotizzare che, dopo la definizione dello standard, il membro di una Sso, titolare di brevetti essenziali per lo standard, possa detenere una posizione di egemonia suscettibile di essere sfruttata abusivamente" in COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in Mercato Concorrenza Regole, 2004, cit. p. 471. E ancora, "il risultato, che ne discenderebbe (dall'applicazione dell'art. 101) – e cioè la nullità dell'intero accordo di standardizzazione – non sarebbe né equo (perché il comportamento di singoli membri vanificherebbe gli investimenti di tutti gli altri partecipanti all'accordo), né economicamente sensato, visto che ci si troverebbe comunque dinanzi ad uno standard (che, in quanto già implementato, si sarebbe già imposto sul mercato), con gli effetti di lock-in che ne derivano" in MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in Orizzonti del Diritto Industriale, 2014, cit. p. 28; CHAPATTE, *Franch Commitments – The case for Antitrust Intervention*, in European Competition Law Journal, 2009, pp. 332 ss.

un procedimento giudiziario per inibitoria dall'utilizzo di un brevetto essenziale, costituisca un abuso di posizione dominante.

Tuttavia dall'esame delle diverse posizioni assunte a livello europeo dalla Commissione, dalle Corti di merito e in particolare dalla Corte di Giustizia nell'ultimo caso Huawei, sembrano potersi delineare con maggior precisione i requisiti per l'accesso alla tutela antitrust, e fornire un riferimento preciso - grazie alla recente formulazione di una "*negotiation procedure*" - in merito ai presupposti per esperire l'azione inibitoria al riparo dallo scrutinio di abusività.

È quindi opportuno procedere nei prossimi paragrafi ad analizzare i casi europei Motorola e Samsung e sottolinearne la significativa divergenza con l'approccio della Corte suprema tedesca nella sentenza Orange Book, in modo da poter poi meglio comprendere il portato della recente e rivoluzionaria sentenza della Corte di Giustizia nel caso Huawei.

4.3.1.1. CASI MOTOROLA E SAMSUNG

Con le decisioni Samsung e Motorola la Commissione europea si è pronunciata per la prima volta sulla conformità al diritto della concorrenza delle azioni inibitorie intentate, nei confronti di un potenziale licenziatario, dal titolare di un brevetto essenziale, nel caso in cui quest'ultimo si sia impegnato a concludere accordi di licenza a condizioni FRAND.

A) Caso Samsung

Nel primo caso in questione la Commissione, il 30 gennaio 2012, aveva avviato un procedimento nei confronti di Samsung⁸⁵ - con un successivo invio di uno *statement of objection*⁸⁶ - proprio in ragione del fatto che quest'ultima aveva richiesto azioni inibitorie presso i tribunali di diversi Stati membri, nei confronti di Apple, sulla base dei propri brevetti essenziali

⁸⁵ Commissione europea, 30 gennaio 2012, caso COMP/39939, *Samsung*, in <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_171_6.pdf>, vedi per un'analisi del caso MUSELLI, *Brevetti essenziali e Antitrust: False Frand or True Enemy? – Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in *Concorrenza e Mercato*, 2015, pp. 523 ss.; MAUGERI, *Standardization and Italian Law of Contracts: FRAND Commitments*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, Il Mulino, 2014, 1, pp. 110 ss.

⁸⁶ European Commission, *'Antitrust: Commission Sends Statement of Objections to Samsung on Potential Misuse of Mobile Phone Standard-Essential Patents'* (Press Release IP/12/ 1448, 21 December 2012), disponibile su <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm?locale=FR>.

sottostanti la tecnologia UMTS⁸⁷, di cui Samsung era titolare e di cui si era impegnata a concedere licenza a condizioni FRAND⁸⁸.

Fin dalle valutazioni preliminari⁸⁹, la Commissione aveva osservato che la condotta di Samsung, ritenuta equivalente ad un rifiuto di concedere licenza, potesse dar luogo ad un abuso di posizione dominante sul mercato delle licenze delle tecnologie indicate nelle specifiche tecniche dello standard UMTS⁹⁰.

Nel giungere a tale conclusione, l'autorità europea, facendo riferimento ai *leading cases* *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft*, affermava che l'esercizio di un'azione inibitoria da parte del titolare di un SEP non può costituire *per sé* un abuso di posizione dominante, bensì solo in presenza di *circostanze eccezionali* ed in assenza di giustificazioni oggettive⁹¹.

Essa individuava quindi le circostanze eccezionali del caso (I) nel processo di definizione dello standard UMTS⁹² e (II) nell'impegno di Samsung, assunto nell'ambito del processo di standardizzazione, a concedere in licenza i propri SEPs a condizioni FRAND⁹³.

⁸⁷ UMTS ovvero sistema mobile universale di telecomunicazioni.

⁸⁸ Tale intervento della Commissione si inserisce in un ampio intreccio di azioni legali tra le due società. Tutto è iniziato nell'aprile del 2011, quando, i legali che allora tutelavano gli interessi dell'azienda Apple, decisero di intentare causa alla rivale per violazione dei propri brevetti (non Seps). Veniva accusata di aver copiato il design dell'iPhone con la serie di smartphone Galaxy. Samsung a sua volta contrattacca intentando varie azioni inibitorie lamentando la violazione del proprio brevetto essenziale sottostante la tecnologia UMTS.

⁸⁹ Il 21 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, nella quale esprimeva le sue riserve sotto il profilo della concorrenza. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la comunicazione degli addebiti costituisce una valutazione preliminare.

⁹⁰ Commissione europea, Caso COMP/39939 - *Samsung - Enforcement of Umts Standard Essential Patents*, 29 aprile 2014, decisione disponibile in inglese, on-line, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1501_5.pdf, punto 52.

⁹¹ Vedi *supra* Capitolo 2 le sentenze: Corte di giustizia, 5 ottobre 1988, *AB Volvo c. Erik Veng*, causa 238/87, in Racc. 1988, 6211, Commissione, 21 dicembre 1988, *Magill TV Guide/IPP, BBC e RTE*, caso IV/31.851, punto 50, nonché Corte di giustizia, 29 aprile 2004, causa C-418/01, *IMS Health c. NDC Health*, in Racc. 2004, I-5039, par.35; "La Corte affermava che, affinché il rifiuto di concedere in licenza il bene protetto dia luogo ad un abuso di posizione dominante è sufficiente la presenza di quattro condizioni cumulative:

- I. Che il bene cui si chiede l'accesso sia indispensabile per l'esercizio di una data attività in un mercato derivato;
- II. Che il rifiuto impedisca l'ingresso di un nuovo prodotto o servizio che il titolare del diritto di proprietà intellettuale non offre e per cui esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori;
- III. Che il rifiuto non sia oggettivamente giustificato, e
- IV. Che sia idoneo ad eliminare qualsiasi concorrenza su un mercato derivato"

⁹² Essa è rilevante perché, essendo lo standard largamente utilizzato in Europa, gli operatori attivi nel comparto della telefonia erano vincolati ad esso (locked-in), con la conseguenza di essere di fatto esposti al rischio di hold-up da parte dei titolari dei SEPs.

⁹³ Commissione europea, Caso AT. 39939, pag. 13, punti 55-56: "patent holder, including a holder of SEPs, is generally entitled to seek injunctions as part of the exercise of its IP rights. The seeking of injunctions cannot therefore, in itself, constitute an abuse of a dominant position. The exercise of an exclusive right by its owner may, however, in exceptional circumstances and in the absence of any objective justification involve abusive conduct³⁴. The list of such exceptional circumstances is not exhaustive³⁵. The Commission preliminarily concluded that the exceptional

In tali circostanze la Commissione rilevava come le azioni invocate da Samsung avessero la capacità di produrre effetti anticoncorrenziali, escludendo Apple dal mercato o inducendola ad accettare royalties eccessive, se comparate con quelle che avrebbe accettato senza tale richieste inibitorie.

Tenuto conto di tali accuse mosse dalla Commissione, Samsung si dichiarava disposta ad impegnarsi, con riferimento ai propri brevetti essenziali per telefonia mobile e tablet, attuali e futuri, a non richiedere azioni inibitorie in Europa per un periodo di cinque anni nei confronti di chiunque accetti un particolare schema di licenza che prevede un periodo massimo di negoziazione di dodici mesi e, in caso di mancato accordo, l'individuazione delle royalties da parte di una corte o di un arbitro. Questo impegno vale in condizioni di reciprocità e non si applica qualora il licenziatario a sua volta titolare di un brevetto essenziale abbia iniziato un'azione per inibitoria verso Samsung⁹⁴.

La Commissione, con decisione nell'aprile 2014, ha quindi approvato e reso vincolanti tali impegni proposti da Samsung, chiudendo il procedimento senza l'accertamento di un'infrazione⁹⁵.

B) Caso Motorola

Nello stesso giorno, la Commissione ha preso un'altra decisione⁹⁶ relativamente al procedimento avviato, nell'aprile del 2012 in seguito alla segnalazione di Apple, nei confronti di Motorola, con oggetto le medesime imputazioni di cui sopra. In particolare, l'inibitoria richiesta di fronte ad una corte tedesca⁹⁷ da Motorola aveva ad oggetto un brevetto dichiarato da

circumstances in this case are: (i) the UMTS standard-setting process; and (ii) Samsung's commitment to ETSI to license its UMTS SEPs on FRAND terms and conditions".

⁹⁴ Commissione europea, 17 ottobre 2013, press release Ip/13/971, in <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-971_en.htm>. vedi per un'analisi del caso MUSELLI, *Brevetti essenziali e Antitrust: False Frand or True Enemy?* – *Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in *Concorrenza e Mercato*, 2015, pp. 515 ss.

⁹⁵ Commissione europea, Caso AT. 39939, punti 121-125.

⁹⁶ Commissione europea, 2 aprile 2012, caso COMP/39985, *Motorola*, rispettivamente in <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_179_4.pdf>.

⁹⁷ Nell'aprile 2011 Motorola ha chiesto un'ingiunzione contro Apple in Germania, sulla base di un brevetto SEP per GPRS. Nel corso del procedimento di ingiunzione Apple ha presentato a Motorola sei offerte di licenza, che ha trasmesso anche al tribunale tedesco, al fine di avvalersi del diritto di difesa sancito dal BGH nella sentenza *Orange Book*. Nella sua seconda offerta Apple ha proposto di concludere un accordo di licenza che avrebbe dato a Motorola il diritto di stabilire il canone in base al suo equo potere discrezionale, conformemente ai principi FRAND. L'offerta prevedeva, altresì, un riesame giurisdizionale completo dell'importo del canone a condizioni FRAND, durante il quale

quest'ultima come essenziale per lo standard GPRS98, e che la stessa si era impegnata nei confronti dell'ETSI a concedere in licenza a condizioni FRAND, creando una ragionevole aspettativa di ottenere la licenza nelle imprese attive nel settore⁹⁹.

La Commissione, rilevata la posizione dominante¹⁰⁰ e confermando le conclusioni tratte nel caso Samsung, condannava la condotta di Motorola perché rappresentava un abuso di posizione dominante in ragione delle circostanze eccezionali ricorrenti in tale fattispecie e all'assenza di elementi oggettivi che potessero giustificarla.

In particolare, la richiesta e l'esecuzione dell'ordine inibitorio costituiva una condotta abusiva in quanto poteva produrre i seguenti effetti anticoncorrenziali¹⁰¹:

- I. divieto di vendite online di prodotti Apple, compatibili con lo standard GPRS;
- II. inserimento di condizioni di licenza svantaggiose per Apple nell'accordo di composizione transattiva;
- III. impatto negativo sul processo di definizione dello standard.

Inoltre la mancanza di giustificazione dipendeva dal fatto che Apple fosse disponibile a stipulare un accordo di licenza a condizioni FRAND¹⁰², chiarendo poi come non possa definirsi

Motorola e Apple avrebbero potuto presentare i propri calcoli e le proprie valutazioni da sottoporre all'esame della Corte. Motorola ha tuttavia respinto tale proposta e proseguito il procedimento di ingiunzione e nel dicembre 2011 il giudice tedesco ha concesso l'inibitoria nei confronti di Apple, per poi sospenderla in ragione dei contenuti della sesta proposta di accordo presentata da Apple, essendo ritenuta dalla corte d'appello in linea con i canoni della decisione Orange Book. Tale offerta comprendeva anche una clausola di risoluzione qualora Apple contestasse la validità dei brevetti SEP concessi in licenza. All'esito della sospensione, Motorola ed Apple hanno firmato un accordo di composizione transattiva sulla cui base le controversie in corso di fronte alle corti tedesche venivano ricomposte ed Apple iniziava a corrispondere le royalties a Motorola. Proprio tale corresponsione delle royalties dava vita, il 14 febbraio 2012, ad un'ulteriore denuncia da parte di Apple ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 1/2003 nei confronti di Motorola, perché ritenuta iniqua la quantificazione dell'importo operata da Motorola, ed adducendo inoltre che la clausola in base alla quale Apple rinunciava a contestare la validità dei SPEs di Motorola rappresentasse una violazione ex art. 102 TFUE. Il 6 maggio 2013 la Commissione ha quindi notificato a Motorola la comunicazione degli addebiti.

⁹⁸ Nello specifico si trattava del brevetto Cudak EP 1010336, concernente la trasmissione di pacchetti di dati in un sistema di comunicazioni wireless, dichiarato essenziale da Motorola allo standard GPRS.

⁹⁹ Commissione europea, caso COMP/39985, punti 91-94.

¹⁰⁰ Vedi *infra* nota 131.

¹⁰¹ Dopo l'emissione dell'ordine inibitorio da parte della Corte tedesca, Apple aveva interrotto la vendita on line dei prodotti che fossero in violazione dei brevetti, perché tale azione avrebbe messo seriamente in pericolo le vendite in Germania. Proprio al fine di evitare il persistere di tale condizione, essa aveva deciso di concludere l'Accordo transattivo e accettato termini svantaggiosi di licenza.

¹⁰² Commissione europea, caso COMP/39985, punto 300.

“*willing licensee*” la parte che rimane inerte nell’ambito delle negoziazioni e fa ricorso a tecniche dilatorie.

In particolare, vengono *a contrariis* significativamente evidenziati tre casi in cui la domanda inibitoria può invece considerarsi legittima: laddove i) il potenziale licenziatario si trovi in condizioni finanziarie tali da non essere in grado di onorare i propri debiti, ii) i suoi beni siano situati in ambiti giurisdizionali che non assicurino adeguate garanzie sulla accessibilità ai rimedi risarcitori a tutela dei diritti coinvolti, iii) sia “*unwilling*” a siglare un contratto di licenza a condizioni FRAND¹⁰³.

La Commissione ingiungeva quindi a Motorola di cessare tale condotta ed eliminare gli effetti anticoncorrenziali derivanti. Essa tuttavia ha deciso di non infliggere alcuna ammenda in considerazione del fatto che non vi erano precedenti della Corte di Giustizia aventi ad oggetto condotte simili e che le corti nazionali avevano raggiunto sul punto conclusioni divergenti¹⁰⁴.

4.3.1.1.1. CONCLUSIONI E DIFFERENZE CON LE GIURISDIZIONI NAZIONALI

Tali casi consentono quindi di chiarire (sebbene non manchino alcune questioni rimaste irrisolte) la posizione della Commissione su tale questione che, a causa dell’ambiguità sul reale contenuto dell’impegno FRAND, ha registrato una generale divergenza di opinioni.

Tuttavia, solo grazie alla decisione della Corte di Giustizia nel caso Huawei sembra potersi adombrare la possibilità della definitiva conciliazione dei dissidi a livello europeo, essendo la sua interpretazione vincolante non solo per i giudici nazionali, ma anche per la Commissione e le autorità antitrust nazionali. Prima di quest’ultima infatti l’approccio adottato dalla Commissione era significativamente divergente rispetto a quello promosso a livello dei singoli stati membri, di cui il maggiore portavoce viene generalmente considerato la Germania con il caso *Orange Book* del 2009¹⁰⁵.

¹⁰³ Commissione europea, caso COMP/39985, punto 427; Commissione europea, precedente caso Samsung COMP/39939, punto 67.

¹⁰⁴ Commissione europea, caso /39985, punti 559-561.

¹⁰⁵ Corte federale della repubblica tedesca, 6 maggio 2009, *caso Kzr 39/06*, in <http://www.ipeg.com/blog/wp-content/uploads/EN-Translation-BGH-Orange-Book-Standard-eng.pdf>, Si tratta di un caso relativo alla richiesta di inibitoria nei confronti di un contraffattore accusato di aver violato un brevetto non essenziale avente ad oggetto la

Quest'ultima rappresenta infatti la prima rilevante decisione sul tema in Europa, con la quale viene stabilito che la richiesta di un provvedimento inibitorio configura un abuso solo laddove il potenziale licenziatario (I) abbia presentato proposta di contratto di licenza che non sia ragionevolmente rifiutabile, che sia vincolante e che non abbia limitazioni (cioè non sia limitata ai soli casi di contraffazione) e (II) si sia comportato come un effettivo licenziatario, adempiendo in anticipo al suo impegno attraverso il deposito dell'importo corrispondente alla royalty in un conto vincolato o la sottoscrizione di un titolo che copra il suddetto importo.

Diversamente da questo primo indirizzo interpretativo restrittivo, nelle ultime decisioni analizzate la Commissione è meno sensibile alle ragioni del licenziante, prevedendo un ruolo proattivo nei suoi confronti e non in quelli del licenziatario. In tale contesto, infatti, i diritti derivanti dalla titolarità di un brevetto, come il diritto di rifiutare una licenza o agire in giudizio, subiscono delle limitazioni in ragione dell'impegno a licenziare il SEP¹⁰⁶, per cui la semplice disponibilità di quest'ultimo a negoziare (*willing to negotiate*) una licenza a condizioni FRAND sarebbe sufficiente a limitare il diritto del titolare del SEP ad intentare l'azione inibitoria.

Questo rappresenterebbe quindi un *safe harbour* per tutti coloro che implementano lo standard, e la Commissione aggiunge inoltre che “*if they want to be safe from injunctions based on SEPs by the patent holder, they can demonstrate that they are a willing licensee by agreeing that a court or a mutually agreed arbitrator adjudicates the FRAND terms*”¹⁰⁷.

tecnologia confluita nel c.d. Orange Booke divenuta uno standard *de facto*. Vedi però GRANIERI, *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, in *Diritto Industriale*, 2005, vol. 5, pp. 505 ss., che sostiene che non si tratti di standard *de facto* perché le tecnologie soggette a brevetto di Philips erano divenute oggetto di una serie di standard approvati dell'ECMA.

¹⁰⁶ La Commissione nel caso Motorola, risponde a tali critiche affermando che “*Apple explicitly agreed to enter into and be bound by a licence agreement at a FRAND royalty rate set by the competent German court which ensures that Motorola will be appropriately remunerated for the use of its SEPs*” (punto 419 e 420 della decisione).

¹⁰⁷ Commissione europea, Memo Ip/13/403 del 6 maggio 2013, in http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-403_en.htm, in cui la Commissione sottolinea che “*the acceptance of binding third party determination for the terms of a F/Rand licence in the event that bilateral negotiations do not come to a fruitful conclusion is a clear indication that a potential licensee is willing to enter into a F/Rand licence. This process allows for adequate remuneration of the Sep -holder so that seeking or enforcing injunctions is no longer justified once a potential licensee has accepted such a process*”; e ancora la Commissione in merito alla qualifica del potenziale licenziatario come willing sottolinea che “*whether a company can be considered a "willing licensee" needs to be determined on a case by case basis taking into account the specific facts. Today's decisions provide a "safe harbour" for willing licensees who want to avoid the risk of being the subject of an injunction on the basis of SEPs*” e che “*the Potential licensees of SEPs should remain free to challenge the validity, essentiality or infringement of SEPs. It is in the public interest that potentially invalid patents can be challenged in court and that companies, and ultimately consumers, are not obliged to pay for patents that are not infringed*”. Vedi per l'analisi della causa in particolare COLANGELO, in *Antitrust, standard ed impegni*

Non mancano però le critiche a tale approccio, considerato idoneo a provocare il fenomeno di *reverse hold-up*, per cui sarebbero i licenzianti ad essere ostaggio dei licenziatari attraverso pratiche dilatorie od ostruzionistiche, e tale da limitare significativamente gli ambiti di autonomia privata nella negoziazione delle licenze e penalizzare di fatto le imprese che investono in innovazione¹⁰⁸.

Tale divergenza di posizione¹⁰⁹, oltre alla presenza di questioni rimaste irrisolte, come la mancanza di indicazioni in merito a come calcolare una royalty FRAND¹¹⁰, impedisce di poter affermare l'acquisizione di una definitiva conclusione. Questo ha infatti condotto al rinvio pregiudiziale del caso Huawei.

4.3.1.2. CASO HUAWEI

Il 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia¹¹¹ si è pronunciata nella causa riguardante una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Landgericht di Düsseldorf vertente sull'interpretazione dell'art. 102 TFUE nell'ambito di una controversia su una presunta contraffazione di un brevetto essenziale che vedeva contrapposte due colossi mondiali operanti nel settore delle telecomunicazioni: la Huawei Technologies Co. Ltd ("Huawei") e la ZTE Corp. ("ZTE") assieme alla sua controllata ZTE Deutschland GmbH.

La Huawei, è titolare di un brevetto¹¹² notificato all'ETSI quale essenziale ai fini dell'applicazione della norma tecnica *Long Term Evolution* (LTE). In tale occasione, la Huawei si era impegnata a concedere a terzi licenze a condizioni FRAND; tuttavia, le negoziazioni per la

di licenza: il caso "Huawei", commento a margine della sent. 16 Luglio 2015, causa C-170-13, Huawei v. ZTE, in Il Foro Italiano, 2015, pp. 469 ss.

¹⁰⁸ COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in Mercato Concorrenza Regole, 2004, pp. 457 ss.

¹⁰⁹ In relazione a tale presunto contrasto di opinioni, la Commissione evidenzia come la decisione della Corte tedesca non avesse ad oggetto specifico i SEPs: "*The German Federal Court of Justice's ruling did not specifically relate to SEPs and is therefore not directly applicable to the cases on which the Commission decided*" ma sottolinea che "*the Motorola decision does, however, conclude that in the context of SEPs, if the ruling was to be interpreted as meaning that a willing licensee is essentially not entitled to challenge the validity, infringement and essentiality of the SEPs in question, this would be anti-competitive*", in Commissione europea, Memo Ip/13/403 del 6 maggio 2013.

¹¹⁰ Commissione europea, Memo Ip/13/403 del 6 maggio 2013, la Commissione sottolinea che "*courts and arbitrators are well-placed to set FRAND rates in cases of disputes. To the extent they deem necessary, national courts may seek guidance from the Commission on the interpretation of EU competition law*".

¹¹¹ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, causa C-170/13, Huawei Technologies/ZTE.

¹¹² Si tratta del brevetto europeo registrato con n. EP 2 090 050 B1 - "*Procedura e impianto per la creazione di un segnale di sincronizzazione in un sistema di comunicazione*".

conclusione di un simile contratto a favore della ZTE erano state infruttuose, e quest'ultima aveva intrapreso un'attività di sfruttamento non autorizzato del brevetto¹¹³.

A fronte dell'azione di contraffazione esperita dalla Huawei Technologies¹¹⁴, il giudice *a quo* tedesco ha sottoposto alla Corte di giustizia alcuni quesiti pregiudiziali¹¹⁵, chiedendo in sostanza di determinare a quali condizioni l'azione inibitoria del titolare di un SEP possa considerarsi abusiva¹¹⁶, alla luce delle differenze di impostazione che si riscontrano sul punto tra la Corte tedesca e la Commissione¹¹⁷.

4.3.1.2.1. EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES

La Corte, ancora una volta, richiamando la giurisprudenza dei casi *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft*, parte dalla considerazione che l'esercizio di un diritto esclusivo (nel caso di specie l'esperire un'azione di contraffazione) collegato ad un diritto IP, essendo una delle prerogative

¹¹³ ZTE è una società che commercializza in Germania prodotti dotati di un software basato sullo standard LTE. Non avendo finalizzato alcuna proposta, inizia a commercializzare i prodotti, sfruttando così il brevetto di Huawei, senza versargli royalties né rendergli conto in modo completo degli atti di sfruttamento compiuti.

¹¹⁴ Huawei intendeva, dinanzi alla Corte distrettuale di Düsseldorf, un'azione per contraffazione al fine di ottenere (i) la cessazione della contraffazione, (ii) la presentazione di dati contabili, (iii) il richiamo dei prodotti ed (iv) il risarcimento dei danni. L'esito di tale procedimento dipende quindi dal sapere in primis se l'azione esperita da Huawei costituisca un abuso di posizione dominante.

¹¹⁵ Il Tribunale chiede 1) se ci si debba accontentare della disponibilità a negoziare una licenza ovvero sia necessaria un'offerta vincolante e l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla ipotetica licenza; 2) nel primo caso, a quali condizioni dovrebbe essere espressa tale disponibilità; 3) nel secondo caso, a quali condizioni dovrebbe essere espressa l'offerta vincolante; 4) nel caso in cui si richieda l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla ipotetica licenza, a quali condizioni esso debba essere effettuato, se si debbano rivelare anche precedenti contraffazioni del brevetto e se possa bastare una garanzia dell'adempimento; 5) se per le precedenti contraffazioni del brevetto sia sufficiente offrire le royalties ovvero si debbano risarcire i danni.

¹¹⁶ La Corte risponde ai cinque quesiti riunendoli in due gruppi: (I) con il primo, che ricomprende le prime quattro questioni e la quinta limitatamente alla parte relativa all'azione volta ad ottenere il richiamo dei prodotti, si chiede di indicare le circostanze nelle quali la proposizione di un'azione per contraffazione, da parte di un'impresa che si trovi in posizione dominante e sia titolare di un SEP, per il quale la stessa si sia impegnata, dinanzi a un organismo di normalizzazione, a dare in licenza a terzi a condizioni FRAND, volta ad ottenere la cessazione della contraffazione di tale SEP o il richiamo dei prodotti per la cui fabbricazione è stato utilizzato tale SEP, debba essere considerata come una pratica abusiva contraria all'art. 102 TFUE. (II) Con il secondo, invece, si chiede se viola la stessa disposizione del TFEU l'impresa in posizione titolare di un SEP dominante che intenta un'azione di contraffazione volta alla presentazione dei dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al risarcimento dei danni derivanti da tali fatti. Ci soffermeremo in particolare sul primo gruppo, le cui azioni sono state considerate le uniche considerabili abusive ex art. 102.

¹¹⁷ E' necessario l'intervento della Corte di Giustizia in considerazione del fatto che ZTE, pur avendo domandato la stipulazione di un contratto di licenza, non aveva posto in essere le condotte necessarie, secondo l'approccio più restrittivo del giudice tedesco nel caso *Orange Book*, per poter affermare l'abusività dell'azione inibitoria (le sue offerte non erano infatti "incondizionate", in quanto limitate esclusivamente ai prodotti che danno luogo a contraffazione ed in più ZTE, né aveva versato i corrispettivi per lo sfruttamento del brevetto, né aveva fornito un rendiconto esaustivo degli atti di sfruttamento). Seguendo invece la linea interpretativa dei casi *Samsung* e *Motorola*, sarebbe "irrilevante" ai fini della determinazione della sussistenza dell'abuso il fatto che le parti pervengano o no a un accordo sul contenuto di talune clausole del contratto di licenza. Quindi se si aderisse all'indirizzo tedesco, spiega il giudice del rinvio, l'azione della Huawei per ottenere una inibitoria andrebbe accolta; l'opposto se si accogliesse l'interpretazione della Commissione.

del titolare di tale diritto, non può di *per sé* costituire un abuso di posizione dominante¹¹⁸, dovendosi invece ciò ammettere solo in *circostanze eccezionali*¹¹⁹.

Tuttavia, essa dimostra di non guardare al contenuto dell'*exceptional circumstances test* elaborato nei casi relativi a controversie in materia di standard *de facto*¹²⁰.

Infatti, a differenza di tale precedente giurisprudenza vertente sul rifiuto di concedere licenze di diritti IP, in tale vicenda inerente agli *standard de iure* sussistono due peculiarità:

- (I) la presenza di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica, la quale rende il suo sfruttamento indispensabile per ogni concorrente che intenda fabbricare prodotti conformi alla norma tecnica cui esso è collegato; e
- (II) il fatto che il brevetto in questione ha ottenuto lo status di SEP solo in contropartita di un impegno irrevocabile del suo titolare nei confronti dell'organismo di standardizzazione ad accordare licenze FRAND.

*"These two circumstances cause the triggering of the exceptional circumstance doctrine"*¹²¹.

Infatti, se da un lato il fatto di essere in presenza di SEPs - che comportano la creazione di un rapporto di dipendenza economica tra il suo titolare e coloro che vogliano implementare lo standard a cui esso è collegato¹²² – comporta, secondo alcuni commentatori, che almeno due delle

¹¹⁸ Corte di Giustizia, causa C-170/13, par. 46. Vedi *supra* Capitolo 2 per maggiori dettagli: sentenze Volvo, 238/87, EU:C:1988:477, punto 8; RTE e ITP/Commissione, C-241/91 P e C-242/91 P, EU:C:1995:98, punto 49, nonché IMS Health, C-418/01, EU:C:2004:257, punto 34.

¹¹⁹ *Ibidem*, par. 47. Vedi *supra* Capitolo 2 per maggiori dettagli: Corte di giustizia, 5 ottobre 1988, *AB Volvo c. Erik Veng*, causa 238/87, in Racc. 1988, 6211, Commissione, 21 dicembre 1988, *Magill TV Guide/IPP, BBC e RTE*, caso IV/31.851, punto 50, nonché Corte di giustizia, 29 aprile 2004, causa C-418/01, *IMS Health c. NDC Health*, in Racc. 2004, I-5039, par.35:

"La Corte affermava che, affinché il rifiuto di concedere in licenza il bene protetto dia luogo ad un abuso di posizione dominante è sufficiente la presenza di quattro condizioni cumulative:

- I. Che il bene cui si chiede l'accesso sia indispensabile per l'esercizio di una data attività in un mercato derivato;*
- II. Che il rifiuto impedisca l'ingresso di un nuovo prodotto o servizio che il titolare del diritto di proprietà intellettuale non offre e per cui esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori;*
- III. Che il rifiuto non sia oggettivamente giustificato, e*
- IV. Che sia idoneo ad eliminare qualsiasi concorrenza su un mercato derivato".*

¹²⁰ REUTERS, *SEP or not SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, 2016, issue 1, pp. 33 ss., cit. p. 37: *"In his opinion the AG stressed the factual distinction between formal SEPS and the facto standard (...) The differences should make an analogy impossible"*.

¹²¹ LUNDQVIST, *The interface between Competition Law and Standard Essential Patent-Some early comments on the Huawei case*, cit. p. 5.

¹²² Conclusioni dell'Avvocato generale Whatelet, causa C-170/13, par. 71: *"Al riguardo, rilevo che la notifica, da parte di Huawei, di tale brevetto all'ETSI e il suo impegno hanno influito sullo svolgimento del procedimento di normazione e sul contenuto stesso della norma LTE. Infatti, l'incorporazione del metodo del brevetto controverso nella norma LTE e l'indispensabilità di una conseguente licenza creano un rapporto di dipendenza tra il titolare di un BEN*

circostanze del test IMS siano rispettate, allorché “*the SEP is the bottleneck (or in more formal terms: the essential facility) and the resulting product using the protected technology is the downstream market*”; dall’altro è difficile riscontrare la presenza della circostanza inerente al *new product*¹²³.

Tuttavia, è in particolare l’ultima circostanza che ha portato la corte a ritenere la dottrina dell’*essential facilities* solo parzialmente applicabile, e ad affermare la necessità di oltrepassarla elaborando un’autonoma e nuova cornice di circostanze eccezionali entro cui delinearsi un abuso ai sensi dell’art. 102 TFEU.

L’assoluta novità portata in dote dalle SSOs è infatti rappresentata dalla trasformazione di *property rules* in *liability rules*, ossia, del passaggio dal rimedio della licenza obbligatoria alla creazione volontaria, frutto dell’iterazione di scambi tra titolari di IPRs e il consorzio¹²⁴.

Nel caso di specie tutto sembra dipendere quindi dal modo in cui il titolare del SEP ha rispettato l’impegno di concedere licenza, che può essere considerato, a detta dell’Avvocato Generale, simile ad una “*licenza di diritto*”¹²⁵.

La discussione più che rimanere legata, come negli altri casi, al *refusal to licence*, sembra essere stata prevalentemente assorbita dal tema della rilevanza per la disciplina antitrust di tali impegni e soprattutto delle modalità della loro implementazione.

Emerge infatti anche qui, come nei casi di *standard de facto*, il tema del conflitto IP e la concorrenza; ma, come evidenziato precedentemente, esso acquista delle fattezze specifiche a

e le imprese che realizzano prodotti e servizi conformi a tale norma. Tale dipendenza di tipo tecnologico comporta una dipendenza economica”.

¹²³ MAUME, *Huawei / ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 6 No. 2, cit. p. 224: “*In contrast to IMS Health, the CJEU did not mention the new product requirement*”; MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell’art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del Diritto Industriale*, 2014, cit. p. 23: “*non dovendosi, nei casi attinenti alla standardizzazione, assicurare lo sviluppo di un prodotto nuovo, bensì l’interoperabilità di prodotti presenti o futuri, ogni riferimento specifico ad un mercato a valle appare impossibile e, infatti, viene omesso*”.

¹²⁴ COLANGELO, *L’antitrust, i patent pools e le tragedie della (intellectual) property governance*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2004, pp. 54 ss.

¹²⁵ Conclusioni dell’Avvocato generale Whatelet, causa C-170/13, par. 65: “*Ritengo che l’impegno della Huawei, di cui trattasi nel procedimento principale, di concedere licenze a terzi a condizioni FRAND sia simile a una “licenza di diritto”. Contrariamente alle licenze obbligatorie che sono imposte dalla legge, il titolare di un brevetto può, di propria iniziativa, autorizzare il ricorso, da parte di terzi, al metodo del suo brevetto a talune condizioni. Rilevo che, in caso di licenza di diritto, al licenziatario di un brevetto, in via di principio, non può essere opposta un’ingiunzione*”.

causa delle particolari caratteristiche dei processi volontari di standardizzazione.

E' infatti ora fondamentale individuare un giusto equilibrio tra il diritto del titolare del brevetto di ricorrere ad azioni giudiziali atte ad assicurare il rispetto dei suoi diritti esclusivi e la preservazione del libero gioco della concorrenza, a cui si aggiunge però la necessità di garantire le legittime aspettative createsi nei terzi a seguito dell'impegno a rilasciare licenze a condizioni FRAND.

E' con tale obiettivo che viene elaborata dalla Corte una *Negotiation Procedure*, attraverso la quale fornisce un riferimento preciso in merito ai presupposti per esperire l'azione inibitoria nel caso di standard *de iure*¹²⁶.

4.3.1.2.2. DECISIONE DELLA CORTE: la NEGOTIATION PROCEDURE

La Corte, nella ricerca del bilanciamento tra tali interessi in gioco, fa proprie le conclusioni dell'avvocato generale, giungendo, attraverso la delineazione di una *negotiation procedure*, ad una soluzione intermedia tra la posizione della Corte suprema tedesca e quella della Commissione, richiedendo ad entrambe le parti contrattuali un atteggiamento pro-attivo.

Precisa infatti che è innanzitutto il titolare di un SEPs a dover adottare talune iniziative concrete *prima* di esperire un'azione inibitoria¹²⁷, al fine di rispettare il suo impegno e non abusare della posizione dominante.

In particolare, esso è tenuto:

¹²⁶ MAUME *Huawei ./. ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, in Queen Mary Journal of Intellectual Property, Vol. 6 No. 2, cit. p. 224: "The foundation of the new negotiation procedure is not the indispensability of the SEP, but the FRAND declaration. This leads to two conclusions. First, the obligation to grant a licence in order to avoid an abuse of market power is founded in the indispensability of the IP right. The obligation applies to all established standards, whether de facto or based on a standardization agreement. Second, as the legitimate expectations are primarily caused by the FRAND declaration, the application of the negotiation procedure is limited to cases in which a FRAND declaration has been made. This does not include de facto standards".

¹²⁷ Quando esposto di seguito vale infatti unicamente per il primo gruppo di questioni, ovvero nel caso di azioni di contraffazione, da parte di un'impresa che si trovi in posizione dominante e sia titolare di un SEP, per il quale la stessa si sia impegnata, dinanzi a un organismo di normalizzazione, a dare in licenza a terzi a condizioni FRAND, volta ad ottenere la cessazione della contraffazione di tale SEP o il richiamo dei prodotti per la cui fabbricazione è stato utilizzato il SEP (ossia nel caso di condotte escludenti). Nel caso invece di azioni per contraffazione esperite dal titolare di un SEP e volte o alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale SEP oppure al risarcimento dei danni derivanti da tali atti non hanno conseguenze dirette sull'immissione o sul mantenimento nel mercato di prodotti conformi alla norma tecnica fabbricati da concorrenti (cioè nel caso di condotte di sfruttamento). Di conseguenza, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il tipo di azioni da ultimo menzionato non può essere considerato abusivo ai sensi dell'articolo 102 TFUE (par. 74-75). Vedi *supra* nota 71.

- (I) ad avvertire il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto¹²⁸, e
- (II) a trasmettere a tale contraffattore, che abbia manifestato la disponibilità a negoziare, una proposta di licenza concreta e scritta a condizioni FRAND, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo¹²⁹.

Solo a seguito di tali iniziative, considerate dalla Corte ragionevoli e non sproporzionate proprio per l'impegno assunto dal titolare di un SEP¹³⁰, spetta al contraffattore:

- (I) dare seguito alla proposta con diligenza e buona fede, il che deve essere determinato sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria¹³¹, e
- (II) qualora non l'accetti, è tenuto a presentare una controproposta ragionevole, entro un breve periodo e per iscritto, riguardante le clausole sulle quali non concorda.

In caso contrario, la richiesta d'inibitoria non ha natura abusiva¹³².

Tuttavia, qualora in seguito alla controproposta del presunto contraffattore non si pervenga ad alcun accordo sui dettagli delle condizioni FRAND, le parti, di comune accordo, possono chiedere che l'importo del corrispettivo sia determinato da un terzo indipendente.

¹²⁸ Corte di Giustizia, causa C-170/13, par. 60 e 61; infatti come osservato dall'Avv. Gen al par. 81 e 82 non è certo che il contraffattore di uno SEP sia necessariamente consapevole di sfruttare il metodo di un brevetto che è al contempo valido ed essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica a causa del numero significativo di brevetti che compongono una norma tecnica come quella oggetto del procedimento principale. È quindi ragionevole ritenere che licenze siano negoziate e concluse ex post, dopo lo sfruttamento del brevetto.

¹²⁹ Corte di Giustizia, causa C-170/13, par. 63.

¹³⁰ Corte di Giustizia, causa C-170/13, par. 64: *“qualora il titolare di un SEP si sia impegnato nei confronti dell'organismo di normalizzazione a rilasciare licenze a condizioni FRAND, è ragionevole attendersi che esso elabori una tale proposta. Inoltre, in assenza di un contratto di licenza standard pubblico e di pubblicità dei contratti di licenza già stipulati con altri concorrenti, il titolare del SEP si trova in una situazione più favorevole, rispetto al presunto contraffattore, per verificare se la sua proposta rispetti il requisito di non discriminazione”*.

¹³¹ Corte di Giustizia, causa C-170/13, par. 65: *“Spetta al presunto contraffattore dare seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e alla buona fede, il che deve essere determinato sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria”*, tale precisazione evidenzia che la Corte è consapevole del rischio di *reverse hold-up*, e che tale precisazione è volta proprio a scongiurare tale possibilità.

¹³² Corte di Giustizia, causa C-170/13, par. 66: *“Fintanto che non abbia accettato la proposta che gli è stata presentata, il presunto contraffattore può eccepire il carattere abusivo di un'azione inibitoria o per richiamo di prodotti soltanto qualora sottoponga al titolare del BEN interessato, entro un breve termine e per iscritto, una controproposta concreta rispondente alle condizioni FRAND”*.

A ciò si aggiunge che il presunto contraffattore:

- (I) nel caso di utilizzo del brevetto precedente alla stipulazione della licenza, è tenuto a costituire una garanzia appropriata, a partire dal rifiuto della sua controproposta¹³³.
- (II) parallelamente alle negoziazioni, può contestare la validità dei brevetti e/o il loro carattere essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica oppure, ancora, riservarsi di farlo¹³⁴.

Viene quindi chiarito che le negoziazioni per addivenire al perfezionamento dell'accordo di licenza devono essere serie, non essendo, al contrario, sufficiente la mera intenzione del potenziale licenziatario di ottenere una licenza a termini FRAND per evitare la responsabilità per contraffazione.

In termini generali, il generico impegno ad assoggettarsi ad una licenza FRAND non può determinare l'automatica conclusione di un accordo tra le parti, laddove tale impegno “(...) *non equivale a una licenza a condizioni FRAND né da una qualsivoglia indicazione riguardo alle condizioni FRAND che devono essere convenute, in via di principio, dalle parti in causa*”¹³⁵.

Da quanto sopra evidenziato si desume che l'abuso del diritto del licenziante, nell'avanzare una richiesta di inibitoria e ritiro dal commercio, può essere desunto dai seguenti indici: 1) aver promosso un giudizio prima di aver risposto all'offerta di negoziare del potenziale licenziatario; 2) la rottura ingiustificata delle trattative, specialmente quando le stesse siano ancora in fase iniziale; 3) il rifiuto aprioristico di considerare la contro-offerta del potenziale licenziatario.

¹³³ Corte di Giustizia, causa C-170/13, par. 67.

¹³⁴ Questo perché l'organismo di normalizzazione, come quello che ha elaborato la norma tecnica oggetto del procedimento principale, non controlla, in sede di procedura di normalizzazione, né la validità dei brevetti né il loro carattere essenziale ai fini dell'applicazione della norma tecnica della quale essi fanno parte, e, dall'altro, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'articolo 47 della Carta.

¹³⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale Whatelet, causa C-170/13, par. 10.

4.3.1.2.3. LE CRITICHE

Non sono naturalmente mancate le critiche su tale sindacato antitrust.

Tra i punti che destano preoccupazione vi è sicuramente il fatto che la sentenza in commento - poiché non faceva parte dei quesiti posti dal giudice rimettente - non affronta il problema del potere di mercato che il SEP conferisce al titolare del brevetto essenziale¹³⁶.

Permane quindi il dubbio sul fatto che la titolarità del SEP conferisca un potere di mercato sufficiente a determinare una posizione dominante e, quindi, scattino sempre gli obblighi enucleati nella sentenza in commento quando il titolare del SEP intende azionare giudizialmente il suo diritto esclusivo nei confronti di un presunto contraffattore concorrente - senza doverne quindi verificare prima la posizione sul mercato.

In senso negativo paiono deporre le parole della Commissione nelle sue Linee Guida dove si legge che né la titolarità di un IPR, né l'incorporazione in uno standard comporta una presunzione di dominanza¹³⁷, per cui il potere dominante deve essere valutato caso per caso, tenendo in considerazione l'esistenza di sostituti e la concorrenza potenziale¹³⁸.

Inoltre, il riconoscimento di tale potere solo in virtù della mera titolarità di un brevetto dichiarato essenziale dallo stesso titolare della privativa¹³⁹ - senza quindi che sia stata effettuata da parte dell'autorità o della SSO una verifica puntuale dell'effettiva sussistenza del peso specifico del brevetto rispetto allo standard - rischia di portare all'attribuzione della posizione dominante anche nei casi in cui gli utilizzatori avrebbero ben potuto aggirare tale brevetto, non essendo esso in concreto essenziale alla costituzione dei prodotti.

¹³⁶ Corte di Giustizia, causa C-170/13, par. 43.

¹³⁷ Sul punto l'Avv. Gen. del caso Huawei precisa che la titolarità di un brevetto incorporato in uno standard fa sorgere soltanto una presunzione semplice di posizione dominante superabile mediante indizi concreti e circostanziati. Corte di Giustizia, causa C-170/13, par. 58.

¹³⁸ Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 del TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, 14 gennaio 2011, C/11/58, punto 269: *"Anche se la definizione di una norma può generare o aumentare il potere di mercato dei titolari di DPI essenziali per la norma, non si presume che il fatto di detenere o esercitare DPI essenziali per una norma equivalga al possesso o all'esercizio di un potere di mercato. La questione del potere di mercato può essere esaminata solo caso per caso"*.

¹³⁹ Sono infatti frequenti i casi in cui i titolari di brevetti sovra dichiarino la natura essenziale del proprio brevetto al fine di assicurarsi la corresponsione di royalty da parte dei partecipanti a processi di standardizzazione. Proprio per questo motivo molti brevetti dichiarati essenziali in concreto non lo sono.

Altre critiche sono corse in merito al fatto che nel giudizio manchino completamente riferimenti alla posizione dei titolari di SEP in differenti mercati a valle, al punto da far pensare che – a differenza del caso degli *standard de facto* – sia di fatto omessa ogni forma di argomentazione analitica proprio sugli effetti sulla concorrenza dei comportamenti esaminati, per cui ciò che ora si tenderebbe a tutelare è il corretto svolgimento del processo di standardizzazione più che la concorrenza sul mercato cui quello standard dovrebbe garantire l'accesso¹⁴⁰.

In relazione a queste critiche, alcuni indizi contrari possono scorgersi dalla decisione della Commissione nel caso *Motorola*, in cui due fattori vengono considerati determinanti per valutare la posizione del SEP holder: (I) l'indispensabilità commerciale dello standard che impiega il SEP – quindi deve verificarsi se lo standard è essenziale per i produttori a valle; (II) la circostanza che gli operatori del settore sono di fatto lock-in all'uso di tale standard¹⁴¹.

Infine, ancora una volta manca alcun tipo di indizio che consenta di chiarire le modalità per determinare il valore ragionevole della royalty da corrispondere.

¹⁴⁰ Sul tema vedi in particolare le critiche e le conclusioni a cui giunge MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del Diritto Industriale*, 2014, pp. 19 ss., l'autore giunge ad affermare come il ricorso all'art. 102 TFUE sia volto non a tutelare la concorrenza sul mercato a valle (come negli standard de facto), cui lo standard dovrebbe garantire l'accesso, ma che esso costituisca un succedaneo volto a garantire il corretto svolgimento delle relazioni originate dall'adozione volontaria di uno standard. Giunge a tale conclusione evidenziando il fatto che nel caso Huawei manchino completamente riferimenti alla posizione dei titolari di SEP nei mercati a valle. Questo farebbe sorgere un dubbio: se per l'applicazione dell'art. 102 sia sufficiente l'abuso nel mercato a monte, per cui il rischio di hold-up, insito nel possesso del SEP, è da solo rilevante; ovvero se è invece necessario per applicare l'art. 102 verificare che la titolarità del SEP ha conferito il potere di condizionare la concorrenza su uno o più mercati a valle, e dunque accertare che lo standard sia unico o dominante. Dall'analisi dei casi, soprattutto della giurisprudenza tedesca, è possibile rilevare che spesso viene omesso di argomentare proprio sugli effetti sulla concorrenza dei comportamenti esaminati. Si ha quindi l'impressione di una differenza qualitativa del giudizio del caso di standard de iure - rispetto a quelli de facto -, il quale investirebbe proprio solo il limitato contesto dello specifico standard, omettendo tutta la parte di analisi del mercato a valle. L'autore aggiunge che il trattamento del rifiuto di licenze su diritti IP in uno standard de facto non avrebbe motivo di essere ispirato a principi diversi, laddove il problema concorrenziale si pone in entrambi i casi quando l'impedimento alla interoperabilità con la tecnologia standard provoca l'eliminazione della concorrenza dal mercato a valle. Esso giunge quindi a giustificare tale diverso approccio ipotizzando che la disciplina dell'abuso di posizione dominante venga in realtà utilizzata per risolvere alcuni problemi che l'inefficienza del sistema di standardizzazione può porre, e non invece per tutelare la concorrenza sul mercato a valle a cui lo standard dovrebbe garantire l'accesso.

¹⁴¹ Commissione europea, Caso AT. 39985, par. 226. Motorola ha una posizione dominante in quanto titolare di un brevetto essenziale per lo standard indispensabile – infatti per i produttori di dispositivi mobili è indispensabile conformarsi allo standard GPRS dato che questo è ampiamente adottato -; inoltre perché i produttori sono lock-in rispetto ad esso, in virtù della sua ampia adozione. MUSELLI, *Brevetti essenziali e Antitrust: False Frand or True Enemy?* – *Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in *Concorrenza e Mercato*, 2015, pp. 526 ss.

4.3.1.3. POSSIBILI SOLUZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO ANTITRUST

In seguito anche a tali critiche, alcuni commentatori manifestano perplessità sul fatto che il ricorso all'art. 102 TFUE rappresenti lo strumento più efficace per contrastare i rischi di *hold-up*¹⁴².

Vari sono quindi i tentativi nell'individuare delle soluzioni alternative.

A) *Negotiation rule*

Secondo parte della dottrina, essendo l'incertezza del contenuto dell'impegno FRAND la principale causa di tali contenziosi, la soluzione potrebbe individuarsi introducendo una *Negotiation Rule* tra le policies interne delle SSOs¹⁴³. Tramite quest'ultima si richiederebbe ai partecipanti di definire nel dettaglio al momento dell'avvio della procedura di standardizzazione, il contenuto delle licenze FRAND (royalty massima, eventuali condizioni restrittive, ecc.). Secondo i sostenitori di tale teoria questo meccanismo di regolamentazione interna consentirebbe di evitare il rischio di comportamenti opportunistici *ex post*¹⁴⁴. Vi è però chi controbatte affermando che tale prassi potrebbe, a sua volta, ingenerare timori anticoncorrenziali per la sua idoneità a celare comportamenti collusivi o di *price fixing*¹⁴⁵.

¹⁴² Lo stesso avv. Gen. del caso Huawei sottolinea nelle sue conclusioni che “*non significa che la questione di cui trattasi nel procedimento principale, le cui origini, a mio parere, attengono essenzialmente alla mancanza di chiarezza sulla nozione stessa e sul contenuto delle condizioni FRAND, non possa essere risolta adeguatamente, o addirittura meglio, in altre branche del diritto o mediante meccanismi diversi da quelli del diritto della concorrenza*”(par. 9).

¹⁴³ Vedi l'esempio dell'ente di standardizzazione IEEE che prevede tra le proprie regole interne: la divulgazione della royalty massima e delle altre condizioni più restrittive che i singoli partecipanti potranno imporre per i loro brevetti essenziali una volta che lo standard è stato sviluppato, e l'impegno a non negoziare i termini della licenza con gli altri partecipanti al gruppo di lavoro o con terze parti.

¹⁴⁴ FARREL, HAYES, SHAPIRO, SULLIVAN, *Standard setting, Patents, and Hold-up*, in *Antitrust Law Journal*, 2007, vol. 74, pp. 630- 635; KOBAYASHI, WRIGHT, *Intellectual Property and standard setting*, in *George Mason University Law and Economics*, 2010, pp. 33 ss.

¹⁴⁵ Il pericolo di *price-fixing* non è considerato dalle autorità antitrust statunitensi tale da implicare in automatico una condanna per sé: dal momento che la divulgazione ex ante delle condizioni di licenza è considerata un efficace antidoto contro l'hold up, l'approccio propugnato è sempre quello del bilanciamento tra benefici e rischi concorrenziali proprio della rule of reason, tenendo in considerazione che gli obblighi informativi previsti siano da considerarsi spesso legittimi sotto il profilo antitrust in quanto non si traducono in pratiche di fissazione del prezzo ma sono semplicemente finalizzati a scongiurare i rischi di hold up e a consentire ai partecipanti ai working groups di compiere una scelta ponderata riguardo alla tecnologia nel cui sviluppo investire. Altro elemento problematico è il fatto che “*many SSOs regard their activities as technical, not commercial, and typically involve engineers not responsible for negotiating patent licenses*” in FARREL, HAYES, SHAPIRO, SULLIVAN, *Standard setting, Patents, and Hold-up*, in *Antitrust Law Journal*, 2007, vol. 74, cit. p. 631.

B) Arbitration

Al fine di contenere il numero delle controversie causate dalle difficoltà di definizione dell'impegno FRAND, è stata inoltre avallata la possibilità di introdurre dei meccanismi di risoluzione stragiudiziali¹⁴⁶, come un arbitrato interno alle SSO¹⁴⁷, che potrebbe intervenire in maniera tempestiva - anche prima che lo standard sia definito, evitando così la violazione delle disposizioni statutarie-.

In particolare, presentate entrambe le proposte di *royalty*, sarebbe l'arbitro a scegliere quella che maggiormente rispetta i requisiti FRAND, essendo inoltre esso maggiormente a conoscenza delle condizioni normalmente applicate a contratti di licenza della medesima tipologia.

C) Willing licensee test

Vi è inoltre chi ipotizza l'elaborazione di una nuova fattispecie d'illecito anticoncorrenziale, ricollegabile all'abuso di posizione dominante ma con delle caratteristiche atipiche dettate dal particolare contesto della standardizzazione *de iure*.

Essa dovrebbe imperniarsi sul *willing licensee test*, così come individuato nei casi Motorola e Samsung¹⁴⁸.

¹⁴⁶ COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in Mercato Concorrenza Regole, 2004, p. 457 ss.; LEMLEY, SHAPIRO, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, in Berkeley Tech. Law Journal, 2013, vol. 28, p. 1135;). Contrario è SIDAK, *Mandating Final-Offer Arbitration of F/Rand Royalties for Standard-Essential Patents*, Stanford Technology Law Review : "Lemley-Shapiro arbitration is ill suited to resolve disputes over F/Rand royalties for SEPs. The proposal would address neither the objectives of setting open standards nor what makes F/Rand commitments distinctive, and it would prevent the parties from agreeing on the meaning of F/Rand prices, terms, and conditions".

¹⁴⁷ Vi sono SSOs che hanno previsto, nell'ambito delle proprie regole interne, per i partecipanti una clausola arbitrale per le eventuali dispute relative agli impegni FRAND: si veda, ad esempio, la Sso responsabile per lo sviluppo del format per i dischi ad alta definizione Blu-ray e, nello specifico, la controversia Zoran v. Dts, 2009 Us Dist. Lexis 6675 (N.D. Cal. 2009).

¹⁴⁸ Promotore di tale ipotesi è COLANGELO, in *Antitrust, standard ed impegni di licenza: il caso "Huawei"*, commento a margine della sent. 16 Luglio 2015, causa C-170-13, Huawei v. ZTE, in Il Foro Italiano, 2015, pp. 469 ss; e in *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in Mercato Concorrenza Regole, 2004, p. 435 ss.

4.3.2. CONCLUSIONI

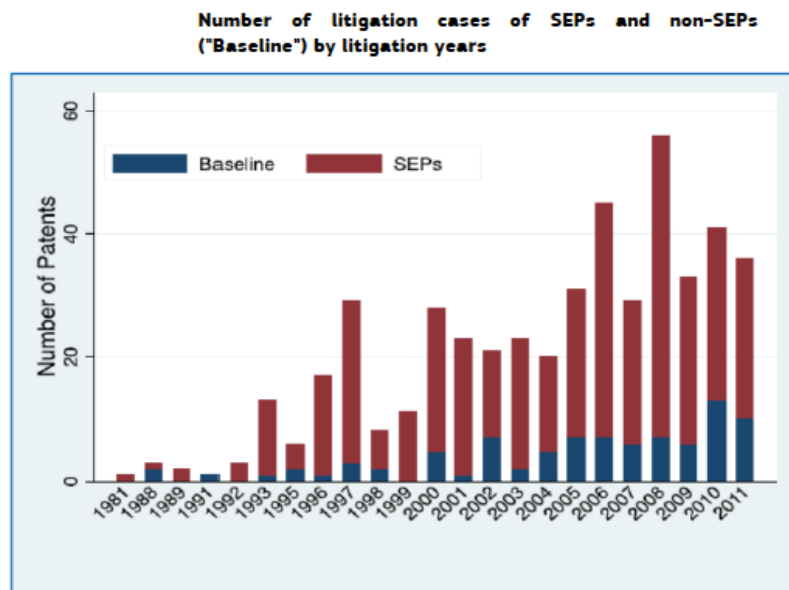
In conclusione, tale ultima decisione, pur lasciando irrisolte alcune questioni relative ai brevetti essenziali per l'applicazione di norme tecniche, sembra assicurare maggiore chiarezza in materia, garantendo un equilibrio tra il rispetto delle prerogative dei titolari di brevetto e l'impegno di licenza imposto da esigenze di tutela della concorrenza.

Per far ciò, la Corte evidenzia la necessità che nel corso delle trattative per la stipulazione di un contratto di licenza, *entrambe* le parti si comportino in maniera pro-attiva secondo diligenza e buona fede, richiedendo al titolare del brevetto di adoperarsi per la conclusione del contratto di licenza, al tempo stesso esonerandolo da tale obbligo qualora la mancata conclusione dipenda dalla scarsa volontà o dal comportamento ostruttivo della controparte.

Tirando le somme finali, sembra ormai evidente dalla giurisprudenza analizzata che la questione della sindacabilità antitrust ex. art. 102 TFUE del ricorso alla tutela brevettuale da parte di un titolare di un IP, sia soggetta ad approcci diversi a seconda dell'origine dello standard (*de facto* o *de iure*).

Considerando però che il ruolo ormai indispensabile degli standard per assicurare la compatibilità e l'interoperabilità nell'odierno mercato sempre più tecnologico e globale, ha portato a prevalere e incoraggiare il ricorso alla standardizzazione *de iure*, e tenuto conto che la recente *escalation* di cause di contraffazione intentate in chiave strategico-offensiva - comunemente sintetizzata nell'espressione *Smartphone Patent War* -, da parte dei più importanti colossi della telecomunicazione, riguarda principalmente conflitti inerenti ai brevetti essenziali (vedi grafico)¹⁴⁹; sembrerebbe che le implicazioni (non solo giuriche ma anche economiche) del caso Huawei saranno più rilevanti rispetto a quelle dei casi analizzati nel secondo capitolo.

¹⁴⁹ Figura rappresentata la crescita dei contenzioni in materia brevettuale negli ultimi 30 anni, che evidenziano in particolare una maggioranza di casi riguardanti i SEPs rispetto ai non-SEPs. tratta da: European Commission, *Competition policy brief: standard essential patents*, June 2014, Issue 8, disponibile su http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/intellectual-propertyrights/patents-standards/index_en.htm.



Il dibattito in merito non è quindi sicuramente concluso, come dimostrato dai recenti disegni di legge introdotti dalle autorità antitrust cinesi che dedicano un'intera sezione "*all'injunctive relief*" nel caso di SEP¹⁵⁰.

¹⁵⁰ Vedi *infra* Capitolo 4.

CHAPTER 4

IP, ANTITRUST AND STANDARDIZATION IN THE CHINESE LEGAL SYSTEM

1. INTRODUCTION

“Future competition in the world is the competition in intellectual property” (Wen Jiabao, Chinese Premier Minister) ¹.

In recent years, antitrust enforcement in the IP field is increasingly a hot topic in People’s Republic of China (China) and disputes regarding IP infringement is one of the driving forces for the Chinese government to strengthen competition policy in IP ².

Although China is still a comparatively new player in the antitrust world, it has grown quickly. In fact, on the one hand, China’s jurisdiction and disputes regarding IP infringement have

¹ WEN JIABAO (Chinese Premier Minister) said in many occasions, as explained by IAN HARVEY, *Do intellectual property rights stimulate or threaten innovation?*, June 11, 2014 available at <http://europesworld.org/2014/06/11/do-intellectual-property-rights-stimulate-or-threateninnovation/#.V1erC6vxZqN>.

² JACOBS, ZHANG, *China’s Approach to Compulsory Licensing of Intellectual Property Under Its Anti-Monopoly Law*, in Competition Policy International (CPI), autumn 2010, vol. 6, n. 2, pp. 181 ss., <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f2708ad9d62634c6c40ad/JacobsZhang.pdf>.

increased³; on the other hand, China is designing a compulsory licensing regime to prohibit restraints on competition and to encourage investment in innovation.

Moreover, considering that China is both the largest nation in term of population and one of the fastest growing and innovative economies⁴, any international IP commercialization or anti-monopoly strategy cannot ignore a nation with such an emerging market.

Hence, in this Chapter, I will provide an overview of possible impacts of the Chinese Anti-monopoly Law on the IP protection and standardization in China.

In particular, considering the recent Chinese IPRs Regulation and the latest IPRs Guidelines (which are still on drafting) concerning anti-competition abuses of IP rights, I will focus on one specific aspect of the relationship between antitrust and IP laws: whether and on what terms courts and competition regulators should compel a dominant firm to license its intellectual property to a rival.

After a brief description of China's economic developments in the IP and Competition sectors, I will start with an overview of the Anti-Monopoly Law, particularly focusing on its article 55, the IP-related provision.

Moreover, taking into account the EU and US approaches to compulsory licensing in IP holders previously analysed in Chapter 2 and 3, I will extend the discussion taking in consideration the Chinese legal framework, where as well is emerging the difficulty to find the right balance between fair market competition and the protection of IPRs, even in specific case of essential patents in standard-setting processes.

In this regards, firstly I will analyse in details the recent IPRs Regulation and its article 7, which provides a mechanism of compulsory licensing outside the context of SEPs, by codifying, for the first time in the international framework, the so-called "*essential facilities*

³ The number of private antitrust actions increased from 86 in 2014 to over 140 in 2015. BAI, YIJUN GE, *Crossing the Rubicon: when does IP owner become an IP abuser?*, March 8, 2016, available at <http://kluwerpatentblog.com/2016/03/08/crossing-the-rubicon-when-does-ip-owner-become-ip-abuser/>.

⁴ "China is more than 1,38 billions of population and the second innovative and vitality economy in the world with a gross domestic products (GDP) of 9,24 billions of US Dollars", TONG DAOCHI (Assistant Minister - Ministry of Commerce MOFCOM), at *EU-China Seminar on Online IP Protection & E-commerce Business to Business Exchange*, June 2, 2016, held in Beijing.

doctrine” (EFD) in the IP field.

In addition, considering that with the rapid development and dissemination of technology in the modern world, disputes involving standard essential patents (SEP) and Antitrust are increasing rapidly both in EU and US, I will then examine two new SAIC provisions concerning the availability and applicability of injunctive relief by a SEP holder.

As EU and US competition law jurisdictions have adopted, to varying degrees, different positions in these IPR-related Antitrust issues - as analysed in previously chapters -, I will then compare their reactions and recommendations to those important provisions that may have deep global implications for the potential strategic use of antitrust globally. in order to verify whether, and to what extent, the EU model could be transplanted to the Chinese legal and economic context.

Finally, taking in consideration China’s history and culture, the general inadequacy of the Chinese enforcement system, and the changing of its economic profile from an IPR user to one of the bigger IPR world provider, I will stress the fact that the first new provisions “*through forced sharing or price caps for IPRs by applying the essential facilities doctrine will be counterproductive*”⁵ and that the second one by “*impos(ing) unreasonable restrictions that lack genuine antitrust basis will impede Chinese innovation and may cause China to fall into a middle income “trap”*”⁶.

Thus, considering that EU is the biggest China’s economical partner and that the Chinese legal system is more similar to the European rather than American, looking at the EU system might be the right approach in order to release further necessary regulations and guidelines, which might reduce international fears.

⁵ HUANG, XIAO-RU WANG, XIN ZHANG, *Essential Facilities Doctrine and its application in intellectual property space under China’s Antimonopoly Law*, in *George Mason Law Review*, 2015, vol. 22, p. 21.

⁶ RAMIREZ, *Standard-Essential Patents and Licensing: An antitrust enforcement*, 8th Annual Global Antitrust enforcement Symposium, Washington, Sept. 10, 2014.

2. AN OVERVIEW OF CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT

Asia has developed a rapid economic growth since the end of the Second World War.

In particular, the People's Republic of China started its transition into the market economy from late 1970.

Primarily following a government-interventionist model according to which the Chinese government managed and controlled almost every aspect of its economy and society, after the Cultural Revolution most of the Chinese realized that the planned system was no longer a viable option.

Hence, over the past three decades China started a period of reforms focused on increasing mobility, price competition, which have driven at the rapid economic growth of the country.

Moreover, China realized that could not develop itself in isolation and that had to import foreign science, technology, capital and management skills. Hence, since late 1978, China has moved from a closed-door policy towards an open-door policy, based mostly on an export-oriented economy relying on foreign direct investment (FDI) and on technology derived from imported capital equipment ⁷.

However, even if these were market-oriented reforms, China, as a “*socialist-market economy*” ⁸, has not totally rejected its old political system and the state is still playing an important role in the economic picture, owning large companies and influencing many forms of economic conduct ⁹. In other words, many anticompetitive restraints are actually state-imposed, and this could be one of the main reason why China has decided to introduce the latest regulations and guideline on IP abuse ¹⁰.

⁷ IAN MCEWIN, *Intellectual Property, Competition Law and Economics in Asia*, Bloomsbury Publishing, 2011, p. 1.

⁸ In 1993, the People's Republic of China amended its Constitution by declaring that it will practice a “*socialist market economy*”.

⁹ See Paragraph 1.2.1.

¹⁰ See Paragraph 4.1.2.1 on the U.S. critics on the recent State Administration for Industry and Commerce's IPRs Regulation.

In this regard, considering the fact that most of the world's research and development (R&D) is carried out in the developed world, China since last decade was more adept at absorbing foreign technology by copying or licensing from multi-national enterprises¹¹, rather than produce its indigenous innovation. Thus, for many years it has been mostly an IPR user, with little local R&D and low-value technologies patents¹².

China has then realized that in order to maintain its economic growth and developmental path it is necessary to develop indigenous and independent innovation and thus increase the IPR owned by Chinese companies¹³.

In fact, at this stage, China's goal is to shift from a "Made in China" to a "Create in China" economy, with products designed and created in the country. Consequently the government is promoting policies for a stronger IPR protection.

In order to be able to analyse the impact of competition law on the protection of intellectual property rights and vice-versa, in the next paragraph I will briefly outline the developments of the Chinese Intellectual Property Law and the Chinese Anti- Monopoly Law.

2.1. AN OVERVIEW OF THE IP PROTECTION IN CHINA

Compared to other jurisdictions in the world, IP protection arrived very late in China and is still evolving. This late development can be explained by looking at China's history and culture.

In fact, the neglect of IP protection leads back to the theories and principles that evolved from the doctrine of Confucianism¹⁴ according to which creating a product was recognized as an

¹¹ MERCURIO, *The Protection and Enforcement of Intellectual Property in China since Accession to the WTO: Progress and Retreat*, in China perspective, 2012, n. 1, p. 24 ss, available at <http://ssrn.com/abstract=2152429>.

¹² In 2012 Chinese companies paid \$17.7 billion in royalty and licensing payments and received only \$1.0 billion in comparable payments from outside China: see *Balance of Payments*, CHINA STATE ADMIN. OF FOREIGN EXCH., available at <http://www.safe.gov.cn/wps/portal/english/Data/Payments>; HUANG, XIAO-RU WANG, XIN ZHANG, *Essential Facilities Doctrine and its application in intellectual property space under China's Antimonopoly Law*, in *George Mason Law Review*, vol. 22, 2015, pp. 11 ss.: "In particular, China, in compare to the rest of the world, is the fastest growing market for licensed good, with the record of \$17 billions of royalties and license payment".

¹³ TONG DAOCHI (Assistant Minister - Ministry of Commerce MOFCOM) at *EU-China Seminar on Online IP Protection & E-commerce Business to Business Exchange*, June 2, 2016, held in Beijing.

¹⁴ According to Confucian theory: we don't create but we transmit knowledge; there is a duty of consciousness and a discouragement of private profit. Thus traditional Chinese people considered knowledge as a public in nature. MERCURIO, *The Protection and Enforcement of Intellectual Property in China since Accession to the WTO: Progress and Retreat*, in China perspective, 2012, n. 1, pp. 24 ss., available at <http://ssrn.com/abstract=2152429>.

achievement of the whole family or even the community, thus it should be shared amongst them¹⁵. Moreover, part of the Chinese culture was used to see copying or stealing as “*the highest form of flattery and respect*”¹⁶ and part of the learning process for the younger generations.

Thanks to the pressure of Western countries, some regulations concerning IP were finally created at the end of 1800, during the Qing Dynasty. However, they never really took effect as the hypothetical owners of intellectual property rights were proud to share their inventions and creations with other people for free ¹⁷.

In October 1949, at the foundation of the People’s Republic of China by the Communist Party, all the existing laws were abolished and replaced with the patent regulation ‘*Provisional Regulations on the Protection of Invention Rights and Patent Rights*’ (1950) according to which, even if the patentee was given a ‘certificate of invention’ and some monetary reward, the exploiting rights were granted to the state exclusively.

All that was the consequence of the theories of Marxism and later Maoism, as they were against the protection of all kinds of private property and instead strongly supported collective property.

However, due to the fast development of China’s economy during the 1980s and 90s, the Communist Party saw the importance of IPR protection for the world trade. Consequently, China laid intellectual property rights down in the Fifth Constitution of China and developed the Trademark Law in 1982, the Patent Law in 1984, the Copyright Law in 1990 and in 1991 it enacted the Regulations on Protection of Computer Software.

In 2001, China became also a member of the WTO, and consequently it had to implement a wide range of legislative changes in IPRs in order to reach the minimum standards laid down in TRIPS.

¹⁵ HOVENKAMP, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, editor Aspen Publishers Online, 2014, cap. 47.

¹⁶ J. NIE, K. LIDA, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, edited by Cameron May, 2006, pp. 178 ss.

¹⁷ YANG, *The development of intellectual property in China*, World Patent Information, 2003, p. 25.

However, many of these changes took place in an environment without vast familiarity with complex patents, copyright and trademark law. Thus, China needed to learn and emulate IP legislations of more developed countries.

2.2 AN OVERVIEW OF THE COMPETITION LAW IN CHINA

By the mid-1990s, the need for a set of antitrust laws became apparent in light of the growth of the IP system and the rise in domestic consumerism and investments from large foreign corporations.

In particular, thanks to its entry into the WTO in 2001, China really understood the importance of permitting competition in order to transform State Owned Enterprises (SOEs) into private enterprises with the ability to compete effectively and consequently to become more suitable for international trade ¹⁸.

What really shifted the legal landscape in this area was the China Anti-monopoly Law (AML)¹⁹, the first anti-monopoly law in China that became effective on August 1, 2008, after almost two decades of discussions, which has been described as China's "*economic constitution*" and a fundamental step for definitely move from a planned to a real market economy²⁰.

Considering the size and the dynamism of China's economy, this first Chinese competition law has generated the worldwide interest, which has been incentivised also by the fears for the potential negative impact on foreign competitors.

Taking all these things in consideration and accounting that the AML included the first Chinese provision that addresses the application of antitrust law to IP rights, it might be useful to

¹⁸ XIAOYE, *Issue Surrounding the Drafting of China's Anti-Monopoly Law*, Washington University Global Studies Law Review, January 2004, vol. 3, issue 2, p. 293-295.

¹⁹ *Anti-Monopoly Law of the People's Republic of China*, (Zhonghua Renmin Gongheguo Fan Longduan Fa - 中华人民共和国反垄断法), Presidential Order No. 68, promulgated by the Standing Comm. Nat'l People's Cong., Aug. 30, 2007, effective Aug. 1, 2008, Translation available by subscription at <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=6351&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=%B7%B4%C2%A2%B6%CF%B7%A8>.

²⁰ TIAN, *The impact of the Chinese Antimonopoly law on IP commercialization in China & general strategies for technology-driven companies and future regulators*, in Duke Law and Technology Review, 2010, vol. 4, p. 5 ss.; JONES, *Licensing in China: the new Anti-Monopoly Law, the Abuse of IP Rights and Trade tensions*, 2008, p. 2, available at <http://www.lesi.org/les-nouvelles/les-nouvelles-online/2008/june-2008/2011/08/05/licensing-in-china-the-new-anti-monopoly-law-the-abuse-of-ip-rights-and-trade-tensions>.

firstly provide a general overview of the AML in the next paragraphs.

2.2.1. THE ANTI-MONOPOLY LAW: general provisions

Composed of 57 articles divided into eight chapters²¹, the Anti-monopoly Law (AML) demonstrates China's efforts to fit into the global market as it takes account of most of the practises that are internationally seen to be harmful to competition and consequently harmful to an effective market.

In fact, since the beginning, it borrows concepts and institutions from foreign models, as its article 1 demonstrates by setting out the purposes of the law²², which include: (1) preventing and prohibiting monopolistic conduct, (2) protecting fair market competition, (3) improving efficiency of economic operation, (4) safeguarding consumer and public interests, and (5) promoting the healthy development of the socialist market economy.

This last Chinese purpose of promoting the “*socialist market economy*” remains the only (but relevant) element of this article that still stresses the quite different social, political, economic and legal conditions in which the Chinese competitions rules were established. In fact, the essence of the concept “*socialist market economy*” is the leading position of the public ownership in state economy and it is the demonstration of how this country is still switching from a central-planned economy to a market economy, with large pieces of its economy still in the hands of the state (SOEs)²³ and with a political structure that remains almost unchanged ²⁴.

²¹ Chapter I – General Provisions, Chapter II – Monopoly Agreements, Chapter III – Abuse of Dominant Market Position, Chapter IV – Concentration of Business Operators, Chapter V – Abuse of Administrative Power to Eliminate or Restrict Competition, Chapter VI – Investigation into Suspicious Monopolistic Conduct, Chapter VII – Legal Liabilities and Chapter VIII – Supplementary Provisions.

²² In particular, the multiple objectives listed in this article make the Chinese competition system much similar to the European rather than the American because since the 1970s, the Chicago School perspective on antitrust argued that the sole purpose of US antitrust law should be to promote economic efficiency for the benefit of consumers. See JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, pp. 18 ss.; TIAN, *The impacts of the Chinese Anti-monopoly law on IP commercialization in China & general strategies for technology-driven companies and future regulators*, Duke Law & Technology Review, 2010, vol. 4.

²³ HARRIS, WANG, COHEN, Y. ZHANG, EVRAD, *Anti-monopoly law and practice in China*, Oxford University Press, 2011.

²⁴ This purpose is different from the European “social market economy”, stress in Article 3 of the TFUE. In fact even if they are literally similar, the Union want to emphasize the necessity to take in consideration not only economic purpose but also social justice, whereas the china’s “socialist market economy” is an ideological concept. See JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, pp. 17 ss.

Hence, the AML takes also into account non-competition factors, like promoting domestic or industrial policy goals and protecting state-owned or domestic companies, and this is inevitably raising concerns by foreign commentators²⁵.

AML provisions are applicable to both national and international enterprises inside and outside of the Chinese territory as long as it restricts or eliminates competition on the Chinese market in any possible way²⁶. However, even if the law itself does not directly discriminate between foreign and domestic entities, local protectionism remains strong²⁷ and it is still perceived to be the most serious obstacle in implementing competition rules in China.

2.2.2. THE ANTI-MONOPOLY LAW ENFORCEMENT REGIME

The enforcement regime of the Anti-Monopoly Law (AML) is influenced by the international landscape as well. Due to the China's civil tradition, the AML is in particular influenced by the EU administrative agency-oriented model, where the public enforcement still plays the main role²⁸.

In fact, the AML rules two enforcement bodies²⁹.

Firstly, the Anti-monopoly Commission (AMC), which doesn't have much enforcement power and is mostly responsible for formulating competition policies, guidelines and coordinating enforcement activities³⁰.

Secondly, the Anti-monopoly Enforcement Agency (AMEA)³¹, which has stronger enforcement powers and is divided into three agencies: the Price Supervision and Antimonopoly Bureau of the National Development and Reform Commission (NDRC) responsible for monopoly

²⁵ See *infra* paragraph 5.1 for more details.

²⁶ AML *supra* note 19, Article 2.

²⁷ N. BUSH, *Constraints on convergence in Chinese antitrust*, the Antitrust Bulletin, 2009, vol. 54, n. 1, p. 96.

²⁸ TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi in un sistema in transizione*, Giappichelli editore, 2° ed, 2014, pp. 41 ss.; NING, *Antitrust litigation in China*, July 17, 2013 available at <http://www.kingandwood.com/article.aspx?id=antitrust-litigation-in-china-03-china-bulletin-2009&language=en>, according to whom, although more attention has been paid to the private enforcement, the Chinese enforcement regime is still much different from the U.S. antitrust law, where there is a court-oriented model.

²⁹ For more information about the Chinese antitrust enforcement see N. BUSH, *Constraints on Convergence in Chinese antitrust*, the Antitrust Bulletin, 2009, vol. 54, n. 1, pp. 98 ss.

³⁰ AML *supra* note 19, Article 9.

³¹ AML *supra* note 19, Article 10.

agreements, particularly price-fixing issue; the Anti-monopoly and Unfair Competition Enforcement Bureau of the State Administration for Industry and Commerce (SAIC) responsible for abuses of dominant position and non-price related matters; and, lastly, the Antimonopoly Bureau of the Ministry of Commerce (MOFCOM), which administers and conducts merger reviews.

On the judicial aspect, since administrative enforcement co-exists with court enforcement, there are two possibilities for private actions in IP and anti-competition cases in China: one is that a private plaintiff may choose to file a civil lawsuit without pursuing an administrative action, the other is that a plaintiff might lodge an administrative lawsuit after the relevant agency has made a decision with which the plaintiff disagrees.

In particular, the specialized IP tribunal of the Intermediate People's Courts hears civil cases relating to competition, regardless of whether these disputes are IP related or not ³².

2.2.3. THE ANTI-MONOPOLY LAW GENERAL PROHIBITION PROVISIONS

As described below, Anti-Monopoly Law prohibits three general types of activities.

Chapter II deals with monopolistic agreements, including different types of horizontal agreements between two competing businesses and vertical agreements between an entity and its trading partner ³³.

Chapter III sets out the rules for the abuse of dominant position and specifies the factors of determining the dominance of an entity ³⁴.

Chapter IV of the AML deals with the regulations concerning the concentration of the market including mergers and several forms of acquisition ³⁵.

Again, it is possible to notice that most substantive provisions are clearly based on foreign practice and the principal models are articles 101, 102 of the TFUE and the approaches of the

³² Y. NGA MAN, *Intellectual property law and competition law in China-Analysis of the current framework and comparison with the EU approach*, in Institute of Advanced Legal Studies Law Review, 2014, vol. 1, issue 2, available at <http://journals.sas.ac.uk/lawreview/article/view/2082>.

³³ AML *supra* note 19, Article 13-14

³⁴ AML *supra* note 19, Article 17 to 19.

³⁵ AML *supra* note 19, Article 20.

European Commission and the EU court ³⁶.

In particular, article 17 on the abuse of dominant position is based on the European model as both, differently from US, prohibit specific practices, such as exclusive dealing, price discrimination and refusal to deal³⁷.

2.3. THE EU MODEL IN THE CHINESE COMPETITION LAW

This brief analysis of the Anti-Monopoly Law has showed that, on the one hand, China has a so highly dynamic economy and history that imposes unique challenges in finding the proper balance between promoting innovation and benefits consumers. On the other hand, China might benefit from the prior experiences of the West.

In fact, taking example from other countries and borrowing their legal elements is more efficient for establishing a workable legal system and for increasing the predictability³⁸, particularly in China that has a newly emerging competition law jurisdiction that apparently has not accumulated sufficient experience in just eight years.

In particular, as mentioned above, the AML looks at the EU as a model rather than the US ³⁹.

³⁶ BETH FARMER, *Impact of China's Antitrust Law*, in Loyola Consumer Law Review, August 2010, vol. 23, p. 42.

³⁷ F.MASOUDI (Deputy Assistant Attorney General - Antitrust Division, US Department of Justice), *Key Issues regarding China's Antimonopoly Legislation*, remarks presented to the International Seminar on Review of Antimonopoly Law, Hangzhou, China, 19 May 2006, available at <http://www.justice.gov/atr/public/speeches/217612.htm>. According to him: *"It is important that these practices not be presumed to be anticompetitive, either in the law or by the antimonopoly enforcement agency in implementing the law. These practices should be viewed as unlawful only if, after a detailed analysis of the conduct, the market, and proffered business justifications, it is determined that the conduct harms competition by creating, maintaining or strengthening the monopoly power of the dominant firm and that the conduct makes economic sense to the firm only because of its anticompetitive effects"*.

³⁸ GERBER, *Constructing Competition Law in China: The Potential Value of European and U.S. Experience*, Washington University Global Studies Law Review, 2004, pp. 315-316.

³⁹ JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, p. 17. According him, the common element are: *"...China has generally been regarded as having a civil law tradition. Secondly, unlike the US model where economic efficiency is perceived as the exclusive objective of its antitrust law, the EU model is likely to be more instructive to Chinese policymakers since the AML, like EU competition policy, is expected to serve a variety of objectives—even those noncompetition-related policy concerns. The third possible explanation might be the previous adoption of the EU model by most economies in transition. Additionally, another factor contributing to China absorbing experience from the EU on competition policies is the existence of local protectionism, namely Chinese competition authorities and courts in local provinces and cities may be tempted to unduly protect local enterprises in the face of external competition. This is an area where valuable experience could be provided by the EU who employed various measures in the early years to remove obstacles between Member States in creating a single market. As a consequence, apart from the similar administrative agency-oriented model, the major components of the AML text are modelled after EU competition law"*. BETH FARMER, *The impact of China's Antitrust law and other competition policies on U.S. companies*, in Loyola Consumer Law Review, 2010, p. 35.

In this regard, many agreements in competition policy have been signed between EU and China, like “*The Competition Policy Dialogue*”⁴⁰ in 2004, which aims to “*establish a permanent mechanism of consultation and transparency between China and the EU in this area, and to enhance the EU’s technical and capacity-building assistance to China in the area of competition policy*”; the “*Memorandum of Understanding on Cooperation in the area of Anti-Monopoly Law*” in 2012, with the purpose of strengthening their cooperation and coordination⁴¹; and the recent “*Best Practices for cooperation on reviewing mergers*”⁴², signed in October, 2015 by the European Commission's competition department and the Antimonopoly Bureau of the Ministry of Commerce (MOFCOM).

This is also the result of the increasing trade relations between China and EU in the last fifteen years. In fact, China has become EU’s second trading partner behind US, and EU is China’s biggest trading partner⁴³.

Thus, considering the increasing EU-China relationship and the vagueness of some of AML provisions – including the one related to IP - again looking at the EU system might be, as we will see, the right approach in order to release further necessary regulations and guidelines.

3. THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITION LAW AND IP IN CHINA: refusal to licence IP as an anticompetitive practice

The previously general description of China’s legal framework concerning IP Protection and Competition law was necessary in order to introduce the main topic of this chapter, which is related to one specific hypothesis of the problematic relationship between IP and Antitrust:

⁴⁰ *Terms of Reference of the EU-China Competition Policy Dialogue*, signed by the EU Commission and the MOFCOM, in 2004, available at <http://ec.europa.eu/competition/international/legislation/china.pdf>.

⁴¹ *Memorandum of Understanding on Cooperation in the area of Anti-Monopoly Law*, signed in 2012 between the DG Competition and other two Chinese enforcement authorities (the NDRC and the SAIC), available at http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/mou_china_en.pdf.

⁴² *Best practices for cooperation on reviewing mergers*, see http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5843_en.htm#_blank.

⁴³ XUPING, *Sharing the importance of anti-counterfeiting online from an economic and business point of view*, at the Seminar and break-out sessions ‘*Infringement of Intellectual Property Rights Online : Discussing Business Solutions between China and Europe*’, held in Beijing, June 2, 2016.

whether and on what terms Chinese competition regulations should compel a dominant firm to license its powerful intellectual property to a smaller rival.

Questions regarding the use of another's IPRs have long been a part of antitrust and innovation policy in the United States and in Europe, and developed countries have largely relied on compulsory licenses in order to limit exclusive rights and prevent or remedy abusive practices in several areas.

In China, as well, disputes regarding IP infringement are becoming one of the driving forces for the Chinese government to strengthen competition policy in IP and China is facing a tough challenge of designing a sound compulsory licensing regime to prohibit restraints on competition and to encourage investment in innovation.

In fact, as underlined by the State Council in 2008 in the *Outline of the National Intellectual Property Strategy*⁴⁴, Chinese authorities have to define the scope of IPR within legislation and the relationship between IPR and competition in order to prevent the abuse of IPR and maintain fair competition.

Due to the significant size of China's economy and the fact that China is both the number one patent filer in the world⁴⁵ and the fastest growing market for licensed goods⁴⁶, recent legislations concerning Chinese antitrust legal remedies related to IPRs will have global effects.

Taking all this in consideration, next paragraphs, starting from a description of China's legal framework on compulsory licensing and antitrust, I will turn to describe the AML provision and the SAIC recent Regulation and Guidelines related to anticompetitive abuse of IPR and to the "refuse to licence" provision.

⁴⁴ The State Council of the People's Republic of China, *Outline of the National Intellectual Property Strategy*, 5 June 2008, Para. 14, available at http://english.gov.cn/2008-06/21/content_1023471.htm.

⁴⁵ China is the first state in the world for applications of patents, with more than 928.000 in 2014, 12,5% more than 2013. *Patent - Applications for the top 20 offices*, WORLD INTELLECTUAL PROP. ORG., available at <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/keysearch.htm?keyId=221>; *La Cina prima al mondo per numero di brevetti. È innovazione?*, in Cinaforum, February 2015, available at <http://www.cinaforum.net/innovazione-cina-prima-mondo-per-numero-brevetti-835/>.

⁴⁶ TIAN, *The impacts of the Chinese Anti-monopoly law on IP commercialization in China & general strategies for technology-driven companies and future regulators*, Duke Law & Technology Review, 2010, vol. 4, p. 5 ss.

3.1. COMPULSORY LICENSING AS AN ANTITRUST REMEDY IN THE CHINESE LEGAL SYSTEM

China's laws governing compulsory licensing in IP emerged only recently and in different branches of law: Civil law, Contract law, IP law, and Competition law.

Thus, after a brief analysis of the major principles in this field, it is helpful for the purpose of this thesis starting by the analysis of each of these provisions in order to clarify the relationship between these bodies of law⁴⁷.

First of all, according to Article 71 of China's Civil Law⁴⁸, the owner of an IP right has the authority to lawfully possess, utilize, benefit from, and dispose of his IP in accordance with laws.

Therefore, refusal to license IP is considered a legal right of the owner. However, it is not absolute and it receives protection only if the owner does not abuse it.

In general, there may be three cases of refusals to license IP:

*“One is that refusals to license are legal as long as they are justified by valid reasons. The second is that they may constitute an abuse of IP law alone and are unrelated to competition concerns. In this case compulsory licensing may be explored but not for the purpose of addressing abuses of market power. The third – relevant for this thesis - is that refusal to license may be an abuse of market power and compulsory licensing may be used to prohibit or remedy such an abuse in IP-related markets”*⁴⁹.

Thus the fundamental legal principle for compulsory licensing in China is that refusal to license IP is a right of the owner guaranteed and protected IP law but if the owner of the IPR abuses the right to refuse to license, with the purpose or effect of eliminating or restrict

⁴⁷ JACOBS, ZHANG, *China's Approach to Compulsory Licensing of Intellectual Property Under Its Anti-Monopoly Law*, in Competition Policy International (CPI), autumn 2010, vol. 6, n. 2, pp. 181 ss., <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f2708ad9d62634c6c40ad/JacobsZhang.pdf>.

⁴⁸ *General Principles of the Civil Law of the People's Republic of China*, (Adopted at the Fourth Session of the Sixth National People's Congress on April 12, 1986 and promulgated by Order No. 37 of the President of the People's Republic of China on April 12, 1986), available at http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383941.htm.

⁴⁹ MICHAEL JACOBS, XINZHU ZHANG, *China's Approach to Compulsory Licensing of Intellectual Property Under Its Anti-Monopoly Law*, in Competition Policy International (CPI), autumn 2010, vol. 6, n. 2, p. 198, <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f2708ad9d62634c6c40ad/JacobsZhang.pdf>

competition, antitrust liability may arise and compulsory licensing may be ordered.

3.1.1. COMPULSORY LICENSING IN CHINA PATENT LAW

The main body of law covering compulsory licensing is composed by the Patent Law⁵⁰ and the Regulations on Protection of Integrated Circuit Layout Design⁵².

China enacted its first Patent Law in 1984 but its provisions on compulsory licensing⁵³, which were imposed under the influence of the Paris Convention on the Protection of Industrial Property⁵⁴, didn't explicitly deal with the issue of whether compulsory licensing should be imposed to prohibit or remedy anti-competitive conduct.

The Patent Law was then revised in 1992 and in 2000⁵⁵ in order to make it more consistent with the TRIPs⁵⁶. However, even if the TRIPs Agreement contains some precise provisions concerning competition law, only the 2008 Patent Law amendment stipulates that compulsory licensing of IP shall be imposed to remedy the negative effects on competition due to monopoly acts caused by the patentee holding the patent⁵⁷.

⁵⁰ *Patent Law* - Zhuanli Fa (专利法) (promulgated by the Standing Comm. Nat'l People's Cong., Mar. 12, 1984, effective Apr. 1, 1985) as amended in 2008, effective 2009, available at http://www.gov.cn/flfg/2008-12/28/content_1189755.htm. On April 1, 2015, SIPO published for public comments proposed amendments to the Patent Law. For comments on these latest amendments see HUIHUI, *Introduction to the fourth revision of Chinese patent law*, in *China patents & Trademarks*, n. 3, 2015, pp. 59-65.

⁵¹ NING, PENG, *What is the role of Antitrust enforcement agency in compulsory licensing?*, posted in *Antitrust & Competition*, November 21, 2012, available at <http://www.chinalawinsight.com/2012/11/articles/corporate/antitrust-competition/what-is-the-role-of-an-antitrust-enforcement-agency-in-compulsory-licensing/>.

⁵² *Regulations on the Protection of Layout-Designs of Integrated Circuits* issued in 2001 according to which: "...that there is unfair competition on the part of the holder of the right of layout-design and there is a need to give remedy, the intellectual property administration department of the State Council may grant a non-voluntary license to exploit the layout-design".

⁵³ It provided that compulsory licensing should be imposed only if a patent owner had not fulfilled its obligation to use or practice the patent within a specified period of time (the carrying-out rule) or a technically more advanced patent depended for its practice on an existing patent (the dependence rule).

⁵⁴ See the *Paris Convention* 1883 as amended by the Stockholm Act of 1967 available at http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdos_wo020.html, which specially mentioned that the member countries have right to take legislative providing for the grant of rights conferred by patent.

⁵⁵ The "dependence rule" was left unchanged whereas the "carrying out rule" was replaced by a procedure governing refusal to license. In particular when an entity qualified to exploit the invention has requested a licence from the patentee on reasonable terms, and has been unable to obtain it, the Patent Office may grant a compulsory license.

⁵⁶ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, The TRIPs Agreement is Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994, available at https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm. Article 30 - with the "fair use" provision - allows countries to permit limited use of innovation for private and non commercial purpose; Article 31 which concerns compulsory license in the case of specific public interest needs; Article 40 that provides discretion to members in curtailing licensing practices or conditions that may constitute an abuse of IPRs and have an adverse effect on competition.

⁵⁷ HOVENKAMP, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, editor Aspen Publishers Online, 2014, Cap. 47.3.

In particular, it had a separate chapter on compulsory licensing and provided five grounds for compulsory licensing: non-exploitation (Article 48.1); anticompetitive behaviour (Article 48.2)⁵⁸; national emergency/public interest (Article 49); public health (Article 50)⁵⁹; and dependent patent (Article 51).

To implement these provisions, the State Intellectual Property Office (SIPO) issued the final versions of the “*Measures on Compulsory Licensing of Patent Implementation*”⁶⁰ with the purpose of establishing procedures for granting and providing royalties for compulsory licensing of invention patents and utility model patents.

In particular, article 5 deals with patents that are not being implemented and states that if patent holders exercise their rights in a monopolistic manner to eliminate or reduce competition, a compulsory license may be sought⁶¹.

Article 11 requires private parties applying for a compulsory license on the basis of anticompetitive exercise of its rights by the patent holder, to first submit an effective court judgment or decision from the anti-monopoly agencies⁶² finding that the patentee’s exercise of the patent right is a monopolistic conduct⁶³. Then, all applications for a compulsory license have

⁵⁸ Article 48.2 incorporates TRIPS Article 31(k), known as the anti-competitive exception, and it claims that: “*under either one of the following situations, the Patent Administrative Department . . . may upon the request of an entity or individual qualified to exploit it, grant a compulsory license to exploit the patent: . . . (2) for the purposes of eliminating or reducing the adverse effect of monopolistic conduct on competition, where the patentee’s exercise of the patent right is determined through legal proceedings to be monopolistic conduct*”. However, this article doesn’t provide a definition of “monopoly conducts”.

⁵⁹ This provision is now very general and it makes multinational big pharmaceutical enterprises worried because it open the door to compulsory licensing for a broad range of Pharmaceutical therapies, as explained in *Compulsory Licensing and Anti-competitive effects of patents for pharmaceutical products: from developing countries perspective*, available at http://www.cuts-citee.org/pdf/Compulsory_Licenses_and_anti-competitive_effects_of_patents.pdf

⁶⁰ *Measures for Patent Compulsory Licensing*, SIPO Order No. 64 (promulgated by the State Intellectual Property Office, Mar. 15, 2012, effective May 1, 2012), available at http://www.sipo.gov.cn:8080/zwgs/ling/201203/t20120319_654876.html, integrates and replaces the two older regulations “Measures on Compulsory Licensing for Patent Implementation” (2003) and “Measures on Compulsory Licensing of Patent implementation regarding Public Health” (2005).

⁶¹ According to Article 5: “*if the actions of a patent right holder in exercising their patent right are legally deemed to be monopolistic actions, then in order to eliminate or reduce the negative effects of said actions on competition, an entity or individual which is able to implement the patent can petition for a compulsory license based on the provisions of Article 48 paragraph 2 of the Patent Law*”. BUXBAUM, *Measures on compulsory licensing for patent exploitation in China*, September 2012, available at <http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=166012c0-d5c7-4d4c-a3d6-37dcd0b17d99>.

⁶² There are currently three enforcement agencies but since compulsory licensing would usually be imposed as a remedy to the abuse of market power, both the NDRC and the SAIC may have authority to deal with questions of compulsory licensing, and this may arise an administration conflict.

⁶³ SIMBURG, BORNHAUSER, S. BRUSHABER, DHINGRA, FAHLBERG, FEIERABEND, JONES, CATHCART, KUMAR, MARUGG, MCDONALD, VIJAYVERGIYA, BLANCO WHITE, VOSS, EWELUKWA,

to be made to the SIPO that is the only authority that has the power to examine and decide whether to grant it ⁶⁴.

3.1.2 COMPULSORY LICENSING IN CHINA CONTRACT LAW

Another body of law that contains provisions against misuse of market power conferred by IP is the Contract Law⁶⁵, which, focusing mainly on the IP, protected technology licensing scenario. Particularly it provides that “[a] technology contract which illegally monopolizes technology, impairs technological advancement or infringes on the technology of a third party is invalid” ⁶⁶.

In this regards, in 2004 the Supreme Court issued a judicial document *entitle Judicial Interpretation on Disputes over Technology Contracts*⁶⁷, in which the Supreme Court interpreted Article 329 of the Contract Law and held six example of “illegal monopolization of a technology or impairment of technological advancement”⁶⁸. However, they don’t mention whether compulsory licensing could be used as a remedy in the case of anti-competitive abuse of IP.

This vague provision has been also elaborated upon in subsidiary legislations, such as *Regulations on Administration of Import and Export Technologies* (2001)⁶⁹ and *Regulations for the Implementation of the Law on Chinese-Foreign Joint Ventures* (2001)⁷⁰, which, however, do

TAYLOR, WYNNE, *International Intellectual Property Law*, in the Year in Review - an annual publication of the ABA/section of International Law, 2012, p. 215.

⁶⁴ In particular SIPO is responsible for all issues relating to compulsory licensing, so also licensing fees. ‘Draft Amendment to the Measures for the Compulsory Licensing for Patent Implementation’, wrote by Cuatrecasas legal firm - Shanghai Office, December, 2011, available at http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/eng/legal_flash_shanghai_office_december_2011_264.pdf;

⁶⁵ *Contract Law of the People’s Republic of China*, adopted and came into force in 1999, translation available at <http://lawinfochina.com/display.aspx?id=6145&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=%ba%cf%cd%ac%b7%a8>.

⁶⁶ See Contract Law note 65, Article 329.

⁶⁷ Interpretation of the Supreme People’s Court concerning Some Issues on Application of Law for the Trial of Cases on Disputes over Technology Contracts, adopted in 2004 and came into force in 2005, translation available by subscription at <http://lawinfochina.com/display.aspx?id=3910&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=%b9%d8%d3%da%c9%f3%c0%ed%bc%bc%ca%f5%ba%cf%cd%ac%be%c0%b7%d7>.

⁶⁸ See Contract Law note 65, Article 10.

⁶⁹ *Regulations of the People’s Republic of China on Administration of Import and Export of Technologies*, adopted in 2001 and revised in 2011, translation available by subscription at <http://lawinfochina.com/display.aspx?id=2251&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=%bc%bc%ca%f5%bd%f8%b3%f6%bf%da>, see Article 29.

⁷⁰ *Regulations for the Implementation of the Law of the People’s Republic of China on Chinese-Foreign Joint Ventures*, adopted in 1983 and amended in 1986, 1987 and 2001, translation available by subscription at

not mention compulsory licensing either.

3.1.3. COMPULSORY LICENSING IN CHINA ANTI-MONOPOLY LAW

China, as most of the other developing countries, has used TRIPS flexibilities in order to introduce in competition law provisions aimed to control the potential abuse that may arise in IPR. Consequently, the Chinese Patent Law is now inextricably intertwined with the more recent Anti-Monopoly law⁷¹.

In fact, Article 55 of the AML, stating that *“this law shall not apply to the conduct of business operators exploiting their intellectual property rights in accordance with intellectual property laws and relevant administrative regulations; however, this Law shall apply to the conduct of business operators with the effect of eliminating or restricting market competition by abusing their intellectual property rights”*, is the first provision that addresses the application of antitrust law to IP rights and tries to define the boundary of lawful exercise of IP⁷².

In particular, starting from the general knowledge that IPRs and competition law have commonality in terms of purpose and functionality, the first half of Article 55 AML expresses the international principle that antitrust law should respect the lawful undertaking’s exercise of IP rights and tolerate certain restriction in competition, as the necessary cost to pay in order to promote innovation⁷³. Moreover, it implies that the laws governing IPRs are considered to be

<http://lawinfochina.com/display.aspx?id=2011&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=%d6%d0%cd%e2%ba%cf%d7%ca%be%ad%d3%aa%e6%f3%d2%b5%b7%a8>, see Article 43.

⁷¹ See Anti-Monopoly Law (AML) note 19.

⁷² Differently, the International Bar Association, during the Working Group on the Development of Competition Law in the People’s Republic of China (Comments on the Draft Anti-Monopoly Law of the People’s Republic of China (PRC), 23 August 2005, available at http://www.ibanet.org/LPD/Antitrust_Trade_Law_Section/Antitrust/DevCompLaw_PRC.aspx) said that *“the borderline between fair exercise of IP rights and abuse of IP rights is not well defined under any jurisdiction. An attempt to draw a dividing line through legislation is commendable but should leave no illusions as to the urgent need for future clarification through case law or administrative practice. While it is difficult to expect prompt and comprehensive regulatory guidance on such a thorny issue, the scope and protection of intellectual property rights in the PRC economy are obviously very important matters for foreign investors and, we believe, significant Chinese market operators alike”*.

⁷³ *“Under the competition law frameworks of other jurisdictions, there are generally two approaches to defining the relationship between the exercise of IPR and the enforcement of competition rules: the one of the EU (like the EU’s Commission Regulation No. 772/2004) and the US (like the antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual property), where the general competition laws do not specify whether the competition rules shall apply to the exercise of IPRs, and they don’t used antitrust laws to define IP abuse, but such provisions are included in regulations or enforcement guidelines; and the approach adopted by some other jurisdictions (such as Japan and China) where the general competition law explicitly states the principle that the competition law shall not apply to the legitimate exercise*

“equivalent in status” to the AML⁷⁴.

On the other hand, the second part explicitly states that the exercise of IPR may violate the AML if two conditions are satisfied: the relevant activity constitutes an abuse of IP rights and it has the effect of eliminating or restricting competition.

However, this article is only a general provision and it still needs to be specified and implemented in order to allow companies, especially foreign ones doing business in China, to predict the legal consequences of their actions⁷⁵.

3.1.1.1. CRITICS TO ARTICLE 55

The lack of clarity and comprehensive statutory criteria of Article 55 are the aspects that mostly had drawn attention for Chinese lawmakers for future regulations and guidelines.

In particular, even if it finally defines “*monopolistic conduct*”⁷⁶, the key phrases “*eliminate or restrict competition*” and “*abusing intellectual property rights*” have not been specified⁷⁷.

Even the EU, during a WTO Council for TRIPs meeting in 2007⁷⁹, asked if China could

of IPRs, and specific regulations or guidelines provide which behaviour constitute abuse of IPR and consequently would not be exempted from the application of competition law” from TIANCHENG JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, p. 209.

⁷⁴ TIAN, *The impacts of the Chinese Anti-monopoly law on IP commercialization in China & general strategies for technology-driven companies and future regulators*, Duke Law & Technology Review, 2010, vol. 4, pp. 5 ss.; JONES, *Licensing in China: the new Anti-Monopoly Law, the Abuse of IP Rights and Trade tensions*, 2008, p. 3 ss, available at <http://www.lesi.org/les-nouvelles/les-nouvelles-online/2008/june-2008/2011/08/05/licensing-in-china-the-new-anti-monopoly-law-the-abuse-of-ip-rights-and-trade-tensions>

⁷⁵ XIAOYE WANG, *Anti-monopoly law in the compulsory licensing of IP*, in *The evolution of China’s Anti-Monopoly Law*, Chapter 14, pp. 217-229.

⁷⁶ See AML note 19, Article 3. This term wasn’t defined in the Article 48.2 of the Patent Law, see *supra* note 58.

⁷⁷ In order to assess the “abusiveness” of Article 55, some international and national law might be used for its interpretation: Article 40(2) of the TRIPS; the Chinese Contract Law (Article 329, Article 343) that states that an abuse is committed when conducts are contrary to the principles of fairness, honesty and good faith, social ethics, social and economic order, public interests; Art. 29 of “The Regulation on Administration of Import and Export of Technologies”. However, none of these laws define at what point the competition will be seen as eliminated or restricted.

⁷⁸ According to ABA “*it should be define to ensure that a mere unilateral refusal to license, without any ancillary anticompetitive conduct and without any purpose or effect of creating or maintaining market power not otherwise granted by the IP in question, would not be found to constitute a violation of the Anti-Monopoly Act.*” In the Proposed Revisions to Selected Articles of the April 8, 2005 Revised Draft of the Anti-Monopoly Law of the PRC, In Supplementation of the Joint Submission of the American Bar Association’s Sections of Antitrust Law, Intellectual Property Law and International Law, On the Proposed Law, dated 19May, 2005, available at http://docs.law.gwu.edu/facweb/dclarke/chinalaw/features/documents/ABA_July05Comments-PRC_AML.pdf

⁷⁹ See paragraph 23 of the *Communication from the European Communities under the transitional review mechanism of China*, IP/C/W/503, 11 October 2007, available at http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/september/tradoc_140343.pdf.

clarify the meaning of “*abuse of intellectual property rights*” in practice, and as well the US antitrust experts are afraid that this article would empower the competition law enforcement authorities and give them the opportunity to impose measures, like the compulsory licensing obligation, that would weak the legitimate IPRs of multinational enterprises⁸⁰.

Furthermore, it is not clear the relationship between Article 55 and the general prohibitions of the law, and whether the abusive exercise of IP right, when becomes anticompetitive, is a new type of Anti-Monopoly Law violation or needs to be evaluated under the other rules expressed in the rest of the AML. Even if from the words of the article we might deduce the rightness of the second hypothesis⁸¹, thus that the exercise of IPRs is subject to the abuse of dominance conduct rule as described in article 17⁸², it is as well useless because the categories of restraints on competition expressed in that provision are too general and not placed into the context of IP use.

Another open question concerns the liability of an anti-competitive abusive IPR exercise⁸³ and in particular which are the possible remedies in the case of an abusive refusal to license. In fact, although compulsory licensing is not expressly mentioned in the article, many provisions therein seem to imply it being a possible and successful remedy for relevant monopolistic conducts in the IP field.

Finally, the role to be played by the antitrust enforcement agencies in compulsory licensing is not clearly defined under the current legal system. In fact, both the AML Article 55 and the Patent Law Article 48 prescribe legal liabilities for anti-competitive conduct, and this

⁸⁰ Without any guidelines or regulations there is also uncertainty that this concept might go beyond what the TRIPS Agreement considers as abusive practices under Article 31(k) (compulsory licensing) and Article 40 (competition).

⁸¹ According to XIANLIN WANG of the Shanghai Jiao Tong University KoGuan School of Law, *Balancing IP Protection and Antitrust*, May 23th, 2013: “*The unlawful exercise of IP right, if becomes anticompetitive, is not a new type of AML violation*” and so “*Interpreting Art 55 involves understanding the relation of abuse of IP right and violation of AML*”.

⁸² Article 17, that is similar in some points to article 102 of the TFUE, specifies that undertakings holding a dominant position are prohibited from adopting some abusive conducts. The only form of abusing dominant position that might be useful for our purpose is the one concerning the refusal to deal: “refusing to deal with a trading partner without a valid justification”. This article was the specified thanks the Regulation Prohibiting Abuse of Dominant Market Position under the AML (SAIC Regulation), December 31, 2010, effective February 1, available at http://www.gov.cn/jzhengce/content/2014-07/08/content_8926.htm#.

⁸³ In fact AML, from article 47 to 54, provides all the legal liabilities of undertaking infringing rules but, due to the fact that article 55 is placed after, we cannot be sure that they will be applied to the abuse of IPRs.

may cause a serious problem of overlapping jurisdiction between the SIPO (the IP administrative body) and the Antitrust enforcement agencies, and consequently a potential administrative conflict⁸⁴.

In fact, as analysed in the previous paragraph⁸⁵, article 11 of the “*Measures for Compulsory License for Patent Exploitation*” seems to draw a line between the authority of SIPO and that of the antitrust enforcement agency: the last one is responsible for deciding whether the patentee’s conduct is of a monopolistic nature, while SIPO decides whether a compulsory license is the proper remedy for such conduct. However, this division of authority does not seem to be consistent with the relevant stipulations of the Anti-Monopoly Law, which empowers the antitrust agencies to be responsible for the AML enforcement.

Taking all these things in consideration, it is not clear how we should interpret the role of the antitrust enforcement agencies and if their authority should be limited to recognize the monopolistic conduct and not to further decide on a remedial compulsory license. According to some authors, from both the legal and practical⁸⁶ perspective, the antitrust enforcement agencies appear to be in a better position to decide on the granting of a compulsory license in the AML context.

In this scenario it seems that article 55 is merely a statement, that doesn’t appear to apply directly to the interpretation of IPRs⁸⁷ and so that leaves space for follow-on guidance on IPR-

⁸⁴ WAH CHIN, *Intellectual Property Rights and Antitrust in China*, January 2015, Chapter 5, pp. 309 ss, available at <http://ssrn.com/abstract=2645171>; JACOBS, ZHANG, *China’s approach to compulsory licensing of Intellectual Property under Anti-Monopoly Law: some thoughts and suggestions*, September, 2009, p. 21, it stresses another problem of jurisdiction: since compulsory licensing would usually imposed to remedy the abuse of market position and both the NDRC and SAIC have the power to prohibit abusive conducts, there may be an overlapping and conflicting jurisdiction among competition agencies as well.

⁸⁵ See supra paragraph 2.1.2.

⁸⁶ NING, PENG, *What is the role of an antitrust enforcement agency in compulsory licensing?*, posted in Antitrust & Competition, November 21, 2012, available at <http://www.chinalawinsight.com/2012/11/articles/corporate/antitrust-competition/what-is-the-role-of-an-antitrust-enforcement-agency-in-compulsory-licensing/> : “*Compulsory license is an antitrust remedy, and thus the relevant decision is interrelated with the facts of the case and the competition analysis thereof. It requires a careful balance between encouraging the incentive to innovate and preventing the elimination of competition. Also, the specific terms of the license need to be based on a detailed evaluation of the competition status of the relevant market. Taking into account the competition analyses involved in the decision-making process and the high degree of expertise and skills required, the antitrust enforcement agencies should be more suitable to make the decision on whether to adopt the remedy of compulsory license*”.

⁸⁷ JONES, *Licensing in China: the new Anti-Monopoly Law, the Abuse of IP Rights and Trade tensions*, 2008, p. 3 ss., available at <http://www.lesi.org/les-nouvelles/les-nouvelles-online/2008/june-2008/2011/08/05/licensing-in-china-the-new-anti-monopoly-law-the-abuse-of-ip-rights-and-trade-tensions>.

related competition issues.

4. IMPLEMENTATION OF THE ANTI-MONOPOLY LAW

It is a general knowledge that China is used to draft its laws broadly in order to develop it further with regulation, guidelines and judicial interpretations.

Even in the case of the AML, antitrust agencies⁸⁸ and judicial courts⁸⁹ - following the announcement of Cheng Siwei, Vice Chairman of the Standing Committee of the NPC⁹⁰ - drafted and adopted many regulations in order to assist the application and the comprehension of the codified law.

However, since last year none of the guidelines or regulations issued by the antitrust agencies tackled the interpretation of article 55, therefore there wasn't a definition of "abuse of IPR"⁹¹.

Finally, on April 7th, 2015, the State Administration for Industry and Commerce (SAIC) released the "Regulation on the Prohibition of Conduct Eliminating or Restricting Competition by Abusing Intellectual Property Rights"⁹² (IPRs Regulation)⁹³, aimed to explore the substantial

⁸⁸ See for example the *Guide of the Anti-Monopoly Committee of the State Council for the Definition of the Relevant Market*, translation available by subscription at <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=7575&lib=law&SearchKeyword=Definition%20of%20the%20Relevant%20Market&SearchCKeyword=>.

⁸⁹ See for example "Regulations on Several Issues Concerning Application of Law in the Trial of Civil Cases Arising from Monopolistic Conducts" of the Supreme People's Court of China in LIVDAHL, LI, SHENG, 'China: China's Supreme Court Issues Its First Judicial Interpretations On Anti-Monopoly Law Suits' (2012) Paul Hastings LLP available at <http://www.mondaq.com/x/181928/Antitrust+Competition/Chinas+Supreme+Court+Issues+Its+First+Judicial+Interpretations+On+AntiMonopoly+Law+Suits>.

⁹⁰ See *Beijing Drawing Up New Rules on Foreign Buyouts*, in South China Morning Post, November 27, 2007, according to him over twenty subsidiary regulations of AML would be forthcoming.

⁹¹ The *National Intellectual Property Strategy Outline*, that was a high level government strategy issued in 2008, it recognised that there were, at the time, IPR-related abusive practices which impeded fair competition and recommended issuance of specific legislation to regulate the market and protect public interest.

⁹² *Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights for the Purpose of Eliminating or Restricting Competition* (SAIC IPRs Regulation) was released by SAIC on April 7, 2015, and it became effective on August 1, 2015; available (in Chinese and English) at http://www.saic.gov.cn/zwggk/zyfb/zjl/fld/201504/t20150413_155103.html

⁹³ In 2013 the SAIC issued two IP Enforcement Regulation drafts: the first one was open to public comment and during the sixth EU-China Competition Week EU expert and Chinese officials discussed its content in a roundtable discussion. The second draft was issued on 18 September 2013 and circulated within a limited number of government officials, scholars and practitioners for comments. The SAIC released the third draft of the IP Enforcement Regulation for public comments on 10 June 2014, attached with a file explaining the drafting process of the Regulation and summarizing some of its significant provisions ('the Explanatory Notes'). The last version of the *Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights for the Purpose of Eliminating or Restricting Competition* (SAIC IPRs Regulation) was released by SAIC on April 7, 2015, and it became effective on August 1, 2015, available (in Chinese and English) at

competition criteria and possible treatment against particular practice of the IP right owner with a dominant position, thus clarifying the application of Article 17 in the context of IP use.

It was initially drafted by the SAIC⁹⁴ as Guidelines, but at the end of 2012⁹⁵, considering the complexity of the topic and its limited experience in law enforcement, the agency decided⁹⁶ to convert the draft Guidelines into the SAIC IPRs Regulation.

SAIC's IPRs Regulation also came out at a time when numerous significant decisions were handed down in China, which demonstrates an increase of conflicts between the IP and anti-monopoly fields and the importance of the issues triggered by the abuse of IP for anti-monopoly enforcement agencies. Prominent examples of such cases include the *Huawei Technologies v. InterDigital Corporation*⁹⁷, the National Development and Reform Commission (NDRC)'s decision in Investigation of *Qualcomm*⁹⁸ and the still pending *Hitachi Metals v. Ningbo companies* case⁹⁹, which is the first case on whether a refusal to licence *non-SEPs* constitutes IP abuse.

Immediately after the issuance of SAIC's IP-Regulation, at the end of May 2015, the NDRC announced that the State Council Anti-Monopoly Commission (AMC) had initiated a project to establish the *Anti -Monopoly Regulatory Guidelines for the Abuse of Intellectual Property Rights* (the IPR Guideline), and the NDRC was asked to prepare the draft, in consultation with the other agencies.

http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/fld/201504/t20150413_155103.html.

⁹⁴ According to the Anti-monopoly Law (art.9), competition guidelines should be laid down by the Anti-Monopoly Committee. The Anti-Monopoly Committee, without explaining the reason for its choice, assigned the drafting work of the AML IPR Guideline to the SAIC.

⁹⁵ Until 2012 the SAIC formulated five draft AML IP Guidelines, the fifth draft AML IP Guideline was released in the International Symposium of Forefront Issues of Anti-Monopoly Law Enforcement on 14 August 2012.

⁹⁶ As it explained in the 'the Explanatory Notes' JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, p. 236: "It is immature to formulate a comprehensive AML IP Guideline, therefore the IP Enforcement Regulation will be firstly laid down".

⁹⁷ See *infra* par. 6.3. *Shenzhen Intermediate People's Court, Huawei v. InterDigital*, Feb. 4, 2013, [2011] Shen Zhong Fa Zhi Min Chu Zi No. 857; and No. 858; and *Guangdong High People's Court, Huawei v. InterDigital*, Oct. 16, 2013, [2013] Yue Gao Fa Min San Zhong Zi No. 305 and *Guangdong High People's Court, Huawei v. InterDigital*, Oct. 21, 2013, [2013] Yue Gao Fa Min San Zhong Zi No. 306.

⁹⁸ Case *Qualcomm*. NDRC (2015) Nr.1, February 9, 2015.

⁹⁹ See *infra* par. 5.4.4. *Hitachi Metals v. Ningbo companies*, December 18, 2015, still pending.

So at this stage, NDRC¹⁰⁰, SAIC¹⁰¹, but also the MOFCOM¹⁰² and the State Intellectual Property Office (SIPO) are drafting the IPRs antitrust Guidelines based on their respective enforcement areas¹⁰³ and are going to submit their respective guidelines to the State Council's Anti-monopoly Commission (AMC). The AMC will eventually come up in this year with the final and unified guidelines based on the draft versions submitted by the above-mentioned bodies.

Hence, in the next paragraphs I will analyse and compare the new SAIC's IPRs Regulations and the latest (still on drafting) SAIC's and NDRC's Guidelines.

In particular, I will focus the analysis on their "*refusal to license*" provision in order to investigate whether and under what conditions an unconditional and unilateral refusal to license IPR in China would constitute abuse of dominant position.

Moreover, considering what explained in the 2nd and 3rd Chapters, the final purpose will be to explore whether potential Chinese competition criteria on refusal to license are much similar to the EU's 'exceptional circumstances test' or to the US approach, and then analyse the different international reactions to that provision.

4.1. SAIC IPRs REGULATION: Introduction

The IPRs Regulation¹⁰⁴ is composed of 19 articles, with provisions mainly concerning six aspects.

Firstly, it defines general concepts, such as monopolistic behaviours of abusing IP to exclude or restrict competition and relevant markets, which might be helpful for the interpretation

¹⁰⁰ Provided by NDRC, *Anti-Monopoly guideline on Abuse of Intellectual property rights*, December 31, 2015, available at <http://uschinatradowar.com/files/2016/01/IPR-Guideline-draft-20151231-EN.pdf>.

¹⁰¹ SAIC published for public comment its last guideline: "*Antitrust Law Enforcement Guidelines for Abuse of Intellectual Property Rights (the Seventh Version)*", dated February 2, 2016 available at http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/qt/fld/201602/t20160204_166506.html.

¹⁰² Antimonopoly Bureau of the Ministry of Commerce (MOFCOM). Together with SAIC and NDRC, are the three Chinese Antitrust agencies. See *supra* par. 2.2.2.

¹⁰³ See *supra* Paragraph 2.2.2.

¹⁰⁴ The provisions have changed little from the consultation draft published in June 2014: it eliminates presumptions that certain conduct is anti-competitive, and it applies a rule of reason approach to most of the licensing restraints. He Jing, AnJie Law Firm, What in-house counsel should know about China's anti-monopoly law in the intellectual property sector, in Antitrust & competition special report, Vol. 13 Issue 2, 2015, p. 28: "*The wording of the SAIC IPR Abuse Rules seems to suggest that the authority has endorsed a rule of reason approach, which provides much greater flexibility as opposed to a per se approach*".

of the Chinese Patent Law¹⁰⁵.

Secondly, it prohibits operators from reaching among themselves any monopoly agreement by way of exercising IP, with provisions made on the "*Safe Harbour Rule*".

Furthermore, it forbids operators from abusing their dominant market position when exercising IPR, with prohibitive provisions made on specific abusive conduct – like the one of our interest, concerning “refusal to licence”.

Then it makes further provisions on standardization and on relations between competition and SEPs-

The last two aspects that the IPRs Regulation takes in consideration are provisions on SAIC anti-monopoly enforcement in IP field and on administrative penalties.

4.2. WHO APPLIES THIS RULE?

As SAIC is responsible for non-price-related anti-competitive conduct, the scope of the IPRs Regulation is limited to SAIC’s own enforcement remit ¹⁰⁶, whereas it is not applicable to price-related anti-competitive conduct, which are under NDRC’s jurisdiction, and to IPRs issue arising in the context of merger control, which are under MOFCOM’s jurisdiction.

People's Courts ¹⁰⁷ generally take departmental rules for reference only, therefore the IPRs Regulations may or may not be referred to in the trial of anti-monopoly cases in the field of intellectual property rights.

4.3. GOALS AND GENERAL PRINCIPLES

Like internationally prevailing practice¹⁰⁸, the IPRs Regulation starts by stressing that

¹⁰⁵ See *supra* note 76.

¹⁰⁶ ZHOU, *New Chinese Rules on Abusing IPRs: What Does It Mean for the Exercise of IPRs after the Qualcomm Case?*, in *World Competition Law and Economics Review*, 2015, pp. 596 ss. It only applies to enforcement activities of the SAIC and provincial administrations for industry and commerce authorized there by, such as monopolistic agreement and abuse of dominant market position (see Article 3 where is stressed the fact that the Regulations refers just to non-price monopolistic conduct).

¹⁰⁷ China adopts dual-track system under which administrative enforcement runs parallel with courts' administration of justice; and in administrative enforcement, the architecture of "separate enforcement" by the NDRC, the Ministry of Commerce and the SAIC is adopted.

¹⁰⁸ See Article 1.0 of the “*US Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*”, issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 6, 1995, available at <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>: “The intellectual property laws and the antitrust laws share the

AML and IPR laws have shared goals to promote innovation and competition, improve efficiency, and safeguard the interest of consumers and the public interest¹⁰⁹.

Moreover, the Regulation is to be enacted for the purpose of protecting fair market competition, stimulating innovation and prohibiting undertakings from abusing intellectual property rights to eliminate or restrict competition¹¹⁰.

Concerning the scope, Article 3 specifies what was unclear in article 55 AML, providing that the expression “*abuse of intellectual property rights to eliminate or restrict competition*” refers to the implementation of monopolistic agreements or to the abuse of market dominance in the exercise of intellectual property rights in violation of the AML¹¹¹.

However, for the purpose of this thesis in the next paragraph I will focus the attention just on the provisions related to the abuse of market dominance by an IP holder¹¹², and in particular the ‘*refuse to licence*’ provision.

4.3.1. ABUSE OF DOMINANT MARKET POSITION IN THE EXERCISE OF IP

The IPRs Regulation makes it clear that the question whether an IPR holder is in a dominant market position¹¹³ is determined according to the rules laid down in the AML¹¹⁴. In

common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare “.

¹⁰⁹ The IPRs Regulations, *supra* note 92, Article 2.

¹¹⁰ The IPRs Regulations, *supra* note 92, Article 1.

¹¹¹ HOU, *Antitrust Regulation of intellectual property rights in China*, p. 10, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2648736; ZHOU, *New Chinese Rules on Abusing IPRs: What Does It Mean for the Exercise of IPRs after the Qualcomm Case?*, in *World Competition Law and Economics Review*, 2015, pp. 596 ss.; EMCH, HOU, *Antitrust Regulation of IPRs: China's First Proposal*, CPI Asia Column, August 14th, 2014, p. 2.

¹¹² There are five specific behaviours on the abuse of dominant position that are define in the IPRs Regulation: denial of license (art.7), placement of restraints on transactions (art.8), tied sale (art.9), addition of unreasonable restrictive conditions (art.10), apply different treatment (art.11).

¹¹³ The IPRs Regulations *supra* note 92, Article 6.

¹¹⁴ The AML *supra* note 19, Article 18: “*A company's dominant market position shall be determined on the basis of the following factors:*

(a) *its market share on a relevant market and the competitiveness on the market;*
(b) *its ability to control the sales market or the purchasing marker for raw and semi-finished materials;*
(c) *its financial strength and technical conditions;*
(d) *the extent to which other companies depend on it in transactions; and*
(e) *the difficulty of entering the relevant market”.*

The AML *supra* note 19, Article 19 provides that a company will be presumed to have a dominant position if its market share reaches the following criteria:

(a) *its market share is more than 50%;*
(b) *its combined market share with another company is more than two thirds; or*
(c) *its combined market share with another two companies is more than 75%.*

particular, ownership of IPRs is one factor to be taken into account in the assessment, but the SAIC will not presume an undertaking to be dominant merely because he holds IPRs¹¹⁵.

Then, with the aim to specify the general provision in AML Article 17, it identifies certain behaviours in the exercise of IPR that SAIC will consider as an abuse of a dominant market position¹¹⁶, unless the conduct can be justified.

However, although most of its general provisions are in line with the international practice, as I will underline in the next paragraphs, there are few domestic elements that are raising concerns about the extent to which the AML and its recent SAIC Regulation may be used to lessen protections that patents and other IPR receive in most leading jurisdictions

4.3.2. REFUSAL TO LICENCE: the ESSENTIAL FACILITIES DOCTRINE in the IP SYSTEM

According to article 7:

“In the absence of due justifications, the dominant undertakings are prohibited from refusing to license their intellectual property rights to other undertakings under reasonable conditions, if such intellectual property rights constitute an essential facility for the production and operating activities in the relevant market”.

Thanks this article, the IPRs Regulation offers a remarkable opportunity to update the analysis of the intellectual property-antitrust interface¹¹⁷.

Additionally, it provides three factors to be taken into account when determining what constitutes an essential intellectual property right:

- 1) *“The IP at issue cannot be reasonably substituted in the relevant market, and it is essential for other business operators to compete in the relevant market”¹¹⁸;*

¹¹⁵ However, according to the final judgment of the case of Huawei v. IDC5 and the penalty decision against Qualcomm Incorporated rendered by the NDRC, there are more possibilities for an operator with standard essential patents to be identified to have dominant market position.

¹¹⁶ From article 7 to 12: (i) refusal to license essential IP; (ii) exclusive dealing; (iii) tying/bundling; (iv) attaching unreasonable trading conditions; and (v) discriminatory treatment to equivalent transactions. This list is non-exhaustive and does not prevent SAIC from also considering other types of conduct to be abusive.

¹¹⁷ COLANGELO, PARDOLESI, *Intellectual Property, standards, and antitrust: a new life for essential facilities doctrine? Some insights from the Chinese regulation*, April 4, 2016, p. 2, available at <http://ssrn.com/abstract=2758892>.

¹¹⁸ Means that “such intellectual property rights can not be reasonably replaced by a third party's intellectual property

- 2) *A refusal to license will adversely affect competition or innovation in the relevant market, thereby harming consumers or the public interest;*
- 3) *Compulsory licensing of the IP at issue will not cause unreasonable harm to the IP holder”*¹¹⁹.

Thus, the SAIC introduced a tough compulsory licensing requirement on essential facilities, that oblige patent owners with market dominance to mandatory license their IPR when the underlying IP constitutes an “essential facility”. Hence, in that way, it go beyond regulating SEPs, including all potentially essential patents, even those not contributed voluntarily by the owner to a standard setting body, called also *de facto* SEP¹²⁰.

Hence, even if it is still generally recognized¹²¹ that refusal to grant a license represents one way in which an IPR owner exercises its IPR and that the antitrust agencies generally would not impose an obligation on the IPR owner to enter into transactions with any competitors or counterparties, Article 7 provides a mechanism of compulsory licensing outside the context of SEPs¹²², by extending the so-called “essential facilities doctrine” (EFD)¹²³ to intellectual

rights, and such intellectual property rights can not be developed independently or the cost there for is too high”: QING, PENG, *Interpretation of New Anti-monopoly Provisions in the Field of Intellectual Property Rights: a Corporate Compliance Perspective*, p. 7.

¹¹⁹ The IPRs Regulations, supra note 37, Article 7.

¹²⁰ YIN, OUYANG, *China’s SAIC issues Competition rules regulating abuse of intellectual property rights*, Morrison & Foerster, April 24, 2015; COLANGELO, *Il Mercato dell’innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2016, vol. 397, pp. 286- 292.

¹²¹ It is not expressly written in the IPRs Regulation. It is recognized expressly for the first time only by the SAIC and NDRC recent Guidelines – see SAIC last guideline: “*Antitrust Law Enforcement Guidelines for Abuse of Intellectual Property Rights (the Seventh Version)*”, dated February 2, 2016 available at http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/qt/fld/201602/t20160204_166506.html, Article 26: “*Refusal to licence is a way of exercising IPR by the IPR holder. Under normal circumstances, AMEAs would not require the IPR holder to undertake the obligation to deal with its competitors or to trading counterparts*”.

¹²² See supra Chapter 3. CHIU, XIAO, *Eliminating unfair competition: Guidelines on IP-related Anti-Monopoly Issues*, October 16, 2015, available at <http://www.eurobiz.com.cn/eliminating-unfair-competition-guidelines-on-ip-related-anti-monopoly-issues/>; in COVINGTON, *China Issues Final IP/Antitrust Rules*, April 21, 2015, p. 3, available at https://www.cov.com/media/files/corporate/publications/2015/04/china_issues_final_ip_antitrust_rules.pdf.

¹²³ EFD related to the refusal to deal (so not in relation with the IP sector) was introduced in the Chinese legal system thanks the *Regulation Prohibiting Abuse of Dominant Market Position under the AML* (SAIC Regulation), December 31, 2010, effective February 1, available at http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-07/08/content_8926.htm#. Article 4(5), adopting the essential facilities doctrine, it prohibits any business with a dominant market position from “[r]efusing to allow the counterparty to use its necessary facilities under reasonable conditions in the course of production and operations. For finding of violation under Item (5), factors such as the following shall be considered on a comprehensive basis: feasibility in separately investing and building, or developing such facilities, degree of reliance of the counterparty on such facilities in effectively running its production and operations, possibilities of such undertaking making available such facilities, and its impact over the production and operations of such undertaking”.

property rights.

This is the first time in international antitrust practice that a codified rule applies the EFD to IPR¹²⁴.

4.3.2.1. ANALYSIS OF THE REFUSAL TO LICENCE PROVISION

With this IPRs Regulation “one of the most controversial issues of antitrust doctrine reappears in the international scenario”¹²⁵, and apply the Essential Facilities Doctrine to the IPRs sector is even more questionable¹²⁶.

Hence, during the process of its formulation, article 7 raised significant concerns by IPR holders and international antitrust agencies and even if the SAIC has tried to resolve them by defining the conditions under which an IPR could be considered as an essential facility, the key terms are still so vague that they are not able to reduce general fears¹²⁷.

In particular, regarding the “indispensability condition”¹²⁸ - in addition to the vague requirement that the IPR at issue is indispensable for other undertakings to effectively compete in the relevant market¹²⁹ - the Regulation demands that within the market there should be no

¹²⁴ See for examples: YUANSI, *Anti-Monopoly provisions in the field of the Intellectual Property Rights in China: disputes and solutions*, Competition Law & Antitrust, in China Patents & Trademarks, 2016, N. 1, pp. 73 ss.; ZHU, HARRIS, *China's new rules on antitrust and intellectual property intersected issues*, in Lexology, May 8, 2015, available at <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b63d5989-c862-4541-b7e0-2a22e2f52052>; ZHOU, XI LIAO, BARTH, *Antitrust Enforcement with Respect to Intellectual Property in China*, in Competition Policy International (CPI), 2015, p. 7; Cina – Nuove Norme in Materia di Diritti di Proprietà Intellettuale e Antitrust, in Chiomenti Studio Legale- Newsletter Asia, August, 2015, p. 3, cit.: “le norme codificano in un testo normativo - si tratta del primo caso al mondo – la cd. Essential facilities”.

¹²⁵ COLANGELO, PARDOLESI, *Intellectual Property, standards, and antitrust: a new life for essential facilities doctrine? Some insights from the Chinese regulation*, April 4, 2016, p. 2, available at <http://ssrn.com/abstract=2758892>. See *supra* Chapter 2.

¹²⁶ The EFD is originated in the competition laws of western country and is defined as anti-competitive conduct where an undertaking with dominant market position prevents other competitors from entering the market, “but the inclusion of IPR within its scope reaches far beyond the applicable scope of Essential Facilities in other jurisdictions”. The noted antitrust scholar Professor Herbert Hovenkamp stated that “[r]egardless of the merits of the essential facilities doctrine in general, its application to intellectual property cases is particularly problematic” in Herbert Hovenkamp et al., *Unilateral Refusals to License*, 2 J. COMPETITION L. & ECON. 1, 15 (2006).

¹²⁷ See *China's SAIC releases provisions regulation Anti-competitive conduct by abuse of IP rights*, legal News and analysis – Asia Pacific- China- intellectual property, 7 September 2015.

¹²⁸ See Article 7, the first factor: “the IP at issue cannot be reasonably substituted in the relevant market, and it is essential for other business operators to compete in the relevant market”.

¹²⁹ According to HOU, *Antitrust Regulation of Intellectual Property Rights in China*, August 20, 2015, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2648736: “The concept of “dependence of other trading partners” is clarified as that the requested IPR should have no reasonable substitutes and must be “necessary” for the economic activities of those trading partners. In conjunction with the earlier regulation, this may mean that it is not economically feasible to self-craft or obtain from third parties an alternative IPR that functions equivalently to the IPR owned by the dominant company”.

reasonable substitutions to the IPR, but there is no further guidance on the standard the AML enforcement authority should employ to determine whether another IPR is a *reasonable* alternative to the IPR held by the dominant undertaking. Consequently, “*if the enforcement authority adopts a high standard to define the concept ‘reasonable substitution’, some less competitive IPRs will be ignored and it will result in a lower standard to find the IPR at issue as an essential facility for other undertakings*”¹³⁰.

Furthermore, regarding the second requirement, which is satisfied as long as the enforcement authority identifies negative effects either on market competition *or* on the innovative activities¹³¹, some authors have criticized the fact that apparently the standard used in this final IPRs Regulation is lower than the one of the previously draft IPR Guidelines¹³², in which the refusal to license should cause negative effects on both competition *and* innovation in the relevant market.

On the other hand, a positive improvement concerning this second condition is the addition of the “*consumer welfare condition*”¹³³, which is consistent with the EU and US practice.

In the third place¹³⁴, the Regulation attaches importance to whether the obligation to license would potentially cause unreasonable harm on the right holder, but the standard in interpreting the term “*unreasonable harm*” is at the discretion of the enforcement authority¹³⁵.

Finally, by limiting the abuse mentioned to conduct engaged in “*without justifiable reasons*”, SAIC adopts the “rule of reason” analysis for the establishment of liability under these

¹³⁰ See JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, p. 243 ss.

¹³¹ Article 7 the second factor: “*A refusal to license will adversely affect competition or innovation in the relevant market, thereby harming consumers or the public interest*”.

¹³² See *The AML IP Guideline* (fifth draft). An unofficial English translation is available at http://chinaipr2.files.wordpress.com/2012/10/aba-china-aml-ip-guidelines-comments_finalpackage.pdf, Article 17: “*(...)(2) The intellectual property right refused to be licensed by the undertaking with a dominant market position is an essential element for the licensee to compete in the relevant market, such that the refusal to license that intellectual property right will prohibit the licensee from competing effectively in the relevant market, which will adversely impact competition and innovation in the relevant market, and result in consumer needs not being able to be satisfied*”.

¹³³ See Article 7, the second factor: “*A refusal to license will adversely affect competition or innovation in the relevant market, thereby harming consumers or the public interest*”.

¹³⁴ See Article 7, the third factor: “*licensing such intellectual property rights will not cause unreasonable harm to the right holder*”.

¹³⁵ JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, p. 245.

provisions. However, the term "justification" is not directly defined in Article 7¹³⁶.

On the other hand, an important improvement from the previous drafts¹³⁷ is the fact that this final version requests *all* the three factors¹³⁸ to be satisfied¹³⁹ in order to prove that the IPR constitutes an essential facility, and consequently to obtain a compulsory license.

As a result, the final text is a source of concerns for many IPRs holders. Not surprisingly, SAIC official Song Yue, speaking at the ABA Antitrust Section's Spring Meeting, stated that the agency will be "*extremely cautious*" applying the new rules and will balance competing interests of IP and antitrust laws through a rule of reason analysis¹⁴⁰.

5. INTERNATIONAL REACTIONS TO THE REFUSAL TO LICENCE PROVISION

As analysed in Chapter 2, the European and the American competition law provisions differ in their approaches to compulsory licensing and this is the demonstration of the difficulty to find the right balance between fair market competition and the protection of IPRs.

¹³⁶ QING, PENG, in *Interpretation of New Anti-monopoly Provisions in the Field of Intellectual Property Rights : a Corporate Compliance Perspective*, p .7, where he explained that only by reference to the Article 8 of the Provisions of the Administrations for Industry and Commerce on Prohibition of Abuse of Dominant Market Position can be understand, whether justification exists can be considered from positive and negative aspects: one is to decide whether the denial of license will affect competition or innovation, and then damage consumer interests or public interests, and the other is to decide whether the grant of license will cause unreasonable damage to the right holder.

¹³⁷ See the 4th draft of IPRs Regulations, Article 7: "...Factors to be considered when determining whether the intellectual property rights constitute essential facilities for manufacturing and operating activities include: whether there are reasonable substitutes to such intellectual property rights in the relevant market; whether such intellectual property rights are essential for other undertakings to participate in competition in the relevant market; whether refusal to license such intellectual property rights will bring adverse impact on the competition or innovation in the relevant market; whether the licensing of such intellectual property rights will result in unreasonable damage to such undertaking". JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, p. 243-244.: "... in the draft Regulation makes it unclear whether the conditions are cumulative or alternative. And it is also vague whether the factors to be considered in the draft Regulation are close-ended like the draft Guideline, or the list is open-ended and the SAIC thus is entitled to take other relevant factors into consideration".

¹³⁸ Article 7:

1. "The IP at issue cannot be reasonably substituted in the relevant market, and it is essential for other business operators to compete in the relevant market;
2. A refusal to license will adversely affect competition or innovation in the relevant market, thereby harming consumers or the public interest;
3. Compulsory licensing of the IP at issue will not cause unreasonable harm to the IP holder"

¹³⁹ See in COVINGTON, *China Issues Final IP/Antitrust Rules*, April 21, 2015, p. 3, available at https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2015/04/china_issues_final_ip_antitrust_rules.pdf.

¹⁴⁰ BRADLEY T. TENNIS, *China's SAIC Issues Antitrust-IP Rules*, SAIC Official Promises "Extremely Cautious" Application of New Rules, in Intellectual Property Committee, April 13-18, 2015, available at http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/antitrust_law/at315000_tidbits_20150418.authcheckdam.pdf.

As we will see in the next paragraphs, expanding the discussion in the Chinese context, this EU-U.S. diversity is reflecting in their different reactions on the recent Article 7.

In particular, if on the one hand some American authors are generally recommending the SAIC to delete in its entirety the provision¹⁴¹, on the other hand European - even if they are as well concerned for the future consequences of the application of the IPRs Regulation - are generally asking to modify the current essential facility provision into the EU-like “exceptional circumstances test”, which emerged in Magill case¹⁴².

5.1. US REACTION

Considering that the US’ antitrust analysis exalts the social and economic importance of the need to maintain long-term incentive to innovate in order to protect the “*consumer welfare*”, in US a dominant firm possessed of powerful intellectual property can generally refuse to license that property to its rivals, or would-be rivals, even though access to the property is arguably necessary to foster or preserve competition in the short term¹⁴³.

As a consequence of this approach they reject the notion that compulsory licensing truly serves consumer welfare¹⁴⁴ and they are recommending to delete in its entirety the provision that would apply the essential facilities doctrine to IPR¹⁴⁵.

In particular, according to Ohlhausen (Commissioner of Federal Trade Commission) the application of the Essential Facilities Doctrine (EFD) to “*all potentially essential patents - even*

¹⁴¹ See for examples KOREN W. WONG-ERVIN, *Antitrust and IP in China: Quo Vadis?*, in ABA Spring Meeting 2015, April 16, 2015, p. 7; Comments of the US Chamber of Commerce and the American Chamber of Commerce in China to the SAIC on the draft of the 7th version of the Guideline on Intellectual Property Abuse, February 2016, available at <https://chinaipr2.files.wordpress.com/2016/03/saic-ip-abuse-guidelines-english.pdf>; Comment of the Global Antitrust Institute George Mason University School of Law on the SAIC Anti-Monopoly Guidelines on the Abuse of IPRs, January 11, 2016 available at https://chinaipr2.files.wordpress.com/2016/01/gai-ndrc-comment_1-13-16_final.pdf.

¹⁴² See *supra* Chapter 2.

¹⁴³ See *supra* Chapter 2 for more details.

¹⁴⁴ JACOBS, ZHANG, *China’s Approach to Compulsory Licensing of Intellectual Property Under its Anti-Monopoly Law*, in Competition Policy International (CPI), autumn 2010, Vol. 6, N. 2, p. 198, <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f2708ad9d62634c6c40ad/JacobsZhang.pdf>.

¹⁴⁵ KOREN W. WONG-ERVIN, *Antitrust and IP in China: Quo Vadis?*, in ABA Spring Meeting 2015, April 16, 2015, p. 7; Comment of the Global Antitrust Institute George Mason University School of Law on the SAIC Anti-Monopoly Guidelines on the Abuse of IPRs, January 11, 2016 available at https://chinaipr2.files.wordpress.com/2016/01/gai-ndrc-comment_1-13-16_final.pdf.

those not contributed voluntarily by the owner to a standard setting body (...) is a break from practice at the FTC, the DOJ, and Europe” and SAIC, by doing that, “deviates from international norms regarding treatment of IP”¹⁴⁶.

In fact, although the EFD has its roots in decisions issued by the US Supreme Court¹⁴⁷, through extensive debate in case law and through the development of modern economic theories, the Supreme Court¹⁴⁸ has, over the past decade, largely rejected this doctrine in general.

US is even more critical on the use of the Essential Facilities Doctrine¹⁴⁹, as demonstrate by the fact that there is no one American case that treat refusals to deal or license a patent as an antitrust violation¹⁵⁰, and even in the case of SEPs, there is uncertainty concerning the antitrust violation in the case of breaches of FRAND¹⁵¹.

¹⁴⁶ OHLHAUSEN (Commissioner of Federal Trade Commission), *Antitrust Enforcement In China – What Next?*, at the Second Annual GCR Live Conference, New York, September 16, 2014, p. 9.

¹⁴⁷ See *supra* Chapter 2. The doctrine traditionally applies to unique assets which are so “essential” that forced sharing would be in the public interest, e.g. fundamental facilities such as telecommunications, power or transportation networks.

¹⁴⁸ See the case *Verizon Commc’s Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP*, 540 U.S. 398, 407-08 (2004): “*The U.S. Supreme Court has made it clear that it will treat so-called “Essential Facilities” claims with great scepticism, stating that courts should be cautious in recognizing exceptions to the general rule that even monopolists may choose with whom they deal, and that enforced sharing of assets is in “some tension with the underlying purpose of the antitrust laws”.*”

¹⁴⁹ See *supra* Chapter 2 for more details.

¹⁵⁰ OHLHAUSEN, *Antitrust Enforcement In China – What Next?*, at the Second Annual GCR Live Conference, New York, September 16, 2014, p. 9-12: Ohlhausen stressed the China’s misinterpretation of the application of the essential facilities doctrine in two recent Federal Trade Commission cases, which are used by the Chinese antitrust agencies as an inspiration for the new IPRs Regulations. These were two major FTC decisions involving standard essential patents, where the derogation of the value of IP rights without a clear basis, sent a wrong message internationally: the Robert Bosch GmbH case, File No. 121 0120, Docket No. C-4410 (July 23, 2013) (Order and Decision), available at <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf> and Google/Motorola Mobility case, File Number 121-0081, Docket No. C-4377 (Apr. 23, 2013) (Decision and Order) available at <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/04/130424robertboschdo.pdf> which violated Section 5 of the FTC Act by seeking injunctive relief on standard-essential patents subject to FRAND commitments. These settlements were of FTC Act Section 5 unfair methods of competition claims, rather than of a Sherman Act Section 2 claim, and Ohlhausen was concerned about the lack of information concerning the relationship between that statutory provision and the antitrust laws in the FTC decision. In fact these actions sent the wrong message to counterparts that the U.S. don’t place a very high value on intellectual property rights.

¹⁵¹ According to MAHRA, MENG, *Essential facilities with Chinese characteristics: a different perspective on the conditional compulsory licensing of intellectual property*, in *Journal of Antitrust Enforcement Advance Access* published June 24, 2015, p. 9: “*Even in the context of standard-setting and standard-essential patents, which seem the most appropriate for the application of essential facilities to IP, antitrust- based action in the United States has faced significant roadblocks*” in fact “*In many standard development organizations (“SDOs”), SEP holders may agree to make contractual FRAND commitments. By making a FRAND commitment, a SEP holder substantially modifies its right to refuse to license its IPR, limiting the circumstances in which it may refuse to grant a license or obtain injunctive relief. Subject to the specific terms of the FRAND commitment, SEP holders may have a contractual obligation to make licenses available on FRAND terms. To the extent such a contractual obligation exists, there is no need to resort to the essential facilities doctrine to ensure access to SEPs. Depending on the terms of the specific FRAND commitment and the presence of factors that justify injunctive relief under traditional equitable principles, SEP holders retain the right to obtain injunctive relief in limited circumstances, such as where the alleged infringer refuses to accept a license on FRAND terms*” in *Comments on the Anti-Monopoly Guideline on Intellectual Property Abuse (Draft for Comments) of China’s National Development and Reform Commission*, February 9, 2016, pp. 18-19.

Many are the reasons of their critics of the recent Chinese endorsement of conditional compulsory licensing of IP as an antitrust remedy.

Firstly, according to them, article 7 might chill innovation and alter free market rules¹⁵².

As the core right conveyed by an IPR is the legal right to exclude others¹⁵³, forcing access to its valuable assets is equivalent to a requirement of compulsory licensing, and would undo the very right that the IPR conveys. Such interference would not only reduce the IPR holder's incentive to invest in new inventions, but it would also create disincentives for competitors to develop their own competing inventions because if businesses know they can easily gain access to the patents, then they have less incentive to innovate.

So, forced sharing of IPRs may appear to increase competition because it initially allows more suppliers to provide the downstream product, however, in the long run, consumers will suffer as both IPR holders and their competitors choose to invest less in innovation¹⁵⁴.

As a result, the benefits of dynamic competition would be undermined by treating patents as essential facilities.

Secondly, they think that all 19 Articles of the IPRs Regulation are affected by the Anti-Monopoly Law general approach¹⁵⁵, which takes also into account non-competition factors, like promoting domestic or industrial policy goals and protecting state-owned or domestic companies.

This inevitably raises concern by foreign commentators because it seems that “*China is moving away from rather than towards international norms*”, whereas “*the model competition*

¹⁵² See for examples: DELRAHIM (Deputy Assistant Attorney General Antitrust Division, U.S. Department of Justice), *Forcing firms to share the Sandbox: Compulsory licensing of intellectual property rights and antitrust*, May 10, 2004; COLANGELO, PARDOLESI, *Intellectual property, standards, and antitrust: a new life for the essential facilities doctrine? Some insights from the Chinese regulation*, April 4, 2016, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2758892; DELRAHIM, *Forcing firms to share the sandbox: compulsory licensing of intellectual property rights and antitrust*, May 10, 2004, p. 10 ss.

¹⁵³ *Comment of the Global Antitrust Institute George Mason University School of Law on the SAIC Anti-Monopoly Guidelines on the Abuse of IPRs*, January 11, 2016, p 2, available at https://chinaipr2.files.wordpress.com/2016/01/gai-ndrc-comment_1-13-16_final.pdf.

¹⁵⁴ See *supra* Chapter 2 for more details.

¹⁵⁵ Among its goals, Article 1 of AML includes the purpose of promoting the healthy development of the socialist market economy; similarly, Article 4 underlines that “[t]he State formulates and implements competition rules compatible with the socialist market economy, improves the macro regulation and control, and strengthens a unified, open, competitive and orderly market system.” Even the Ministry of Commerce (‘MOFCOM’) has made it clear that realisation of other objectives, such as economic efficiency, cannot violate the public ownership principle.

agency today should aspire to international cooperation in both multilateral and bilateral settings”¹⁵⁶.

In fact, according to US and EU, “enforcement decisions should base on the competitive effects and consumer benefits of the transaction or conduct being reviewed”, and that “non-competition factors play no role in sound competition enforcement”¹⁵⁷.

The US and EU also agree that antitrust agencies are most effective when they follow decision-making processes that are fair, independent and transparent.

Such Chinese approach undermines the integrity and credibility of an agency’s decision and consequently “it discourages companies from taking the risks and making the investments necessary to invent ground-breaking products”¹⁵⁸.

Thirdly, unlike a physical asset, an IPR would rarely constitute an essential facility for which there are no viable alternatives, since it is almost always possible to design around it ¹⁵⁹.

With the passage of time and accumulation of knowledge, in general, it is almost always possible to find new methods, even for technologies that at some point seem to offer the only solution for a problem.

The only possible exception to this might be the refusal to licence a Standard Essential

¹⁵⁶ OHLHAUSEN, *Antitrust Enforcement In China – What Next?*, at the Second Annual GCR Live Conference, New York, September 16, 2014, pp. 9-12.

¹⁵⁷ BAER (Assistant Attorney General-Antitrust Division- U.S. Department of Justice), *International Antitrust Enforcement: Progress Made - Work To Be Done*, at 41st Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, September 12, 2014, available at <https://www.justice.gov/atr/file/517736/download>.

¹⁵⁸ BAER (Assistant Attorney General-Antitrust Division- U.S. Department of Justice), *International Antitrust Enforcement: Progress Made - Work To Be Done*, at 41st Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, September 12, 2014, available at <https://www.justice.gov/atr/file/517736/download>.

¹⁵⁹ Comment of the Global Antitrust Institute George Mason University School of Law on the SAIC Anti-Monopoly Guidelines on the Abuse of IPRs, January 11, 2016, p. 4: “Indeed, those who advocate forced sharing of an “essential” facility (or “necessary” technology) often have underestimated the ability of a determined rival to compete around the facility, with resulting benefits to consumers. This is particularly true with respect to fast moving technologies, where technological and market developments can present multiple opportunities to work around a competitor’s IP, and it is easier to work around an IPR than it is to work around a physical structure”; HUANG, XIAO-RU WANG, ZHANG, *Essential Facilities Doctrine and its application in intellectual property space under China’s Antimonopoly Law*, in *George Mason Law Review*, vol. 22, 2015, p. 11: “Consider, for example, the pharmaceutical industry, in which IPR protection is recognized to be highly valuable, as it plays an essential role in allowing firms to recover extraordinarily high research and development (“R&D”) costs. Even in this industry, it is not usually the case that IPRs can be used to completely block competitive entry. In most (though not all) cases, there are multiple drugs available to treat any particular disease or symptoms, often in broadly similar ways”.

Patents (SEPs)¹⁶⁰. However, as it will be analysed in the next paragraphs, the fact that the IPRs Regulations deal separately with SEPs at Article 13 is the demonstration that the intention behind Article 7 goes beyond regulating SEPs, including all potentially essential patents, even those not contributed voluntarily by the owner to a standard setting body¹⁶¹, called also *de facto* SEPs¹⁶².

In conclusion, according to the strict US approach, even if a particular IPR had no viable alternatives at a given point of time, the substantial risk of reducing incentives to innovate or invest cautions strongly against applying the essential facilities doctrine to IPRs.

Moreover, due to the potential local favouritism in the decision-making processes of antitrust agencies, which might be caused by the legal use of non-competition factors in the AML enforcement, it would be difficult for multinational companies to vindicate IPRs in China.

These are the main reasons why American cases do not treat refusals to deal or license a patent as an antitrust violation¹⁶³ and of their request for deleting article 7.

5.3. EU REACTION

The European approach diverges from the American one¹⁶⁴. In fact, even if both regimes identify the protection of ‘consumer welfare’ as the main objective of competition law, Europeans focus on the short-run inefficiency of monopolistic distortion and on the immediate and obvious benefits to consumers, whereas they put less weight on incentive to innovate. Consequently, while

¹⁶⁰ Americans are even not completely agree with the application of article 7 to SEPs. *U.S. Chamber of Commerce and the American Chamber of Commerce in China joint Comments to the SAIC on the Guideline on IPR* (draft for comments 7th version), February 2016. See *supra* Chapter 3 for more details.

¹⁶¹ OHLHAUSEN (Commissioner of Federal Trade Commission), *Antitrust Enforcement In China – What Next?*, at the Second Annual GCR Live Conference, New York, September 16, 2014, p. 9: “(...) *this is a break from practice at the FTC, the DOJ, and Europe*”; *U.S. Chamber of Commerce and the American Chamber of Commerce in China joint Comments to the SAIC on the Guideline on IPR* (draft for comments 7th version), February 2016: “*At a minimum, refusal to licence should not be actionable unless a voluntary commitment by the patent holder to license its patent has been branched*”.

¹⁶² CATHERINE ZHENG, WINNIE YUE, China’s SAIC releases provisions regulating anti-competitive conduct by abuse of IP rights, August 31, 2015, available at <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ebd04a74-ad62-4df1-9917-ab29176f34f1>.

¹⁶³ HUANG, XIAO-RU WANG, ZHANG, *Essential Facilities Doctrine and its application in intellectual property space under China’s Antimonopoly Law*, in *George Mason Law Review*, vol. 22, 2015, p. 11-16.

¹⁶⁴ See *supra* Chapter 2.

the dominant firm with powerful IP can normally refuse to license its property to rivals, it is required to license in “exceptional circumstances”.

Hence, the criteria of article 7 are certainly closer to the EU approach where compulsory licensing has been ordered more frequently.

However, the general European scholars’ perception¹⁶⁵ is of criticism to the Chinese provision, which goes beyond what is request under the EU competition law. Thus, they are generally recommending reviewing the current essential facility provision in the IPRs Regulation into the EU-like “*exceptional circumstances test*”, introduced for the first time in the Magill case¹⁶⁶.

In particular, three are the most relevant divergences that need to be fixed.

First, there is not the EU’s “*downstream markets*” requirement, according to which it is not possible to force the dominant competitor to licence the essential IPR if he is at the same market level and he competes directly against the licensee.

Secondly, unlike the cumulative conditions in the “*exceptional circumstances test*” that the CJEU has carefully established, the vague conditions of article 7 provide the enforcement authority too much discretion, making it possible that these conditions will be interpreted in such a broad manner that refusal to license IPR is prohibited as a rule rather than an exception.

Finally, the IPRs regulation has failed to include an additional qualifying factor, which states the licensee must use the licensed IPR to bring a “*new product*” to the market, rather than copying the licensor’s existing product.

¹⁶⁵ MURPHY, *The conflict in licensing between Property Rights and the Antitrust regime*, available at <http://www.hg.org/article.asp?id=36654>; ZHOU, XI LIAO, BARTH, *Antitrust Enforcement with Respect to Intellectual Property in China*, in Competition Policy International (CPI), 2015, p. 7.

¹⁶⁶ See *supra* Chapter 2. Commission, December 21, 1988, *Magill TV Guide/IPP, BBC e RTE*, case IV/31.851; Court of Justice, April 29, 2004, case C-418/01, *IMS Health c. NDC Health*, 2004, I-5039 par. 38: “*It is clear from that case law that, in order for the refusal by an undertaking which owns a copyright to give access to a product or service indispensable for carrying on a particular business to be treated as abusive, it is sufficient that three cumulative conditions be satisfied, namely, that refusal is preventing the emergence of a new product for which there is a potential consumer demand, that it is unjustified and such as to exclude any competition on a secondary market*”.

However, as most of the aspects of the Chinese competition law¹⁶⁷ are influenced by the European rather than the US experience, there is also some authors¹⁶⁸ that argue that Article 7 is actually the incarnation of the latest European interpretation of the “*exceptional circumstances test*”. In fact, as explained in the second chapter, European authorities, with the latest IMS and the Microsoft case, have essentially voided the original meaning of the conditions of *downstream markets* and *new product* expressed in the Magill case¹⁶⁹.

Hence, according to them, this article might be another example of the general Chinese practice of borrowing European legal elements, caused also by the fact that the Chinese competition law has not accumulated sufficient experience in seven years.

However, this last approach is not having much consensus whereas it is emerging the idea that “*China is in the process of establishing its own competition law rules with norms that are picked and chosen from EU competition law, rather than imitating the whole model of EU competition law in every respect*”¹⁷⁰.

This is the expression of the new (and under discussion) Chinese tendency to create a competition enforcement program that has “Chinese characteristics”¹⁷¹, which will be analysed

¹⁶⁷ See JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, Chapter 1 in which there is the analysis of the common element between EU and PRC. p. 17: “*The most important reason lies in that China found it difficult to follow the US model since China has generally been regarded, to some extent, as having a civil law tradition. Secondly, unlike the US model where economic efficiency is perceived as the exclusive objective of its antitrust law, the EU model is likely to be more instructive to Chinese policymakers since the AML, like EU competition policy, is expected to serve a variety of objectives –even those noncompetition-related policy concerns. The third possible explanation might be the previous adoption of the EU model by most economies in transition. Additionally, another factor contributing to China absorbing experience from the EU on competition policies is the existence of local protectionism, namely Chinese competition authorities and courts in local provinces and cities may be tempted to unduly protect local enterprises in the face of external competition. This is an area where valuable experience could be provided by the EU who employed various measures in the early years to remove obstacles between Member States in creating a single market. As a consequence, apart from the similar administrative agency-oriented model, the major components of the AML text are modelled after EU competition law*”.

¹⁶⁸ ZHOU, *New Chinese Rules on Abusing IPRs: What Does It Mean for the Exercise of IPRs after the Qualcomm Case?*, in *World Competition Law and Economics Review*, 2015, pp. 610 ss. He stressed that “*although the wordings are not identical, we can still see that the conditions under Article 7 of the Abusing IPR Rules in general incorporate the conditions laid down in IMS Health v. NDC Health case*”; COLANGELO, PARDOLESI, *Intellectual property, standards, and antitrust: a new life for the essential facilities doctrine? Some insights from the Chinese regulation*, April 4, 2016, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2758892, according to them: “*Beyond ideological connotations, however, the Chinese regulation aspires to align with the European application of the EFD: of course, the operational one, which is characterized by the ‘spiritualization’ of the requirements of secondary market and new product marked by the IMS and Microsoft judgments*”.

¹⁶⁹ See for more details *supra* Chapter 2, par.8.

¹⁷⁰ JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, p. 246.

¹⁷¹ OHLHAUSEN (Commissioner of Federal Trade Commission), *Antitrust Enforcement In China – What Next?*, at the Second Annual GCR Live Conference, New York, September 16, 2014, p. 2.

in the next paragraph.

5.3. ESSENTIAL FACILITIES WITH CHINESE CHARACTERISTIC

The previously descriptions of the Americans and Europeans different point of view might be used to explain and justify the last spreading approach, introduced at the end of the previous paragraph, which is based on the idea that IPRs Regulation is promoting a kind of “*Essential Facilities with Chinese Characteristic*”.

In this regards, it's helpful to take in consideration the conclusions of Michael Jacobs¹⁷² and Xinzhu Zhang's¹⁷³ studies, which underline that the US and EU approaches to compulsory licensing are different “*not because they ascribe to different schools of economic thought, but because the different political and cultural beliefs that inform and animate them lead inevitably to different answers...This analysis contains an important lesson for the world's new and emerging competition law regimes. The fact that the two most developed systems disagree for reasons of policy, history, and culture, suggests that certain aspects of competition law are almost impossible to converge in one international approach, thus they are contingent and variable*”¹⁷⁴.

A legal justification of this spreading approach, might be the EU-China agreement *Terms of Reference of the EU-China Competition Policy Dialogue*, where it is stressed that “*every state has the right to develop its own model to adjust to its unique economic, legal and political environment*”¹⁷⁵.

¹⁷² Michael Jacobs is partner in the Intellectual Property Group in the firm's Washington, D.C. office and currently serves as the Group's vice-chair.

¹⁷³ Xinzhu Zhang is an academic, specialized in applying economic theory to analyse relevant economic facts in competition cases. He was deeply involved in the drafting process of the Chinese anti-monopoly law and the pre-merger notification policy for the State Council and Ministry of Commerce (MOFCOM) of PR China.

¹⁷⁴ JACOBS, ZHANG, *China's Approach to Compulsory Licensing of Intellectual Property Under Its Anti-Monopoly Law*, in Competition Policy International (CPI), autumn 2010, Vol. 6, , N. 2, pp. 181 ss., <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f2708ad9d62634c6c40ad/JacobsZhang.pdf>

¹⁷⁵ *Terms of Reference of the EU-China Competition Policy Dialogue*, signed by the EU Commission and the MOFCOM since 2004, with the aim to “*establish a permanent mechanism of consultation and transparency between China and the EU in this area, and to enhance the EU's technical and capacity-building assistance to China in the area of competition policy*”, available at http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/cn2b_en.pdf, last visited on 20 January 2014.

Hence, U.S. and European courts and regulators should leave newer regimes – like the Chinese one - to develop their own answer and consequently justify and accept the recent IPRs Regulation¹⁷⁶.

In this regards, some authors¹⁷⁷ argue that China is focused on creating a competition enforcement program that has “Chinese characteristics”, which means something that is “unfamiliar”, that is “*moving away from rather than towards international norms*”¹⁷⁸ and that is designed taking in consideration the Chinese history, politics and culture.

As we will see in the next paragraph, according to these authors the recent SAIC’s introduction of a compulsory licensing in the IPR field is coherent with China’s context.

5.3.1. DEVELOPING COUNTRY ARGUMENT

First of all, the distribution of patents granted to residents and non-residents has in general a deep impact on the basic trade-offs involved in establishing a policy for compulsory licensing.

Since most patents with high technical content in China have been granted to non-residents¹⁷⁹, developing countries have become adept at absorbing foreign technology by learning from multi-national enterprises (MNEs) that have invested in them, building internal capacity, and then utilising the acquired capacity to directly compete with MNEs¹⁸⁰.

¹⁷⁶ IAN MCEWIN, *Intellectual Property, Competition Law and Economics in Asia*, Bloomsbury Publishing, 2011, p. 8: “Given the uncertainties in the relationship between competition law and the incentives for innovation, it seems likely that the relationship between competition law and IP will differ between countries”; CORREA, *Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory licenses : Options for developing countries*, Trade-related Agenda, October 1999, p. 24: “Developing countries should disregard any attempts by developed countries to limit under bilateral or other agreements the scope of and grounds for compulsory licensing...the grounds and conditions for compulsory licenses should be carefully determined by national laws. The extent to which such licenses would be available and effective depend on the provisions of national legislation and on its adequate administration by informed national authorities”.

¹⁷⁷ OHLHAUSEN (Commissioner of Federal Trade Commission), *Antitrust Enforcement In China – What Next?*, at the Second Annual GCR Live Conference, New York, September 16, 2014, pp. 2 ss; SALIL MEHRA, YANBEI MENG, *Essential facilities with Chinese characteristic: a different perspective on the conditional compulsory licensing of intellectual property*, in *Journal of antitrust enforcement*, June 24, 2015, p. 11 ss.

¹⁷⁸ OHLHAUSEN (Commissioner of Federal Trade Commission), *Antitrust Enforcement In China – What Next?*, at the Second Annual GCR Live Conference, New York, September 16, 2014, pp. 2 ss.

¹⁷⁹ *Statistical Country Profiles: China*, WORLD INTELLECTUAL PROP. ORG., available at http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CN. See next paragraph for more details.

¹⁸⁰ MERCURIO, *The Protection and Enforcement of Intellectual Property in China since Accession to the WTO: Progress and Retreat, in China perspective*, 2012, No 1, p. 24 ss, available at <http://ssrn.com/abstract=2152429>.

In fact, as data of the China State Administration of Foreign Exchange show¹⁸¹, for many years China has been mostly an IPR user, with little local R&D and low-value technologies patents.

Hence, it seems that China would benefit from a strategy that provides more compulsory licensing of powerful IP. Furthermore, as the purpose of patents is to provide incentives for firm to invest in R&D, a legal system with weak IPR might not have such a negative impact on Chinese innovation because there aren't lots of indigenous inventions to protect.

A second element is the fact that developing countries commonly thought that the IPR protection is a benefit mostly for Western and developed country, helping them to maintain their primacy and control on the international economic system and that the economic advancement of developing countries is a goal, which if achieved, benefits all nations.

Moreover, since knowledge is the common heritage of mankind, and since this knowledge would contribute to their economic development, some submit that the IP of all nations should be provided to developing countries at little or no cost¹⁸².

5.4. CONCLUSIONS BASED ON THE INTERNATIONAL REACTIONS

Even if without the attempt to resolve the larger disputes on compulsory licensing, after the previous analysis of the three different world reactions at the introduction of article 7, it is necessary in the next paragraphs to draw some conclusions.

¹⁸¹ In 2012 Chinese companies paid \$17.7 billion in royalty and licensing payments and received only \$1.0 billion in comparable payments from outside China: see *Balance of Payments*, CHINA STATE ADMIN. OF FOREIGN EXCH., <http://www.safe.gov.cn/wps/portal/english/Data/Payments> HUANG, XIAO-RU WANG, XIN ZHANG, *Essential Facilities Doctrine and its application in intellectual property space under China's Antimonopoly Law*, in George Mason Law Review, vol. 22, 2015, p. 11-16 ss.: “In particular, China, in compare to the rest of the world, is the fastest growing market for licensed good, with the record of \$17 billions of royalties and license payment”.

¹⁸² *Compulsory Licensing and Anti-competitive effects of patents for pharmaceutical products: from developing countries perspective*, available at http://www.cuts-citee.org/pdf/Compulsory_Licenses_and_anti-competitive_effects_of_patents.pdf.

5.4.1. ECONOMIC FACTORS: CRITICS TO THE “DEVELOPING COUNTRIES ARGUMENT”

First of all, it is very difficult to accept the last approach based on the so called “*developing countries argument*”, that is the only point of view able to justify the rightness of the introduction of article 7.

Although this last approach might have been understood and correctly applied since a decade ago, now it seems to be in confliction with the recent Chinese economic strategies, which aim to increase innovation and vitality and make Chinese companies world technology leaders.

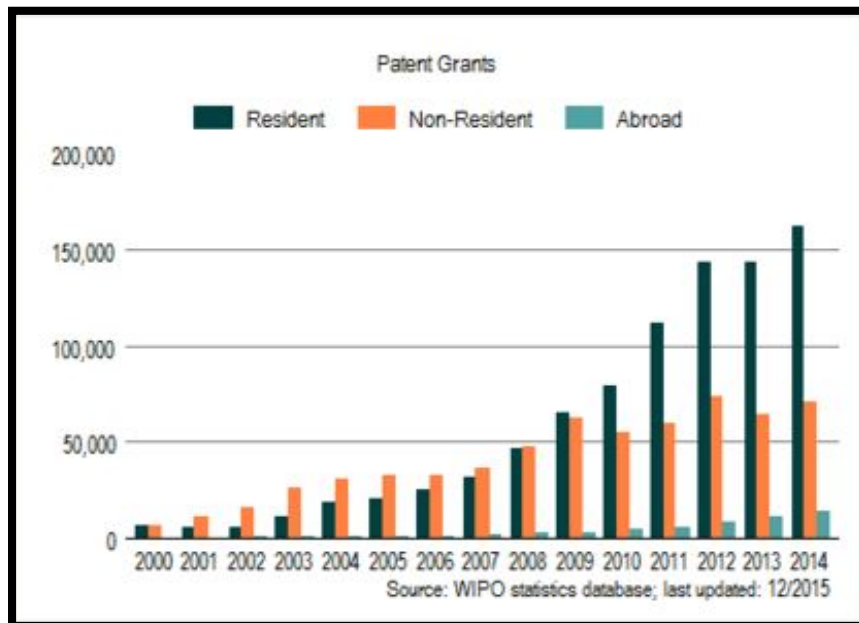
In particular, this position doesn’t take into account that China is changing from being an IPR user to an IPR provider¹⁸³.

In fact, “Made in China” is no longer a key characteristic of China’s dynamic economy. In the last decade, its goal is for products to not be merely made in China, but to be also designed and created in China.

According to data from the World Intellectual Property Office (WIPO), if in 2002 less than 33.2 per cent of the patents were granted to resident, in 2014 they were more than 70 per cent, with an increase of the patents filed in China by Chinese individuals and corporations of more than 30 fold over the same period¹⁸⁴.

¹⁸³ LESTER ROSS (Wilmer Hale's Beijing office law firm), in *China antitrust proposals trigger foreign business fears over IP protection*, April 1, 2016, available at <https://www.yahoo.com/news/china-antitrust-proposals-trigger-foreign-business-fears-over-120712479--finance.html?ref=gs>.

¹⁸⁴ *Statistical Country Profiles: China*, WORLD INTELLECTUAL PROP. ORG., available at http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CN.



Moreover, Chinese companies are among the world's most active patent applicants: the three top filing companies are China's Huawei Technologies, followed by US-based Qualcomm and China's ZTE Corp¹⁸⁵.

Taking in consideration that the *"Global IP applications provide a good indication of the incidence and location of innovation"*¹⁸⁶, another important data is the number of applications filed under WIPO's Patent Cooperation Treaty (PCT)¹⁸⁷. While China's PCT applications exceeded 29,800 in 2015 with an increase of 16.8 per cent, the International PCT applications were up by 1.7% to 218,000 in 2015, the slowest growth in five years. As explained by Francis Gurry (Director General of WIPO) *"We see through this indicator that, while the United States of America maintains its premier position, the geography of innovation continues to shift and to*

¹⁸⁵ Huawei Technologies Co., Ltd at the first place with 3,898 published applications; ZTE Corporation at the third place with 2155 published applications. *Statistical Country Profiles: China*, WORLD INTELLECTUAL PROP. ORG., available at http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CN and at http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_pct_2015.pdf.

¹⁸⁶ GURRY, Director General of WIPO, at the press conference *"U.S. Extends Lead in International Patent and Trademark Filings"* hold in Geneva, March 16, 2016, available at http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0002.html; see also *China plays increasing role in global innovation: WIPO*, ChinaDaily, available at http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-03/18/content_23929352.htm

¹⁸⁷ The Patent Cooperation Treaty (PCT) assists applicants in seeking patent protection internationally for their inventions, helps patent Offices with their patent granting decisions, and facilitates public access to a wealth of technical information relating to those inventions. By filing one international patent application under the PCT, applicants can simultaneously seek protection for an invention in 148 countries throughout the world. Definition from WIPO website : <http://www.wipo.int/pct/en/>

evolve, with Asia, and in particular Japan, China and the Republic of Korea, forming the predominant geographical cluster,"¹⁸⁸

In summary, in the last decade China has realised that in order to maintain its economic growth and developmental path it needs to develop indigenous and independent innovation and thus to increase the number of IPR owned by Chinese companies¹⁸⁹.

Consequently, as the recent “*Made in China 2015 Plan*”¹⁹⁰ and the “*China’s 13th five-year Plan*”¹⁹¹ demonstrate, the government has intervened in the market place with various policies and significant funding to help local industry.

In particular, “*Made in China 2015 Plan*” is a 10 years plan that sets ambitious targets and timelines with the aim of transforming China from a “Made in China” to a “Created in China” country and from a big manufacturing country to the leading manufacturing power by the year 2049¹⁹².

Even more important is the recent China’s 13th five-year Plan, where “Innovation” is highlighted as the main driver for economic success. In particular, the government would like to achieve this innovation-driven development by strengthening the protection of intellectual property rights, increasing the import of advanced technology and equipment and promoting innovative, coordinated, green, open and shared development ¹⁹³.

¹⁸⁸ FRANCIS GURRY, Director General of WIPO, at the press conference in Geneva, March 16, 2016, in *China plays increasing role in global innovation: WIPO*, ChinaDaily, available at http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-03/18/content_23929352.htm.

¹⁸⁹ TONG DAOCHI, Assistant Minister, Ministry of Commerce MOFCOM, at *EU-China Seminar on Online IP Protection & E-commerce Business to Business Exchange*, June 2nd, 2016, held in Beijing.

¹⁹⁰ *Made in China 2015 Plan* (中国制造2025), issued by the State of Council on May 19, available at http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm. It is the country’s first ten-year action plan focusing on promoting manufacturing. Nine tasks have been identified as priorities: improving manufacturing innovation, integrating technology and industry, strengthening the industrial base, fostering Chinese brands, enforcing green manufacturing, promoting breakthroughs in ten key sectors, advancing restructuring of the manufacturing sector, promoting service-oriented manufacturing and manufacturing-related service industries, and internationalizing manufacturing.

¹⁹¹ China’s 13th five-year Plan (中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要), approved at the conclusion of the National People’s Congress on 16 March 2016, available at http://news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm.

¹⁹² “*Made in China 2025*” plan issued, in State council website, May 19, 2015, available at http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2015/05/19/content_281475110703534.htm; Dan Markus and Nick Marro, “*Made in China*’ Now ‘*Made by China*’: Update”, May 27, 2015, available at <https://www.uschina.org/made-china-now-made-china-update>.

¹⁹³ “Some specific goals related to innovation are: R&D spending should be 2.5% of GDP, the number of patents per 10,000 persons should be 12, and the contribution of science and technology to economic growth should be 60%”.

Taking all these things in consideration, while it may have once been true that China could facilitate its own economy development by providing weak IP protection - because most of IPR holders were non-resident – this is now changing.

At this stage, “*IPR or competition policies that aim to protect domestic Chinese suppliers through forced sharing or price caps for IPRs by applying the essential facilities doctrine will be counterproductive*”¹⁹⁴.

In fact, as resident IPR holders are increasing, these policies will discourage the innovative and successful domestic firms from innovating, primarily protecting inefficient competitors. Thus, the independent and indigenous innovation will be suppressed, which is conflicting with the recent national strategy of building an innovation-oriented country.

Secondly, this approach doesn't take in consideration the long-run effects.

In fact, as the purpose of patents is to provide incentives for firms to invest in R&D by giving a form of monopoly, a weak IPR protection and the recent article 7 might affect the interest of foreign countries in investing in China, reducing its long-run attractiveness for FDI.

Moreover, a foreign firm with dominant core technology would probably not enter in the Chinese market if its IPR risks to be declared an essential facility and to be subject to compulsory licensing.

Consequently China risks to attract only low technological FDI, which might discourage its progress and is in conflict with its aim to make Chinese companies world technology leaders.

5.4.2. NON-ECONOMIC FACTORS AGAINST THE ADOPTION OF THE ESSENTIAL FACILITIES PROVISION

I. ENFORCEMENT PROBLEMS

As previously explained, there are problems concerning the enforcement of compulsory

ANOUEK VAN DER STEEN, *China's 13th Five-Year Plan: focus on innovation*, March 14th, 2016, available at https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/13FYP%20innovation_march2016.pdf; LIU QIN, *13th Five-Year Plan is the first to include PM2.5 targets*, March 8th, 2016, available at <https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/8696-13th-Five-Year-Plan-is->;

¹⁹⁴ HUANG, XIAO-RU WANG, ZHANG, *Essential Facilities Doctrine and its application in intellectual property space under China's Antimonopoly Law*, in *George Mason Law Review*, vol. 22, 2015, p. 21.

licensing.

In fact, the Patent Law at the article 48¹⁹⁵ grants SIPO (IP Administration) general jurisdiction over compulsory licensing. At the same time, the AML bestows competition agencies with the power to forbid anticompetitive conduct, including unreasonable refusals to deal. This power enables each enforcement agency to explore compulsory licensing as a remedy for refusals to license IP, a situation with the obvious potential for administrative conflict¹⁹⁶.

In addition, there may be overlapping and conflicting jurisdiction among the competition agencies themselves (SAIC, NDCR, MOFCOM).

II. LACK OF INDEPENDENCE

Another matter concerns the absence of institutions that might ensure independence of decision-making on issues pertaining to the compulsory licensing of IP.

As explained, the AML takes into account also non-competition factors, like promoting domestic or industrial policy goals and protecting state-owned or domestic companies.

Although this fact might be considered a typical behaviour of jurisdictions that are in the process of moving from a planned economy to a free market system and shifting their focus from promoting producer welfare to consumer welfare, it is raising concerns because, according to both the US and EU, “*enforcement decisions should base only on the competitive effects and consumer benefits of the transaction or conduct being reviewed*”¹⁹⁷.

Without an independent institution, such Chinese enforcement, that could be based on local favouritism, might undermine the integrity and credibility of an agency’s decision.

If we also consider that neither IP law nor competition law specifies a methodology for

¹⁹⁵ Article 48 states: “*under either one of the following situations, the Patent Administrative Department . . . may upon the request of an entity or individual qualified to exploit it, grant a compulsory license to exploit the patent: . . . (2) for the purposes of eliminating or reducing the adverse effect of monopolistic conduct on competition, where the patentee’s exercise of the patent right is determined through legal proceedings to be monopolistic conduct*”.

¹⁹⁶ JACOBS, ZHANG, *China’s Approach to Compulsory Licensing of Intellectual Property Under Its Anti-Monopoly Law*, in Competition Policy International (CPI), autumn 2010, vol. 6, n. 2, <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f2708ad9d62634c6c40ad/JacobsZhang.pdf>, pp. 181-198.

¹⁹⁷ BILL BAER (Assistant Attorney General-Antitrust Division- U.S. Department of Justice), *International Antitrust Enforcement: Progress Made - Work To Be Done*, at 41st Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, September 12, 2014, available at <https://www.justice.gov/atr/file/517736/download>.

establishing license fees, and thus IP and antitrust enforcement agencies has to set prices, this system might “discourage companies from taking the risks and making the investments necessary to invent ground-breaking products”¹⁹⁸.

5.4.3. RECENT GUIDELINES

As demonstrated through its analysis, even if article 7 explained for the first time the case of abuse of refuse to licence, its language is too vague and it needs to be improved in respect of operability and predictability. The general fair, in particular in the pharmaceutical sectors where the phenomena of *de facto* SEPs is quite common, is that without an appropriate guidance, the relevant authorities in China appear to have broad discretion to grant a compulsory licence and patentees must operate without clear definitions of the activities that constitute abuse¹⁹⁹.

The fact that the State Council Anti-Monopoly Commission (AMC) had initiated a project to establish the *Anti -Monopoly Regulatory Guidelines for the Abuse of Intellectual Property Rights* (the IPR Guideline), and that at the moment the NDRC²⁰⁰, the MOFCOM, the State Intellectual Property Office (SIPO) and as well the SAIC²⁰¹, are respectively drafting some IPRs antitrust Guidelines is the demonstration of the government’s consciousness of the inadequacy of IPRs Regulation.

However at the moment it doesn’t seem that these draft Guidelines are introducing same relevant developments concerning article 7.

¹⁹⁸ BILL BAER (Assistant Attorney General-Antitrust Division- U.S. Department of Justice), *International Antitrust Enforcement: Progress Made - Work To Be Done*, at 41st Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, September 12, 2014, available at <https://www.justice.gov/atr/file/517736/download>.

¹⁹⁹ International Law Office and Lovells (2009) *The Anti-monopoly Law and IP rights: a relationship under strain* <http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/detail.aspx?g=3e09021e-ce50-4e11-8f1e-316e3f74eb1d> (17th July 2013)

²⁰⁰ Provided by NDRC, Anti-Monopoly guideline on Abuse of Intellectual property rights, December 31, 2015, available at <http://uschinatradewar.com/files/2016/01/IPR-Guideline-draft-20151231-EN.pdf> by

²⁰¹ SAIC published for public comment its last guideline: “*Antitrust Law Enforcement Guidelines for Abuse of Intellectual Property Rights (the Seventh Version)*”, dated February 2, 2016 available at http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/qt/flid/201602/t20160204_166506.html

In fact, on the one hand neither MOFCOM²⁰² nor SIPO²⁰³ has published its draft for comments, so until now it is not possible to analyse their proposal; on the other hand SAIC draft guidelines is substantially similar to its own Regulation.

The most relevant improvement concerns the NDCR draft Guideline, that introduces specific factors under which the licensors can justify his refusal to license, thus a specification of the “rule of reason approach”²⁰⁴.

In conclusion, even if the AMC should come up in this year with the final and unified Guideline based on the draft versions submitted by the above-mentioned bodies, at the moment it doesn't seem that these Guidelines will be able to solve international fears.

Moreover it is also unclear the future relation between the new IPRs Regulation and the future AMC Guideline²⁰⁵.

5.4.4. FIRST APPLICATION OF THE ESSENTIAL FACILITIES PROVISION

As decisions governing compulsory licensing are based on the “rule of reason” approach, it is important for companies to look at the previously cases in order to easily predict whether refusing to grant a license may be considered not “reasonably justified”.

China's jurisprudence on this topic is under development, with an increase of private

²⁰² Mr. Shang Ming's speech during the 4th China Policy Forum and the International Symposium on IPR and Antitrust, in Beijing, on October 22, 2015, announced that MOFCOM's currently studies include “*whether IPR constitutes a factor that may restrict competition in a merger review, the types of IPR abuse situations in merger reviews, the factors to be considered in evaluating the impact brought by IPR abuse in merger reviews, and IPR-related remedy choices*”.

²⁰³ SIPO's IPR Action Plan specified that it would “step up research on abuse of IP rights, and strengthen communication and negotiation with relevant foreign government authorities on this issue”.

²⁰⁴ See Article III, (II), number 2, like for examples: 1) Licensing commitment undertaken by relevant IPR; 2) Whether the relevant IPR is necessary for entering into the relevant market, and if there is an alternative IPR that can be reasonably obtained; 3) The impact and its degree on undertakings' innovation of licensing relevant IPR.

²⁰⁵ HARRIS, LUI, ZHU, *China's new rules on antitrust and intellectual property intersected issues*, in Lexology, April 30 2015, available at <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5e861f63-a4aa-4c62-ab60-7beb2b31bc2f>, according to him AMC Guideline will purportedly bind all three agencies, thus there would be some dispute over whether they would preempt the SAIC IPRs Regulation. Differently JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, p. 250. According to him: “*One should notice the different roles that should be played by a competition law guideline and an enforcement regulation. The Anti-Monopoly Committee is not an eligible body that is empowered to issue law interpretations. Thus, the AML IP Guideline ..has no binding effect on the activities of the AML enforcement authorities. For another, the purpose of the IP Guideline is to provide detailed guidance on the analytical frameworks and standards which are already (concisely) provided in existing legislations, but not to create its own approaches. Thus, it is right in this regard that the Chinese lawmakers, before adopting the draft IP Guideline, turned to draft the IP Regulation...it is thus possible to conclude that the IP Regulation should set the tone for the IP Guideline*”.

antitrust actions in 2015. In particular, although the NDRC had been the most active agency, last year the SAIC initiated twelve new antitrust cases, eight of them on abuse of dominance, and the promulgation of the new IPRs Regulation is the demonstration of SAIC's intention to increase its enforcement on that field.

In particular, at the time of writing, there is an on-going litigation on whether a refusal to license non-essential patents (non-SEPs) constitutes an IP abuse. Thus, the court is considering whether apply for the first time the new essential facilities provision.

In fact, if cases concerning compulsory licensing are common in the context of standard-essential patents (SEPs)²⁰⁶, in the case of non-SEPs, refusal to licence is the typical right conferred by patent law, thus generally it should not constitute an IP abuse.

However, as previously explained the notion of “essential facilities” in the context of IP is changing that guarantee and regulators should pay close attention to what the court is going to decide in the still pending Hitachi Metals case.

That case started at the end of 2015, when four local rare earth companies lodged an antitrust case with the Ningbo Intermediate Court over Hitachi Metals, arguing that refusal to license its patents related to neodymium-iron-boron (NdFeB) magnets violates antimonopoly laws²⁰⁷.

²⁰⁶ In SEP cases, refusal to license such patents is susceptible to a finding of IP abuse because such refusal is inconsistent with the attendant FRAND obligation. See for example the first case on this topic: *Huawei v. InterDigital* (Shenzhen Intermediate People's Court, in December 5, 2011 and the appeal at the Guangdong High Court, in October 21, 2013). The Huawei case involved two separate complaints filed by plaintiff Huawei against defendant InterDigital before the Shenzhen Intermediate People's Court for: (1) abuse of dominant position violating the AML, and (2) failure to negotiate and license SEPs for 2G, 3G, and 4G telecommunications technologies on FRAND terms. On 4 February 2013, the court issued its judgment in the FRAND case. Given an overall consideration of the patents' essentiality, relevant licenses in the same industry, and the market share of the patents in China, the court required InterDigital to license at an appropriate royalty that it determined. However, the court concluded that this form of compulsory licensing was required by Article 4 of China's General Principles of the Civil Law and Articles 5 and 6 of China's Contract Law, thus it is also the demonstration that, while an adverse effect on competition may make application of the AML likely, it is not necessarily inevitable. See for some comments MAHRA, MENG, *Essential facilities with Chinese characteristics: a different perspective on the conditional compulsory licensing of intellectual property*, in *Journal of Antitrust Enforcement Advance Access* published June 24, 2015, p. 8.

²⁰⁷ See *Ningbo companies v Hitachi Metals*, December 18, 2015, still pending. Some comments available at China Monthly Antitrust Update, January 2016, <http://www.dachengnet.com/service/rest/tk.File/fa82398c5ede4d6ab7cce35e9167e126>; China Monthly Anti-Trust Report, December 2015, <http://uschinatradewar.com/files/2016/01/TD-Monthly-Antitrust-Report-of-December-2015.pdf>. Four Chinese rare-earths companies – Ningbo Ketian Magnet, Ningbo Permanent Magnetics, Ningbo Huahui Magnetic Industry and Ningbo Tongchuang Strong Magnet Material – filed antitrust lawsuits with the Ningbo intermediate People's Court against Hitachi Metals over alleged patent abuse issues related to rare-earth magnets.

In particular, the Hitachi Metals owns most of the IP related to the field, with more than 600 NdFeB magnet patents globally, but there is no formal standard surrounding NdFeB technology, and the company has made no voluntary declaration that it will license its patents on FRAND or any other terms. Thus, Hitachi has licensed its IP only to eight select Chinese companies, and refused licences to others, including the four local companies that are now seeking the lawsuit.

Their plaintiffs are now arguing that, in this case, refusal to license non-SEPs constitutes IP abuse because Hitachi's patent portfolio on NdFeB magnet should be considered as a *de facto* standards and an essential facility for the industry, because its patent portfolio cannot be substituted and avoided²⁰⁸. In fact, as report by Bloomberg from July 2014, Hitachi Metals' spokesperson Akio Minami said: *"The company considers it's almost impossible for other companies to commercially manufacture the magnets if avoiding all of our patent network"*²⁰⁹.

This is the first case in which plaintiffs have requested a Chinese court to license non-SEPs based on the notion of "essential facilities", and as Ding Liang - representing the plaintiffs - explained, Hitachi Metals' acknowledgment that its patents were non-essential represented a notable shift in the company's attitude and litigation strategy.

Thus, this lawsuit is viewed as being among the most complicated antitrust litigation filed in China so far, and it would certainly gives rise to a high-profile investigation in the future.

After 9 hours' trial, the court did not pronounce judgment in court. The plaintiffs claimed that Hitachi Metals has abused its market dominance in NdFeB market by refusing to license. Such conduct had prevented Chinese NdFeB enterprises from entering into markets in the US, Europe, Japan and other countries. Meanwhile, Hitachi also conducted abusive behaviours like patent bundling, and continuously extended its patent licensing period. The enterprises required Hitachi terminating the abusive behaviours of dominant market position as bundling and refusing to deal, and compensating to 4 enterprises respectively 5.5 million Yuan to 7 million Yuan of their loss for infringement of Hitachi, the claim amount is 24 million Yuan in total.

²⁰⁸ See BAI, YIJUN GE, Crossing the Rubicon: when does IP owner become an IP abuser?, March 8, 2016, available at <http://kluwerpatentblog.com/2016/03/08/crossing-the-rubicon-when-does-ip-owner-become-ip-abuser/>.

²⁰⁹ As reported in Hitachi Metals says patents in Ningbo dominance abuse lawsuits not "essential", in SGM Industry News, available at http://www.zbmag.com/en/news_view.php?id=82.

6. STANDARDIZATION AND INJUNCTIVE RELIEF IN CHINA

In order to complete this discussion properly, it is now necessary to focus on a phenomenon that is growing even in China: standardization and standard essential patents.

In this regard, as already expressed in the third Chapter, in recent years, intense discussions have been raised about legal disputes involving Standard Essential Patents (SEPs) and Antitrust, specially concerning the availability and applicability of injunctive relief.

In fact, how to deal with the relationship between injunctive relief and the FRAND commitment is not only a problem related to the bargaining power in FRAND licensing negotiations, but also impacts market competition and industry development.

Therefore, as previously showed, this issue has attracted significant attention from European courts and competition authorities, and even China has drafted new Antitrust-IP Regulation and Guidelines in order to try to solve increasing disputes on that issues, which are mainly caused by the uncertainty of FRAND commitment.

Considering that there are now more standards in China than in any other country²¹⁰, its developments on FRAND potentially have global impact, thus, after a brief overview of standard-setting design and of the role of Standard Essential Patents in the Chinese government, next paragraphs will be focused on the most recent judicial case and antitrust regulations concerning injunctive relief for FRAND-encumbered SEPs, in order to compare them with the EU approach and analyse general reactions and recommendations.

6.1 OVERVIEW OF STANDARD SETTING IN CHINA

In standard setting process there are fundamental differences between Western countries and China regarding both the purpose of standardization and the methods of standard development ²¹¹.

²¹⁰ PEYRAT, *China's Standardization Strategies*, in ParisTech, available at <http://www.paristechreview.com/2012/10/09/china-standardization/>, data update at Sep. 2012: almost 150000, seven times more than in the European Union.

²¹¹ See on this issue: PING, *On Standardization in China*, TALKSTANDARDS, Aug. 16, 2010, available on <http://www.talkstandards.com/on-standardization-in-china/>; on the American National Standards Institute, available at

In fact, while standardization in Europe is generally a voluntary process of developing technical specifications based on consensus among all interested private parties, this conventional paradigm does not hold in China. It is the State that sets the most important standards and the responsibility for standardization is squarely in the hands of the ministry that oversees the respective industry. Thus, even if their involvement has gradually increased, industries themselves play a supportive rather than a driving role.

This can be seen as one of the biggest differences with the European system where standards are developed by industry, for industry, meaning that they are business driven and anyone who is affected by a standard can have a say in its content.

Consequently, China is a rare example of a country that has adopted a legal framework for standardization: Chinese standards are established by the public authorities, and SSOs are controlled by the Chinese government, who finances the process and acts as the ultimate arbitration authority.

In particular, the standards system is administered at the top by the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)²¹² and headed primarily by the Standardization Administration of the People's Republic of China (SAC)²¹³. In addition, other government and private sector organizations provide input and participate in the standards process.

https://www.standardsportal.org/usa_en/prc_standards_system/standards_used_in_china.aspx; China overview the standardization Administration of China, available at <http://trade.gov/td/standards/Markets/East%20Asia%20Pacific/China/China.pdf>.

²¹² Directly under the supervision of the State Council of the People's Republic of China, AQSIQ covers many activities in the areas of quality, metrology, entry-exit commodity inspection, entry-exit health quarantine, entry-exit animal and plant quarantine, certification and accreditation, and standardization.

²¹³ The key government agency charged with standard-setting is the Standardization Administration of China (SAC) under the General Administration of Quality Supervision, Inspection & Quarantine of the State Council. The functions of the SAC authorized by the State Council are to exercise administrative responsibilities by undertaking unified management, supervision and overall coordination of standardization work in China. The SAC represents China within the International Organization for Standardization (ISO), the International Electrotechnical Commission (IEC) and other international and regional standardization organizations; it is responsible for organizing the activities of the Chinese National Committee for ISO and IEC; it finally approves and organizes the implementation of international cooperation and the exchange of projects on standardization.

In this regard, the Standardization Law of the People's Republic of China (PRC), of 1988²¹⁴, specifies different categories of standards in descending order of legal authority: compulsory standards, national standards, sectorial/ministerial standards, local standards and enterprise standards.

There are between 3000 and 4000 compulsory standards (GB), considered as part of the technical regulations, dealing principally with subjects such as security, health, work, protection of consumers, the environment. They are a special category of the national standards, the most important one²¹⁵.

Secondly, *sector* standards, developed and applied when no National standard exists, apply only in specific sectors and are made by the standard-setting agencies of the respective government ministries overseeing the sectors²¹⁶. Finally, less influential are *local* and *enterprise* standards: the first one are made by the standard-setting agencies of local governments and apply only within the jurisdiction of the local governments²¹⁷; whereas the last one are made by individual companies²¹⁸.

Thus, what is clear from this institutional design is that the Chinese government wants to ensure that standard-setting decisions ultimately rest with the State. Although private interests could certainly influence the standard-setting processes in China through their representation on

²¹⁴ *The Standardization Law of the People's Republic of China* (中华人民共和国标准化法), promulgated by the Standing Comm. Nat'l People's Cong., Dec. 29, 1988, effective Apr. 1, 2009, art. 6, available at <http://www.ciac.sh.cn/newsdata/news14876.htm>.

²¹⁵ National Standards are the most important in China. They apply nationwide and they have to be registered and approved by the Standardization Administration of China (SAC, note 213), and in conjunction with sector ministries. SAC maintains more than 27,000 national standards, of which slightly less than 13 percent are mandatory. See Standardization Law, cit.

²¹⁶ This is as well an important standard setting activities. At the sector level, a standardization department within each government ministry is responsible for making sector standards in the respective sector. For sectors that are not overseen by a government ministry, standard-setting is handled by the Ministry of Industry and Information Technology ("MIIT"). The sector ministries also run various standardization research institutes whose responsibilities are to support sector standard-setting agencies through research and drafting.

²¹⁷ They are developed when neither National Standards nor Professional Standards are available, but unified requirements for safety and hygiene of industrial products are needed within a local area.

²¹⁸ Enterprise Standards may be developed and/or used by an individual company in China in cases where National Standards, Professional Standards and Local Standards aren't available. However, companies doing business in China are encouraged to use/adopt National Standards, Professional Standards and Local Standards if they are available.

the various technical committees or sub-committees, their inputs would not be incorporated into a final standard unless they are adopted by the government standard-setting agencies.

Consequently, this approach seems to create additional opportunities for China to take into account industrial policy considerations in its standard-setting processes²¹⁹.

6.2 INTELLECTUAL PROPERTY AND STANDARD SETTING IN CHINA

As emerged in the last chapter, one of the hot on-going disputes in the world is the relationship between standardization, intellectual property and Antitrust.

Even China - where intellectual property is an integral component of development policy, and where technology standards that adopt patents are hardly growing and playing an increasingly important role in industry - is giving more attention to IPR abuses in patent licensing of standards, especially those from developed countries to the third world.

As already stressed²²⁰, in China's last Five-Year Plan the major aim is to build an innovative nation by 2020, and mostly of its strategic plans²²¹, even in standard setting procedures, call for China to reduce its dependence on foreign technologies and to increase the production of indigenous technologies, as its preoccupation stems from the fact that royalty fees paid by Chinese firms to foreign patent holders impose a high burden on China's manufacturing sector²²².

In this regard, one issue that has proved particularly challenging for Chinese standard-setting agencies, as in most of the worldwide SSOs, is the role of patents in standard procedures, which has been the subject of three draft regulations proposed since 2004 by the most important Chinese standard-setting agency, the Standardization Administration of China (SAC)²²³.

²¹⁹ This is demonstrate also by the fact that Standardization is considered as a necessary tool of industrial policies, as indicated by the 12th Chinese five-year plan.

²²⁰ See *supra* par. 5.4.1.

²²¹ The State Council of the People's Republic of China, *Outline of the Nat'l Intellectual Property Strategy*, GOV.CN, June 5, 2008, available at http://english.gov.cn/2008-06/21/content_1023471.htm ; Nat'l Dev. & Reform Comm'n of the People's Republic of China (NDRC), *Eleventh Five-Year Plan for Nat'l Econ. & Social Dev.* – Outline (Mar. 16, 2006), available at <http://news.xinhuanet.com/misc/2006->, the Eleventh Five-Year Plan requires that priority considerations be given to indigenous technologies in the adoption of Chinese standards

²²² For example, royalty fees paid by Chinese DVD-player makers to Phillips and other foreign patent holders amounted to twenty percent of the sale prices of the DVD-players. See SLATER, *Compulsory Licensing Trends in the Technology Sector: China as a Case Study on Licensing Patents*, in *Compulsory licensing and other IP controls*, Feb. 14, 2009, vol. 1, 5 n. xii, available at <http://apps.americanbar.org/intelprop/midyear2009/compulsoryLOIPC.pdf>.

²²³ See *supra* note 212. It is the Chinese National Standards body and is in charge of managing and supervising all

Differently from the first and second draft regulations, released respectively in 2004²²⁴ and 2009²²⁵, which took a rather hostile approach to patents in relation to national standards and were widely criticized as undervaluing intellectual property right²²⁶, the third draft regulation, in 2012²²⁷ - in consideration of the growing role of IP in the Chinese policy - took a softened stance on the inclusion of patented technologies in national standards.

In particular, when a national standard does involve a patented technology - which has to be “indispensable” for them in order to be included²²⁸ - the patent holder is required to issue an irrevocable written declaration stating one of the following: (1) it agrees to license its patent on a royalty-free basis; (2) it agrees to license its patent on a FRAND basis; or (3) it does not agree to license its patent as provided under (1) or (2)²²⁹. If the patent holder chooses the third option in its written declaration, its patent will not be included in the standard.

However, as in the case of European SSOs, even in Chinese SAC regulation is not specified what fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) would mean.

These increased flexibilities on the part of the SAC in this last regulation could be a gesture to Western critics, or may involve a more fundamental shift in the thinking of the SAC.

standardization in China. SAC checks the conformity of new or revised National Standards against Chinese legislation and international agreements. SAC also ensures that any new or revised Chinese National Standards are to the greatest extent possible harmonized with existing international standards. Chinese National Standards are owned by SAC, whilst all other standards are “supervised” and ideally also registered by it.

²²⁴ See *Provisions on Issues Related to Patents in National Standards (Interim)* (国家标准涉及专利的规定 (暂行) (征求意见稿)), Draft for Public Comments, Mar. 19, 2004, available at <http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/origin/opinion20040319.pdf> (in Chinese).

²²⁵ See *Provisions on the Administration of Formulating and Revising National Standards Involving Patents (Interim)* (涉及专利的国家标准制订管理规定 (暂行) (征求意见稿)), Draft for Public Comments, Nov. 2, 2009, available at <http://www.sac.gov.cn/upload/091104/0911040916193480.PDF> (in Chinese).

²²⁶ In fact, according to them, *mandatory* national standards should “in principle” not include patented technologies, whereas in the case of *voluntary* national standards they should include them only if such technologies are irreplaceable. Thus, in these last cases the holder of the patent is required to issue an irrevocable written declaration stating its willingness to license its patent either on a royalty-free basis or on a FRAND basis, whereas in the first one, when the *mandatory* national standard must include a patented technology, the patent holder either has to grant a royalty-free license or to negotiate with the Standardization Administration of China to reach a mutually acceptable solution, otherwise the SAC could impose a compulsory license. Consequently, they were not implemented because of lobbying efforts against them by multinational companies and US government agencies. WILLINGMYRE, *Take Two—China’s Proposed Regulations for Patent-Involving National Standards*, intellectual property watch, Dec. 21, 2009, available at <http://www.ip-watch.org/2009/12/21/take-two-china%E2%80%99s-proposed-regulations-for-patent-involving-national-standards/>.

²²⁷ See *Provisions on the Administration of National Standards Involving Patents (Interim)* (国家标准涉及专利的管理规定 (暂行) (征求意见稿)), Draft for Public Comments, Dec. 19, 2012, available at <http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/origin/opinion20121217.pdf> (in Chinese).

²²⁸ *Ibidem*, art. I.4.

²²⁹ *Ibidem*, art. III.1.

In fact, as more and more indigenous technologies are being patented in China and replace foreign technologies in Chinese standards - at least that is China's stated goal - the SAC at some point will have to think strategically about the negative consequences of a standard-setting regime that is overly hostile to patents. It remains to be seen, however, whether the SAC believes it has already reached that point. Put differently, China used to behave defensively about its IPRs. It increasingly has reason to behave offensively about IPRs and might want to push for stronger IPR enforcement.

6.3 SEP, INJUNCTIVE RELIEF AND ANTITRUST : the Huawei v. InterDigital case

In spite of the fact that an SEP holder may have previously made a FRAND commitment to SSO, the negotiation parties may not reach an agreement about the terms due to the ambiguity of the FRAND principle. In this case, the fact that the SEP holder might be able to obtain an injunction is a significant factor affecting the parties' relative bargaining positions.

In fact, on the one hand, injunction is the core right for patent holders and it is necessary to safeguard their legitimate interest, as the implementer could be able to influence and delay negotiations by taking time in order to exploit the patented technologies (reverse hold-up). On the other hand, considering that the patent standardization strengthens the market power and bargaining power of patent holders, it is very easy for them to take the opportunity to force standard implementers to accept various unfair license conditions (hold-up).

Obviously, either the hold-up or the reverse hold-up may have negative impact on the implementation of the standard and industry development and this problem is even more serious in the process of patent licensing from developed countries to developing countries. This situation may occur for two reasons. First, with the development of economic globalization, industry technology standards also tend to globalize. However, these standards are almost all studied and developed by enterprises in the West, especially in hi-tech areas. At the same time, enterprises in developing countries that mainly engage in manufacturing are usually licensees of patents under

those standards²³⁰. Second, the antitrust laws and authorities in developing countries do not work as well as in developed countries, which provide the opportunity for Western enterprises to abuse their IPRs.

Thus, Chinese courts are playing an important part in debates concerning the relationship between standardization and intellectual property, and in particular the role of standards essential patents (SEPs) when a licensor has undertaken an obligation to license its patents on a fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) basis.

In this regard, the most recent private enforcement in this area is the *Huawei v. InterDigital Corporation (IDC)* case²³¹, where the Chinese court found that a SEP owner had abused its patent rights and thereby violated Chinese antitrust law by seeking an injunction in a US court against an alleged infringer²³².

In 2011, InterDigital (IDC), an American patent licensing company²³³, brought suit against Huawei, the Chinese smartphone manufacturer²³⁴, in the District of Delaware as well as the US International Trade Commission (ITC). In both fora, IDC requested injunctions against Huawei for alleged infringement of seven SEPs owned by IDC²³⁵.

Huawei subsequently sued IDC in the Shenzhen intermediate Court of China alleging that IDC held a dominant market position in China and had abused its market power by (i) setting

²³⁰ For example, the members of the DVD6C patent pool under the DVD standard are all companies in Japan and the United States. However, of the 389 licensees of the patent pool, there are 193 companies from developing countries in Asia (excluding Japan). Of these, about 110 companies are from China, more than the total number of licensees from the United States, Japan and other developed countries. The results were calculated according to the data of DVD6C-LA website available at <http://www.dvd6cla.com>.

²³¹ *Shenzhen Intermediate People's Court, Huawei v. InterDigital*, Feb. 4, 2013, [2011] Shen Zhong Fa Zhi Min Chu Zi No. 857; and No. 858; and *Guangdong High People's Court, Huawei v. InterDigital*, Oct. 16, 2013, [2013] Yue Gao Fa Min San Zhong Zi No. 305 and *Guangdong High People's Court, Huawei v. InterDigital*, Oct. 21, 2013, [2013] Yue Gao Fa Min San Zhong Zi No. 306.

²³² For the analysis of this case see for example: M.HAN, K.LI, *Huawei v. InterDigital: China at the Crossroads of Antitrust and Intellectual Property, Competition and Innovation*, Competition Policy International Asia Column, Nov. 28, 2013, available at <https://www.competitionpolicyinternational.com/huawei-v-interdigital-china-at-the-crossroads-of-antitrust-and-intellectual-property-competition-and-innovation/>; RAGUSA, S. Sam LI, *Antitrust Scrutiny in China of FRAND Committed Standard Essential Patents*, in the AIPLA Antitrust News, April 2015, p. 9; Liyang HOU, *Antitrust Regulation of Intellectual Property Rights in China*, p. 6-7, available at <http://ssrn.com/abstract=2648736>.

²³³ InterDigital's main business was to license patents in relation to mobile communications standards, including both SEPs and non-SEPs.

²³⁴ Huawei, while also owning patents of mobile communications standards, was mainly a communication equipment producer.

²³⁵ See MUELLER, *InterDigital Sues Huawei, ZTE and Nokia Over 3G Patents*, Foss Patents, Jul. 26, 2011, available at <http://www.fosspatents.com/2011/07/interdigitalsues-huawei-zte-and-nokia.html>, they were SEPs for 2G, 3G, and 4G telecommunications technologies on FRAND terms.

unreasonably high royalty rates for its patents, (ii) applying unreasonable discriminatory royalty rates, (iii) requiring free cross license of Huawei's patents, (iv) tying SEPs with non-SEPs, and (v) refusing to license its patents by filing injunction applications to the relevant US authorities.

In this regard, it is firstly interesting to note that this Chinese decision has never been published, as long as a brief summary abstract in which the Court of Appeal of Guangdong found InterDigital in violation of the Antitrust Monopoly Law (AML) due to its practices of bundling and excessive pricing²³⁶; whereas with regards to injunctive relief InterDigital sought against Huawei in the US, the court considered it as a patentee negotiation tactic, and it stated that: “(...) *InterDigital failed to fulfil its fair, reasonable and non-discriminatory licensing obligations without regard to Huawei's good faith and willingness during negotiations. It did not adjust its offer [to a reasonable pricing]; instead IDC filed actions against Huawei in Delaware court and ITC to seek injunction remedy for its SEPs while the two parties were still in negotiating stage, requesting Huawei to stop using its SEPs; Huawei was in good faith during the whole negotiation process, while the goal for IDC to file these actions was to force Huawei to accept the unreasonably high royalty rates; SEP holders may not force a good faith negotiating party to accept terms for using SEPs; This act lacks legitimacy and should be remedied*”²³⁷.

In addition, the court concluded that Huawei was a willing licensee without any reasoning and that InterDigital's offer to Huawei was not FRAND because it was non-negotiable. All these factors contributed to a finding of patent abuse.

Thus, even if the Guangdong court did not rule on whether the act of seeking injunction, in and of itself, is abusive or not, reading the abstract of Huawei decision, one can conclude that

²³⁶ The courts firstly examined the issue of unreasonably high royalty rates. Their analysis was mainly based on a comparison with the royalties rates given to other firms, such as Apple, Samsung, RIM and HTC. The courts found that the rates proposed to Huawei were at least seven times higher than ones with other firms. Afterwards, InterDigital did not offer any evidence to justify the higher rates proposed to Huawei with cost reasons. Consequently, the courts ruled that the proposed high royalty rates constituted unreasonably high prices within the AML, and that the royalties to be paid by Huawei for InterDigital's SEPs should not exceed 0.019% of the actual sales price of each Huawei product. That rate, according to one commentator, is “orders of magnitudes lower than the single-digit percentage demands” that one commonly finds for large portfolio SEPs in the telecom industry. But given how little information is publicly available, it is difficult for any reader of the case to really know if that is true.

²³⁷ *Huawei Technology Ltd. v. InterDigital Technology Corporation*, Yue Gao Fa Min San Zhong Zi 306, (Guangdong Higher People's Court, 2013), p. 57, par. 1.

seeking an SEP-based injunction is likely to be abusive where the injunction was sought by the SEP holder with market dominance, for the purpose of forcing a willing licensee to accept terms of excessive pricing²³⁸.

Finally, it is necessary to notice that the lack of transparency in terms of the non-publication of the InterDigital decisions plays to concerns that Western firms have about the implementation of the AML and its goals that may be based on industrial policy. Moreover, in the absence of a publicly available decision explaining the bases for the court's conclusions, it is difficult to understand how the court has interpreted and applied FRAND

6.4 INJUNCTIVE RELIEF AND THE NEW ANTITRUST REGULATION

Taking all these things in consideration, while Western countries continually criticize China for a lack of effective protection of intellectual property rights, the IPR abuses of developed countries in developing countries are also worth paying attention to, and in these regards Chinese Antitrust law is rapidly evolving.

The evidence to date suggests that both Chinese antitrust enforcers and Chinese courts may impose antitrust scrutiny on SEP holder conduct in negotiating license agreements and seeking injunctive relief.

In fact, in addition to the proposed Standardization Administration of China (SAC) regulations²³⁹, Chinese Antitrust authorities decided to codify for the first time and dedicate a whole section to *injunctive relief* in the recent IP Regulations and Guidelines, which, together with the provision already analysed concerning abusive refusal to licence IPR, is the most hotly debated²⁴⁰.

²³⁸ BAL, Jill GE, *SEP-based Injunctions: Down But Not Out*, available at <http://www.allenoverly.com/publications/en-gb/Pages/SEP-based-Injunctions-Down-But-Not-Out.aspx>.

²³⁹ See *supra* par. 6.2.

²⁴⁰ Vedi ad esempio: NARI LEE, NIKLAS BRUUN, MINGDE LI, *Governance of Intellectual Property Rights in China and Europe*, Edward Elgar Publishing, 29 gen 2016, pp. 250 ss.; LIMIN CHEN, WILL WANG, JIMMY CHEN, *Seeking Injunctions for Standard Essential Patents in China*, March 2016, available at <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d2c6e034-3544-4b6e-bb29-55be99235ffe>; KOREN W. WONG, ERVIN, *Antitrust and IP in China: Quo Vadis?*, in ABA Spring Meeting 2015, April 16, 2015, p. 7; COLANGELO, *Il Mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2016, vol. 397, pp. 286-292; BAIL, JILL GE, *SEP-based Injunctions: Down But Not Out*, March 2016, available at

In fact, even if there is no *per se* rule prohibiting injunctive relief based on SEPs, Chinese approach expressed in Article 13 of the State Administration for Industry and Commerce (SAIC) IPR Regulation, of April 2015²⁴¹, seems very different from the European approach, which was issued with the recent *Huawei v. ZTE case*²⁴² and which has still not been codified.

In particular, it stipulates that *"when exercising the intellectual property rights, the business operators shall not eliminate or restrict competition by means of formulating and implementing standards (including the mandatory requirements of national technical specifications, same below)"*.

Moreover it stresses that *"business operators having dominant market position, shall not, without justification, carry out the following activities in the course of formulating and implementing the standards to eliminate or restrict competition:*

(1) When participating in the standard setting process, deliberately not disclosing information on its rights to the standard setting organization, or expressly waiving its rights, but asserting its patent rights against parties implementing such a standard after its patent has been included in the standard, or

(2) After its patent has become a standard essential patent, in violation of the fair, reasonable and non-discrimination principle, applying any conduct which eliminates or restricts competition, such as refusing to license, tying products or imposing other unreasonable trading conditions.

Once again, this Chinese provision seems too vague and not specific enough to enable it to avoid critics and concerns from the western countries.

In particular, two are the most relevant differences from EU model.

<http://www.allenoverly.com/publications/en-gb/Pages/SEP-based-Injunctions-Down-But-Not-Out.aspx>; ZHAN HAO, SONG YING, SEPs and Application Boundary of the Anti-monopoly Law of China, in Anjie Law Firm, February 2016, available at http://en.anjielaw.com/jobs_detail/newsId=359.html; LUGINBUEHL, GANEA, *Patent Law in greater China*, Edward Elgar Publishing, 29 ago 2014, pp. 354 ss.

²⁴¹ See *supra* par. 4, *Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights for the Purpose of Eliminating or Restricting Competition* (SAIC IPRs Regulation) was released by SAIC on April 7, 2015, and it became effective on August 1, 2015; available (in Chinese and English) at http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/fld/201504/t20150413_155103.html.

²⁴² See *supra* Chapter 3.

Firstly, this article seems to impose the complete disclosure, not just of SEP, but of all relevant information, without requiring the patent holder to be an active voting participant in an SSO with a written disclosure policy, and without clarifying requiring that the failure to disclosure resulted in anticompetitive harm.

The second point is even more problematic. Considering the fact that article 13 expressly defines a SEP like a “*patent that is indispensable for the implementation of the relevant standard*”, it obliges all IPR holders to license patent found to be essential on FRAND conditions, even in the absence of a voluntary commitment. What is more, the provision – as it does not refer to a willing licensee - doesn't take into consideration the possibility of reverse hold-up²⁴³.

In the following Draft Guidelines²⁴⁴, formulated in February 2016, the Antitrust agency introduced more specific Anti Monopoly Law provisions on injunctive relief, stating that SEP holder that applies for injunctive relief “may” be found to violate the AML by engaging in any of the following acts:

(a) the SEP owner directly applies for the injunction without first giving any warning to the user of standard, specifying the infringement committed by such user;

(b) the SEP owner directly applies for the injunction without considering, or extending a written offer of license to the user of standard upon, the intention expressed by the user of standard to negotiate on a FRAND license;

(c) where the user of standard expressly states its willingness to accept a ruling based on the FRAND principle made by a court or the arbitration body agreed by the parties, the SEP owner still applies for the injunction; or

*(d) other events decided by the AML law enforcement agency of the State Council*²⁴⁵.

²⁴³ KOREN W. WONG, ERVIN, *Antitrust and IP in China: Quo Vadis?*, in ABA Spring Meeting 2015, April 16, 2015, p. 7; COLANGELO, *Il Mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2016, vol. 397, pp. 286- 292.

²⁴⁴ SAIC published for public comment its last guideline: “*Antitrust Law Enforcement Guidelines for Abuse of Intellectual Property Rights (the Seventh Version)*”, dated February 2, 2016 available at http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/qt/fld/201602/t20160204_166506.html.

²⁴⁵ *Ibidem*, art. 30.

With this prevision, SAIC creates a presumption that an SEP holder who seeks injunctive relief will necessary use that relief (or the threat of it) to demand supra-competitive royalties.

However, it has also introduced a *safe harbor* from AML liability when the SEP holder “produces evidence” that the accused infringer (1) “*clearly lacks the good faith to negotiate,*” (2) “*fails to actively engage in the negotiation in accordance with commercial practice or in good faith,*” (3) “*deliberately protracts the negotiation process,*” (4) “*refuses to pay royalties,*” or (5) *is unable to pay royalties and damages*”²⁴⁶.

Certainly this last provision seems much more similar to the European model than the first one; however there are still some important differences because this Chinese approach still doesn’t seem to strike the proper balance between the risk of hold-up and reverse hold-up.

In particular, while the European Court of Justice in *Huawei v. ZTE* recognized that is essential “*to ensure a fair balance between the interests concerned*”²⁴⁷, thus it arguably offers a reasonable compromise requiring greater transparency on both parties, Chinese antitrust agencies, by creating this Anti-Monopoly Law sanction that provides obligations only to the SEP holder, might significantly alter the critical balance between his interests and the ones of implementers.

In fact, the provision doesn’t request the implementer to express a willingness to conclude the licensing agreement on FRAND terms, by “diligently” responding to the offer or, in the case he doesn’t accept the offer made to it, by promptly providing a specific written counter-offer that corresponds to FRAND terms and an appropriate security (for example, a bond or fund in escrow) from the time at which the counter-offer is rejected and prior to using the teaching of the SEP²⁴⁸.

Taking all these things in consideration, if on the one hand, SAIC could modify this provision by adopting a safe harbour approach more similar to the one set forth by the EU; on the

²⁴⁶ *Ibidem*, art. 30.

²⁴⁷ See *supra* Chapter 3, Case C-170/13, *Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp*, July 16, 2015, par. 55.

²⁴⁸ COLANGELO, *Il Mercato dell’innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 2016, vol. 397, pp. 286- 292.

other hand, many are the critics from American antitrust agencies, which strongly recommend against imposing any kind of sanction for seeking injunctive relief²⁴⁹

In fact, according to them, firstly, there is no empirical evidence to support the concerns that injunctive relief results in harm to innovation or to consumers, and the law of contracts might be sufficient to provide optimal deterrence²⁵⁰.

In addition, reverse holdup and holdout are both possibilities and therefore there are likely to be detrimental consequences to disrupting the carefully balanced FRAND ecosystem by creating an AML sanction for the seeking of injunctive relief. In fact, any liability theory that would require an SEP holder to prove that an accused infringer is an unwilling licensee threatens to deter participation in standard setting, particularly if an accused infringer can prove willingness simply by agreeing to be bound by terms determined in a neutral adjudication.

Thus, all this could reduce incentives to innovate and reduce SEP holders' participation in standard setting, thereby depriving consumers of the substantial procompetitive benefits of standardized technologies²⁵¹.

6.5. CONCLUSION

In practice, patent implementers may have much more leverage in China than in Western antitrust regimes. In addition, considering that lots of Chinese enterprises are usually licensees of patents under those standards, it strongly seems that this provision is an “*enforcement policy*”

²⁴⁹ KOREN W. WONG-ERVIN, *Antitrust and IP in China: Quo Vadis?*, in ABA Spring Meeting 2015, April 16, 2015, p. 7; Comments of the US Chamber of Commerce and the American Chamber of Commerce in China to the SAIC on the draft of the 7th version of the Guideline on Intellectual Property Abuse, February 2016, available at <https://chinaipr2.files.wordpress.com/2016/03/saic-ip-abuse-guidelines-english.pdf>; Comment of the Global Antitrust Institute George Mason University School of Law on the SAIC Anti-Monopoly Guidelines on the Abuse of IPRs, January 11, 2016 available at https://chinaipr2.files.wordpress.com/2016/01/gai-ndrc-comment_1-13-16_final.pdf.

²⁵⁰ KOBAYASHI, WRIGHT, *The limits of Antitrust and Patent Holdup: A Reply to Cary*, in Antitrust Law Journal, 2012, vol. 78, pp. 505 ss.

²⁵¹ FROEB, SHOR, *Innovators, Implementers, and two-sided Hold-up*, in The Antitrust Source, Aug. 2015, available at <http://www.mikeshor.com/research/antitrust/antitrustsource.pdf>; GANGLMAIR, FROEB, WERDEN, *Patent Hold up and Antitrust: How a well-intentioned rule could retard innovation*, in Ind. Econ., 2012, vol. 60, cit. p. 249: “Enforcement of a FRAND commitment, with damages awarded for excessive license fees, solves the holdup problem, but can retard innovation, and it is even possible that this solution is worse than the problem”.

focused on reducing royalty payments for local implementers as a matter of industrial policy, rather than protecting competition and long-run consumer welfare”²⁵².

However, considering the increasing global economic influence of China, it's necessary to stress the fact that SAIC IPRs Regulation and its Guidelines could presents as well some negative consequences for Chinese innovation. In fact, multinational firms might be less willing to invest in China, considering the fact that - as evidenced by the *Huawei v. IDC* case - even going to court in another country to request an injunction against a Chinese defendant for alleged infringement outside of China may be subject to antitrust scrutiny within China²⁵³. Thus, an antitrust-IP system rigged against western multinational enterprises, with insufficient incentives for SEP holders, would chill investment standards and innovation.

Moreover - as previously stressed with regard to the provision on refusal to licence IPR²⁵⁴ - as China is moving from being an implementer to an innovator country, *“efforts to impose unreasonable restrictions that lack genuine antitrust basis will impede Chinese innovation and may cause China to fall into a middle income “trap”. For these reasons, a FRAND policy focused on short-term industrial policy needs would be short-sighted*”²⁵⁵.

In any case, this Chinese approach to FRAND will have deep global implications for antitrust FRAND policy and the potential strategic use of antitrust globally, therefore SEP holders must take much more caution to ensure a good faith negotiation process occurs before taking enforcement action.

²⁵² Cit. in RAMIREZ, *Standard-Essential Patents and Licensing: An antitrust enforcement*, 8th Annual Global Antitrust enforcement Symposium, Washington, Sept. 10, 2014.

²⁵³ RAGUSA, S. Sam LI, *Antitrust Scrutiny in China of FRAND Committed Standard Essential Patents*, in the AIPLA Antitrust News, April 2015, p. 9.

²⁵⁴ See *supra* par. 5.4.1.

²⁵⁵ SOKOL, ZHENG, *FRAND in China*, Feb. 3, 2014, cit. p. 35, available at <http://ssrn.com/abstract=2335664>.

CONCLUSIONI

L'attuale stato della giurisprudenza e della legislazione in tema di proprietà intellettuale e concorrenza, emerso dal presente elaborato, evidenzia la persistente incapacità non solo a livello globale, ma anche più semplicemente europeo, di pervenire a risultati univoci, dimostrando così tutti i limiti di chi, secondo un orientamento invalso soprattutto a livello statunitense, scorge nella dialettica tra tali discipline un conflitto puramente apparente.

Sebbene, infatti, la ricerca di un giusto equilibrio sia astrattamente rintracciabile negli obiettivi comuni del benessere del consumatore e della promozione dell'innovazione - scopi perseguiti a lungo termine da entrambe le discipline - la casistica qui analizzata sembra irrimediabilmente testimoniare che nella pratica si possono incontrare situazioni varie e complesse, in cui gli ideali obiettivi comuni devono rapportarsi con i concreti scopi individuali.

Non si tratta quindi di una *querelle* meramente accademica quanto piuttosto di una più preoccupante tensione reale che ben rispecchia la complessità degli ordinamenti e i forti cambiamenti del mercato nell'ultimo decennio, e che trova la sua massima sublimazione nell'ipotesi di rifiuto di concedere in licenza diritti IP.

Il presente studio ha tuttavia dimostrato la difficoltà di individuare un modello chiaro e definitivo anche per il trattamento di tale singola ipotesi concreta a causa delle profonde differenze merceologiche - laddove con la rivoluzione digitale i tradizionali mezzi di produzione costituiti da beni fisici mobili e immobili sono spesso stati rimpiazzati dal bene dell'*informazione* - e le particolari circostanze strutturali dei mercati odierni - caratterizzati dall'emergere di forti effetti di rete, dalla standardizzazione e dal sempre più frequente ricorso alle privative intellettuali. La Commissione e le Corti comunitarie hanno, infatti, alternato pronunce in cui il rifiuto di licenza viene qualificato come abusivo solo in casi effettivamente eccezionali (vedi il

caso Magill¹), a pronunce che tendono ad estendere le ipotesi di illiceità del diniego (vedi i casi IMS Health² e Microsoft³).

Come evidenziato del secondo Capitolo, è *in primis* con la sentenza Magill che si assiste a livello comunitario alla valutazione del rifiuto di licenza ricorrendo a modelli di analisi sviluppati dal diritto antitrust con riferimento alle ipotesi di rifiuto di contrarre, giungendo così ad adottare nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale una nuova versione della tradizionale dottrina dell'*Essential Facilities*, ossia l'*"Exceptional Circustances Test"*. Secondo tale teoria, il rifiuto di condividere un *asset* immateriale tutelato da privativa industriale, sebbene non vietato di per sé, può costituire sfruttamento abusivo di posizione dominante in presenza di alcune circostanze eccezionali, quali segnatamente: (I) che il bene cui si chiede l'accesso sia *indispensabile* per l'esercizio di una data attività in un mercato derivato; (II) che il rifiuto non sia *oggettivamente giustificato*; (III) che sia idoneo ad *eliminare qualsiasi concorrenza su un mercato derivato* e (IV) che impedisca l'ingresso di un *nuovo prodotto o servizio* che il titolare del diritto di proprietà intellettuale non offre e per cui esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori. È stata in particolare evidenziata l'importanza di tali ultime due circostanze, essendo, a parere di parte della dottrina, le uniche effettivamente idonee a valutare l'abusività del rifiuto di licenza perché tali da consentire di tenere in considerazione le specificità e il ruolo della proprietà intellettuale, e quindi gli interessi dell'*IPR holder*.

Tuttavia, dall'analisi dei successivi casi IMS Health e Microsoft, è emerso il loro totale depotenziamento, essendo ormai ridotte rispettivamente alla semplice dimostrazione di un mercato secondario anche solo potenziale e di un nuovo prodotto consistente in un mero avanzamento tecnico.

Tra le critiche si è quindi evidenziato il timore di un "*Exceptional Circustances Test*" di fatto svuotato e in concreto totalmente riconducibile alla tradizionale dottrina dell'*Essential*

¹ Commissione, *Magill TV Guide/IPP, BBC e RTE*, caso IV/31.851, 21 dicembre 1988.

² Commissione, *NDC Health/IMS Health*, caso COMP D3/38.044, 3 Luglio 2001; Corte di giustizia, *IMS Health c. NDC Health*, 29 aprile 2004, causa C-418/01, in Racc. 2004, I-5039.

³ Commissione, *Microsoft*, caso COMP/C-3/37.792, 24 marzo 2004.

Facilities, per cui per ordinare la licenza obbligatoria basterebbe *in sostanza* che il diritto IP risulti essenziale per i concorrenti, senza (o quasi) ulteriori stringenti condizioni da verificare. "Seguendo questa traiettoria" c'è il rischio che "l'eccezionalità si traduc(a) in uno sconcertante abuso da 'sfruttamento normale' di un brevetto che conferisca un reale potere di mercato"⁴, e che una tale imposizione indiscriminata di *duty to share* divenga una comoda scorciatoia per colmare uno svantaggio competitivo, diminuendo così l'incentivo ad investire sia per il monopolista che per i suoi rivali.

Tale conclusione sembra inoltre potersi estendere anche al contesto della *standard setting procedure*, in cui "molte contraddizioni insite nella dialettica della proprietà intellettuale e tutela della concorrenza trovano (...) una sorta di inopinata sublimazione"⁵.

Da quanto emerso dalla recente prassi giurisprudenziale comunitaria analizzata nel terzo capitolo, le peculiarità degli standard sembrerebbero *prima facie* giustificare un sindacato antitrust del tutto speciale nell'ipotesi di azione inibitoria intentata dal titolare di un *brevetto essenziale (SEP)*, non paragonabile quindi a quello emerso dal caso Magill per i diritti IP in genere. Questo a causa *in primis* della definizione di una nuova griglia di circostanze eccezionali - che risiedono (I) proprio nel processo di standardizzazione e nel ruolo indispensabile che in esso ha un brevetto essenziale e (II) nell'impegno irrevocabilmente assunto dal titolare del brevetto nei confronti dell'organismo di standardizzazione ad accordare licenze FRAND. Dalla definizione, inoltre, di una nuova *negotiation procedure* - da rispettare al fine di poter esperire un'azione inibitoria - in cui emerge la necessità che *entrambe* le parti si comportino in maniera pro-attiva secondo diligenza e buona fede, richiedendo al titolare del brevetto di adoperarsi per la conclusione del contratto di licenza, al tempo stesso esonerandolo da tale obbligo qualora la mancata conclusione dipenda dalla scarsa volontà o dal comportamento ostruttivo della controparte (*willing licensee*).

⁴ COLANGELO, PARDOLESI, *Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...)*, in *Mercato, Concorrenza e Regole*, 2015, pp. 475 ss.

⁵ GHIDINI, FALCE, *Intellectual Property on Communication Standards: balancing innovation and competition through the Essential Facilities Doctrine*, in *Diritto d'Autore*, 2001, pp. 315 ss., cit. p. 315.

Tuttavia, la mera individuazione di un diverso set di circostanze eccezionali non sembra comunque tale da modificare di fatto l'approccio di fondo emerso dall'analisi delle pronunce inerenti al rifiuto di licenza in genere: al di là delle apparenti novità supra evidenziate, l'analisi della Corte sembra rimanere nel solco del tradizionale *refusal to deal*. Se la circostanza di aver assunto un impegno FRAND e la presenza di un *willing licensee* sono tali da impedire di esperire l'azione inibitoria, altrimenti abusiva, appare abbastanza evidente che tale *no-injunctive rule* non sia altro che una licenza obbligatoria basata sulla disponibilità del titolare di offrire una licenza FRAND. Invocare tali elementi, considerati nuovi perché dettati dal processo di standardizzazione, non sembra quindi comunque sufficiente per celare l'imposizione di una licenza obbligatoria, figlia dell'applicazione, anche in questi casi, della dottrina *dell'essential facilities*.

Le fattispecie analizzate nel secondo e terzo capitolo, ridotte ai minimi termini, sembrano quindi essere riconducibili ad una mera applicazione di quella che per decenni è stata considerata come una delle dottrine antitrust più controverse; oggi si aggiunge però il timore che, in tale generale contesto di sfiducia nei confronti delle capacità pro-innovative del sistema di proprietà intellettuale, venga favorita a tal punto la condivisione del trovato – attraverso anche il crescente ricorso alle *Collective Rights Organizations* – da consentire l'accesso a quella che alcuni critici hanno definito una semplice “*convenient facility*”⁶ - ossia dotata di una forza innovativa ed inventiva priva di effettiva eccezionalità – tale da mettere gravemente a repentaglio gli incentivi all'innovazione e alla ricerca.

Tale scenario, così ricostruito attraverso un'analisi obiettiva dell'orientamento adottato dalla giurisprudenza e dalla prassi comunitaria, sembra inoltre oggi trovare una certa rispondenza nel continente asiatico, dimostrando così il carattere e l'interesse globale alle tematiche affrontate.

Come analizzato nel quarto Capitolo, è la normativa cinese⁷ ad aver adottato nell'ultimo

⁶ RIDYARD, *Compulsory Access Under EC Competition Law – A New Doctrine of «Convenient Facilities» and the Case for Price Regulation*, in *European Competition Law Review*, 2004, pp. 669, 670.

⁷ *Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights for the Purpose of Eliminating or Restricting Competition* (SAIC IPRs Regulation) adottata il 7 aprile 2015 e divenuta efficace l'1 agosto 2015, disponibile in cinese e inglese all'indirizzo

anno l'approccio più estremo, attraverso una serie di disposizioni che esplicitamente riconoscono e codificano l'applicazione della dottrina dell'*essential facilities* ai diritti IP, prevedendo una licenza obbligatoria per tutti quei diritti di privativa intellettuale che risultino essenziali per i concorrenti, adottando inoltre un concetto di essenzialità tanto ampio da non essere circoscritto ai meri SEPs, ma tale da includere anche quelli che lo sono *de facto*. Si tocca così con mano la soccombenza tendenziale della privativa rispetto alle esigenze di viabilità del mercato, in termini così nitidi che non si era mai visto prima.

Per i commentatori internazionali, in particolare statunitensi, con le suddette disposizioni, caratterizzate da un'eccessiva vaghezza ed incertezza terminologica, e ritenute espressione della più generale impostazione politico-economica cinese, che è tesa a prendere in considerazione una serie di fattori non strettamente pro-concorrenziali - ossia volti alla promozione della politica industriale nazionale e a favorire le numerose imprese ancora di proprietà statale, più che ad incentivare l'efficienza e il benessere dei consumatori⁸ – la Repubblica Popolare Cinese “*is moving away from rather than towards international norms*”⁹.

A tal riguardo, considerato il ruolo da essa ormai assunto nell'economia globale - sempre più tesa a trasformarsi da essere un paese c.d. “IPR user” ad “IPR provider” (come dimostrato dagli ultimi dati della WTO che la pongono in testa a livello mondiale per numero di applications per brevetti¹⁰) e a promuovere l'innovazione delle proprie imprese, attraverso piani decennali¹¹

http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/fld/201504/t20150413_155103.html; e le sue linee guida: *Antitrust Law Enforcement Guidelines for Abuse of Intellectual Property Rights (the Seventh Version)*, SAIC, 2 febbraio, 2016 disponibile all'indirizzo http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/qt/fld/201602/t20160204_166506.html.

⁸ Vedi nella Chinese Anti-Monopoly Law che l'art.1 espressamente include tra gli obiettivi della norma la promozione e lo sviluppo della “*socialist market economy*”, intesa come un'economia ancora “central-planned” e in cui molte industrie sono di proprietà statale.

⁹ BAER (Assistant Attorney General-Antitrust Division- U.S. Department of Justice), *International Antitrust Enforcement: Progress Made - Work To Be Done*, at 41st Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, September 12, 2014, available at <https://www.justice.gov/atr/file/517736/download>.

¹⁰ China is the first state in the world for applications of patents, with more than 928.000 in 2014, 12,5% more than 2013. *Patent - Applications for the top 20 offices*, WORLD INTELLECTUAL PROP. ORG., available at <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/keysearch.htm?keyId=221>; *La Cina prima al mondo per numero di brevetti. È innovazione?*, in Cinaforum, February 2015, available at <http://www.cinaforum.net/innovazione-cina-prima-mondo-per-numero-brevetti-835/>.

¹¹ “*Made in China 2025*” plan issued, in State council website, May 19, 2015, available at http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2015/05/19/content_281475110703534.htm; Dan Markus and Nick Marro, “*Made in China*” Now “*Made by China*”: Update, May 27, 2015, available at <https://www.uschina.org/‘made-china’-now-‘made-by-china’-update>.

che pongono la ricerca autoctona e la protezione dei rispettivi diritti IP al centro del loro programma – congiuntamente al timore di decisioni delle autorità antitrust imparziali perché mosse dal favoritismi nazionali, tale normativa rischia di mettere a serio repentaglio gli investimenti stranieri e l'entrata nel mercato cinese di imprese estere essendo alta la probabilità di vedersi dichiarare essenziale il brevetto ivi registrato, con conseguente obbligo di licenza.

Tuttavia - tenendo a mente le conclusioni qui tratte dall'analisi della casistica comunitaria - tale nuovo approccio della Repubblica Cinese, così fortemente criticato, non solo dimostra che il dibattito sul rapporto tra IP e concorrenza non può definirsi in alcun modo risolto, ma, se analizzato oggettivamente ed esclusa ogni connotazione ideologica, sembra di fatto allinearsi all'applicazione europea dell'"*Exceptional Circustances Test*": beninteso, nella versione concreta, che si connota alla luce dello svuotamento dei requisiti del mercato secondario e del prodotto nuovo scandito dalle pronunce IMS Health e Microsoft¹².

Fermo restando l'innegabile timore che tale palese ritorno all'*essential facility* - quale forma di impegno dell'antitrust come strumento di controllo della proprietà intellettuale - possa provocare una diminuzione dell'innovazione e del benessere dei consumatori, riducendo gli incentivi ad investire in ricerca e tutela brevettuale, questa normativa cinese ha quindi almeno il merito di dichiarare apertamente, senza giri di parole, quando a livello europeo viene celato dietro a circostanze ormai talmente vaghe da poter essere adattate a qualunque esigenza interpretativa. Tale considerazione non è comunque volta ad appoggiare la recente normativa asiatica che, oltre a prevedere espressamente per la prima volta una disposizione interamente volta a disciplinare il *refusal to licence* e l'*injunctive relief*, innegabilmente manca dei livelli minimi di chiarezza e certezza necessari per consentire un'interpretazione e un'applicazione uniforme da parte delle autorità e dei giudici nazionali cinesi, prevedibile anche da parte degli imprenditori ed investitori

¹² Hou, *Antitrust Regulation of Intellectual Property Rights in China*, 2015, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2648736, a cui dire l'approccio cinese è "*similar to the principles employed by the EU courts*" (p. 12) e la Regulation rappresenta "*a relatively cautious attempt to bridge the gap to related pre-existing laws in China, while at the same time attempting to follow International practices in the antitrust/lpr space*" (p. 13); COLANGELO, PARDOLESI, *Intellectual Property, standards, and antitrust: a new life for essential facilities doctrine? Some insights from the Chinese regulation*, April 4, 2016, p. 2, available at <http://ssrn.com/abstract=2758892>.

esteri.

Alla luce di queste considerazioni, il ricorso alle regole antitrust per limitare l'esercizio del diritto di privativa non sembra comunque poter essere escluso essendo ormai una prassi invalsa a livello mondiale, ma necessita di essere nuovamente limitato ai casi effettivamente "eccezionali" in cui l'esercizio in concreto del diritto IP contrasti con la finalità astratta per cui esso è stato riconosciuto, cioè escluda la promozione dell'innovazione e del benessere sociale.

Per ridurre le ipotesi di intervento del diritto antitrust nell'esercizio delle prerogative del titolare del diritto IP, occorrerebbe inoltre un aggiornamento anche della disciplina delle privative industriali ed intellettuali, in modo da prevedere la proteggibilità dei soli beni realmente dotati di caratteri di innovatività e originalità tali da giustificare il godimento in via esclusiva. L'uniformazione, a livello comunitario, dei diritti di proprietà intellettuale e delle relative condizioni e modalità di tutela, che recentemente ha raggiunto un ulteriore importante traguardo attraverso il Brevetto Unitario¹³, potrebbe costituire un altro strumento da tenere in considerazione per ridurre le ipotesi di conflittualità tra esercizio dei diritti IP e principi di diritto antitrust.

¹³ Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Consiglio, del 17 Dicembre 2012 (G.U.U.E. 31 dicembre 2012, L 361, p. 1 ss.) sulla creazione di una tutela brevettuale unitaria nel territorio di 26 Stati membri; Consiglio UE, accordo n° 2013/C 175/01, (G.U.U.E 20 giugno 2013), ha istituito un tribunale unificato dei brevetti, per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei ed ai brevetti europei con effetto unitario.

BIBLIOGRAFIA

ANDERMAN, *EC competition law and intellectual property in the new economy*, in *Antitrust Bulletin*, 2002, vol. 47, pp. 285 ss.

ANDERMAN, *Microsoft e il problema dell'interoperabilità*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2008, pp. 569 ss.

ANDERMAN, SCHMIDT, *EC Competition Policy and IPRs*, in *The interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy*, Cambridge, 2007, pp. 37-44.

ANDERMAN, SCHMIDT, *EU competition Law and IPRs: The regulation of innovation*, Oxford, 2011, pp. 17-15, 38, 53-57.

AREEDA, *Essential Facilities: an epithet in need of limiting principle*, in *Antitrust Law Journal*, 1990, vol. 58, pp. 841 ss.

AREZZO, *Introductory notes regarding the intersection between intellectual property rights and competition law*, in *Concorrenza e Mercato*, 2012, pp. 426- 433.

BACHES OPI, *The application of the essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights still sacrosanct?*, in *Fordham Int. Prop., Media and Entertainment Law J.*, 2001, vol. 11, issue 2, pp. 452-453.

BAI, YIJUN GE, *Crossing the Rubicon: when does IP owner become an IP abuser?*, March 8, 2016, available at <http://kluwerpatentblog.com/2016/03/08/crossing-the-rubicon-when-does-ip-owner-become-ip-abuser/>.

BAIL, JILL GE, *SEP-based Injunctions: Down But Not Out*, March 2016, available at <http://www.allenoverly.com/publications/en-gb/Pages/SEP-based-Injunctions-Down-But-Not-Out.aspx>.

BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in *Quaderni di AIDA*, 10, Milano, 2004, pp. 97-113, 130.

BETH FARMER, *Impact of China's Antitrust Law*, in *Loyola Consumer Law Review*, August 2010, vol. 23, pp. 35- 42.

BOYLE, LISTER, CLAYTON EVERETT, *Antitrust law at the federal circuit: Red light or Green at the IP_Antitrust intersection?*, in *Antitrust Law Journal*, 2001, pp. 739 ss.

BRUZZONE, *L'individuazione del mercato rilevante nella tutela della concorrenza*, in *Temi e Problemi*, a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma, 1995, p. 12.

BUTTÀ, LONGO, *Standard tecnologici e dinamiche competitive a confronto*, in *Sinergie*, 2011, pp. 261 ss.

BUXBAUM, *Measures on compulsory licensing for patent exploitation in China*, September 2012, available at <http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=166012c0-d5c7-4d4c-a3d6-37dcd0b17d99>.

CALDERINI; GIANNACCARI; GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il mulino, 2005, pp. 17-28, 82 ss.

CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 10, 41-58, 104-110, 163.

CARLTON, SHAMPINE, *An Economic Interpretation of F/Rand*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, pp. 531-545.

CARY, DEMBOWSKI, HAYES, *Antitrust implications of abuse of standard-setting*, in *George Mason Law Review*, 2008, vol.15.5, pp. 1241 ss.

CHAPATTE, *Frاند Commitments – The case for Antitrust Intervention*, in *European Competition Law Journal*, 2009, pp. 319-332.

CHIU, XIAO, *Eliminating unfair competition: Guidelines on IP-related Anti-Monopoly Issues*, October 16, 2015, available at <http://www.eurobiz.com.cn/eliminating-unfair-competition-guidelines-on-ip-related-anti-monopoly-issues/>.

COLANGELO, *Alla ricerca dell'isola che non c'è: i diritti di proprietà industriale nell'oceano antitrust*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2000, I, pp. 339 ss.

COLANGELO, *Antitrust, standard ed impegni di licenza: il caso Huawei*, in *Il foro italiano*, 2015, IV, pp. 469-477.

COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2004, I, pp. 435-457.

COLANGERO, *Il caso IMS*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2004, vol. 2, pp. 407 ss.

COLANGELO, *Il Mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, 2016, vol. 397, pp. 69, 286-292.

COLANGELO, *L'antitrust, i patent pools e le tragedie della (intellectual) property governance*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2004, pp. 54-68.

COLANGELO, *Microsoft e i vecchi dilemmi del nuovo antitrust*, in *Foro Italiano*, 2001, pp. 378 ss.

COLANGELO, PARDOLESI, *Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...)*, in *Mercato, Concorrenza e Regole*, 2015, pp. 475 ss.

COLANGELO, PARDOLESI, *Intellectual Property, standards, and antitrust: a new life for essential facilities doctrine? Some insights from the Chinese regulation*, April 4, 2016, p. 2, available at <http://ssrn.com/abstract=2758892>.

COOTER, MARKS, MNOOKIN, *Bargaining In The Shadow Of The Law: A Testable Model Of Strategic Behaviour*, in *Journal of Legal Studies*, 1982, vol. 11, pp. 225.

CORREA, *Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory licenses: Options for developing countries*, Trade-related Agenda, 1999, pp. 11-24.

COTTER, *Intellectual Property and the essential facilities doctrine*, in Antitrust Bulletin, 1999, vol. 44, pp. 221 ss.

DELRAHIM, *Forcing firms to share the sandbox: compulsory licensing of intellectual property rights and antitrust*, May 10, 2004, pp. 10 ss.

DERCLAYE, *Abuses of Dominant Position and Intellectual Property Rights: a Suggestion to Reconcile the Community Courts Case Law*, in World Competition , 2003, pp. 685 ss.

DERCLAYE, *An economic approach to what the conditions of abuse of a dominant position of copyright should be*, 2003, pp. 11- 20.

DERCLAYE, *The IMS Health decision and the reconciliation of copyright and competition law*, in European Law Review, 2004, pp. 687 ss.

DERCLAYE, *The IMS Health Decision: A Triple Victory*, in World Competition, 2004, pp. 402 ss.

DEVLIN, *Standard-Setting and the Failure of Price Competition*, in Nyu. Ann. Surv. Am. Law, 2009, vol. 65, pp. 217-236.

DREXL, *Abuse of Dominance in Licensing and Refusal to License: A 'More Economic Approach' to Competition by Imitation and to Competition by Substitution*, in European Competition Law Annual 2007: The Interaction between Competition Law and Intellectual Property Law, Hart Publishing, Oxford/Portland Oregon, 2007, pp. 647.

DREXL, *Ims Health and Trinko – Antitrust Placebo for Consumers Instead of Sound Economics in Refusal-to Deal Cases*, in IIC, 2004, pp. 788.

EMCH, HOU, *Antitrust Regulation of IPRs: China's First Proposal*, CPI Asia Column, August 14th, 2014, p. 2.

EZRACHI, *Competition law enforcement and refusal to license: the changing boundaries of Article 102 TFUE*, in Intellectual Property and Competition Law: new frontiers, (ed.) Steven Anderman and Ariel Ezrachi, 2011, cap. 5 e 7.

FABRIZZI, *I rapporti tra diritto Antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, estratto del Dizionario sistematico del Diritto della Concorrenza, L.F.PACE (a cura di), 2013, pp. 129 ss.

FACEY, ASSAF, *Monopolization and abuse of dominance in Canada, the United States and the European Union: a survey*, in Antitrust Law Journal, 2002, pp. 559 ss.

FARRELL, *Arguments for weaker intellectual property protection in network industries*, in StandardView, 1995, vol. 3, pp. 46 ss.

FARREL, HAYES, SHAPIRO, SULLIVAN, *Standard setting, Patents, and Hold-up*, in Antitrust Law Journal, 2007, vol. 74, pp. 603-635.

FARREL, SALONER, *Standardization, Compatibility and Innovation*, in Rand Journal of Economics, 1985, pp. 70.

FINE, *Ndc/Imis: in Response to Professor Korah*, in *Antitrust Law Journal*, 2002, vol. 70, pp. 247 ss.

FLORIDIA, CATELLI, *Diritto Antitrust - Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante*, ed. Ipsoa, 2003, pp. 308-312.

FORRESTER, *Compulsory Licensing in Europe: a Rare Cure to Aberrant National Intellectual Property Rights?*, disponibile all'indirizzo <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020522forrester.pdf>.

FORRESTER, *Magill, a famous victory? Third party access to intellectual property right*, in *Intellectual Property Law and Policy*, 1998, pp. 35 ss.

FRIDDEN, *Recent development in EEC intellectual property law: the distinction between existence e exercise revisited*, in *Common Law Review*, 1989, pp. 193-209.

FRIGNANI, WAELEBROECK, *Disciplina della concorrenza nella CEE*, UTET, 1996, pp. 241, 723-724.

FROEB, SHOR, *Innovators, Implementers, and two-sided Hold-up*, in *The Antitrust Source*, Aug. 2015, available at <http://www.mikeshor.com/research/antitrust/antitrustsource.pdf>.

FROHLICH, *Report-Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents, incl. FRAND-defence in patent infringement proceedings*, di AIPPI Special Committee on Patents and Standards, marzo 2014, p. 3

GAMBINO, *La protezione degli interessi dei consumatori tra IP e concorrenza (con spunti dal caso Microsoft)*, AIDA, 2007, pp. 172 ss.

GANGLMAIR, FROEB, WERDEN, *Patent Hold up and Antitrust: How a well-intentioned rule could retard innovation*, in *Ind. Econ*, 2012, vol. 60, pp. 249.

GERADIN, *Limiting the scope of Article 82: what can the EU learn from the U.S. Supreme court's Judgment in Trinko in the wake of Microsoft, IMS, and Deutsche Telekom?*, in *Common Market Law Review*, 2004, pp. 1530.

GERADIN, BROOKS, *Taking contracts seriously: the meaning of the voluntary commitment to license essential patents on Fair and Reasonable terms*, in S. Anderman e A. Ezrachi, *Intellectual Property and Competition Law: New Frontiers*, 2011, Oxford University Press.

GERADIN, RATO, *Can Standard-setting lead to exploitative abuse? A dissonant view on Patent Hold-up, royalty stacking and meaning of FRAND*, pp. 2, 101-118, disponibile su <http://ssrn.com/abstract=946792>.

GERBER, *Constructing Competition Law in China: The Potential Value of European and U.S. Experience*, *Washington University Global Studies Law Review*, 2004, pp. 315-316.

GHIDINI, *Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2005, pp. 247- 258.

GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato, concorrenza e regole*, 2005, pp. 246 ss.

GHIDINI, FALCE, *Intellectual Property on Communication Standards: balancing innovation and competition through the Essential Facilities Doctrine*, in *Diritto d'Autore*, 2001, pp. 315 ss.

GIAMPAOLINO, *Misuse degli ip rights*, in *AIDA*, 2013, pp. 240 ss.

GIANNACCARI, *Il caso Microsoft (Europeo)*, in *Mercato concorrenza e Regole*, 2004, pp. 417 ss.

GIANNACCARI, *Standard e Protocolli, al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2004, pp. 21, 42-46.

GIANNACCARI, GRANIERI, *Standardization, Intellectual Property Rights and the Evolution of the Information Industry in Europe*, 2003, disponibile su www.fondazionerosSELLI.it/DocumentFolder/Key_Wireless.doc.

GITTER, *The conflict in the European community between competition law and intellectual property rights: a call for legislative clarification of the Essential Facilities Doctrine*, in *American Business Law Journal*, vol. 40, pp. 240-262.

GLAZER, *The IMS Health case: a U.S. perspective*, in *Geo. Mason L. Rev*, 2006, pp. 1197 ss.

GOVAERE, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights*, in *European Competition Law*, London, 1996, par. 8.71.

GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, pp. 138 ss.

GRANIERI, *Evoluzione del diritto statunitense sulla tutela brevettuale e profili di contrasto con le dinamiche concorrenziali*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2003, vol. I, pp. 29 ss.

GRANIERI, *Proprietà intellettuale e Concorrenza: convergenza finalistica e "liasons dangereuses"*, in *Foro Italiano*, 2003, vol. 10, pp. 194 ss.

GRANIERI, *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, in *Diritto Industriale*, 2005, vol. 5, pp. 505 ss.

GRANIERI, PARDOLESI, *Licenza obbligatoria ed Essential Facilities nell'Antitrust comunitario*, 2004, pp. 4-7.

GRANIERI, RENDA, *Innovation Law and Policy in the European Union: Towards Horizon 2020*, Springer Science & Business Media, 2012.

GRIPPIOTTI, *Il caso Magill. Diritto d'autore e abuso di posizione dominante*, in *Il diritto d'autore*, 1995, pp. 460-465.

HALL, *Business Method Patents, Innovation, and Policy*, NBER Working Paper n. W9717 (2003), in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=410644.

HAN, K.LI, *Huawei v. InterDigital: China at the Crossroads of Antitrust and Intellectual Property, Competition and Innovation*, *Competition Policy International Asia Column*, Nov. 28, 2013, available at <https://www.competitionpolicyinternational.com/huawei-v-interdigital-china-at-the-crossroads-of-antitrust-and-intellectual-property-competition-and-innovation/>.

HARRIS, WANG, COHEN, Y. ZHANG, EVRAD, *Anti-monopoly law and practice in China*, Oxford University Press, 2011.

HATZOUPOULOS, *Note to Case C-418/01, IMS Health GmbH v. NDC Health GmbH*, in *Common Market Law Review*, 2004, pp. 1613 ss.

HEINEMANN, *International Antitrust and Intellectual Property*, in *Intellectual Property and Free Trade Agreements*, ed. by HEATH, KAMPERMAN, SANDERS, Oxford-Portland, 2007, pp. 261 ss.

HELLER, *The Tragedy of Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, in *Harvard Law Review*, 1998, vol. 111, pp. 621 ss.

HOVENKAMP, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, editor Aspen Publishers Online, 2014, cap. 47.3.

HOU, *Antitrust Regulation of intellectual property rights in China*, 2015, p. 10, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2648736.

HUANG, XIAO-RU WANG, ZHANG, *Essential Facilities Doctrine and its application in intellectual property space under China's Antimonopoly Law*, in *George Mason Law Review*, 2015, vol. 22, pp. 11-21.

HUIHUI, *Introduction to the fourth revision of Chinese patent law*, in *China patents & Trademarks*, n. 3, 2015, pp. 59-65.

IAN HARVEY, *Do intellectual property rights stimulate or threaten innovation?*, June 11, 2014 available at <http://europesworld.org/2014/06/11/do-intellectual-property-rights-stimulate-or-threatenininnovation/#.V1erC6vxZqN>.

IAN MCEWIN, *Intellectual Property, Competition Law and Economics in Asia*, Bloomsbury Publishing, 2011, pp. 1-8.

J. NIE, K. LIDA, *The Enforcement of Intellectual Property Rights in China*, edited by Cameron May, 2006, pp. 178 ss.

JACOBS, ZHANG, *China's Approach to Compulsory Licensing of Intellectual Property Under Its Anti-Monopoly Law*, in *Competition Policy International (CPI)*, autumn 2010, vol. 6, n. 2, , <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f2708ad9d62634c6c40ad/JacobsZhang.pdf>, pp. 181-198.

JIANG, *China and EU Antitrust Review of Refusal to License IPR*, Maklu publishers, 2015, pp. 17, 243-245.

JONES, *Licensing in China: the new Anti-Monopoly Law, the Abuse of IP Rights and Trade tensions*, 2008, pp. 2 ss., available at <http://www.lesi.org/les-nouvelles/les-nouvelles-online/2008/june-2008/2011/08/05/licensing-in-china-the-new-anti-monopoly-law-the-abuse-of-ip-rights-and-trade-tensions>.

KATZ, SHAPIRO, *Network externalities, competition and compatibility*, in *American Economics Review*, 1985, vol. 75, pp. 424 ss.

KEELING, *Intellectual Property Rights in EU Law*, Vol. I, Oxford, 2003, pp. 52, 380.

KELLERBAUER, *The new enforcement priorities: a more economic approach?*, in European competition law review, 2010, pp. 183 ss.

KOBAYASHI, WRIGHT, *Intellectual Property and standard setting*, in George Mason University Law and Economics, 2010, p. 11.

KOBAYASHI, WRIGHT, *The limits of Antitrust and Patent Holdup: A Reply to Cary*, in Antitrust Law Journal, 2012, vol. 78, pp. 505 ss.

KORAH, *The interface between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, in Antitrust Law Journal, 2001, vol. 68, pp. 801 ss.

KOREN W.WONG, ERVIN, *Antitrust and IP in China: Quo Vadis?*, in ABA Spring Meeting 2015, April 16, 2015, p. 7.

KWOK, *A new approach to resolving refusal to licence intellectual property rights disputes*, in World Competition, 2011, pp. 260 ss.

LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in California Law Review, 2002, vol. 90, pp. 1889-1891, 1967.

LEMLEY, SHAPIRO, *A Simple Approach To Setting Reasonable Royalties For Standard-Essential Patents*, in Berkeley Technology Law Journal, 2013, vol. 28 Issue 2.

LEVI, *Rifiuto di fornire, licenza obbligatoria, dottrina dell'essential facility e monopoly leveraging nel diritto antitrust*, in Riv. Dir. Ind, 1996, II, pp. 189-203.

LIMIN CHEN, WILL WANG, JIMMY CHEN, *Seeking Injunctions for Standard Essential Patents in China*, March 2016, available at <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d2c6e034-3544-4b6e-bb29-55be99235ffe>.

LIVDAHL, LI, SHENG, *'China: China's Supreme Court Issues Its First Judicial Interpretations On Anti-Monopoly Law Suits'* (2012) Paul Hastings LLP available at <http://www.mondaq.com/x/181928/Antitrust+Competition/Chinas+Supreme+Court+Issues+Its+First+Judicial+Interpretations+On+AntiMonopoly+Law+Suits>.

LUGINBUEHL, GANEA, *Patent Law in greater China*, Edward Elgar Publishing, 29 agosto 2014, pp. 354 ss.

LUNDQVIST, *The interface between Competition Law and Standard Essential Patent-Some early comments on the Huawei case*, p. 5.

MADERO, BANASEVIC, *Standards and Market Power*, in Antitrust Chron, 2008, p. 1, disponibile online al sito: www.competitionpolicyinternational.com/file/view/5330.

MAHRA, MENG, *Essential facilities with Chinese characteristics: a different perspective on the conditional compulsory licensing of intellectual property*, in Journal of Antitrust Enforcement Advance Access published June 24, 2015, p. 9.

MARQUARDT, LEDDY, *The Essential Facilities Doctrine and intellectual property right: a response to Pitofsky, Patterson, and Hooks*, in Antitrust Law Journal, 2002, vol. 70, pp. 847 ss.

MAUGERI, *Standardization and Italian Law of Contracts: FRAND Commitments*, in osservatorio del diritto civile e commerciale, Il Mulino, 2014, 1, pp. 99-110.

MAUGERI, GITTI, NOTARI, *I contratti per l'impresa. I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 57 ss.

MAUME, *Huawei ./ ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, in Queen Mary Journal of Intellectual Property, Vol. 6 No. 2, p. 224.

MELI, *Rifiuto di contrarre e tutela della concorrenza del diritto antitrust comunitario*, ed Giappichelli, pp. 72, 203 ss.

MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE ai conflitti su licenze a diritti di proprietà intellettuale*, in Orizzonti del Diritto Industriale, 2014, pp. 7 ss.

MERCURIO, *The Protection and Enforcement of Intellectual Property in China since Accession to the WTO: Progress and Retreat*, in China perspective, 2012, n. 1, pp. 24 ss, available at <http://ssrn.com/abstract=2152429>.

MERTIKOPOULOU, *DG Competition's Discussion Paper on the application of article 82 EC to exclusionary abuses: the proposed economic reform from a legal point of view*, in European competition law review, 2007, pp. 241 ss.

MEZZETTI, *Diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: da Magill a Microsoft*, in il Diritto Industriale, 2008, vol. 3, pp. 246 ss.

MICHEL, *Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent Remedies Law*, in Antitrust Law Journal, 2011, vol. 77, pp. 889-90.

MUELLER, *InterDigital Sues Huawei, ZTE and Nokia Over 3G Patents*, Foss Patents, Jul. 26, 2011, available at <http://www.fosspatents.com/2011/07/interdigitalsues-huawei-zte-and-nokia.html>.

MÜLLER, RODENHAUSEN, *The Rise and Fall of the Essential Facility Doctrine*, in European Competition Law Review, 2008, pp. 310 ss.

MURPHY, *The conflict in licensing between Property Rights and the Antitrust regime*, available at <http://www.hg.org/article.asp?id=36654>.

MUSELLI, *Brevetti essenziali e Antitrust: False Frand or True Enemy? – Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in Concorrenza e Mercato, 2015, pp. 509-526.

N. BUSH, *Constraints on convergence in Chinese antitrust*, the Antitrust Bulletin, 2009, vol. 54, n. 1, p. 96.

NARI LEE, NIKLAS BRUUN, MINGDE LI, *Governance of Intellectual Property Rights in China and Europe*, Edward Elgar Publishing, 29 gen 2016, pp. 250 ss.

NASCIMBENE, *Diritto d'autore e abuso di posizione dominante: i rapporti (difficili) tra proprietà intellettuale e disciplina antitrust*, in Foro italiano, 2002, IV, pp. 338 ss.

NING, *Antitrust litigation in China*, July 17, 2013 available at <http://www.kingandwood.com/article.aspx?id=antitrust-litigation-in-china-03-china-bulletin-2009&language=en>.

NING, PENG, *What is the role of Antitrust enforcement agency in compulsory licensing?*, posted in Antitrust & Competition, November 21, 2012, available at <http://www.chinalawinsight.com/2012/11/articles/corporate/antitrust-competition/what-is-the-role-of-an-antitrust-enforcement-agency-in-compulsory-licensing/>.

OHLHAUSEN, *Antitrust Enforcement In China – What Next?*, at the Second Annual GCR Live Conference, New York, September 16, 2014, pp. 9-12.

OSTI, *Il sogno regolatore genera mostri*, in Mercato Concorrenza e Regole, 2001, p. 1.

PARDOLESI, GRANIERI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in Rivista di diritto industriale, 2004, II, pp. 323 ss.

PARDOLESI, GRANIERI, *Proprietà intellettuale e Concorrenza: convergenza finalistica e "liaisons dangereuses"*, in Foro Italiano, 2003, vol. 10, pp. 193 ss.

PARDOLESI, GRANIERI, *Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell'era digitale*, in Mercato, Concorrenza e Regole, 2001, pp. 7 ss.

PARDOLESI, RENDA, *Kill Bill Vol. 2*, in Mercato Concorrenza Regole, 2007, pp. 575 ss.

PERITZ, *The Rule of Reason in antitrust law: property logic in restraint of competition*, Competition of Law, ed. Rosa Greaves, 2003, pp. 285 ss.

PEYRAT, *China's Standardization Strategies*, in ParisTech, available at <http://www.paristechreview.com/2012/10/09/china-standardization/>.

PING, *On Standardization in China*, TALKSTANDARDS, Aug. 16, 2010, available on <http://www.talkstandards.com/on-standardization-in-china/>.

PISERA', *Essential Facilities Doctrine e i Diritti di Proprietà Intellettuale: il caso Bayer Cropscience*, in Concorrenza e Mercato, 2014, pp. 699 ss.

PITOFISKY, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, in Berkeley Technology Law Journal, 2001, vol. 16, pp. 535-547.

PITOFISKY, PATTERSON, HOOKS, *The essential facilities doctrine under U.S. antitrust law*, in Antitrust Law Journal, 2002, pp. 443 ss.

QING, PENG, in *Interpretation of New Anti-monopoly Provisions in the Field of Intellectual Property Rights : a Corporate Compliance Perspective*, p .7.

RAGUSA, S. Sam LI, *Antitrust Scrutiny in China of FRAND Committed Standard Essential Patents*, in the AIPLA Antitrust News, April 2015, p. 9; Liyang HOU, *Antitrust Regulation of Intellectual Property Rights in China*, p. 6-7, available at <http://ssrn.com/abstract=2648736>.

RAMIREZ, *Standard-Essential Patents and Licensing: An antitrust enforcement*, 8th Annual Global Antitrust enforcement Symposium, Washington, Sept. 10, 2014.

RATLIFF, RUBINFELD, *The use and threat of injunctions in the RAND context*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, pp. 1-22.

REUTERS, *SEP or not SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, 2016, issue 1, pp. 33-38.

RICOLFI, *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2001, p. 173.

ROSSI, *Antitrust e teoria della giustizia*, in *Rivista delle Società*, 1995, p. 14.

ROSSI, *Proprietà intellettuali e regole antitrust nella storia del diritto USA*, in *AIDA* 2013, pp. 123 ss.

SCHUMPETER, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York, 1942.

SCUFFI, *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e Mercato*, 2005, pp. 487-488.

SHAPIRO, *Systems Competition and Network effects*, in *J. Econ. Persp.*, 1994, vol. 8, pp. 93 ss.

SHERER, *Schumpeter and plausible capitalism*, in *Journal of Economic Literature*, 1992, vol. 30, pp. 1416 ss.

SIDAK, *The meaning of Frand, Part I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, pp. 975-976, 996-997.

SIDAK, *The meaning of Frand, Part II: Injunctions*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2015, vol. 11, pp. 214-219.

SIRAGUSA, BERETTA, *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1999, pp. 260 ss.

SOKOL, ZHENG, *FRAND in China*, Feb. 3, 2014, p. 35, available at <http://ssrn.com/abstract=2335664>.

TAVASSI, *Diritti della proprietà industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana*, in *Rivista di diritto industriale*, 1997, vol. I, pp. 150-153.

TAYLOR, *Standard Setting: a Growing Morass*, in *Intellectual Property Antitrust*, 2002, pp. 551 ss.

TESAURO, *Diritto dell'Unione Europea*, Cedam, settima ed., p. 686.

TIAN, *The impact of the Chinese Antimonopoly law on IP commercialization in China & general strategies for technology-driven companies and future regulators*, in *Duke Law and Technology Review*, 2010, vol. 4, pp. 5 ss.

TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina: percorsi normativi in un sistema in transizione*, Giappichelli editore, 2° ed, 2014, pp. 41 ss.

TOM, NEWBERG, *Antitrust and Intellectual Property: From Separate sphere to Unified field*, in *Antitrust Law Journal*, 1997, vol. 66, pp. 167 ss.

TREACY, LAWRENCE, *FRANDly Fire: Are Industry Standard Doing More Harm Than Good?*, in *JIPLP*, 2008, vol. 3(1), pp. 22 ss.

TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, London, 2002, pp. 308-312; pp. 457-575, 806-815, pp. 856-857.

TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, OUP Oxford, 2013, p. 365.

TORTI, *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, Routledge, 2015.

TURNEY, *Defining the limits of the EU essential facilities doctrine on Intellectual Property Rights: the primacy of securing ptional innovation*, in *Northwestern journal of technology and intellectual property*, 2005, vol. 3, issue 2, pp. 186 ss.

UBERTAZZI, MARCHETTI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova, 2004, pp. 22 ss.

VAN KERCKHOVE, *Magill: a refusal to license or a refusal to supply*, in *Copyright World*, 1995, pp. 26 ss.

VINJE, *The Final Word on Magill*, in *European Intellectual Property Review*, 1995, pp. 297-301.

WAH CHIN, *Intellectual Property Rights and Antitrust in China*, January 2015, Chapter 5, pp. 309 ss, available at <http://ssrn.com/abstract=2645171>.

WRIGHT, SSOs, *F/Rand, and Antitrust: Lessons from the Economics of Incomplete Contracts*, in George Mason University School of Law, 12 settembre 2013.

XIAOYE WANG, *Anti-monopoly law in the compulsory licensing of IP*, in *The evolution of China's Anti-Monopoly Law*, Chapter 14, pp. 217-229.

XIAOYE WANG, *Issue Surrounding the Drafting of China's Anti-Monopoly Law*, Washington University Global Studies Law Review, January 2004, vol. 3, issue 2, p. 293-295.

Y. NGA MAN, *Intellectual property law and competition law in China-Analysis of the current framework and comparison with the EU approach*, in *Institute of Advanced Legal Studies Law Review*, 2014, vol. 1, issue 2, available at <http://journals.sas.ac.uk/lawreview/article/view/2082>.

YANG, *The development of intellectual property in China*, *World Patent Information*, 2003, p. 25.

YEE WAH CHIN, *Intellectual Property Rights and Antitrust in China*, January 2015, Chapter 5, pp. 309 ss, available at <http://ssrn.com/abstract=2645171>.

YIN, OUYANG, *China's SAIC issues Competition rules regulating abuse of intellectual property rights*, *Morrison & Foerster*, April 24, 2015.

YUANSHI, *Anti-Monopoly provisions in the field of the Intellectual Property Rights in China: disputes and solutions*, *Competition Law & Antitrust*, in *China Patents & Trademarks*, 2016, N. 1, pp. 73 ss.

ZHAN HAO, SONG YING, SEPs and Application Boundary of the Anti-monopoly Law of China, in Anjie Law Firm, February 2016, available at http://en.anjielaw.com/jobs_detail/newsId=359.html.

ZHOU, *New Chinese Rules on Abusing IPRs: What Does It Mean for the Exercise of IPRs after the Qualcomm Case?*, in *World Competition Law and Economics Review*, 2015, pp. 596-610.

ZHOU, XI LIAO, BARTH, *Antitrust Enforcement with Respect to Intellectual Property in China*, in *Competition Policy International (CPI)*, 2015, p. 7; Cina – *Nuove Norme in Materia di Diritti di Proprietà Intellettuale e Antitrust*, in *Chiomenti Studio Legale- Newsletter Asia*, August, 2015, pp. 3-7.

ZHU, HARRIS, *China's new rules on antitrust and intellectual property intersected issues*, in *Lexology*, May 8, 2015, available at <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b63d5989-c862-4541-b7e0-2a22e2f52052>.

ZAGATO, *Magill, lo scioglimento di un arcano*, in *AIDA, Annuali Italiani di Diritto d'Autore*, 1995, pp. 267-280.

CONFERENZE

EU-China Seminar on Online IP Protection & E-commerce Business to Business Exchange, June 2, 2016, held in Beijing.

International Antitrust Enforcement: Progress Made - Work To Be Done, at 41st Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, September 12, 2014, available at <https://www.justice.gov/atr/file/517736/download>.

Key Issues regarding China's Antimonopoly Legislation, remarks presented to the International Seminar on Review of Antimonopoly Law, Hangzhou, China, 19 May 2006, available at <http://www.justice.gov/atr/public/speeches/217612.htm>.

NORMATIVE EUROPEE

Accordo TRIPs - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - (“Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”) 15 aprile 1994, ratificato dall'Italia con l. 29 dicembre 1994, n. 747 (Gazz. Uff. 10 gennaio 1995, n. 7 Suppl. ord. n. 1).

Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 6, 1995.

Comunicazione della Commissione sulla Definizione di Mercato Rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza, in G.U.C.E. 9 dicembre 1997, C 372.

DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses, 19 dicembre 2005, disponibile sul sito internet <http://www.europa.eu>.

Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, G.U.C.E. C 11 del 14.1.2011.

Codice della Proprietà Industriale, Decreto Legislativo, 10/02/2005 n° 30, G.U. 04/03/2005.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), firmato il 13 dicembre 2007 (G.U. n. C 326 del 26/10/2012).

NORMATIVE CINESI

Anti-Monopoly Guideline on Abuse of Intellectual property rights, NDRC, December 31, 2015, available at <http://uschinatradevar.com/files/2016/01/IPR-Guideline-draft-20151231-EN.pdf>.

Anti-Monopoly Law of the People's Republic of China, (*Zhonghua Renmin Gongheguo Fan Longduan Fa* - 中华人民共和国反垄断法), Presidential Order No. 68, promulgated by the Standing Comm. Nat'l People's Cong., Aug. 30, 2007, effective Aug. 1, 2008, Translation available by subscription at <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=6351&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=%B7%B4%C2%A2%B6%CF%B7%A8>.

Antitrust Law Enforcement Guidelines for Abuse of Intellectual Property Rights (the Seventh Version), SAIC, dated February 2, 2016 available at http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/qt/fld/201602/t20160204_166506.html.

Contract Law of the People's Republic of China, adopted and came into force in 1999, translation available at <http://lawinfochina.com/display.aspx?id=6145&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword=%ba%cf%cd%ac%b7%a8>.

Measures for Patent Compulsory Licensing, SIPO Order No. 64 (promulgated by the State Intellectual Property Office, Mar. 15, 2012, effective May 1, 2012), available at http://www.sipo.gov.cn:8080/zwgs/ling/201203/t20120319_654876.html

Outline of the National Intellectual Property Strategy, the State Council of the People's Republic of China, 5 June 2008, available at http://english.gov.cn/2008-06/21/content_1023471.htm.

Patent Law - *Zhuanli Fa* (专利法) (promulgated by the Standing Comm. Nat'l People's Cong., Mar. 12, 1984, effective Apr. 1, 1985) as amended in 2008, effective 2009, available at http://www.gov.cn/flfg/2008-12/28/content_1189755.htm.

Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights for the Purpose of Eliminating or Restricting Competition (SAIC IPRs Regulation) was released by SAIC on April 7, 2015, and it became

effective on August 1, 2015, available (in Chinese and English) at http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/fld/201504/t20150413_155103.html.

Provisions on the Administration of National Standards Involving Patents (Interim) (国家标准涉及专利的管理规定(暂行)(征求意见稿), Draft for Public Comments, Dec. 19, 2012, available at <http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/origin/opinion20121217.pdf> (in Chinese).

Standardization Law of the People's Republic of China (中华人民共和国标准化法), promulgated by the Standing Comm. Nat'l People's Cong., Dec. 29, 1988, effective Apr. 1, 2009, available at <http://www.ciac.sh.cn/newsdata/news14876.htm>.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Commissione, *Magill TV Guide/IPP, BBC e RTE*, caso IV/31.851, 21 dicembre 1988.

Commissione, *Microsoft*, caso COMP/C-3/37.792, 24 marzo 2004.

Commissione europea, *Motorola*, caso COMP/39985, 2 aprile 2012.

Commissione, *NDC Health/IMS Health*, caso COMP D3/38.044, 3 Luglio 2001.

Commissione europea, *Qualcomm*, caso COMP/39247, 1 ottobre 2007.

Commissione europea, *Rambus*, caso COMP/38.636, 9 dicembre 2009.

Commissione europea, *Samsung*, caso COMP/39939, 30 gennaio 2012.

Corte di giustizia, *AB Volvo c. Erik Veng*, causa 238/87, in Racc. 1988, 6211, 5 ottobre 1988.

Corte di giustizia, *CICRA e altri c. Renault*, causa 53/87, in Racc. 1988, 6039, 5 ottobre 1988.

Corte di giustizia, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commissione*, causa C-241/91 P e C-242/91 P, 6 aprile 1995.

Corte di giustizia, *IMS Health c. NDC Health*, causa C-418/01, in Racc. 2004, I-5039, 29 aprile 2004.

Corte di giustizia, *Oscar Bronner GmbH & Co. KG c. Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG e a.*, causa C-7/97, in Racc. 1998, I-7791, 26 novembre 1998.

Tribunale di primo grado, *Microsoft e altri c. Commissione delle Comunità europee e altri*, causa T-201/04, in Racc. 2007, II-3601, 17 settembre 2007.

Tribunale di primo grado, *Tiercé Ladbroke SA c. Commissione delle Comunità europee*, causa T-504/93, in Racc. II, 923, 12 giugno 1997.

GIURISPRUDENZA CINESE

Hitachi Metals v. Ningbo companies, December 18, 2015.

Qualcomm. NDRC (2015) Nr.1, February 9, 2015.

Shenzhen Intermediate People's Court, Huawei v. InterDigital, Feb. 4, 2013, [2011] Shen Zhong Fa Zhi Min Chu Zi No. 857; and No. 858; and *Guangdong High People's Court, Huawei v. InterDigital*, Oct. 16, 2013, [2013] Yue Gao Fa Min San Zhong Zi No. 305 and *Guangdong High People's Court, Huawei v. InterDigital*, Oct. 21, 2013, [2013] Yue Gao Fa Min San Zhong Zi No. 306.