

Matricola n. 0000688741

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA**

***STANDARD ESSENTIAL PATENTS* E LICENZE
FRAND: ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO
TRA DIRITTO ANTITRUST E DIRITTI DI
PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

Tesi di laurea in DIRITTO COMMERCIALE

Relatore

Prof. Francesco Vella

Presentata da

Camilla Cristalli

**Sessione Unica
Anno Accademico 2017/2018**

Indice

INTRODUZIONE.....	5
--------------------------	----------

CAPITOLO PRIMO

Proprietà industriale e diritto antitrust: distinzione non conflitto

1. Ricostruzione del rapporto tra la disciplina della proprietà industriale e la normativa antitrust.	9
1.1 I presupposti economici della disciplina antitrust	9
1.2 Il processo innovativo e il ruolo dei diritti di proprietà intellettuale	24
2. La disciplina europea della concorrenza in relazione ai diritti di proprietà industriale	33
2.1 Le fonti del diritto europeo della concorrenza e il loro coordinamento con le disposizioni in tema di proprietà industriale	33
2.2 Gli obiettivi sottostanti le regole di concorrenza nel Trattato	39
3. Uso ed abuso dei diritti di proprietà industriale.....	46
3.1 L'articolo 101 e la concessione di licenze	46
3.2 L'articolo 102 e il <i>refusal to deal</i> : dalla "essential facilities doctrine" alle "circostanze eccezionali"	54

CAPITOLO SECONDO

L'industria delle telecomunicazioni ed il ruolo degli standard

1. Rilevanza e natura degli standard tecnologici	70
1.1 Il valore della standardizzazione	70
1.2 Tipologie di standard.....	79
1.3 Profili economici della standardizzazione	85
2. Gli organismi di normazione ed il loro funzionamento.....	89
2.1 Gli organismi di normazione nel mercato globale.....	89
2.2 Tipologie di organismi di normazione: <i>standard setting organizations</i> e consorzi.....	91
2.3 Valutazione degli accordi di normazione alla luce del diritto comunitario della concorrenza.....	99

3. I diritti di proprietà industriale nel contesto di tecnologie standardizzate: <i>standard essential patents</i>	101
3.1 Effetto <i>lock-in</i> derivante dall'inclusione di tecnologie proprietarie all'interno di standard.....	102
3.2 <i>Patent hold-out</i> e <i>patent hold-up</i>	106
4. La gestione delle privative negli organismi di normazione: le <i>policies</i> in tema di proprietà intellettuale	113
4.1 L'obbligo di <i>disclosure</i>	115
4.2 L'impegno di contrattare termini FRAND.....	118
5. Violazione degli obblighi FRAND e rimedi: <i>FRAND commitments</i> e disciplina contrattuale	126

CAPITOLO TERZO

Applicazione giurisprudenziale degli obblighi FRAND

1. La Corte di Giustizia Europea in <i>Huawei v ZTE</i>	133
1.1 I fatti.....	134
1.2 L'interpretazione dei giudici europei.....	137
1.3 <i>Open questions</i>	141
2. La High Court of Justice inglese in <i>Unwired Planet v Huawei</i>	143
2.1 I fatti.....	145
2.2 L'esecutività degli obblighi FRAND come obbligazioni contrattuali	148
2.2.1 Le corti tedesche e la natura degli impegni FRAND.....	153
2.2.2 Una prospettiva transatlantica: le corti nord americane nell'interpretazione degli obblighi FRAND.....	154
2.3 Valutazione dei profili di diritto antitrust.....	156
2.3.1 Contenzioso prematuro	158
2.3.2 Imposizione di <i>royalties</i> eccessive	163
2.3.3 Licenze pacchetto o <i>bundled licences</i>	168
2.4 Interpretazione del requisito di non discriminazione dell'impegno FRAND.....	169
2.5 Concessione di licenze globali: un invito al forum shopping?.....	172

CONCLUSIONI	179
--------------------------	------------

BIBLIOGRAFIA	181
---------------------------	------------

INTRODUZIONE

L'interfaccia tra proprietà intellettuale e diritto antitrust è da sempre fonte di accessi e – talvolta – contrastanti dibattiti. La disciplina del diritto della proprietà intellettuale, infatti, è costantemente tesa tra esigenze protezionistiche e principi concorrenziali: la necessità, da un lato, di garantire la remunerazione degli investimenti in ricerca e sviluppo e quella, dall'altro, di salvaguardare l'impostazione concorrenziale del mercato. Tale dialettica verrà valutata, nel presente lavoro, alla luce delle problematiche poste dai brevetti *standard essential*, che dimostrano, ancora una volta, come tale dibattito sia lontano dall'essere concluso. Infatti, il tema dell'utilizzo strategico della proprietà intellettuale trova oggi nuova linfa nei processi di standardizzazione, ponendo nuovi interrogativi circa i limiti ed il ruolo che il diritto antitrust è chiamato a svolgere e riaprendo vecchi scenari in merito alle rispettive aree di competenza della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza.

Il fenomeno della standardizzazione ha assunto negli ultimi anni un'importanza sempre più significativa. Quello degli standard è un fenomeno globale e pervasivo, che interessa tutti i settori nei quali emergono esigenze di compatibilità e interoperabilità. Gli standard, infatti, sono considerati tra i principali fattori che governano l'economia moderna. In una economia globalizzata, quale è la nostra, sottrarsi allo standard non può che essere l'opzione perdente. Ecco, dunque, che le contraddizioni tipiche della dialettica proprietà intellettuale/concorrenza emergono in maniera significativa nell'ambito della standardizzazione. Esistono, infatti, significativi profili di contatto tra la disciplina dei diritti di esclusiva e le norme poste a presidio della concorrenza: non soltanto il diritto sulla tecnologia comporta la facoltà di sfruttarla e commercializzarla, ma anche quello, più pericoloso, di controllare il mercato dei prodotti che della tecnologia stessa fanno applicazione. Nondimeno, la definizione di uno

standard è, di per sé, escludente, nel senso che la scelta delle norme comporta l'esclusione dal mercato di qualsiasi alternativa. Gli standard sono infatti in grado di erigere vere e proprie barriere per le tecnologie alternative, conferendo al tempo stesso alla tecnologia incorporata in essi un valore economico aggiuntivo: in altre parole, il valore *ex post* del brevetto è decisamente superiore a quello *ex ante*. Data l'importanza e il ruolo svolto dallo standard è facile comprendere come l'attività di definizione di esso si presi a divenire terreno per situazioni di *hold up*, ovvero di utilizzo strategico dell'istituto brevettuale (e della proprietà intellettuale più in generale). Dunque, prevenire lo sfruttamento strategico dei diritti di privativa da parte dei titolari è essenziale per incentivare gli investimenti, promuovere l'innovazione e stimolare la concorrenza. A tal fine, le organizzazioni di normazione hanno delineato soluzioni alternative: l'impegno a concedere una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) rappresenta, finora, il risultato più significativo. Tuttavia, nonostante le numerose *policies* degli organismi di standardizzazione, la concessione di licenze di brevetti *standard essential* è ancora – largamente – problematica. Tale difficoltà è acuita dal fatto che le controversie relative ai brevetti essenziali hanno assunto un carattere globale, con il risultato di un proliferare di decisioni diverse - e talvolta contrastanti - a seconda del luogo e del contesto giuridico.

In tale panorama, la decisione dell'Alta Corte britannica nella causa *Unwired Planet v Huawei* deve essere accolta con entusiasmo. Il 5 aprile 2017 la Corte inglese ha emesso la prima decisione in materia di tecnologie standardizzate a seguito degli orientamenti forniti dalla Corte di giustizia europea nella causa *Huawei v ZTE*. La Corte inglese ha delineato una guida operativa per i partecipanti al mercato dei brevetti *standard essential*, riformulando il concetto di FRAND. L'approccio tenuto dalla Corte pare finalizzato a risolvere molte delle questioni che hanno finora impedito all'obbligo FRAND di esprimere tutto il suo potenziale. La logica alla base

delle conclusioni raggiunte dal giudice Birss ha origine in un approccio commerciale e pragmatico: finché il processo di negoziazione non è del tutto pregiudicato, non sarà necessario far ricorso al diritto della concorrenza.

Il presente lavoro tenterà, dunque, di valutare i termini entro i quali analizzare il rapporto tra diritti di privativa e regole di concorrenza nel quadro della standardizzazione. In particolare, si tenterà di trarre qualche conclusione circa le implicazioni e i possibili scenari futuri a seguito dell'importante intervento dell'Alta Corte britannica.

CAPITOLO PRIMO

Proprietà industriale e diritto antitrust: distinzione non conflitto

1. Ricostruzione del rapporto tra la disciplina della proprietà industriale e la normativa antitrust. 2. La disciplina europea della concorrenza in relazione ai diritti di proprietà industriale. 3. Uso ed abuso dei diritti di proprietà industriale.

1. Ricostruzione del rapporto tra la disciplina della proprietà industriale e la normativa antitrust.

1.1 I presupposti economici della disciplina antitrust

Il concetto di concorrenza rimanda ad un significato intuitivo e facilmente identificabile: una situazione di rivalità tra due – o più – individui al fine di godere di un determinato risultato. Applicata alle dinamiche di mercato, la nozione di concorrenza viene ad assumere un significato più preciso: la garanzia che, a parità di condizioni, tutti gli operatori economici attivi su un determinato settore di mercato siano in grado di realizzare le proprie potenzialità. È chiaro che queste potenzialità non dipendono esclusivamente da circostanze esogene: infatti, le risorse disponibili, l'attitudine al rischio, le esperienze e le conoscenze assumono un ruolo fondamentale nella selezione delle imprese che saranno in grado di resistere alla competizione e quelle che, invece, soccomberanno. Tuttavia, il prevalere di condizioni concorrenziali sul mercato fa sì che alle – naturali – disparità non si sommino ostacoli ulteriori. L'idea di concorrenza è stata centrale nel pensiero economico, a partire dagli albori delle elaborazioni moderne di tale

scienza¹. Il paradigma di concorrenza che ha rappresentato il cuore delle elaborazioni teoriche – tanto da rappresentarne l’archetipo – coincide con il concetto di neoclassico di “concorrenza perfetta”². La concorrenza perfetta si verifica quando il mercato produce beni il cui prezzo coincide con il costo marginale di produzione. Un mercato di concorrenza perfetta necessita di numerose condizioni per poter essere riscontrato: la presenza di un alto numero di operatori, l’assenza di barriere all’entrata e all’uscita, un’informazione uniformemente distribuita tra gli agenti, costi di transizione non eccessivi, assenza di esternalità e così via³. Da tale costruzione discende l’impossibilità, per il singolo operatore, di influenzare il prezzo di mercato autonomamente. L’idea per cui il libero scambio su un mercato concorrenziale rappresenti il miglior strumento di allocazione efficiente

¹ Le origini del diritto antitrust sono ormai risalenti: se alcuni manuali ritengono a questo proposito punto di partenza le norme contenute nello Statute of Monopolies inglese del 1623, altri identificano l’origine del diritto antitrust nelle elaborazioni dei grandi pensatori medievali, in particolare San Tommaso D’Aquino. Tentativi di regolamentazione della concorrenza sono peraltro riscontrabili in fonti ben più risalenti, a questo proposito è sufficiente fare riferimento alla lex Iulia de annonae del 18 a. C. Tuttavia, le prime legislazioni antitrust moderne risalgono alla fine del diciannovesimo secolo con l’emanazione nel 1890 dello Sherman Act, negli Stati Uniti. La normativa antitrust nasce come legge contro i monopoli, facendosi portatrice di un diffuso malessere che trae origine dalle trasformazioni economico sociali all’indomani della fine della guerra civile. A tali trasformazioni si faceva risalire la nascita di fenomeni negativamente percepiti, quali le concentrazioni economiche e la mancanza di eguaglianza di opportunità. Lo spirito di quegli anni venne successivamente definito “democratico” o “populista” ed è difficile stabilire quanto sia rimasto di questi sentimenti nelle normative attuali. L’ingresso in Europa di una normativa antitrust risale al periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Regole a tutela della concorrenza si riscontrano per la prima volta nel Trattato di Parigi (1952) e nel Trattato di Roma (1957). L’Italia si inserisce in questo quadro con estremo ritardo, la prima normativa nostrana risale, infatti, agli anni ’90. Sulle ragioni di questo ritardo si veda, per tutti, G. BERNINI, *Un secolo di filosofia antitrust*, CLUEB, Bologna, 1991.

² La corrente economica neoclassica è anche conosciuta come “rivoluzione marginalista”. Essa si sviluppa tra il 1871 e il 1874 come superamento della Scuola Classica (per tutti, A. SMITH, *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, 1776, in italiano UTET, Torino, 1975) ed in contrapposizione al socialismo economico che incoraggiava un assoluto interventismo pubblico nell’economia. I principali esponenti del pensiero neoclassico sono W.S. Jevons, L. Walras e C. Menger.

³ La realizzazione di un equilibrio perfettamente concorrenziale è ipotizzabile solo qualora sul mercato operino una moltitudine di piccole imprese prive di potere di mercato e incapaci di coordinarsi e dunque di colludere. L’esistenza, anche solo, di un’impresa dotata

delle risorse a disposizione della collettività si fonda sull'assunto per cui, su un mercato concorrenziale, ogni bene è venduto al prezzo e nella quantità più conveniente possibile⁴. A sua volta, questa convinzione si fonda su diverse supposizioni. Una prima supposizione fa riferimento alla presenza, sul mercato, di diverse categorie di consumatori che attribuiscono al bene un valore diverso e, di conseguenza, sono disposte a pagare, per lo stesso bene, un prezzo diverso. A tale circostanza si aggiunge l'assunto per cui, detto bene sia prodotto e venduto dalle imprese a costi di produzione costanti. Delineato il mercato, si può ora procedere ad un'analisi del comportamento delle imprese (che, ricordiamo, sono presenti in numero molto alto). Ciascuna impresa troverà conveniente vendere ogni unità aggiuntiva di un dato bene ad un prezzo che sia superiore al costo di produzione. L'aumento dell'offerta in questo modo realizzabile determina una diminuzione del prezzo poiché le imprese che avessero programmato di fermare la produzione ad un livello diverso per spuntare un prezzo più alto dai soli consumatori disposti a pagarlo, sarebbero costrette ad adeguarsi alla nuova situazione e, conseguentemente, ad abbassare il prezzo di vendita, pena la perdita della clientela. Tale meccanismo troverà però un limite nel conseguimento dell'uguaglianza tra prezzo e costi di produzione: nessun produttore, infatti, troverà – almeno normalmente – vantaggioso soddisfare la domanda di quei consumatori disposti ad offrire un prezzo più basso dei costi di produzione. Questo processo conduce ad un risultato di cosiddetta *rendita del consumatore*, cioè ad una situazione in cui chi acquista usufruirà di un prezzo inferiore a quello che sarebbe stato disposto a pagare. In questo senso, la concorrenza rappresenta un efficiente strumento di allocazione delle risorse, garantendo che da ogni bene si tragga la miglior soddisfazione possibile, sia individuale che complessiva. La concorrenza, in conclusione,

di un certo potere di mercato, o di più imprese in collusione, determina un livello non ottimale di concorrenza.

costituisce un meccanismo di distribuzione efficiente delle risorse produttive tra i vari settori dell'attività economica, a seconda della convenienza delle opzioni di utilizzo disponibili. In questo senso, dunque, la concorrenza promuove l'efficienza allocativa. Quest'ultima coincide con una situazione in cui non è riscontrabile un'allocazione delle risorse diversa che permetta di produrre una maggiore quantità di almeno un bene, senza che diminuisca la produzione di un altro bene. Tale situazione si realizza nell'equilibrio di un mercato perfettamente concorrenziale nel quale, essendo tutti i beni venduti ad un prezzo pari al costo marginale di produzione, non è possibile uno spostamento di risorse che benefici qualcuno senza danneggiare qualcun altro. Il paradigma della concorrenza perfetta, tuttavia, risulta inadeguato, in quanto di raro riscontro nella realtà. Storicamente, vari modelli si sono succeduti nel tentativo di identificare il modello di mercato da seguire e il parametro di concorrenza da incoraggiare. La concorrenza perfetta portava con sé il rifiuto di qualsiasi forma di potere di mercato, argomentando che la concorrenza basata sui prezzi fosse la sola da perseguire, sempre e comunque. A tale analisi si è progressivamente contrapposta l'idea per cui monopolio e oligopolio, se sostenuti da un'adeguata differenziazione dei prodotti, rappresentino le categorie più accreditate nel dibattito tra economisti⁵. Da tale cambiamento di prospettiva deriva la critica di Joseph Schumpeter, teorico del ventesimo secolo, la cui analisi è tesa a dimostrare come l'impulso fondamentale di cui si alimenta il progresso derivi dall'introduzione di nuovi beni di consumo, dall'impiego di nuove tecniche produttive e dalle nuove forme di organizzazione industriale. In tale ottica, soltanto l'impresa dotata di un certo potere di mercato – dunque, in un certo grado, monopolista – è in grado, per dimensioni e risorse, di promuovere lo sviluppo utilizzando

⁴ F. DENOZZA, *Antitrust. Leggi antimonopolistiche e tutela dei consumatori nella CEE e negli USA*, Bologna, 1988, Società editrice il Mulino

tecniche che non sono alla portata di tutti i concorrenti. Centrale nella costruzione di Schumpeter è la figura dell'imprenditore, il quale è in grado di scegliere un percorso alternativo e di effettuare rotture tecnologiche, con l'obiettivo di godere, anche se per un tempo limitato, di una posizione di monopolio. Tali "distruzioni creative" sono la ragione della capacità che il mercato ha di autoinnovarsi⁶. La conclusione è, dunque, che le condizioni di concorrenza perfetta non solo risultano essere una mera finzione teorica, ma non possiederebbero neppure alcun titolo per elevarsi a modello assoluto di efficienza⁷.

L'idea per cui i monopoli sono in grado di produrre effetti *anche* positivi sull'efficienza del mercato portò poi all'elaborazione, da parte di dottrina e giurisprudenza, di un modello di concorrenza definito *workable* (cioè efficace o sostenibile)⁸. Tale modello sosteneva che l'eliminazione di un certo numero di imprese dal mercato potesse comunque essere compatibile con un mercato concorrenziale; il modello di concorrenza *workable* adotta una politica non necessariamente finalizzata all'eliminazione di tutte le imperfezioni del mercato in quanto queste ultime non sono necessariamente dannose. Nella maggioranza dei mercati, infatti, si constata la presenza di un numero *limitato* di attori economici, ciascuno dei quali è in grado di esercitare un certo grado di influenza sul funzionamento del mercato, ciò però non esclude in assoluto che su tali mercati possa esistere una

⁵ Cfr. P. AUTERI, G. FLORIDIA E ALTRI, *Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, 5^a ed., Torino, G. Giappichelli, 2016

⁶ La presenza di "rotture creative" rappresenterebbe il fondamento della superiorità di un sistema capitalistico, il quale, a differenza delle economie pianificate nelle quali le scelte sono in mano a burocrati, si muove attraverso un numero imprecisato di libere scelte di imprenditori e consumatori.

⁷ J. SCHUMPETER, *Capitalism, socialism and democracy*, George Allen & Unwin, 1976

⁸ Il concetto di *workable competition* nasce alla fine degli anni '40 per supplire alle inadeguatezze del modello neoclassico di concorrenza perfetta. Cfr. J. M. CLARK, *Toward a concept of workable competition*, in *The American Economic Review*, 1940.

concorrenza *efficace*. La teoria del “mercato contendibile”⁹, sviluppata negli Stati Uniti nel corso degli anni ’80, giunge ad una ulteriore elaborazione, finendo per ritenere come possibile la compatibilità di un mercato monopolistico con risultati perfettamente concorrenziali. Un mercato è contendibile se è possibile per qualsiasi operatore entrare e uscire da esso senza sostenere costi irrecuperabili (cosiddetti *sunk costs*). La presenza – o l’assenza – di barriere all’entrata e all’uscita¹⁰ assume il ruolo di strumento di controllo circa la pericolosità di un monopolio. Laddove, infatti, il monopolista fosse sottoposto ad una concorrenza *potenziale* – dovuta alla minaccia di ingresso sul mercato di nuovi operatori – non sarà in grado di ottenere un extra profitto in quanto ad altri operatori sarà possibile entrare con un prezzo più basso e uscire dal mercato prima che l’impresa già operante sul quel mercato possa adottare contromisure¹¹. Il modello dei mercati contendibili dimostra come la concorrenza garantisca l’efficienza allocativa mediante lo svolgimento di una funzione essenziale: la creazione di una “pressione competitiva” che limita il potere di mercato delle imprese. In tale prospettiva, la pressione competitiva non dipende esclusivamente dalla struttura del mercato ma anche dalla assenza di barriere all’entrata¹².

⁹ La teoria dei mercati contendibili è frutto dell’elaborazione di William Baumol, Robert Willig e John C. Panzar, economisti nord americani. Sulla teoria dei mercati contendibili si veda A. D’AGATA, *Mercati contendibili e comportamenti strategici: una analisi introduttiva*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, 1991

¹⁰ Le barriere all’entrata (e all’uscita) possono essere il frutto di misure legislative o regolamentari (quali l’esistenza di un monopolio nazionale o la necessità di ottenere una autorizzazione amministrativa per iniziare una data attività), dei comportamenti delle imprese che operano sul mercato (quali minacce o pratiche di fidelizzazione dei clienti) o delle caratteristiche del mercato stesso (quali la difficoltà di ottenere le materie prime, l’esistenza di economie di scala, la necessità di utilizzare una determinata tecnologia per operare sul mercato).

¹¹ È interessante notare come questa teoria, più che quella neoclassica, sia in grado di richiamare l’idea per cui la concorrenza rappresenta il miglior meccanismo di uniformazione del profitto attraverso il trasferimento dei fattori produttivi verso settori con un più alto grado di remuneratività. Cfr. C. BENTIVOGLI E S. TRENTO, *Economia e politica della concorrenza: antitrust e regolamentazione*, 2^a ed., Roma, 2005, Carrocci Editore

¹² Cfr. A. FRIGNANI e S. BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, in *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia* diretto da Francesco Galgano, Padova, 2012, Cedam

La concorrenza, in conclusione, qualunque sia il modello posto a fondamento delle elaborazioni teoriche, rappresenta il più efficace strumento di progresso economico e tecnologico. L'assenza di meccanismi concorrenziali spinge, infatti, l'operatore economico ad atteggiamenti più rilassati, a scapito dell'efficienza organizzativa e produttiva. La consapevolezza di non dover "lottare" per affermarsi sul mercato rende gli operatori meno stimolati alla ricerca di continue innovazioni, a danno dunque della collettività. La concorrenza intesa come competizione rappresenta, infatti, la più efficace fonte di incentivo al cambiamento. Von Hayek, teorico del ventesimo secolo, sosteneva che "*competition is important as a process of exploration in which prospectors search for unused opportunities that, when discovered, can also be used by others*"¹³. L'aspirazione ad un maggior profitto stimola gli operatori a compiere ogni sforzo per introdurre innovazioni e cambiamenti che riducano i costi e migliorino la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, potenziando metodi organizzativi e tecnologie produttive¹⁴.

Non può tuttavia essere trascurata la considerazione per cui, nonostante i numerosi meriti che si vogliono attribuire al meccanismo concorrenziale, esso non sia in grado, se affidato esclusivamente a sé stesso, di tutelare talune forme di ordine sociale, né di evitare il verificarsi di involuzioni anti competitive, mettendo a rischio il pluralismo economico stesso, essenziale per il funzionamento del mercato concorrenziale. In tale prospettiva, ogni legislazione antimonopolistica è ben consapevole dell'insufficiente capacità dei meccanismi di autocorrezione del mercato di evitare gli effetti distortivi

¹³ FRIEDRICH VON HAYEK, *The Use of Knowledge in Society*, in *American Economic Review*, 1945, pag. 520

¹⁴ Cfr. C. BENTIVOGLI e S. TRENTO, *Economia e politica della concorrenza: antitrust e regolamentazione*, cit.

della concorrenza¹⁵. Il ruolo della disciplina antitrust, pertanto, coincide con una forma di intervento pubblico finalizzato a realizzare specifici obiettivi di natura micro e macroeconomica¹⁶. Si pone, in particolare, l'obiettivo di regolare quelle attività delle imprese volte ad alterare i meccanismi della concorrenza, impedendo loro di praticare prezzi più alti rispetto a quelli che sarebbero costrette a praticare in situazioni di concorrenza. Dall'abbandono di condizioni di mercato concorrenziali, infatti, deriva il raggiungimento di un equilibrio nel quale il prezzo del bene offerto non coincide con il costo marginale di produzione, ma è maggiore di esso. Da ciò deriva una lesione dell'efficienza distributiva in quanto il surplus di benessere generato da una convergenza dei prezzi verso un prezzo perfettamente concorrenziale non viene più goduto dai consumatori ma dal monopolista. Il benessere dei consumatori diminuisce e il benessere del monopolista cresce in misura corrispondente. Allo stesso modo, la presenza di prezzi non concorrenziali

¹⁵ Per una prospettiva storica in merito all'emersione di tale consapevolezza G. BERNINI, *Un secolo di filosofia antitrust*, cit., pag. 23 ss. in cui l'autore sottolinea come, nella prospettiva europea, la libertà di impresa si sia manifestata come reazione al sistema di barriere e controlli tipici dell'organizzazione economica medievale. Dunque, la politica di impulso alla libera concorrenza si tradusse in un rigetto dei controlli statali sugli affari economici interni: non però di un rigetto dei monopoli privati. Diversamente, negli Stati Uniti la libertà d'impresa non emerse come rigetto di un controllo centrale: il potere centrale non aveva, infatti, né l'autorità né la forza per interferire nella politica economica. Per di più, con il sorgere dell'attività economica su larga scala la concentrazione di grandi complessi industriali fu vista con apprensione. Lo stesso Sherman Act nacque per contrastare interessi dei cosiddetti *trusts* (in particolare della Standard Oil e dei Rockefeller). La convinzione era che i monopoli creassero un ostacolo insuperabile alla piena esplicazione della libertà d'impresa. In Europa, quindi, "il mantenimento della libera concorrenza tradizionalmente si è posto, in primo luogo, quale alternativa ad un intervento statale nell'economia; negli Stati Uniti, invece, sono le formazioni monopolistiche private che rappresentano i nemici dichiarati della concorrenza". Pare dunque potersi delineare un binomio di criteri che guidano la disciplina antitrust: quello del controllo e quello dell'illiceità. Tuttavia, è opportuno sottolineare che, con l'attuazione del mercato unico, la filosofia europea sembra allinearsi ai presupposti di quella americana.

¹⁶ Il diritto antitrust presenta una costante, in qualunque delle varianti che nel tempo si sono succedute: esso è chiamato a "fare due volte i conti con il potere". In primo luogo, infatti esso dovrà gestire il potere di mercato delle imprese impedendo i fallimenti del mercato ripristinando il meccanismo concorrenziale; in secondo luogo esso ha il compito di definire i confini entro i quali il potere pubblico potrà muoversi. Cfr. N. ABRIANI G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in Trattato di Diritto Commerciale, Cottino G. (diretto da), Volume II, Padova, Cedam, 2001, pag. 521 ss.

indurrà una fascia consistente di consumatori a indirizzarsi verso beni sostitutivi che, in una situazione di perfetta concorrenza, non sarebbero stati competitivi. In tale prospettiva, perciò, l'effetto del monopolio altera l'allocazione delle risorse della collettività, con una perdita secca di benessere sociale. Poniamo che un bene X sia venduto al prezzo concorrenziale corrispondente ai costi di produzione, e un bene Y, il cui costo di produzione sarebbe inferiore a quello di X venga venduto, da un monopolista, ad un prezzo superiore a X. In tale contesto, il consumatore sarà spinto a acquistare il bene X (avendo esso un costo inferiore a Y) quando, in un mercato concorrenziale, egli avrebbe potuto acquistare Y i cui costi di produzione erano inferiori, e godere di una *rendita del consumatore*. In tal modo si assiste ad una allocazione non efficiente delle risorse della collettività: non soltanto, infatti, non sarà il consumatore a godere del surplus ma tale surplus sarà irrimediabilmente perduto. In una situazione di concorrenza, invece, la stessa soddisfazione sarebbe stata raggiunta con un impiego minore di risorse¹⁷. Ne segue che la regolamentazione antitrust è genericamente concepita come finalizzata all'incoraggiamento della concorrenza, vista come bene pubblico¹⁸. Tuttavia, tale rappresentazione risulta essere eccessivamente scarna se si considera che il concetto stesso di concorrenza non possiede dei contorni ben definiti: infatti un'interpretazione eccessivamente ristretta di tale nozione potrebbe portare a risultati controproducenti¹⁹. Tale rischio può essere evitato riconoscendo

¹⁷ Cfr. F. DENOZZA, *Antitrust. Leggi antimonopolistiche e tutela dei consumatori nella CEE e negli USA*, cit.

¹⁸ Non mancano, tuttavia, tesi favorevoli ad un'abrogazione, o ad un'applicazione meno rigida, del diritto antitrust. Tali tesi muovono da considerazioni per cui il mercato concorrenziale possiede in sé la forza di autorealizzarsi, impedendo la creazione di posizioni di potere. Nondimeno, non solo alla concorrenza viene negato la qualifica di strumento ottimale per l'allocazione delle risorse, ma essa, rappresenta anche, in certe circostanze, un ostacolo al raggiungimento dell'efficienza stessa. Cfr. F. DENOZZA, *ivi*

¹⁹ Se, ad esempio, il concetto di concorrenza venisse fatto coincidere con la libertà contrattuale delle parti, un contratto con un termine particolarmente lungo potrebbe essere considerato come lesivo di tale libertà, richiedendo dunque un intervento pubblico a difesa della concorrenza. Tale visione, tuttavia, non prende in considerazione l'eventualità che tali

che il filo conduttore che lega mezzi e fini è, in realtà, più esteso. È convinzione infatti ormai largamente diffusa che la disciplina di tutela della concorrenza non si moduli su una mera filosofia individualistica né si ponga come garanzia di interessi di classe, ma si innalzi a protezione di interessi generali. La concorrenza, come lo stesso mercato, non possono essere considerati come il fine ultimo ma assumono il ruolo di mezzi rispetto alla realizzazione di una forma di utilità sociale²⁰. Le leggi antitrust partono dal convincimento per cui il mercato concorrenziale rappresenti il massimo vantaggio perseguibile dai consumatori e dalla collettività in generale²¹. Il corretto funzionamento del mercato non rappresenta solo la garanzia che ogni consociato possa esercitare liberamente la propria attività d'impresa ma, incrementando il pluralismo nell'offerta di beni, assicura anche il soddisfacimento di interessi della collettività.

La disciplina antitrust si configura dunque come *multipurpose* in quanto intende proteggere interessi altri rispetto a quelli meramente attinenti alla sfera dei soggetti che svolgono attività d'impresa²². Il legislatore antitrust si è posto obiettivi di tutela dei bisogni della collettività attraverso la protezione e la conservazione della concorrenza, nonché di giustizia distributiva e di efficienza allocativa. Gli obiettivi associati alla disciplina

relazioni contrattuali siano in realtà giustificate sulla base di necessità e qualità ulteriori che rafforzano l'efficienza stessa del mercato. Cfr. P. BUCCIROSSI E ALTRI, *Handbook of Antitrust economics*, MIT Press, 2014

²⁰ G. OPPO., *Costituzione e diritto privato nella "tutela della concorrenza"* in *Rivista di diritto civile*, II, 1993, pag. 453 ss.

²¹ Cfr. B. LIBONATI, *L'impresa e le società. Lezioni di diritto commerciale*, Giuffrè Editore, 2004

²² Questione diversa risulta essere, invece, quella attinente alla rilevanza giuridica di quegli interessi ulteriori che scaturiscono da un corretto funzionamento del mercato concorrenziale. La questione si definisce come incertezza circa la nascita, in capo a qualsiasi soggetto acceda al mercato, indipendentemente dalla veste che vi assuma, di una posizione soggettiva, tutelabile, dunque, non soltanto attraverso l'intervento mediato dell'Autorità garante. A questo proposito, la stessa Corte di Giustizia europea ha, nel caso *Courage* (2001), riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non soltanto alle imprese concorrenti a quelle cui si imputa l'illecito antitrust. In questo senso cfr. G. GUIZZI, *Il mercato concorrenziale problemi e conflitti*, Giuffrè Editore, 2010

antitrust sono tuttavia il portato di diversi modelli economici²³: l'individuazione, ad esempio, di cosa si intenda per efficienza o benessere, è frutto della teoria economica prevalente. In questo senso, la scelta di quali finalità sottoporre alla regolamentazione antitrust sottende il bilanciamento di interessi in parte confliggenti: da un lato è necessario individuare quale forma di efficienza, tra quella statica, dinamica e produttiva²⁴, tutelare, dall'altro, privilegiare una sola di esse può danneggiare le forme alternative di efficienza. Si pensi, ad esempio, ad una situazione nella quale venga tollerata l'esistenza, in capo ad un'impresa innovatrice, di un determinato potere di mercato al fine di garantire e favorire l'innovazione. Tale situazione porterebbe ad una lesione dell'efficienza statica nel breve periodo ma garantirebbe un'efficienza dinamica nel lungo periodo, e per tale ragione risulterebbe tollerata dai *policy makers*. Allo stesso modo, in un'ottica di *trade-off* tra efficienza statica ed efficienza produttiva, l'obiettivo di massimizzare il benessere sociale potrebbe richiedere di sacrificare l'efficienza allocativa (con la conseguente accettazione di un certo potere di mercato) in presenza, ad esempio, di economie di scala, o nel caso estremo, di monopoli naturali.

Un'ulteriore questione di politica economica riguarda quale forma di benessere il *policy maker* decida di perseguire. Il dibattito circa quale nozione di benessere debba guidare l'applicazione delle norme antitrust ha

²³ La chiave di interpretazione mediante cui valutare le variazioni del diritto antitrust, che si configura come settore a "geometria variabile" è da ritrovarsi nell'evoluzione dei contesti economici, dei panorami politici e dei vincoli istituzionali entro cui si colloca. È utopico, infatti, pensare di poter ricondurre il ruolo del diritto antitrust ad una delle varie teorie economiche tra loro in contrapposizione: il diritto della concorrenza rappresenta, piuttosto, l'emersione dei valori che di volta in volta caratterizzano le nostre società.

²⁴ L'efficienza statica (o allocativa) fotografa le imprese nel breve periodo e individua l'allocatione di input. L'efficienza produttiva individua la capacità delle imprese di produrre minimizzando gli sprechi, un processo produttivo è dunque efficiente se avviene a costi più bassi possibili, date le tecnologie disponibili. L'efficienza dinamica invece individua la capacità delle imprese di innovarsi e di innovare, in questo senso un sistema economico è dinamico se porta ad investimenti ottimali in quei settori di ricerca e formazione che producono innovazioni. L'efficienza dinamica, si pone, dunque, concettualmente, in conflitto con le nozioni di efficienza statica e produttiva.

portato all'individuazione di tre diverse tipologie di *welfare*, incentrate sul benessere del consumatore, sul benessere dei produttori e su quello sociale (o totale)²⁵. Il benessere dei consumatori equivale alla differenza tra quanto essi sarebbero stati disposti a pagare per un dato bene, e quanto hanno, effettivamente, pagato. Il benessere del produttore, invece, corrisponde alla differenza tra quanto quest'ultimo ha ricevuto in pagamento e il prezzo minimo a cui sarebbe stato disposto a vendere il bene (che, in un mercato perfettamente concorrenziale, coincide con i costi marginali di produzione). Il benessere sociale, infine, coincide con la semplice somma del benessere dei consumatori e dei produttori²⁶. Se la tutela del benessere del consumatore ottiene una più facile presa nella scena politica, la tutela del benessere totale si traduce, invece, in un interesse più "tecnico" per la quantità di beni offerti e per il prezzo di questi ultimi. Interessante notare come, nel panorama globale di scelte di *policy making*, sia riscontrabile una differenziazione progressiva tra la posizione degli Stati Uniti e dell'Unione Europea con riferimento alla dicotomia "*consumer welfare*" e "*total welfare*"²⁷. Se pensiamo che lo stesso articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea al comma terzo subordina la liceità di intese restrittive della concorrenza alla circostanza che le efficienze prodotte dalle imprese siano sfruttabili dai consumatori, risulta chiaro come l'Unione Europea sia più incline a fondare l'analisi di pratiche anticoncorrenziali su una tutela del benessere dei consumatori²⁸ ²⁹. Gli Stati Uniti -

²⁵ Il manuale di *Diritto antitrust* di GHEZZI F. E OLIVIERI G. (2013) utilizza un'efficace metafora per differenziare il concetto di *consumer welfare* da quello di *total welfare*. Se tutelare il benessere dei consumatori significa guardare a come la torta viene divisa tra i diversi agenti presenti sul mercato, tutelare il benessere totale significa prestare attenzione alla grandezza complessiva della torta.

²⁶ Cfr. A. FRIGNANI e S. BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit.

²⁷ Cfr. M. H. HARZ, *Dominance and Duty in the European Union: A Look Through Microsoft Windows at the Essential Facilities Doctrine*, in *Emory International Law Review*, 1997 pag. 196 ss.

²⁸ Ad analoghe conclusioni si giunge analizzando i lavori della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali. Nei documenti si legge che "nella

indubbiamente influenzati dalle teorie della Scuola di Chicago³⁰ - al contrario, si sono dimostrati storicamente meno inclini a tutelare forme di benessere distributivo. Nello specifico, la scuola di pensiero prevalente

valutazione complessiva di una concentrazione, la Commissione prende in considerazione ogni miglioramento di efficienza debitamente comprovato. Essa può decidere che, a causa dei miglioramenti di efficienza prodotti dalla concentrazione, non vi è motivo di dichiarare la concentrazione incompatibile con il mercato comune, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni. Ciò avviene quando la Commissione è in grado di concludere, sulla base di prove sufficienti, che l'incremento di efficienza generato dalla concentrazione probabilmente accrescerà la possibilità e l'incentivo dell'impresa risultante dalla concentrazione a comportarsi in modo pro-concorrenziale a vantaggio dei consumatori, controbilanciando gli effetti negativi per la concorrenza che l'operazione potrebbe altrimenti produrre” Cfr. *Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese*, 5.2.2004, (2004/C 31/03), par. 77.

²⁹ Interessante notare come, in linea con questo orientamento, il legislatore italiano abbia attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato competenze non soltanto di diritto antitrust ma progressivamente sempre più adiacenti a discipline di tutela del consumatore (si pensi alle norme in materia di pubblicità comparativa e alle pratiche concorrenziali sleali disciplinate nel codice del consumo).

³⁰ Nonostante il benessere del consumatore sia oggi quasi sempre più riconosciuto come uno degli obiettivi di protezione “diretta” della disciplina antitrust, tale elemento si è prestato, storicamente, ad essere elemento di dissenso tra i teorici della cosiddetta “scuola di Chicago”. La Scuola di Chicago nasce verso la metà del XX secolo sulla scia delle elaborazioni di alcuni accademici dell'Università di Chicago: i premi Nobel M. Friedman e G. Stigler.

Rivendicare come traguardo finale della normativa antitrust il massimo benessere dei consumatori, non significa identificare nello stesso consumatore finale il diretto e finale beneficiario della normativa. In questo senso, “benessere del consumatore” coincide con “efficienza globale del sistema economico”. Ciò comporta che il benessere dei consumatori non rappresenti un interesse da proteggere in assoluto, bensì uno strato da proteggere solo quando arrechi effettivi vantaggi al sistema economico in generale. In questo senso, la scuola di Chicago rivendica la propria neutralità circa il problema distributivo, la questione cioè di identificare i soggetti a cui distribuire il surplus di ricchezza prodotta dal sistema. Il diritto antitrust avrebbe infatti solo il compito di assicurare che l'efficiente allocazione delle risorse, senza interessarsi della loro ripartizione. Se una certa politica della concorrenza procura alle imprese un vantaggio economico complessivamente maggiore del pregiudizio subito dai consumatori, tale politica può dirsi senza dubbi efficiente (tale conclusione, nondimeno, appare la stessa anche nell'eventualità le due posizioni soggettive si presentassero invertite). La critica maggiore a tale analisi risiede nella conclamata indifferenza che i teorici della scuola di Chicago mostrano verso esigenze politico-sociali sottese ad una delle funzioni primarie attribuite al diritto antitrust: garantire al consumatore di godere dei risultati positivi scaturenti da un mercato concorrenziale. Cfr. P. AUTERI, G. FLORIDIA e ALTRI, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza* cit. Nella prospettiva del consumatore come oggetto della tutela si veda G. CASANO e A. CATRICALÀ (diretto da), *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, Torino, UTET, 2018. In Italia, già, Cass. SU, 2270/2005, ha avuto modo di affermare che la repressione dei comportamenti anticoncorrenziali (nel caso di specie, una intesa) garantisce la libertà di

oltreoceano argomenta che l'azione antitrust trova la sua naturale collocazione in una politica finalizzata alla garanzia dell'efficienza, non alla distribuzione delle rendite. Dunque, l'obiettivo finale delle politiche antitrust dovrebbe essere quello di massimizzare il surplus totale, indipendentemente da considerazioni di politica distributiva³¹.

In conclusione, il diritto antitrust si pone, l'ambizioso traguardo di salvaguardare lo stato concorrenziale dei mercati, posto che tale valutazione può essere condotta attraverso parametri diversi. In particolare, è necessario evitare che la pressione competitiva – cioè l'obbligo delle imprese di competere tra loro incrementando la clientela con prodotti di sempre maggior qualità e minor costo, aumentando l'efficienza e la capacità inventiva delle stesse, a favore di un aumento del benessere dell'intera collettività - venga allentata attraverso l'acquisizione di un certo potere di mercato da parte di una o più imprese le quali sarebbero, di conseguenza, in grado di disinteressarsi delle performance dei loro concorrenti, distruggendo così il processo dinamico di rivalità che garantisce il corretto funzionamento del mercato.

In questo senso, le finalità delle politiche di concorrenza – e di intervento pubblico antitrust – possono essere raggruppate in tre macroaree. La prima ha come obiettivo il mantenimento di un potere di mercato il più diffuso possibile, evitando concentrazioni e assicurando la libertà d'impresa. Da ciò

scelta consapevole del consumatore ed è quindi espressione del principio di libertà contrattuale.

³¹ Cfr. J. FARRELL E M. KATZ, *The Economics of Welfare Standards in Antitrust*, in *Comp. Policy Intern.*, 2006, pag. 3 ss. Gli autori, ben consapevoli della necessità di politiche di redistribuzione delle risorse, non reputano, tuttavia, l'azione antitrust come il giusto e più efficace strumento per raggiungere tali obiettivi. L'azione antitrust, infatti, non potrebbe efficacemente porsi obiettivi di *consumer welfare*, ma dovrebbe limitarsi ad obiettivi di *total welfare*. Essa, infatti, sarebbe inadeguata a svolgere compiti di redistribuzioni sotto almeno vari profili diversi. In particolare, essa non sarebbe in grado di assicurare certezza di risultati alle politiche di redistribuzione, in tale prospettiva, il benessere totale rappresenterebbe una risposta a tali incertezze. Infatti, assente una valutazione caso per caso del reale bisogno in capo all'uno o all'altro attore economico, l'azione redistributiva antitrust non sarebbe in grado di assicurare che la redistribuzione sia indirizzata a chi, effettivamente, ne necessita maggiormente.

dovrebbe derivare una ridotta influenza dei singoli sulle dinamiche di mercato. Una seconda finalità si riferisce poi alla tutela delle forze concorrenziali che si sviluppano spontaneamente sul mercato. In questo senso, l'intervento pubblico è diretto a sanzionare fenomeni quali il boicottaggio, il rifiuto di vendere, l'imposizione di prezzi discriminatori e le pratiche predatorie in generale. La terza finalità corrisponde, infine, alla difesa della concorrenza in sé, non dei singoli concorrenti. Infatti, nonostante le politiche concorrenziali siano finalizzate a garantire pari opportunità ad ogni operatore, la concorrenza non perde il suo carattere di competizione: qualsiasi dinamica competitiva porta con sé un certo numero di "vittime". L'obiettivo delle normative antitrust è quello di evitare che il meccanismo concorrenziale venga indebolito in sé stesso, provocando non soltanto l'eliminazione di alcune imprese – effetto di per sé accettabile, nell'ottica di mercato in competizione – ma, ad esempio, impedendo l'ingresso di nuovi operatori, eliminando, nel lungo periodo, lo schema stesso della concorrenza. In conclusione, la *ratio* ispiratrice dell'intervento pubblico antitrust è la tutela del corretto funzionamento del libero mercato³². I vantaggi di un regime di mercato concorrenziale sono, pertanto, evidenti. Non solo ai consumatori sono offerti beni dal prezzo inferiore e dalla qualità maggiore, ma le imprese stesse non incontreranno ostacoli ad entrare né a permanere sul mercato. Nondimeno, un regime concorrenziale tutela valori democratici: è evidente come l'eccessiva concentrazione del potere economico formi la base per una concentrazione del potere politico³³.

³² Nel concetto di libero mercato rientra l'idea per cui i prezzi dovrebbero essere determinati esclusivamente dall'interazione tra la domanda e l'offerta. Ciò presuppone che non ci siano operatori in grado, autonomamente, di stabilire il prezzo di mercato. Se ciò accade, infatti, ci troviamo di fronte a situazioni di monopoli, oligopoli e intese. Cfr. R. CAIAZZO, *Antitrust. Profili giuridici*, Torino, 2007, G. Giappichelli Editore.

³³ Il potere dell'impresa monopolistica, infatti, è privo di legittimazione non soltanto perché rischia di compromettere il perseguimento di una efficiente allocazione delle risorse ma anche per ciò che attiene alle regole fondamentali delle società democratiche. La possibilità che un soggetto privato possa accumulare su di sé un potere in grado di condizionare le sorti delle altre imprese, dei consumatori e del processo politico rappresenta

Il diritto antitrust non si pone, in conclusione, l'obiettivo di ripristinare condizioni di concorrenza perfetta, ma, quello ben più realistico, "di ridurre le posizioni di rendita e di accrescere le opportunità di intrapresa ove ciò conduca a guadagni di efficienza"³⁴. Con le parole di Francesco Denozza "il diritto antitrust trova la sua collocazione funzionale nell'ambito delle decisioni economiche che la società ha deciso di affidare alle scelte indipendenti dei singoli. Esso tende ad evitare che alcuni, più potenti o più furbi, limitino l'altrui libertà di scelta"³⁵.

1.2 Il processo innovativo e il ruolo dei diritti di proprietà intellettuale

Se è vero che la normativa antitrust ha come finalità la tutela di un funzionamento efficiente dei meccanismi concorrenziali, è altrettanto vero che la prospettiva nella quale si pongono, generalmente, le autorità antitrust è di tipo statico: l'ottica è quella di assicurare, in un dato istante, un risultato efficiente. In tale prospettiva l'azione antitrust parrebbe, dunque, confliggente con gli interessi tutelati dal diritto industriale³⁶. Pacifica, infatti, risulta essere la considerazione per cui la disciplina dei diritti di

un'anomalia dal punto di vista dell'architettura costituzionale delle società occidentali. Si pensi anche solo all'etimologia della parola antitrust che discende, chiaramente, dall'istituto del *trust* (una sorta di contratto fiduciario) che rappresentava negli Stati Uniti di fine ottocento lo strumento più utilizzato per la concentrazione del potere economico in mani private. Cfr. N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto industriale*, cit., pag. 524 ss.

³⁴ Cfr. C. BENTIVOGLI E S. TRENTO, *Economia e politica della concorrenza: antitrust e regolamentazione*, cit.

³⁵ DENOZZA F., *Antitrust. Leggi monopolistiche e tutela dei consumatori nella CEE e negli USA* cit.

³⁶ Il rapporto tra i diritti di proprietà industriale e l'antitrust è stato ampiamente discusso in dottrina. In linea generale si può sostenere che, secondo un orientamento diffuso negli Stati Uniti, l'intervento antitrust in materia di diritti IP non sarebbe necessario in quanto le due discipline parrebbero mirare al conseguimento delle medesime finalità: l'innovazione e il benessere dei consumatori. Diversamente, l'indirizzo che ha trovato maggior seguito in Europa ritiene che le due discipline tutelino interessi diversi che, soltanto indirettamente, potrebbero servire gli uni i fini degli altri. La tutela della proprietà intellettuale, nel riservare attenzione alla libera circolazione del sapere, promuove quella forma di concorrenza basata sull'innovazione che è la concorrenza dinamica. Cfr. G. GHIDINI, *Lezioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2014, pag. 205 ss.

proprietà industriale³⁷ promuova l'innovazione attraverso l'attribuzione di diritti di privativa. Varie critiche sono, dunque, state mosse nei confronti della disciplina antitrust in tale contesto: guadagni in termini di innovazione e progresso tecnologico sono in grado di compensare perdite in termini di efficienza statica³⁸. La delicatezza del tema è stata confermata dalla scelta, ormai comune a tutti i paesi industrializzati, di dotarsi di normative a protezione dei diritti di proprietà intellettuale. L'innovazione si configura infatti come attività economica e dunque, in quanto tale, capace di generare un profitto in capo all'innovatore, il quale è stato in grado di concepire un metodo, o un prodotto, nuovo rispetto all'offerta già presente sul mercato. L'interesse di chi innova a mantenere protetto il frutto del proprio lavoro il più a lungo possibile, in modo da incrementare i propri profitti trovandosi in una posizione di *quasi* monopolio³⁹, collide, in un certo senso, con

³⁷ Per ragioni di chiarezza espositiva conviene svolgere un breve approfondimento in merito alle nozioni di "proprietà industriale" e "proprietà intellettuale" usate entrambe nel testo: esse, infatti, non coincidono perfettamente. Nello specifico, la proprietà industriale si riferisce ai segni distintivi e alle innovazioni tecniche e di design (brevetti per invenzioni e design), il concetto di proprietà intellettuale invece, comprende, anche le opere dell'ingegno creativo (diritto d'autore). Solo in riferimento alle due prime categorie si può espressamente parlare di diritti industriali in quanto l'articolo 1 del Codice di Proprietà Industriale afferma che "ai fini del presente Codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali". Da notare, poi, come nei paesi anglosassoni non sia presente tale differenza, comprendendo il concetto di "*intellectual property rights*" sia marchi e brevetti sia diritto d'autore. Tale impostazione è stata fatta propria anche dal legislatore comunitarie. Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 7^a ed., Giuffrè, 2007.

³⁸ Cfr. BENTIVOGLI C. E TRENTO S., *Economia e politica della concorrenza: antitrust e regolamentazione*, cit.

³⁹ Il presupposto per cui la mera titolarità di un diritto di proprietà intellettuale coincida con una posizione di monopolio in base al potere di mercato che il titolare del diritto detiene è stato per un periodo consistente accettato da dottrina e giurisprudenza, sia europea che statunitense. Tuttavia, tale concezione non è più attuale: la mera titolarità di un diritto di privativa non comporta la necessaria presenza di un potere monopolistico di mercato. Infatti, la nozione di monopolio, applicata ai diritti di proprietà intellettuale non è corretta, almeno nell'accezione economica del termine. Si vedano, tra i molti, ANDERMAN S., *EC Competition Law and Intellectual Property Rights. The regulation of innovation*, Oxford, 1998, Clarendon Press Oxford; G. SENA, *Note paradossali sulla proprietà intellettuale*, Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2004, nel quale l'autore differenzia tra monopolio in senso giuridico e monopolio

l'interesse collettivo ad ottenere i benefici che deriverebbero da un'allocazione efficiente delle risorse se il risparmio di costi fosse esteso all'intera industria, nel caso dell'innovazione di processo, o dall'entrata sul mercato di una pluralità di produttori che consentirebbe l'abbassamento dei prezzi, nel caso dell'innovazione di prodotto. Tuttavia, e tale considerazione trova riscontro nella necessità di una protezione dei diritti della proprietà industriale, se si facesse prevalere sempre e comunque il benessere immediato della collettività, antepoendolo al diritto degli inventori di generare profitti sicuri, si correrebbe il rischio di disincentivare l'attività innovativa: in mancanza di un'adeguata prospettiva di profitto economico, e, in particolare, in mancanza di una protezione da qualsiasi forma di imitazione del proprio prodotto, non si ingenererebbe nei produttori il desiderio di innovare. Il prodotto innovativo in quanto tale possiede, infatti, un valore aggiunto, ma tale valore aggiunto è tanto concreto quanto fragile: esso rischia di annullarsi per effetto della concorrenza che, copiando la soluzione innovativa, la diffonde. È chiaro che i costi per l'imitazione e la riproduzione dell'innovazione tecnica sono manifestamente più bassi dei costi per lo sviluppo della soluzione in sé. Esporre l'*inventore* alla concorrenza senza assicurargli un giusto sistema di protezione equivale a ostacolare il processo di recupero dei costi, finendo per disincentivare l'investimento nell'innovazione in primo luogo⁴⁰. Assoggettare le nuove conoscenze prodotte ad un sistema di privativa stimola, inoltre, un circolo virtuoso: infatti, tale dinamica impone ai concorrenti una corsa continua per

in senso economico. In particolare, sottolinea come il contenuto del diritto di privativa non riguardi l'attribuzione del bene al titolare, bensì la possibilità di escludere altri dallo sfruttamento del bene stesso, conseguendo così un'ulteriore possibilità di guadagno. Tale potere ha comportato la qualificazione dei diritti IP come diritti di monopolio. Tuttavia, sottolinea l'autore, tale qualificazione non consente di qualificare la proprietà intellettuale come costitutiva di un monopolio in senso economico (nulla esclude, infatti, che possano esserci beni sostitutivi o succedanei a quelli oggetto di privativa). In sintesi, mentre il monopolio in senso giuridico è un monopolio sul bene, il monopolio in senso economico è un monopolio sul mercato rilevante, che non coincide con il bene oggetto di privativa.

“vincere” le conoscenze dei titolari dei diritti. Questa impostazione accorda alle regole della concorrenza il compito di stimolare una concorrenza sui meriti: produrre una competizione tale da spingere i concorrenti ad una innovazione continua quale mezzo per escludersi vicendevolmente dal mercato⁴¹. Il meccanismo della concorrenza ha, in questo senso, un ruolo attivo nella promozione dell’innovazione: esso tende alla garanzia di un efficiente livello di competizione sul mercato, tale da consentire agli operatori economici la produzione di efficienze “innovative” – oltre a quelle produttive ed allocative⁴².

Nondimeno, i diritti di proprietà industriale assumono un valore di “*asset to trade*”⁴³: attraverso la promozione degli investimenti nella ricerca, stimolano la crescita economica e incrementano la concorrenza. L’analisi degli andamenti di crescita economica degli ultimi anni, infatti, ha dimostrato come, settori quali le telecomunicazioni, le biotecnologie e *l’information technology*, la cui crescita è cruciale per lo sviluppo economico, dipenda in larga misura dalle politiche di protezione dei diritti di proprietà intellettuale per attrarre investimenti⁴⁴.

⁴⁰ Cfr. P. AUTERI, G. FLORIDIA E ALTRI, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, cit.

⁴¹ Cfr. M. BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA, n. 10, 2004, Milano, Giuffrè editore

⁴² A. EZRACHI, *Research Handbook on International Competition Law*, Edward Elgar Publishing, Incorporated, 2013

⁴³ Tale prospettiva è stata il frutto dell’avvento della cosiddetta ‘rivoluzione tecnologica’. I costosi investimenti nelle ricerche e nello sviluppo di nuove tecnologie, le quali erano al tempo stesso, sempre più facilmente imitabili, ha sollevato preoccupazioni e consapevolezza circa la rilevanza economica dei diritti di proprietà intellettuale. In questa prospettiva, tali diritti hanno smesso di rappresentare un ostacolo al commercio, ma ne sono diventati veri e propri protagonisti. Tale cambiamento di prospettiva è riscontrabile su scala globale: non soltanto ha svolto un importante ruolo nella disciplina comunitaria, ma è stato il cuore di politiche internazionali, che hanno portato, tra gli altri, all’emanazione di TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Cfr. GOVAERE I., *The use and abuse of intellectual property rights in E.C. Law*, Sweet & Maxwell, 1996

⁴⁴ Cfr. OECD Report on Competition Policy and Intellectual Property Rights, Paris, 1989

La disciplina dei diritti di proprietà industriale è anch'essa il risultato di un complesso bilanciamento di interessi: da un lato l'interesse individuale e strettamente personale del titolare del diritto ad essere ricompensato per i propri sforzi, dall'altro, un interesse generale ad incoraggiare l'innovazione, estendendo la capacità innovativa a nuovi soggetti, rafforzando così la concorrenza stessa. Tale necessario bilanciamento di interessi è evidentemente presente in uno dei maggiori strumenti posti a tutela dell'innovazione e del progresso: il brevetto per invenzioni⁴⁵.

Lo strumento giuridico del brevetto ha lo scopo di assicurare, per un periodo di tempo limitato e sulla base del principio di territorialità, un diritto di esclusiva su un dato processo o prodotto⁴⁶. Esso incoraggia la ricerca e lo sviluppo⁴⁷ tramite la garanzia di una posizione *monopolistica* sul mercato⁴⁸.

⁴⁵ Sulla funzione giuridica dell'istituto brevettuale e il suo rapporto con la disciplina della concorrenza si veda, per tutti, F. DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, Giuffrè, 1979

⁴⁶ Per ciò che riguarda l'innovazione che accede alla tutela brevettuale, oggetto del presente lavoro, si possono distinguere due categorie diverse: innovazioni di processo o innovazioni di prodotto. Le prime si configurano come metodi nuovi per produrre beni già presenti sul mercato, in tal caso l'innovazione configura, generalmente, un risparmio di costi, attraverso ad esempio un uso più efficace delle risorse. Le seconde invece configurano l'invenzione di un prodotto nuovo nel senso letterale della parola: un prodotto non precedentemente conosciuto dal mercato né dallo stato dell'arte. Tale categoria di innovazione non esaurisce però né l'area di innovazione di impresa, né quella tutelata dal diritto d'autore o da sistemi di protezione *sui generis*.

⁴⁷ La interpretazione dell'istituto brevettuale quale sistema di incentivi all'innovazione è riconducibile a K. ARROW, *Economic welfare and the allocation of resources for invention*, in *The rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, 1962.

⁴⁸ Le giustificazioni economiche del sistema brevettuale si articolano su tre considerazioni diverse. In primo luogo, lo strumento brevettuale è concepito come corretta ricompensa per gli sforzi dell'inventore. Allo stesso tempo, la tutela brevettuale agisce come incentivo all'innovazione e favorisce la divulgazione di nuove conoscenze le quali, assente la previsione di una protezione legislativa, non sarebbero state diffuse per evitare sottrazioni illegittime. In tale ottica, il brevetto viene inteso come contratto tra l'inventore e la collettività, con il quale il primo si impegna a divulgare la propria invenzione permettendo una diffusione dei benefici da essa derivanti e la seconda concede diritti di privativa. Queste giustificazioni si fondano su una interpretazione utilitaristica del diritto brevettuale. Esiste, tuttavia, una ulteriore giustificazione che si fonda su argomenti di diritto morale: ogni inventore possiede un diritto naturale sulle opere frutto del proprio lavoro intellettuale. Cfr. MACHLUP F., *The patent controversy in the nineteenth century*, in *The Journal of Economic History*, Vol X, 1950, No 1. Per una dettagliata analisi delle giustificazioni su cui si fonda il sistema brevettuale si veda, per tutti, M. FISHER, *Classical*

Allo stesso tempo però, come emerge chiaramente da alcuni principi fondanti la disciplina brevettuale, la regolamentazione giuridica del brevetto bilancia il diritto di privativa del titolare con l'obiettivo di promuovere la concorrenza. Non soltanto, infatti, i diritti scaturenti dalla titolarità di un brevetto hanno una durata di venti anni, a seguito dei quali, l'invenzione entrerà nel cosiddetto *public domain* (incentivando in tal modo continui investimenti e ricerche data la durata limitata dell'esclusiva) ma altresì l'inventore è tenuto, al momento della presentazione della domanda, ad una *full disclosure*: dovrà cioè presentare all'ente preposto al rilascio del brevetto ogni informazione riguardante la soluzione innovativa. In tal modo, dunque, la tecnologia brevettata sarà facilmente conoscibile ed analizzabile da tutti gli operatori del mercato promuovendo, così, ulteriori innovazioni⁴⁹. La condizione di segretezza, tipica di ogni invenzione, genera, infatti, dei costi elevati sia per l'interesse collettivo – in termini di crescita del patrimonio tecnologico e di accesso alle soluzioni innovative – in quanto impedisce il progresso diffuso delle conoscenze e crea barriere all'accesso (e allo sviluppo) di prodotti innovativi, sia per gli interessi individuali dell'innovatore a venire ricompensato: il segreto, infatti, anche se idoneo, apparentemente, a soddisfare gli interessi individuali (ed anche senza limiti di tempo) origina una situazione per sua natura precaria che rischia di crollare non soltanto a causa di condotte scorrette o addirittura illecite, ma

economics and the philosophy of the patent system, in *Intellectual Property Quarterly*, 2005.

Non mancano, però, le teorie economiche che esplorano le possibili alternative al brevetto, esse sono riconducibili essenzialmente a: i) finanziamenti pubblici nella forma di creazione di laboratori di ricerca finanziati dall'erario e quindi con costi ripartiti tra i consociati; ii) finanziamenti nella forma di misure di defiscalizzazione, contributi a fondo perduto, fornitura di servizi e così via; iii) affidamento di progetti di ricerca a enti pubblici o privati selezionati sulla base di procedure trasparenti. Cfr. V. FALCE, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, Giuffrè, 2008

⁴⁹ Sulla "componente sociale" dell'istituto brevettuale V. FALCE, *ivi*, pag. 52 e ss in cui l'autrice sottolinea come, in mancanza di un regime di privativa, gli inventori tenderebbero a mantenere segreti i risultati dei propri sforzi, con una perdita di benessere da parte della collettività che non avrebbe accesso alla soluzione tecnica innovativa e non potrebbe godere dei benefici ad essa connessi.

anche a causa di azioni socialmente accettate (si pensi al *reverse engineering*). Ne deriva, dunque, la necessità di un intervento normativo finalizzato a disincentivare il segreto⁵⁰.

Il campo di esclusiva offerto dal brevetto, inoltre, si restringe esclusivamente a soluzioni tecniche, non ad ogni utilità raggiungibile tramite tali innovazioni. In questo senso, dunque, i concorrenti sul mercato saranno liberi di elaborare soluzioni alternative per il raggiungimento della stessa utilità, senza per ciò violare il diritto di esclusiva del titolare. In altre parole, sarà garantita la presenza sul mercato di tecnologie alternative o sostitutive, promuovendo così il pluralismo di offerte e il raggiungimento di prezzi concorrenziali⁵¹.

In conclusione, il restringimento della concorrenza dovuto alla concessione di diritti di privativa è compensato da un ampliamento di prodotti sostitutivi e da un rafforzamento della concorrenza stessa⁵². La teoria delle “distruzioni

⁵⁰ Per un riscontro empirico sull'efficacia e il ruolo del sistema brevettuale P., MOSER, *How Do Patent Laws Influence Innovation?: Evidence from the 19-th Century World Fairs*, in *The American Economic Review*, 2005

⁵¹ In particolare, i concorrenti, cui resta preclusa l'attuazione dell'invenzione brevettata, saranno sollecitati a conseguire nuovi risultati innovativi (*invent around*) che rappresenteranno un'alternativa ad essa, dando vita ad una concorrenza “di sostituti”. In concreto, l'invenzione incoraggerà tutti i potenziali innovatori a studiare le possibilità collegate alla soluzione brevettata. Dunque, il monopolio concesso al titolare del diritto assume un ruolo pro concorrenziale, dando origine ad un circolo virtuoso di innovazione. Cfr. T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1960 pag. 533 ss.

⁵² La condizione per cui, al momento del deposito della domanda di brevetto è richiesta una *full disclosure* del meccanismo innovativo svolge un ruolo pro concorrenziale alla luce di diverse considerazioni. In primo luogo, è importante ricordare come i diritti di privativa siano previsti come equa ricompensa per reali progressi tecnologici, vale a dire per invenzioni che possiedano il requisito della novità. In tale prospettiva, la divulgazione del meccanismo oggetto di brevetto rende possibile un controllo da parte dei terzi sul brevetto stesso, offrendo dunque la possibilità di contestare in sede giudiziale la validità del brevetto, ristabilendo la concorrenza eventualmente lesa dalla presenza di un brevetto avente ad oggetto un meccanismo già conosciuto. Tale possibilità di controllo da parte dei diversi operatori attivi sullo stesso mercato è rafforzata dalla odierna presenza di strumenti di sempre più facile utilizzo per la verifica della genuinità dell'invenzione. Ma la pubblicazione della domanda di brevetto concretizza anche la possibilità di negoziare una licenza per l'utilizzazione del brevetto e, allo stesso tempo, di ottenere una licenza (anche non volontaria) per usare la tecnologia brevettata con l'obiettivo di elaborare una forma più avanzata di innovazione derivata. Cfr. G GHIDINI, *Intellectual property and competition law. The innovation nexus*, 2006, Edward Elgar Publishing Limited.

creative” elaborata da Schumpeter e precedentemente menzionata, si riconosce limpidamente in questo contesto⁵³.

La disciplina dei diritti di proprietà industriale risulta, dunque, legata alla normativa antitrust da un doppio filo: da un lato è chiaro come, soprattutto alla luce dei trattati europei e dei successivi interventi sui diritti di proprietà intellettuale⁵⁴, il diritto europeo della concorrenza si modelli su forme di protezione del diritto industriale. Dall’altro lato è altrettanto evidente come, non è solo la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale a limitare la portata della normativa antitrust per le ragioni di efficienza dinamica sopra menzionate, ma è lo stesso diritto della concorrenza a frenare la libertà contrattuale dei titolari di diritti di proprietà. Molti, se non tutti, i sistemi giuridici odierni, infatti, monitorano l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attraverso le categorie del diritto antitrust. Nonostante le dettagliate previsioni contenute nelle legislazioni di diritto industriale, il diritto della concorrenza rappresenta, in questo senso, una seconda lente tramite cui analizzare la portata dei diritti di proprietà industriale. Esso, in particolare, cerca di evitare che l’esclusiva generi abusi, in quanto tali idonei ad alterare il funzionamento concorrenziale del mercato. Certe forme di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, infatti, comportano il rischio di una diminuzione dell’efficienza concorrenziale. In particolare, dovuta attenzione deve essere prestata al tema delle licenze di diritti di proprietà intellettuale. Le modalità tramite cui la disciplina del diritto industriale

⁵³ Schumpeter scrive che il processo di distruzione creativa, e l’efficienza dinamica sottostante, stimolano le imprese ad un continuo impulso ad innovarsi e ad innovare. Il potere di mercato assicurato dalla detenzione di innovazioni tecnologiche, e la conseguente paura di perdere tale posizione dominante sul mercato, sarà la forza motrice di ogni nuova innovazione. Cfr. J SCHUMPETER., *Capitalism, socialism and democracy*, 1976, George Allen & Unwin

⁵⁴ Ad esempio, “Technology Transfer Block Exemption” Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements Text with EEA relevance

viene utilizzata nella gestione della concessione di licenze influenza la creazione di nuove tecnologie. Come già osservato, accrescendo la prospettiva di profitto che può derivare dal progresso tecnologico si stimolano gli investimenti nella ricerca e di conseguenza si accresce l'innovazione stessa. Una parte sostanziale di tale profitto si ottiene attraverso la concessione di licenze - a vari utenti - di diritti che sarebbero, altrimenti, protetti da esclusiva. In particolare, la prospettiva di un profitto derivante dalla concessione di licenze è particolarmente attraente per le imprese che, non avendo risorse sufficienti per immettere il prodotto sul mercato, non avrebbero possibilità di sfruttare la propria invenzione. Tuttavia, nonostante lo strumento della licenza in sé svolga un ruolo pro competitivo, assicurando, tra le altre cose, una più veloce diffusione dell'innovazione, e un incremento del benessere della collettività, esso si presta ad essere oggetto di usi distortivi idonei a minacciare il corretto funzionamento del mercato. Nello specifico, una licenza può essere lo strumento per nascondere e dare origine a cartelli, per restringere la concorrenza eliminando tecnologie sostitutive e per evitare lo sviluppo e l'entrata di nuove tecnologie sul mercato.⁵⁵ Al tempo stesso, tuttavia, lo strumento giuridico della licenza permette l'entrata sul mercato di un nuovo *market player*: il licenziatario. Tale conseguenza, non può che essere, in sé, sintomo di un corretto funzionamento del mercato. L'esperienza infatti, conferma che il licenziatario di oggi può essere il rivale di domani⁵⁶.

In conclusione, il corretto bilanciamento tra la protezione del funzionamento del mercato e la giusta remunerazione dei processi innovativi, è al centro delle politiche della concorrenza. Le due discipline risultano infatti strettamente dipendenti l'una dall'altra. Mentre il diritto industriale (o della

⁵⁵ Sul tema delle licenze si veda infra, paragrafo 3.1

⁵⁶ Cfr. G. GHIDINI, *Intellectual Property and Competition Law. The Innovation Nexus*, cit.

proprietà intellettuale) svolge un ruolo di incentivo all'innovazione promettendo una giusta ricompensa per gli investimenti nella ricerca, la disciplina della concorrenza al tempo stesso limita, ed è limitata dalle previsioni in tema di diritti di esclusiva. Il diritto antitrust si presenta come strumento di controllo della disciplina dei diritti di proprietà industriale, attivandosi ogni qual volta il potere di mercato sviluppatosi o le condotte dei titolari di diritti di proprietà industriale eccedano gli obiettivi della disciplina stessa, cioè la protezione da fenomeni di *free riding* e imitazione⁵⁷.

2. La disciplina europea della concorrenza in relazione ai diritti di proprietà industriale

2.1 Le fonti del diritto europeo della concorrenza e il loro coordinamento con le disposizioni in tema di proprietà industriale

Il sistema delle fonti del diritto della concorrenza dell'Unione Europea è molto articolato. Esso si fonda sia su norme di diritto primario, quali i Trattati istitutivi e i relativi protocolli, sia su norme di diritto derivato, quali gli atti emanati dal Consiglio e dalla Commissione. Ad essi si sommano poi le numerosissime pronunce della Corte di giustizia⁵⁸.

Il Trattato di Lisbona, TUE⁵⁹, all'articolo 3, si prefigge l'obiettivo di istituire un'unione economica e di instaurare un mercato unico "basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena

⁵⁷ Sulle circostanze, al verificarsi delle quali, lo *ius excludendi* può essere compreso si vedano i paragrafi successivi.

⁵⁸ Cfr. D. CHALMERS, G. DAVIES, G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pag. 106 ss.

⁵⁹ Versione Consolidata del Trattato sull'Unione Europea [2012] C 326/13

occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente". La politica della concorrenza, nello specifico, è stata oggetto di un protocollo apposito, il numero 27, nel quale si legge che il mercato interno, ai sensi dell'articolo 3 del Trattato, "comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata" e viene attribuito alla competenza dell'Unione il potere di adottare le misure necessarie a tale proposito. Le regole primarie di concorrenza sono, invece, contenute al Capo I del titolo VII del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea⁶⁰. Le norme si distinguono in norme applicabili ad imprese private e pubbliche (artt. 101-106) e in regole inerenti agli aiuti di Stato (artt. 107-109). Gli articoli 101 e 102, in particolare, identificano gli strumenti primari tramite i quali assicurare il mantenimento di un corretto funzionamento del mercato concorrenziale.

Delineato il sistema di fonti del diritto della concorrenza comunitario, è necessario ricondurlo ad uno schema interpretativo tramite il quale bilanciarne l'applicazione con la disciplina, per certi versi confliggente, dei diritti di proprietà industriale. Il bilanciamento tra le regole di concorrenza e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale si è modulato sulle previsioni contenute nei Trattati e sulle interpretazioni date dalla Corte e dalla Commissione. In tale contesto, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea assicura che la conciliazione tra i diritti di proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza comunitario avvenga sia in un'ottica di garanzia della libera circolazione di beni e servizi, sia in un'ottica puramente incentrata sulla protezione di un mercato concorrenziale.

Per ciò che attiene la prima delle due chiavi di lettura, il Trattato prevede, da un lato, all'articolo 34, che siano vietate, tra gli Stati membri, tutte le "restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente", in quanto idonee a ledere gli obiettivi di tutela del mercato

⁶⁰ Versione Consolidata del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [2012]

interno e del mantenimento di una concorrenza efficiente, dall'altro, all'articolo 36 riconosce espressamente la liceità di restrizioni della concorrenza connesse alla tutela della proprietà industriale⁶¹. Il testo dell'articolo 36, continua prevedendo, in chiusura, che tali restrizioni non saranno comunque legittime se costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri. Tale disposizione pone evidenti problemi, dal momento che risulta alquanto complesso discriminare tra il legittimo esercizio di un diritto di proprietà industriale (che assegnando al titolare del diritto la facoltà di utilizzo esclusivo del bene e la scelta circa la concessione di licenze gli consentirebbe di impedire l'importazione del prodotto) ed una "restrizione dissimulata" del commercio tra Stati membri.

Le disposizioni in tema di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del Trattato, non contengono, tuttavia, previsioni di sorta circa il bilanciamento con la proprietà industriale. Ancora una volta, risulta, dunque, non certo scontato stabilire se l'esercizio di un diritto di proprietà industriale ricada in detti divieti o se esso ne rappresenti un'applicazione legittima⁶².

Sin dalle prime pronunce della Corte è stato chiaro come le regole di concorrenza siano pienamente applicabili ai diritti di proprietà industriale.

Il problema dunque, sembra essere quello di identificare una chiave di lettura in grado di risolvere il problema del coordinamento tra le disposizioni sopra menzionate. Prima di procedere ad un'analisi di tali modelli interpretativi, occorre, però, sottolineare che l'antinomia tra i due regimi si attenua nel momento stesso in cui si prende consapevolezza della prospettiva in cui viene riconosciuta l'esclusiva: un esercizio corretto dei

C 326/47

⁶¹ Si noti come, la nostra Costituzione all'articolo 41 sancisce il principio di libera iniziativa economica, pur prevedendo che esso possa essere limitato su ragioni di utilità sociale.

diritti di privativa non potrà che superare positivamente il vaglio delle autorità antitrust. Ciò che le regole di un mercato concorrenziale non tollerano sono gli abusi dei diritti: le norme antitrust perciò interverranno qualora sia necessario impedire un'estensione illegittima del *monopolio* offerto dalla legge. La reale difficoltà, in un tentativo di conciliazione tra le due discipline, è quindi, l'individuazione della linea che separa l'uso legittimo del diritto di privativa dal suo abuso.

In passato, taluni hanno argomentato che un esercizio del diritto di privativa che sia “normale” o “ragionevole” agli occhi del diritto nazionale sfugge ai divieti imposti dal Trattato agli articoli 101 e 102. Tale teoria ebbe però poco seguito: fu subito chiaro come, essendo il Trattato direttamente applicabile nel diritto interno degli Stati membri, esso concorresse con i diritti nazionali alla definizione di cosa intendere per “normale” o “ragionevole”. La progressiva uniformazione dei diritti di proprietà intellettuale ha poi reso irragionevole distinguere tra diritto interno e diritto comunitario⁶³.

Successivamente, la Corte di Giustizia, nel caso *Grundig*⁶⁴ distinse tra l'“esistenza” di un diritto di proprietà intellettuale ed il suo “esercizio”. Il Trattato non si occupa dell'esistenza del diritto – che rimane competenza dei diritti nazionali – ma ne può limitare l'esercizio. Tale interpretazione, tuttavia, è stata fortemente criticata dalla dottrina con varie argomentazioni, tra cui spicca quella per cui la privazione della facoltà di esercitare un diritto può portare, se totale, ad un pregiudizio della sua stessa esistenza⁶⁵. Presa

⁶² Cfr. M. TAVASSI, *Diritti della proprietà industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1997, pag. 149 ss.

⁶³ Cfr. A. FRIGNANI e S. BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit., pag. 765 ss.

⁶⁴ Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 1996, causa C-56/94 *Consten and Grundig v Commission*

⁶⁵ Cfr. le conclusioni dell'Avvocato Generale Gulman nel caso *Ideal Standard*, il quale, al paragrafo 32 ritiene che la distinzione “non abbia una rilevanza autonoma proprio per la soluzione delle questioni concrete di delimitazione”. Cfr. Corte di giustizia,

coscienza dell'inadeguatezza della distinzione tra "esistenza" ed "esercizio" per consentire un corretto bilanciamento tra l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e le regole della concorrenza, la Corte ha provveduto a precisare le prerogative tipiche di ogni diritto⁶⁶. L'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale che oltrepassi l' "oggetto specifico" come definito dalla Corte, è suscettibile di sottoposizione ai divieti del Trattato.

In *Parke Davis*⁶⁷ la Corte ha chiarito che un diritto di proprietà industriale, in quanto tale, non viola le regole di concorrenza presenti nel Trattato: affinché le regole di concorrenza possano limitare la portata applicativa dei diritti di proprietà industriale è necessario che l'esercizio di tali diritti vada oltre l' "essenza" o il "normale utilizzo" di essi. La difficoltà permane però circa l'identificazione dell'elemento anticompetitivo necessario affinché il "normale" esercizio di un diritto di proprietà intellettuale sia tale da ricadere nei divieti degli articoli 101 e 102 TFUE⁶⁸.

Nondimeno, l'esercizio del diritto è lecito soltanto se si conforma alla "funzione essenziale" del diritto, definita anch'essa dalla Corte. Così, nel caso *Volvo*⁶⁹ la Corte ha stabilito che la facoltà di concedere licenze è prerogativa essenziale di ogni diritto di proprietà industriale, tuttavia, essa rischierebbe di cadere nel divieto di abuso di posizione dominante in presenza di particolari circostanze: dunque è la "funzione essenziale" del

conclusioni dell'Avvocato Generale Gulman del 9 febbraio 1994, causa C-9/93 *Ideal Standard*

⁶⁶ Così l'oggetto del diritto di brevetto è "specificatamente quello di garantire al titolare, per ricompensare lo sforzo creativo dell'inventore, il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione per la fabbricazione e la prima messa in circolazione dei prodotti industriali, sia direttamente, sia mediante la concessione di licenze a terzi, come pure il diritto di opporsi ad ogni contraffazione" Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 31 ottobre 1974, caso C-15/74 *Sterling*, paragrafo 9.

⁶⁷ Corte di Giustizia, sentenza del 29 febbraio 1968, causa C 24/67, *Parke Davis*

⁶⁸ Cfr. I. GOVAERE, *The use and abuse of intellectual property rights in E.C. Law*, cit., pag. 104 ss.

⁶⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 1988, C-238/87, *Volvo AB c. Erik Veng (UK) Ltd*

diritto che rileverà. Allo stesso modo, nel caso *Hoffman-La Roche*⁷⁰, la Corte ha provveduto a specificare che non è l'esercizio in sé di un diritto di privativa a dare origini a situazioni di abuso, lo è invece un uso di tale diritto collegato a pratiche abusive in grado di ricadere nei divieti di cui agli articoli 101 e 102 TFEU. Con le parole della Corte, un diritto di proprietà intellettuale deve essere utilizzato come “strumento di abuso” di una posizione dominante sul mercato per essere considerato illecito ai sensi dell'articolo 102 del Trattato. Come ultimo esempio, nel caso *Magill*⁷¹, la Corte ha stabilito che “in casi eccezionali” l'esercizio di un diritto di proprietà industriale possa dirsi contrario al Trattato.

L'analisi di tale pronunce rende chiaro come la ricerca dell' “oggetto specifico” del diritto venga utilizzata dalla Corte come strumento per condurre un'indagine caso per caso, condannando quei comportamenti che perseguono finalità manifestamente contrarie alle regole della concorrenza. Le pronunce della Corte chiariscono, dunque, la possibilità di un esercizio del diritto che – anche se inerente in linea di principio alle prerogative essenziali del diritto stesso – dia luogo ad ostacoli inaccettabili per la libera circolazione delle merci con la conseguenza di non poter essere considerato come inerente alla funzione essenziale del diritto. L'elaborazione della Corte, nel corso del tempo, di queste varie teorie ha rappresentato il tentativo di conciliare la deroga dell'art. 36 del Trattato – comprendente restrizioni giustificate dalla tutela della proprietà intellettuale – con l'obiettivo di creare e mantenere un libero mercato interno⁷².

In conclusione, possiamo affermare che le regole di concorrenza del diritto comunitario non rappresentano una restrizione all'esercizio dei diritti di

⁷⁰ Corte di giustizia, sentenza del 13 febbraio 1979, causa C- 85/76 *Hoffman-La Roche v Commission*

⁷¹ Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e 242/91 *Radio Telefis Eireann v Commission (Magill)*, paragrafo 50

proprietà industriale. Il legislatore comunitario è ben consapevole del ruolo di incentivo alla diffusione dell'innovazione che questi diritti possiedono: le regole di concorrenza dunque si pongono come obiettivo la repressione dell'utilizzo distorto di tali diritti – non di qualsiasi utilizzo di essi⁷³.

2.2 Gli obiettivi sottostanti le regole di concorrenza nel Trattato

Gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea rappresentano il primo panorama per la regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale all'interno del diritto comunitario. In questo senso è utile, prima di approcciarsi all'analisi di tali norme, individuare gli obiettivi che essi si pongono, in modo da meglio comprendere come essi possano essere utilizzati nella produzione di limiti all'esercizio dei diritti di esclusiva industriale.

Il sistema di regole della concorrenza è stato concepito in modo da perseguire tre differenti finalità⁷⁴. La prima di tali finalità rispecchia il desiderio di mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato. La Corte di Giustizia, nel caso *Continental Can*⁷⁵, ha espresso l'idea per cui la concorrenza si preserva mediante la salvaguardia delle strutture di mercato: impedendo cioè alle imprese di acquisire un eccessivo potere si manterrà un mercato concorrenziale. Così, in *Continental Can* la Corte impone il divieto di pratiche che possano danneggiare i consumatori “modificando un regime di concorrenza effettiva”⁷⁶. La finalità di mantenere una struttura di mercato competitiva comporta l'accettazione del paradigma economico per cui una

⁷² Cfr. A. FRIGNANI e S. BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE* cit. pagg.765 ss.

⁷³ Cfr. A. EZRACHI, *Research Handbook on International Competition Law*, cit.

⁷⁴ Cfr. S. ANDERMAN e H. SCHMIDT, *EU competition law and intellectual property rights. The regulation of innovation*, cit., pag. 25 ss.

⁷⁵ Corte di giustizia, sentenza del 21 febbraio 1973, causa C-6/72 *Europemballage & Continental Can v Commission*

⁷⁶ *Ivi*, pag 245 par. 26

struttura di mercato concorrenziale è in grado di migliorare le performance dei concorrenti⁷⁷. Le politiche di concorrenza mirano ad evitare che un'impresa – o un gruppo di imprese – possano controllare la produzione ed i prezzi mediante la creazione di intese o concentrazioni, in questo modo danneggiando il processo concorrenziale che è, in un sistema di concorrenza effettiva, basato sul corretto funzionamento del meccanismo di determinazione dei prezzi. Allo stesso tempo, tali politiche garantiscono la concorrenza sul mercato impedendo che le imprese in posizione dominante, all'interno di un mercato quasi monopolistico, possano controllare – ed impedire – l'accesso al mercato di nuovi concorrenti.

Il secondo obiettivo è, invece, quello di assicurare un certo grado di correttezza (*fairness*) sul mercato. Tale obiettivo si concentra sulla protezione delle piccole e medie imprese, in particolare assicurando che esse non vengano escluse dal mercato a causa di comportamenti illegittimi da parte di imprese che detengono un potere di mercato. Questa finalità si modula soprattutto sul divieto di abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102, ma è altrettanto rilevante per l'analisi di intese e concentrazioni. L'inclusione di questa seconda finalità si riscontra, per la prima volta, nel caso *United Brands*⁷⁸ nel quale la Corte ha sanzionato il rifiuto da parte di United Brands di trattare con un proprio distributore, ritendendolo una misura sproporzionata ed eccessiva a fronte delle meno gravi inadempienze della controparte. La Corte, in particolare, ha ritenuto che una condotta del genere, dato il potere di mercato posseduto da United Brands, potesse creare seri pregiudizi non soltanto alle piccole e medie imprese ma anche al mantenimento della concorrenza in generale. Da questa

⁷⁷ Tale paradigma economico è oggetto di critica da varie scuole di pensiero tra cui spicca la scuola di Chicago che ha severamente criticato l'idea per cui la struttura del mercato determinerà le condotte delle imprese e le loro performance economiche. Cfr. S. ANDERMAN E H. SCHMIDT, *EU competition law and intellectual property rights. The regulation of innovation*, cit., pag. 26.

⁷⁸ Corte di giustizia, sentenza del 14 febbraio 1978, *United Brands v Commission*, C-27/76

pronuncia deriva l'introduzione, nel diritto comunitario della concorrenza, di concetti quali il principio di proporzionalità e il concetto di dipendenza. Qualora, infatti, un'impresa si trovi a godere di una posizione dominante su un dato mercato, essa sarà tenuta ad assicurare un trattamento "proporzionato" alle imprese da lei dipendenti, evitando cioè comportamenti che siano irragionevoli o sleali. Le preoccupazioni della Corte riflettevano, infatti, la considerazione per cui la lesione del singolo concorrente inevitabilmente danneggiasse l'economia in generale. L'interesse, che emerge dall'approccio della Corte, per le piccole e medie imprese è potenziato dalla consapevolezza che esse posseggono il potenziale di contribuire e promuovere il progresso e l'innovazione⁷⁹.

Il terzo obiettivo delle politiche di concorrenza comunitarie è stato, storicamente, quello di promuovere l'integrazione tra i diversi mercati nazionali in modo da sviluppare un mercato unico, che è il tratto caratterizzante l'antitrust europeo. Agli occhi della Commissione, infatti, condotte imprenditoriali miranti a richiudere i mercati nazionali erano in grado di compromettere gli sforzi intesi a rimuovere le barriere nazionali: in mancanza, dunque, di una disciplina specifica si è radicata l'idea per cui l'impiego della disciplina antitrust fosse in grado di arginare le contropinte private al processo di integrazione. Da questa impostazione è derivato, nel tempo, un condizionamento della traiettoria applicativa della disciplina antitrust. Esempio di tutta evidenza è costituito dall'attenzione, particolarmente incisiva, riservata ai contratti di licenza dei diritti di proprietà intellettuale, accusati, appunto, di voler suddividere, secondo confini nazionali, un mercato che si voleva impostare su una matrice

⁷⁹ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, XXII Relazione sulla politica di concorrenza, 1992, pag. 55 nella quale si sottolinea "il principio secondo cui l'esistenza di numerose piccole e medie imprese in un settore è segno di una sana concorrenza" nonché si riconosce il "contributo significativo delle PMI alla crescita economica".

unitaria⁸⁰. Una cosa però è certa: tale impostazione è andata perdendosi col tempo, fino a entrare in crisi sul finire degli anni '90. La centralità dell'obiettivo dell'integrazione ha perso così il suo carattere preponderante, lasciando il campo al principio guida dell'efficienza allocativa (e dell'incremento del benessere dei consumatori)⁸¹. Retrospectivamente si potrebbe affermare che l'ormai raggiunta unitarietà del mercato europeo ha affievolito la necessità di insistere sull'obiettivo di integrazione.

Vale tuttavia la pena esaminare gli effetti dell'obiettivo dell'integrazione sulla disciplina della concorrenza nel Trattato. Tali effetti sono poco incisivi per ciò che attiene l'articolo 102: esso permette, infatti, la crescita delle imprese fino all'ottenimento di un potere di mercato: solo quando l'impresa godrà di una posizione dominante sul mercato i suoi comportamenti saranno analizzati da vicino. Tuttavia, nella definizione di abuso di posizione dominante, l'articolo 102 è influenzato dall'obiettivo dell'integrazione, in quanto certe forme di discriminazione geografica sui prezzi vengono

⁸⁰ Aldo Frignani e Roberto Pardolesi hanno sottolineato come la circostanza per cui un'impresa si trovi a fronteggiare, in zone diverse, situazioni di mercato differenti e che, di conseguenza, sia indotta a praticare prezzi diversi sia del tutto compatibile con un mercato concorrenziale. La discriminazione infatti è l'anima della concorrenza. Tuttavia, tali ipotesi, cadono nei fulmini dell'antitrust quando derivano da pratiche di concertazione e, soprattutto, quando poste in essere da imprese in posizione dominante. Gli autori si sono interrogati, dunque, sulle ragioni di tale approccio, che ha reso repressibili comportamenti, altrimenti, accettabili. In prima approssimazione si potrebbe affermare che le reazioni degli organi comunitari preposti all'*enforcement* derivi dal convincimento che le imprese in tale circostanza discriminano non in ragione dell'autonomo atteggiarsi della domanda ma profitto di squilibri esterni: invece di impegnarsi a spianare l'imperfezione, l'impresa ne approfitta. Cfr. A. FRIGNANI E R. PARDOLESI (a cura di), *La concorrenza* in Trattato di Diritto Privato dell'Unione Europea diretto da G. Ajani e G. Benacchio, Torino, 2006, G. Giappichelli Editore, pag. 5 ss.

⁸¹ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81, par. 3, del trattato*, 2004, C-101/08 al paragrafo 13 recita "L'obiettivo dell'articolo 81 è tutelare la concorrenza sul mercato come strumento per incrementare il benessere dei consumatori e per assicurare un'allocazione efficiente delle risorse. La concorrenza e l'integrazione del mercato contribuiscono entrambe alla realizzazione di tali obiettivi, in quanto la creazione e il mantenimento di un mercato unico aperto promuovono un'allocazione efficiente delle risorse nell'intera Comunità, a vantaggio dei consumatori". L'obiettivo di integrazione dunque non è completamente scomparso, esso risulta però

ritenute abusive anche quando, da una prospettiva puramente economica, non lo sarebbero⁸².

Gli effetti di tale obiettivo sull'interpretazione dell'articolo 101 sono, invece, più rilevanti. La Corte, nel caso *Consten and Grundig*⁸³, ha adottato un'interpretazione estensiva degli obiettivi dell'articolo 101, comprendendo anche il divieto di stipulare accordi di suddivisione del mercato interno. Nel caso di specie, la Corte ha sanzionato l'accordo di distribuzione vigente tra le parti sulla base della constatazione per cui tale accordo mascherava il tentativo di isolare il mercato di distribuzione (nel caso di specie il mercato francese) e di creare mercati separati all'interno dell'Unione⁸⁴. Tale pratica è vietata ai sensi dell'articolo 101 in quanto concretizza un tentativo di distorsione della concorrenza nel mercato unico.

La volontà, espressione di una politica industriale di progressiva unificazione dei vari mercati nazionali, di combattere qualsiasi forma di possibile *market partitioning*, ha costituito, dunque, una delle lenti mediante cui analizzare il tema delle licenze esclusive di diritti di proprietà intellettuale, quali forme di negozi strategici finalizzati all'espansione e al

relegato al ruolo di strumento concorrente al conseguimento di finalità primarie, quali l'efficienza allocativa e il benessere dei consumatori.

⁸² Cfr. S. ANDERMAN E H. SCHMIDT, *EU competition law and intellectual property rights. The regulation of innovation*, cit., pag. 29 ss.

⁸³ Cfr. A. DERINGER, *Esclusive territoriali nel diritto della concorrenza*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1965, pag. 193 ss., in cui l'autore evidenzia come, nel caso *Consten and Grundig*, la Commissione abbia evitato di analizzare come, attraverso le licenze esclusive, possano essere realizzati miglioramenti alla produzione delle merci e della loro distribuzione. Ad esempio, un licenziatario esclusivo che esercita sistematicamente nel suo territorio può giudicare meglio i fabbisogni di un qualsiasi grossista, un produttore ha su un dato territorio un rappresentante esclusivo alla volta, in questo modo, egli avrà nell'insieme meno compratori, costi di vendita più bassi e un più basso rischio creditizio e così via. Tuttavia, la Commissione non ha ritenuto l'assoluta salvaguardia territoriale come una necessità indispensabile per il raggiungimento dei miglioramenti già affermati.

⁸⁴ In particolare, la Corte ha identificato tre diversi comportamenti in grado di ledere l'integrazione tra i singoli mercati nazionali. Il primo si riferisce al divieto, imposto dal distributore, di rivendere il prodotto nei territori di competenza di altri distributori. Il secondo riguarda l'obbligazione contrattuale imposta al distributore di impedire l'importazione parallela del prodotto in altri Stati membri. Il terzo coincide con l'uso dell'esclusività associata al marchio per rinforzare i confini territoriali dell'accordo tramite l'avvio di procedimenti giudiziari per la contraffazione del marchio.

decentramento industriale⁸⁵. Tutti i diritti nazionali (nonché il diritto comunitario) riconoscono, infatti, che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale possa vincolarsi a non sfruttare in prima persona il diritto concesso in licenza nel territorio del licenziatario e non autorizzare terzi a farlo (cosiddetta licenza esclusiva).

Il grado di esclusività territoriale⁸⁶ che il titolare del diritto può offrire al potenziale licenziatario rappresenta, dunque, il cuore dello scambio in un accordo di licenza. Il licenziatario, infatti, sarà disposto ad assumersi il rischio di investire nella produzione e nella costruzione di un sistema di distribuzione esclusivamente se gli sarà garantita una forma di protezione dall'attività di altri concorrenti e del titolare stesso del diritto. Il tempo necessario al licenziatario per acquisire familiarità con la tecnologia oggetto della licenza e per conoscere e stabilirsi sul mercato prima di poter essere in grado di rispondere efficacemente a forme di concorrenza da parte di altri produttori è spesso considerevole, in questo senso, dunque, il potenziale licenziatario sarà scoraggiato dall'investire nella tecnologia in assenza di forme di protezione contrattuali. Infatti, la possibilità che sul mercato compaiano altri distributori mette in grave pericolo la redditività dell'attività del licenziatario nonché il semplice recupero degli investimenti effettuati⁸⁷.

⁸⁵ Il principio dell'esaurimento, al primo stadio distributivo, dei diritti di esclusiva esercitabili dal titolare del diritto di proprietà intellettuale ha rappresentato, anzitutto, una forma di lotta alla compartimentazione dei mercati dei vari Stati membri che rappresentavano un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Cfr. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2 ed. Milano, 2008, Giuffrè editore, pag. 310

⁸⁶ Il regolamento di esenzione per categoria e le Linee Guida della Commissione distinguono tra due tipologie diverse di esclusività territoriale identificando da un lato le restrizioni sulla produzione in un dato territorio in base ai diritti tecnologici oggetto della licenza (licenze esclusive o uniche) e dall'altro le restrizioni sulla vendita di prodotti incorporanti la tecnologia oggetto di licenza (restrizione delle vendite). Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia* (2014/C 89/03), paragrafi 189.

⁸⁷ Interessante notare come, il Deringer consideri come, *solitamente*, la protezione territoriale è utile alla capacità di penetrare il mercato più che a garantire esosi profitti al licenziatario, infatti "se veramente si parte dal punto di vista che la convenzione di rappresentanza esclusiva con salvaguardia territoriale abbia soltanto il senso di proteggere il rappresentante unico da ogni concorrenza [...] e di conseguenza di assicurargli alti prezzi,

Nonostante gli indiscutibili benefici economici che il trasferimento di tecnologie porta con sé (data la carica pro competitiva che il trasferimento a terzi operatori indipendenti di importanti conoscenze tecnologiche porta con sé, favorendo uno scambio continuo di *know how* tecnologico e produttivo), e la necessità di garantire una protezione territoriale, il diritto europeo della concorrenza si è dimostrato storicamente cauto nell'incentivare gli accordi di trasferimento di tecnologia, preferendo accordare priorità alla salvaguardia del libero scambio tra gli Stati membri, in tal modo dotandosi di un organico quadro di limiti ai poteri dispositivi dei titolari di un diritto di proprietà intellettuale⁸⁸. Gli accordi di licenza mediante i quali si trasferisce la tecnologia, infatti, possono risultare in una restrizione della concorrenza, ad esempio tramite la ripartizione di zone, la determinazione dei prezzi o l'innalzamento di barriere all'entrata. Nondimeno appare vero, però, che essi divengono anche lo strumento con il quale si diffonde la tecnologia e, in determinate circostanze, si trasforma il licenziatario in concorrente. Essi possiedono, dunque, una doppia rilevanza normativa: ad una prima analisi apparirebbero in contrasto con l'articolo 101 (1) ma sono altrettanto in grado di soddisfare i requisiti dell'articolo 101 (3) e dunque essere ritenuti del tutto compatibili con le regole di concorrenza⁸⁹.

allora si perdono di vista i giustificati motivi commerciali di questa forma di smercio” Cfr. A. DERINGER, *Esclusive territoriali nel diritto della concorrenza*, cit., pag. 191 ss..

⁸⁸ Cfr. G. GHIDINI, *Il regime comunitario delle esclusive di vendita: anti-trust per oligopolisti?*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1973, 1, pag. 32 ss., in cui l'autore esprimeva il dubbio che l'approccio adottato dagli organi comunitari finisse per penalizzare soprattutto i rapporti con i licenziatari “indipendenti” e, quindi, le piccole e medie imprese in quanto “scoraggiare la distribuzione (indipendente) esclusiva significa, obiettivamente, frenare in modo decisivo la possibilità di penetrazione e di sviluppo sui mercati dei diversi Stati membri, di quei produttori nazionali non integrati organicamente su scala multinazionale a livello distributivo che per la propria penetrazione e sviluppo nei mercati stranieri dipendono necessariamente da produttori indipendenti”. L'autore nota, inoltre, come una tale impostazione di politica comunitaria incoraggi gli stessi grandi produttori, capaci di realizzare un proprio sistema di distribuzione, a “scalzare” i distributori esclusivi, di cui, essi stessi, si sono, probabilmente, precedentemente dotati per penetrare e consolidarsi sui mercati.

⁸⁹ Cfr. FRIGNANI A. E BARIATTI S. (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit., pag. 786 ss.

In questo senso, le nuove Linee Guida della Commissione in tema di trasferimento di tecnologia ritengono che l'esclusività territoriale di una licenza soddisfi i requisiti per l'esenzione ai sensi dell'articolo 101(3) e del *safe harbour* previsto dal Regolamento⁹⁰ nei casi in cui, a fronte di costi irrecuperabili affrontati dal licenziatario, egli abbia, come unica modalità di recupero, la garanzia di una licenza esclusiva. La Commissione continua però, prevedendo che tale esenzione non sarà applicabile in situazione in cui non siano riscontrabili sul mercato tecnologie sostitutive al prodotto immesso in commercio dal licenziatario e quando la maggior parte delle tecnologie siano state oggetto di concessione allo stesso licenziatario. In conclusione, le licenze esclusive e le licenze uniche soddisfaranno i requisiti per l'esenzione ai sensi dell'articolo 101(3) fino alla soglia di dominio sul mercato⁹¹.

3. Uso ed abuso dei diritti di proprietà industriale

3.1 L'articolo 101 e la concessione di licenze

Il diritto di esclusiva garantito dalla titolarità di un diritto di proprietà industriale non assicura soltanto il diritto di utilizzare e commercializzare la soluzione innovativa, ma accorda al tempo stesso al titolare il diritto di

⁹⁰ Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia Testo rilevante ai fini del SEE

⁹¹ In particolare, la concessione reciproca di licenze esclusive tra concorrenti rientra nell'applicazione dell'articolo 4 del Regolamento che considera la ripartizione dei mercati e della clientela tra concorrenti una restrizione fondamentale. La concessione reciproca di licenze uniche tra concorrenti, invece, beneficia dell'esenzione per categoria entro la soglia del 20 % della quota di mercato. La concessione non reciproca di licenze esclusive tra concorrenti beneficia dell'esenzione per categoria entro la soglia del 20 % della quota di mercato. Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia* (2014/C 89/03), paragrafi 192 e 193.

concedere a terzi una licenza per l'utilizzo del bene protetto da privativa. In altre parole, i beni immateriali protetti da privativa possono sia essere utilizzati dal titolare stesso in via diretta sia divenire oggetto di contratti tramite i quali le risorse vengono scambiate e o trasferite (solitamente dietro compenso) a terzi interessati allo sfruttamento. Tale opportunità risulta essenziale per moltissime imprese innovatrici, le quali, dopo aver investito per lo sviluppo della tecnologia, si trovano prive delle risorse necessarie a commercializzare i prodotti innovativi. Tale realtà risulta ancora più evidente per la presenza sul mercato di imprese guidate da una strategia di *business* puramente basata sulla ricerca, lasciando ad altre imprese la gestione della produzione e commercializzazione dei successivi prodotti.

In situazioni come quelle sopra prospettate, la concessione di licenze rappresenta lo strumento più efficace (e forse l'unico realmente accettabile) per premiare e retribuire gli sforzi sostenuti per lo sviluppo dell'invenzione mantenendo al tempo stesso un controllo sullo sfruttamento della tecnologia in questione.

Nonostante la licenza come strumento giuridico non preveda di per sé una restrizione della concorrenza, vi sono circostanze nelle quali essa può originare effetti pregiudizievoli per il mercato (ad esempio attraverso la compromissione del mercato interno o attraverso una lesione agli stimoli dell'innovazione). Da una prospettiva di diritto antitrust, dunque, il rischio generato dalla presenza di accordi di licenza non va sottovalutato: gli accordi bilaterali o multilaterali possono comportare l'utilizzo della licenza come strumento di acquisizione di una posizione dominante, di fissazione di prezzi o di suddivisione del mercato. In questo senso gli accordi che le imprese pongono in essere per il trasferimento di beni immateriali sono rilevanti, quali intese, ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

D'altro canto, però, il diritto della concorrenza nella sua accezione contemporanea e moderna riconosce che il processo di trasferimento delle tecnologie (che coincide in larga parte con la concessione di licenze di

diritto di proprietà intellettuale) sia in sé fortemente pro concorrenziale e dunque compatibile con le disposizioni dell'articolo 101 del Trattato, in quanto in grado di aumentare il compenso per gli investimenti nella ricerca ed incentivare la ricerca stessa⁹². Allo stesso modo, la licenza aumenta il livello di progresso tecnologico, in quanto, nella maggior parte dei casi, l'accordo richiede la fabbricazione del prodotto innovativo, non soltanto la sua vendita, e dunque, diffonde lo sviluppo tecnologico ad ogni licenziatario, circostanza che non si verificherebbe se il titolare del diritto si limitasse a produrre il prodotto altrove e ad importarlo successivamente in Europa. Gli accordi di licenza di tecnologie garantiscono inoltre l'introduzione di nuovi prodotti in mercati già esistenti, incrementando il livello di concorrenza e, in certi casi, sviluppando mercati nuovi.

Da tale quadro emerge chiaramente come non tutti gli accordi di licenza costituiscano una violazione dell'articolo 101 del Trattato. Con le parole della Commissione "la maggior parte degli accordi di licenza non determina restrizioni della concorrenza e consente incrementi di efficienza favorevoli alla concorrenza. Di fatto, la concessione di licenze è di per sé favorevole alla concorrenza, in quanto promuove la diffusione delle tecnologie e l'innovazione da parte del licenziante e dei licenziatari"⁹³.

Le politiche di concorrenza allo stesso modo riconoscono come molte delle restrizioni riscontrabili all'interno degli accordi di licenza (si pensi ad esempio all'inserimento di clausole circa l'esclusività territoriale) siano necessarie ad indurre i potenziali licenziatari a stipulare il contratto. Molti

⁹² Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, (2011/C 11/01) di cui si riporta il testo del paragrafo 2: "gli accordi di cooperazione orizzontale possono determinare vantaggi economici sostanziali, in particolare se combinano attività, competenze o attivi complementari. La cooperazione orizzontale tra imprese può costituire uno strumento idoneo a condividere i rischi, ridurre i costi, aumentare gli investimenti, mettere in comune il know-how, aumentare la qualità e la varietà dei prodotti e lanciare più rapidamente le innovazioni sul mercato".

potenziali licenziatari saranno restii a stipulare contratti che non contengano clausole di esclusiva circa un determinato territorio, così come molti titolari di diritti di proprietà industriale insisteranno per la previsione di un minimo di *royalties* garantito a prescindere dal successo o meno dell'attività del licenziatario⁹⁴.

Tuttavia, l'eventualità che tali restrizioni possano figurare come strumenti idonei a ledere il mercato concorrenziale è reale⁹⁵: la stipulazione delle *royalties* può integrare un accordo di fissazione di prezzi, la concessione di una licenza esclusiva su un dato territorio può nascondere un tentativo di suddivisione del mercato o di isolamento di un mercato nazionale dal mercato unico comunitario. Allo stesso modo, gli accordi di licenza hanno il potere di garantire un potere di mercato ai contraenti rappresentando strumenti di collisione tali da impedire l'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti. Tali risvolti danneggiano i consumatori e possono rallentare la crescita concorrenziale del mercato.

Il ruolo delle politiche di concorrenza è, dunque, quello di distinguere gli accordi di licenza con effetti pro concorrenziali da quelli impiegati quali strumenti per una compressione illegittima della concorrenza, valutando gli aspetti positivi e confrontandoli con il potenziale effetto restrittivo che esse possiedono.

L'articolo 101 del Trattato fornisce il quadro giuridico per una valutazione ponderata che consideri gli effetti che limitano o favoriscono la

⁹³ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia* (2014/C 89/03), paragrafo 9

⁹⁴ Il processo di negoziazione di un accordo di licenza per l'utilizzo di un diritto di proprietà industriale comprende, in realtà, la trattativa su diversi aspetti ulteriori. Dal punto di vista del titolare del diritto sarà necessario inserire previsioni circa la confidenzialità dei *know how*, il ruolo di eventuali *improvements*, limiti al *sublicensing*, controlli di qualità e così via.

⁹⁵ Cfr. *dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia* (2014/C 89/03), paragrafo 3.

concorrenza⁹⁶. La valutazione ai sensi dell'articolo 101 comporta due fasi. Al comma uno si procede con l'identificazione dell'analisi da svolgere per determinare se un accordo o una pratica concordata ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 o se esuli dal suo scopo⁹⁷. In linea di principio, l'articolo 101, comma uno, risulta applicabile ad una vasta gamma di forme di collaborazione tra imprese. In particolare, per ciò che attiene i diritti di proprietà industriale, l'articolo 101 (1) è facilmente applicabile agli accordi di licenza di diritti di proprietà intellettuale, alle *joint ventures* di ricerca e sviluppo⁹⁸, agli accordi di normalizzazione (o di standardizzazione)⁹⁹ e ai cosiddetti *patent pools*. A questo proposito vale la pena sottolineare come la Corte di Giustizia abbia ripetutamente affermato che la licenza in sé non rappresenta una restrizione della concorrenza ma

⁹⁶ Per un'analisi della struttura dell'articolo 101 TFUE si veda, S. ANDERMAN E J. KALLAUGHER, *Technology Transfer and the new EU Competition Rules*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

⁹⁷ Conviene riportare, per obiettivi di maggiore chiarezza, il testo integrale dell'articolo:

“1. Sono incompatibili con il mercato interno 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 o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno 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, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) 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. 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, e — 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, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.”

⁹⁸ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, (2011/C 11/01) paragrafi 111 ss.

⁹⁹ Cfr. *ivi* paragrafi 257 ss.

possa però ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 (1) nei casi in cui risulti “essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa”¹⁰⁰ e ancora nei casi in cui costituisca il mezzo di un'intesa avente lo scopo o l'effetto d'impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune”¹⁰¹.

Al comma 3, l'articolo 101 prevede poi una serie di requisiti la cui soddisfazione comporta la non applicabilità dell'articolo 101 comma 1 e la conseguente compatibilità dell'accordo con le regole di concorrenza. Tali requisiti fanno riferimento ad accordi “che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi”. La prima delle quattro condizioni per l'esenzione riconosce formalmente il valore pro competitivo di tali accordi, in particolare essi sono considerati in grado di incrementare l'efficienza sia statica che dinamica¹⁰². La seconda condizione necessaria affinché l'accordo

¹⁰⁰ Corte di giustizia, sentenza del 8 giugno 1971, causa C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v Metro-SB-Grossmarkete BmbH & Co*, paragrafo 6.

¹⁰¹ Corte di giustizia, sentenza del 18 marzo 1980, causa C-262/81 *Coditel v Ciné Vog Films (Coditel II)*, paragrafo 14

¹⁰² Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE* (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE) (2004/C 101/08) paragrafo 33 “L'obiettivo delle regole di concorrenza comunitarie è tutelare la concorrenza sul mercato come strumento per incrementare il benessere dei consumatori e per assicurare un'allocatione efficiente delle risorse. Gli accordi che determinano restrizioni della concorrenza possono al tempo stesso produrre effetti favorevoli alla concorrenza mediante incrementi di efficienza. Questi incrementi di efficienza possono generare un incremento di valore, in quanto riducono i costi di fabbricazione di un prodotto, ne migliorano la qualità o portano alla realizzazione di un nuovo prodotto. Quando gli effetti di un accordo favorevoli alla concorrenza superano gli effetti anticoncorrenziali, l'accordo è in definitiva favorevole alla concorrenza e compatibile con gli obiettivi delle regole di concorrenza comunitarie. L'effetto netto di tali accordi è di promuovere l'essenza stessa del processo concorrenziale, vale a dire la conquista di clienti mediante l'offerta di prodotti o di prezzi migliori di quelli offerti dai concorrenti. Questo quadro di analisi si riflette nell'articolo 81, paragrafo 1 e nell'articolo 81, paragrafo 3. Quest'ultima disposizione

non ricada nel divieto ai sensi dell'articolo 101 (1) richiama la tutela degli interessi dei consumatori in termini di prezzi ridotti, aumento nella produzione di beni e servizi e maggiore qualità. Questa condizione sembra estendersi al requisito per cui gli incrementi di efficienze generati dall'accordo devono almeno compensare gli utilizzatori degli effetti negativi determinati nei loro confronti¹⁰³. Tale condizione può essere intesa come la prova che il diritto comunitario della concorrenza adotta un approccio più orientato alla protezione del *consumer welfare* che del *total welfare*¹⁰⁴. La terza condizione richiama la necessità di svolgere un test di proporzionalità. Infatti, essa richiede che l'accordo eviti di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli incrementi di efficienza in questione. Il fattore decisivo in tale valutazione sembra essere la circostanza per cui "l'accordo restrittivo e le singole restrizioni permettono o no di realizzare l'attività in questione in maniera più efficiente di quanto sarebbe avvenuto in assenza dell'accordo o della restrizione di cui trattasi. Non si tratta cioè di stabilire se in assenza della restrizione l'accordo non sarebbe stato concluso, ma se grazie all'accordo o alla restrizione si realizzano maggiori incrementi di efficienza di quelli che si realizzerebbero

riconosce espressamente che gli accordi restrittivi possono generare benefici economici oggettivi tali da superare gli effetti negativi della restrizione della concorrenza.”

¹⁰³ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE* (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE) (2004/C 101/08) paragrafo 85 “[...] l'effetto netto dell'accordo deve almeno essere neutro dal punto di vista di quei consumatori che, direttamente o indirettamente, subiscono gli effetti dell'accordo. Se, a seguito dell'accordo, tali utilizzatori si ritrovano in una posizione più negativa, la seconda condizione di cui all'articolo 81, paragrafo 3 non è soddisfatta. Gli effetti positivi di un accordo devono essere confrontati con gli effetti negativi sugli utilizzatori e devono almeno compensare tali effetti negativi. Quando ciò si verifica, gli utilizzatori non sono penalizzati dall'accordo. Inoltre, è la società nel suo complesso a beneficiare dell'accordo, qualora gli incrementi di efficienza permettano di ridurre le risorse utilizzate per fabbricare i prodotti consumati o di produrre prodotti di migliore qualità e determinino quindi un'allocazione più efficiente delle risorse.”

¹⁰⁴ Cfr. S. ANDERMAN E H. SCHMIDT, *EU competition law and intellectual property rights. The regulation of innovation*, cit., pag. 216

in loro assenza”¹⁰⁵. L’ultima condizione esprime la preoccupazione che l’accordo produca una situazione tale per cui la concorrenza è ridotta a tal punto da non essere più in grado di svolgere il proprio compito. Quest’ultima condizione, a differenza delle precedenti, non fa riferimento ad un bilanciamento tra benefici economici e pregiudizi, al contrario sembra fondarsi su di una preoccupazione strettamente legata al desiderio di mantenere una concorrenza effettiva sul mercato che non sia indebolita da condotte bilaterali o multilaterali.

A seguito della cosiddetta modernizzazione dell’articolo 101, la Commissione ha provveduto a guidare i singoli operatori nella valutazione circa la compatibilità o meno dei loro accordi con il comma 3 dell’articolo 101 e nel fare ciò ha emanato diversi regolamenti di esenzione per categoria i quali hanno lo scopo di applicare le condizioni per l’esenzione alle diverse tipologie di accordi commerciali. In particolare, il Regolamento 316 del 2014 regola l’applicazione del comma 3 dell’articolo 101 agli accordi di trasferimento di tecnologia¹⁰⁶.

Un ulteriore e significativo punto di contatto tra la disciplina antitrust e i diritti di esclusiva industriale riguarda i cosiddetti accordi di standardizzazione, oggetto del presente lavoro. La definizione di uno standard, infatti, fa sorgere delicati problemi in termini di selezione delle tecnologie rilevanti e di accesso ai relativi diritti di PI. La Commissione si è occupata di tale questione nelle Linee guida “orizzontali”. Per un’analisi più approfondita del tema si rimanda alle considerazioni successive¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE* (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE) (2004/C 101/08) paragrafo 74.

¹⁰⁶ Sul punto si veda E. FABRIZI, *I rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in PACE (a cura di), *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Napoli, 2013, pag. 130 e ss. e G. COLANGELO, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, in A. Frignani, R. Pardolesi (a cura di), *La concorrenza*, Torino, Giappichelli editore, 2006.

¹⁰⁷ Si veda infra, capitolo secondo

3.2 L'articolo 102 e il *refusal to deal*: dalla “*essential facilities doctrine*” alle “*circostanze eccezionali*”

La disciplina dettata dall'articolo 102 non reprime di per sé la detenzione di una posizione dominante sul mercato, reprime solo l'abuso del potere di mercato connesso a tale posizione¹⁰⁸. L'esercizio abusivo di tale potere di mercato è solitamente suddiviso in quello che viene definito *exclusionary abuse* e nel cosiddetto *exploitative abuse*¹⁰⁹, solitamente ricondotto alle fattispecie tipizzate all'articolo 102, lettera a. Entrambi i comportamenti sono illeciti in quanto posti in essere da imprese in posizione dominante sul mercato, ma legittimi in mancanza di tale condizione¹¹⁰.

Quando la posizione dominante sul mercato deriva dalla titolarità di diritti di privativa industriale – il cui esercizio *normale* e fisiologico è rappresentato dalla esclusione di terzi o dall'inclusione di questi ultimi a seguito del versamento di un prezzo ritenuto congruo – qualificare come abusivo il comportamento dell'impresa in posizione dominante richiede particolare cautele. Non ci sono dubbi infatti che, se il diritto esclusivo è utilizzato come strumento per porre in essere un comportamento abusivo, l'articolo 102 possa essere applicato per eliminare tale abuso¹¹¹. È essenziale evitare,

¹⁰⁸ Così A. FRIGNANI, S. BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit., pag. 820.

¹⁰⁹ Si veda al riguardo F. GHEZZI, G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, Torino, 2013, G. Giappichelli editore, pag. 224, secondo cui gli *exclusionary abuses* consistono in pratiche dirette a “a ostacolare le attività dei concorrenti con lo scopo di monopolizzare il mercato” mentre gli *exploitative abuses* “comprendono le pratiche con cui l'impresa in posizione dominante realizza profitti sovracompetitivi, sfruttando il proprio potere del mercato nei confronti dei propri clienti”. Cfr. anche D. GERADIN e M. RATO, *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent-Hold Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, in *European Competition Journal*, 2007, pag. 149 ss. in cui gli autori sottolineano come “*Exclusionary abuse involves behaviour by dominant firms which is likely to have a foreclosure effect on the market. Foreclosure arises where firms with market power are able to deny profitable expansion by existing competitors or to prevent access to the market to potential competitors, ultimately harming consumers*”

¹¹⁰ L'articolo 102, infatti, attribuisce alle imprese in posizione dominante una responsabilità particolare di non pregiudicare la concorrenza: non sarà loro necessariamente concesso ricorrere a mezzi che sarebbero legittimi se utilizzati da imprese non dominanti.

¹¹¹ Cfr. A. FRIGNANI S. BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, 2012, Padova, Cedam, pag. 822. Tradizionalmente si parla di una “speciale responsabilità”

però, che il diritto antitrust porti alla compressione di diritti concessi a seguito di una valutazione di meritevolezza complessiva¹¹². La Corte di giustizia europea, fin dalle sue prime pronunce¹¹³, si è premurata di garantire tali tutele: è proprio in questo contesto che è nata, a partire dalla sentenza Volvo, la teoria delle “circostanza eccezionali”, secondo la quale, appunto, se non in presenza di circostanze eccezionali, il rifiuto di contrattare deve considerarsi come espressione di un esercizio legittimo del diritto di proprietà industriale. Su questa teoria la Corte stessa ha basato la distinzione tra rifiuti di licenza abusivi e legittimi. Prima di arrivare all’analisi di tali elaborazioni, tuttavia, è utile ripercorre il percorso svolto dalla Corte e dalle istituzioni europee: infatti, problemi analoghi a quelli sollevati dai diritti di privativa, erano già stati affrontati in merito all’utilizzo e all’accesso a beni materiali.

La teoria delle “*exceptional circumstances*” fonda le sue radici nella teoria, sviluppata oltreoceano¹¹⁴, delle “*essential facilities*”^{115 116} (di seguito per

che grava sull’impresa in posizione dominante. Si veda anche T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit.

¹¹² Sul brevetto quale fonte di incentivi alla realizzazione dell’innovazione sul mercato si veda V. FALCE, *Profili pro-concorrenziali dell’istituto brevettuale*, cit., pag.39 ss.

¹¹³ Corte di Giustizia, sentenza del 29 febbraio 1968, Causa C 24/67, *Parke Davis*, paragrafo 100

¹¹⁴ La teoria, tuttavia, sebbene fondata su presupposti simili, differisce notevolmente tra l’applicazione statunitense e quella comunitaria, come fa notare S. B. 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 Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 11, N. 2, 2001, pag. 414 ss. “*The essential facilities doctrine is applicable to a broader range of situations in the EU than in the U.S. and, therefore, companies tend to rely more heavily on the essential facilities doctrine in the EU than in the U.S. Two main factors drive these different approaches to the use of the essential facilities doctrine: (i) the different development of the essential facilities doctrine in the EU and the U.S., and; (ii) the strong influence that the economic model proposed by the Chicago School has exerted upon U.S. antitrust agencies (the Federal Trade Commission and the Antitrust Division of the Department of Justice) and the judiciary*” e ancora “*EC competition law imposes upon dominant firms a general duty to share as well as a duty to supply. The existence of these obligations obviates the need to construe an essential facilities doctrine in the EU. Contrariwise, the U.S. does not impose such general duties upon dominant firms. Section 2 of the Sherman Act does, however, prohibit monopolization and attempts to monopolize*”.

Si veda anche I. BERTI, A. BIANCARDI, *Essential facility e disciplina della concorrenza: osservazioni e note critiche*, in *Concorrenza e Mercato*, 1996, pag. 442 ss. in cui si sottolinea come le norme sostanziali che vietano l'abuso di posizione dominante, sia sotto un profilo letterale che di applicazione concreta, abbiano una diversa portata nell'ordinamento comunitario rispetto a quello statunitense. Infatti, la Section 2 dello Sherman Act limita il diritto del monopolista di ricavare profitto dalla propria posizione in due circostanze soltanto: nel caso in cui il rifiuto a contrattare sia espressione di una intenzione specifica di creare una posizione di monopolio (*intent test*) e nel caso in cui tale rifiuto sia funzionale all'acquisizione di un vantaggio in un mercato diverso (*leveraging test*). Invece, in ambito comunitario il divieto di abuso di posizione dominante è rivolto sia allo sfruttamento abusivo di una posizione già esistente sia a qualsiasi condotta che sia espressione del potere di mercato (quindi sia comportamenti escludenti, sia discriminatori sia di sfruttamento dei consumatori). Ciò comporta che la nozione di comportamento abusivo abbia un significato molto più ampio nel diritto europeo. Tale diversa portata si riflette anche sull'applicazione delle EFD. Nel sistema americano il rifiuto di accesso ad una infrastruttura essenziale è stato valutato come eccezione rispetto alla generale autonomia privata delle parti, in ambito comunitario invece l'impresa che controlla una *essential facility* è ritenuta sottoposta ad uno speciale vincolo di condotta.

L'avvocato generale Jacobs, nel caso Oscar Bronner di cui oltre, ha riassunto la portata dell'articolo 102 TFUE in questo modo “*a dominant undertaking commits an abuse where, without justification, it cuts off supplies of goods or services to an existing customer or eliminates competition on a related market by tying separate goods and services. However, it also seems that an abuse may consist in a mere refusal to license where that prevents a new product from coming on a neighboring market in competition with the dominant undertaking's own product on that market*”

¹¹⁵ In via approssimativa la teoria in oggetto può dirsi una specie della più ampia categoria del rifiuto a contrattare: ciò che la differenzia si colloca essenzialmente nell'oggetto del rifiuto, qualificabile in un certo paradigma solo nel caso della teoria in esame. Pur condividendone i presupposti iniziali, la fattispecie del rifiuto a contrarre si presta ad applicazioni più ampie, diversamente, perché possa parlarsi di EFD deve riscontrarsi la presenza di una risorsa essenziale. Si consideri, anche, a questo proposito, che in dottrina si è discusso circa la forza precettiva della teoria stessa, riducendola ad una mera appendice del rifiuto a contrattare. Cfr. R. WISH, *Competition Law*, London, 2009, LexisNexis. Favorevole al riconoscimento di una autonomia della EFD paiono essere I. BERTI, A. BIANCARDI, *Essential facility e disciplina della concorrenza: osservazioni e note critiche*, cit., pag. 444 ss.

Sulla teoria delle *essential facilities* in generale si veda, A. B. LIPSKY, J. G. SIDAK, *Essential Facilities*, in *Stanford Law Review*, 1999; D. DURANTE, G. MOGLIA, A. NICITA, *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust*, in *Mercato concorrenza regole*, 2001; M. H. HARZ, *Dominance and Duty in the European Union: A Look Through Microsoft Windows at the Essential Facilities Doctrine*, in *Emory International Law Review*, 1997; G. GUGLIELMETTI, “*Essential facilities*”, *rifiuto di accesso e abuso di posizione dominante: prime decisioni dell'Autorità garante e prospettive*, in *Concorrenza e mercato*, 1996; J. BERTI, *Le essential facilities nel diritto della concorrenza comunitario*, in *Concorrenza e Mercato*, 1998; L. TOFFOLETTI, *La nozione di essential facility*, in *Concorrenza e mercato*, 1998; L. VASQUES, *Essential facilities doctrine: dalla giurisprudenza statunitense alle norme comunitarie e nazionali sull'abuso di posizione dominante: spunti problematici*, in *Concorrenza e mercato*, 1998.

Per una ricostruzione delle critiche che sono state mosse in letteratura alla teoria delle *essential facilities* si veda A. CASTALDO F. CERNUTO, *Essential Facility Doctrine: tra evoluzione e nuovi orizzonti*, Napoli, Jovene editore, 2013, in cui gli autori evidenziano, tra le altre, come potrebbe realizzarsi una compressione degli investimenti iniziali dell'impresa

brevità anche EFD). Questa teoria ha trovato la sua prima applicazione nel caso *United States v Terminal Railroad Association*¹¹⁷, riguardante l'accesso ad un ponte del Mississippi, unico passaggio per raggiungere l'altra sponda del fiume. A seguito del rifiuto di consentire l'accesso al ponte ai non associati, le autorità antitrust statunitensi ritennero l'associazione espressione di un accordo illecito. La Corte Suprema, tuttavia, pervenne ad ulteriori elaborazioni, e, anziché ordinare lo scioglimento dell'associazione, impose a quest'ultima di consentire a chiunque l'accesso al ponte a condizioni eque e ragionevoli. I giudici – e in ciò consiste il fondamento della *essential facility doctrine* – ritennero quindi che gli effetti anti competitivi derivanti dall'accordo giustificassero una limitazione del diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo del ponte da parte dell'associazione, nonostante il diritto di proprietà fosse (significativamente) tutelato dall'ordinamento. La EFD mira, quindi, a garantire la concorrenza mediante l'accesso ad una risorsa necessaria¹¹⁸. Nello specifico, una risorsa ha i caratteri dell'essenzialità tutte le volte in cui essa rappresenta lo strumento indispensabile per l'accesso ad un determinato mercato, nel senso che i concorrenti non saranno in grado di competere in assenza dell'accesso alla *facility*¹¹⁹. L'accesso potrebbe riguardare sia una

e delle concorrenti che sarebbero spinte a fenomeni di *free riding* piuttosto che imbarcarsi in attività dall'esito incerto. Si veda anche S. B. 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 Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 11, N. 2, 2001, pag. 423 ss. in cui l'autore evidenzia come la EFD “*First, it would discourage competitors from developing alternative competing facilities. Second, it would reduce the incentive for dominant undertakings to introduce innovations in or duplicate their essential facilities. Third, since someone will have to determine the terms of a compulsory access or license, it invites regulatory intervention*”.

¹¹⁶ Per una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale si veda L. VASQUES, *Infrastruttura essenziale e diritto di accesso*, in *Foro Italiano*, 1999, IV.

¹¹⁷ *United States v. Terminal Railroad Association*, 224 U.S. 383 (1912)

¹¹⁸ Per un approfondimento sull'analisi economica che fa da presupposto alla EFD si veda I. BERTI, A. BIANCARDI, *Essential facility e disciplina della concorrenza: osservazioni e note critiche*, cit., 1996, pag. 434 ss.

¹¹⁹ Così L. VASQUES, *Infrastruttura essenziale e diritto di accesso*, op. cit., pag. 53. Cfr. anche S. B. OPI, *The application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual*

infrastruttura fisica che una risorsa immateriale, quale un'opera creativa oggetto di esclusiva¹²⁰. A seguito di questa prima decisione, le elaborazioni in merito alla *essential facilities doctrine* continuarono¹²¹, e non soltanto oltreoceano. Anche in Europa, infatti, si cominciò a discutere del rifiuto di concedere licenze come possibile abuso ai sensi dell'articolo 102 TFUE, e, esattamente come negli Stati Uniti, le prime pronunce sul punto riguardarono l'accesso a beni materiali. La prima pronuncia europea che fa esplicito riferimento alla teoria delle *essential facilities* è *Sea Containers v Stena Sealink*¹²². Il caso riguardava il rifiuto, da parte del proprietario del porto di Holyhead, di concedere l'accesso al medesimo a Sea Containers, società che intendeva fornire un servizio di trasporto veloce da Holyhead all'Irlanda. La Commissione, al riguardo, ha ritenuto che il porto si qualificasse come *essential facility*, cioè come "un'attrezzatura o infrastruttura alla quale devono avere accesso i concorrenti per poter fornire i propri servizi ai clienti"¹²³ e ha affermato che il titolare di un'infrastruttura essenziale che utilizzi egli stesso tale infrastruttura e ne rifiuti l'accesso ad altre imprese – o lo conceda a condizioni meno favorevoli – abusi della

Property Licensing in the European Union and the United States: are intellectual property rights still sacrosanct?, cit., pag. 420, secondo cui "The duty to provide access to the facility arises when the dominant firm's competitor faces an insurmountable barrier of access to the market if deprived of access to the facility".

¹²⁰ Sulle diverse ragioni che giustificano una limitazione dell'autonomia privata nel caso di infrastrutture fisiche e di beni immateriali si veda A. CASTALDO F. CERNUTO, *Essential Facility Doctrine: tra evoluzione e nuovi orizzonti*, cit., pag. 19 ss.

¹²¹ Nella giurisprudenza statunitense svolge un ruolo importante il caso *MCI Communications Corp. c. AT&T*, 708 F.2d 1081, 1132-33 (7th Cir. 1983) nel quale la Corte provvede a identificare quattro presupposti affinché la dottrina possa ritenersi applicabile: i) il controllo di una *essential facility* da parte di un monopolista; ii) impossibilità tecnica di duplicare la *facility* dal punto di vista pratico o economico; iii) rifiuto all'uso della *facility* a danno di un concorrente, e nel diniego si includono le ipotesi nelle quali l'accesso venga consentito ma a condizioni particolarmente gravose e/o prezzi discriminatori; iv) possibilità tecnica di accesso all'infrastruttura.

Altro caso di grande importanza è *Aspen Skii Co v Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 US 585 (1985) in cui viene elaborato il così detto *intent test*: cioè il tentativo di indagare e comprendere l'effettivo intento di monopolizzazione perseguito dall'impresa mediante il rifiuto di licenza.

¹²² Commissione, 21 dicembre 1993, *Sea Containers v. Stena Sealink*, OK 1994 L 15/8

propria posizione dominante. Da ciò si deduce che la Commissione fa derivare dall'articolo 102 un dovere di contrattare in capo a chi controlli un'infrastruttura essenziale. Tuttavia, mancava ancora un criterio interpretativo che permettesse di distinguere tra i legittimi rifiuti di accesso ad un mercato comprendente una *essential facility* e quelli che, invece, costituivano abuso di posizione dominante. Tale chiarimento è arrivato con la pronuncia *Oscar Bronner*¹²⁴, con ad oggetto un *refusal to deal* nel settore editoriale. La Corte, riprendendo quasi completamente le argomentazioni presentate dall'Avvocato generale Jacobs¹²⁵, ha ritenuto che il rifiuto da parte della società Mediaprint di far accedere Oscar Bronner al proprio sistema di distribuzione non costituisse un abuso di posizione dominante in quanto, ad avviso della Corte, per potersi configurare una violazione dell'articolo 102 è necessario che il rifiuto di fornitura opposto dall'impresa detentrica della posizione dominante elimini ogni concorrenza su un mercato situato in uno stadio successivo del circuito commerciale (dunque sul mercato a valle)¹²⁶, che il diniego in questione non sia obiettivamente giustificabile¹²⁷ e infine che detto servizio sia, di per sé, indispensabile per l'esercizio dell'attività, nel senso che non esiste alcun prodotto/servizio che possa sostituirsi all'infrastruttura a cui si chiede l'accesso. Un servizio, dunque, è essenziale, nella misura in cui il rifiuto di accesso sia tale da eliminare totalmente la competizione, attuale o potenziale. In questo senso, quindi, viene delineata una interpretazione oggettiva del requisito dell'essenzialità e della duplicabilità della infrastruttura, che prescindere da considerazioni soggettive in merito alle condizioni dell'impresa. Tale

¹²³ *Ivi*, paragrafo 66

¹²⁴ Corte di giustizia, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner GmbH*, Causa C-7/97 con nota di G. GUGLIEMMETTI, *In tema di abuso di posizione dominante nel mercato dei quotidiani*, in *AIDA*, 1999; L. VASQUES, *Infrastruttura essenziale e diritto di accesso* cit.

¹²⁵ Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 28 maggio 1998, causa C-7/97 *Oscar Bronner*

¹²⁶ *Oscar Bronner*, paragrafo 27

¹²⁷ *Ivi*, paragrafo 28

interpretazione è in linea con la considerazione, svolta dall'Avvocato generale Jacobs, secondo cui la disciplina dell'articolo 102 è finalizzata a garantire che la concorrenza sul mercato non sia falsata, e non ha, invece, come obiettivo quello – tipico della disciplina privatistica – di tutelare i singoli imprenditori. Le condizioni alle quali la Corte ha subordinato il riscontro di un abuso ai sensi dell'articolo 102 TFUE in presenza di una *essential facility* hanno, così, delimitato il campo di applicazione della teoria stessa¹²⁸: delimitazione necessaria ed opportuna al fine di evitare che le norme di diritto antitrust finiscano per diventare uno strumento di repressione della concorrenza.

Come si è presentata, invece, la vicenda dei diritti di proprietà intellettuale? La prima pronuncia rilevante ai nostri fini è il caso *Volvo*¹²⁹, nel quale la Corte perviene all'elaborazione del concetto di “circostanze eccezionali” (non tuttavia, all'utilizzo di tale espressione, che verrà utilizzata per la prima volta qualche anno più tardi¹³⁰). Oggetto di questo giudizio era il rifiuto da parte della casa automobilistica Volvo di concedere in licenza ad un ricambista un modello relativo ai parafranghi anteriori di una serie di autovetture della stessa Volvo. Tale licenza era necessaria per una (lecita)

¹²⁸ Sul punto si è espressa in tal senso larga parte della dottrina, si veda S. B. 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 Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, cit., pag. 431 per il quale la sentenza in questione “serves as an attempt to limit the broad obligation of the doctrine”; V. KORAH, *The interface between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, in *Antitrust Law Journal*, Vol. 69, N. 3, 2002, pag. 818 ss.; R. PILLITTERI, *La Corte di Giustizia circoscrive rigorosamente i confini di applicazione della c.d. “essential facilities doctrine” nella repressione dell'abuso di posizione dominante*, in *Diritto del commercio internazionale*, IV, 1999; A. FRIGNANI e S. BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, cit., pag. 321, che notano come con la sentenza *Oscar Bronner* “la Corte [...] ha inteso impedire un'interpretazione estensiva della dottrina dell'essential facilities e il rischio in essa insito di considerare che la semplice qualificazione di un bene, servizio rete di distribuzione ecc., come infrastruttura essenziale sia sufficiente per ritenere che l'impresa che la detenga o la controlli a titolo esclusivo [...] sia soggetta all'obbligo di condividere tale infrastruttura con i propri concorrenti”

¹²⁹ Corte di Giustizia, 5 ottobre 1988, C-238/87, *Volvo AB c. Erik Veng (UK) Ltd.*

¹³⁰ Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91 *Magill*

commercializzazione dei parafranghi nel Regno Unito e, per essa, il ricambista era disposto a versare il corrispettivo richiesto. La decisione è chiara sul punto che il diniego di licenza da parte di Volvo non possa, di per sé, rappresentare un abuso ai sensi dell'articolo 102 TFUE¹³¹: infatti, si legge nella sentenza, il diritto di vietare a terzi la fabbricazione, la vendita o l'importazione, di prodotti che incorporino il modello costituisce la sostanza stessa del diritto, privare il titolare di tale facoltà equivale, dunque, a privarlo del suo diritto esclusivo¹³². Tuttavia, il riferimento della Corte alla locuzione “di per sé” mostra come vi possano essere ipotesi nelle quali l'esercizio del diritto, pur di per sé legittimo, non rappresenti espressione della sostanza del diritto stesso, ma fuoriesca da quest'ultima, rappresentando dunque un abuso¹³³. Tuttavia, la Corte non fornisce criteri che consentano l'identificazioni di ipotesi di tal genere¹³⁴.

Sarà soltanto con la sentenza *Magill*¹³⁵ che la Corte fornirà alcuni chiarimenti al riguardo, formulando espressamente – per la prima volta – la teoria delle “circostanze eccezionali”. Oggetto di scrutinio, prima della Commissione e poi della Corte di giustizia, era la richiesta, da parte dell'impresa irlandese Magill, alle principali emittenti televisive, di poter

¹³¹ Come sottolinea E. FABRIZI, *I rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, cit., pag. 129 ss., se le imprese in posizione dominante avesse l'obbligo di contrattare e di concedere in licenza i propri diritti IP essa non sarebbe incentivata a investire in ricerca e sviluppo.

¹³² *Volvo*, paragrafo 8

¹³³ Si noti, però, che secondo M. GRANIERI, *I diritti di proprietà intellettuale*, in A. FRIGNANI S. BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, 2012, Padova, Cedam, pag. 766, la dicotomia tra “esistenza” ed “esercizio” del diritto era già stata rilevata dalla Corte nel caso *Grundig*.

¹³⁴ La Corte si limita ad elencare, a titolo di esempio, tre diverse ipotesi nelle quali si riscontrerebbe un abuso ai sensi dell'articolo 102. In particolare, queste ipotesi sono: “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; e 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”. Cfr. paragrafo 9

¹³⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91, in AIDA, 1995, con nota di L. ZAGATO, *Magill, lo scioglimento di un arcano*. Conviene sottolineare come la Corte pervenga a tale elaborazione ancor prima che la EFD facesse il

accedere al contenuto dei loro palinsesti al fine di realizzare una guida televisiva che comprendesse i palinsesti di tutte le emittenti. A tale richiesta si opponevano le emittenti invocando la protezione del diritto d'autore sulle informazioni di cui in oggetto. La Corte di giustizia, riprendendo le conclusioni della Commissione, accertava l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 da parte delle emittenti televisive e obbligava queste ultime a fornire i propri palinsesti, imponendo così una licenza obbligatoria su diritti protetti da privativa¹³⁶. Rilevante in questa pronuncia è che, per la prima volta, la Corte esprime chiaramente il principio (certo già desumibile da *Volvo* ma mai affermato esplicitamente) per cui il rifiuto di concedere licenza da parte del titolare di un diritto di proprietà industriale non costituisce abuso ma che tale rifiuto può integrarlo in “*exceptional circumstances*”¹³⁷. In particolare, questa eccezionalità viene identificata: i) nella circostanza per cui il rifiuto ostacoli l'emergere di un nuovo prodotto a danno dei consumatori (o, in altre parole, che si riscontrasse l'assenza di un prodotto sostitutivo su quel mercato)¹³⁸; ii) nella circostanza per cui il rifiuto

suo ingresso ufficiale nel diritto comunitario (ingresso avvenuto infatti soltanto con il caso *Sea Containers v Sealink*).

¹³⁶ *Magill*, paragrafo 57

¹³⁷ *Magill*, paragrafo 50, “[...] dall'esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può, in casi eccezionali, derivare un comportamento abusivo”.

¹³⁸ Corte di Giustizia, *Magill*, par. 54. Test, questo del “prodotto nuovo”, che in dottrina si è notato costituire la principale novità apportata dalla decisione *Magill*: in questo senso si vedano M. BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, cit., pag. 111, in cui l'autore rileva che “proprio questo requisito ed il riferimento conseguente al pregiudizio per i consumatori sembrerebbero prima facie costituire la variante introdotta da *Magill* rispetto all'essential facilities test seguito fino ad allora nella vulgata europea”; V. MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE*, Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, Tomo II, Milano, Giuffrè editore, 2015 pag. 1078 ss. in cui l'autore sottolinea come il requisito dell'ostacolo al possibile emergere di un prodotto nuovo evita che il requisito della pura e semplice eliminazione della concorrenza apra la strada ad una *competition by imitations*, la cui “esclusione rappresenta esattamente la sostanza dei diritti di proprietà intellettuale”. L'autore continua poi argomentando che questo ripensamento si pone nel solco del nuovo ruolo assunto dalla proprietà intellettuale, non più vista come eccezione alle regole di concorrenza ma come vera e propria disciplina complementare a queste, in un disegno comune di promozione dell'innovazione.

non sia supportato da una giustificazione obiettiva¹³⁹; iii) nella circostanza per cui il rifiuto permetta alle emittenti televisive di eliminare completamente la concorrenza sul mercato derivato (e di crearsi quindi, un'esclusiva sul mercato derivato)¹⁴⁰.

Un caso piuttosto controverso, anche per la particolarità della fattispecie, è quello che ha visto protagonista la società IMS, titolare di un diritto *sui generis* su una banca dati relativa alle vendite di prodotti farmaceutici sul mercato tedesco impostasi come vero e proprio standard di fatto per tutte le case farmaceutiche. A seguito del rifiuto di concedere licenza a favore di un concorrente, la Commissione ha imposto una licenza obbligatoria ritenendo che ci fossero i presupposti per applicare la teoria delle *essential facilities*¹⁴¹. La vicenda, pervenuta poi alla Corte di giustizia, ha offerto l'occasione per rivisitare i criteri interpretativi dell'applicazione della EFD¹⁴². In particolare, la Corte ha ribadito che, a condizione che siano riscontrabili circostanze eccezionali, il rifiuto di licenza può essere contrario all'articolo 102. Le circostanze eccezionali sono state declinate nel senso che i) l'impresa che intende ottenere la licenza deve essere intenzionata ad offrire prodotti o servizi nuovi per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori; ii) il rifiuto non è giustificato da ragioni obiettive; iii) il rifiuto è tale da escludere ogni forma di concorrenza sul mercato di riferimento¹⁴³. In merito all'interpretazione data dalla Corte, è stato rilevato, però, come essa non abbia certo brillato per originalità: essa sembra, anzi,

¹³⁹ *Magill*, paragrafo 55 “In secondo luogo, tale rifiuto non era giustificato dall'attività di diffusione radiotelevisiva né da quella di pubblicazione di guide televisive”

¹⁴⁰ *Magill*, paragrafo 56

¹⁴¹ Commissione europea, 3 luglio 2001, caso COMP D3/38044, *NDC Health/IMS Health*

¹⁴² In dottrina è stato rilevato come questa pronuncia rappresenti la vera conferma che il test elaborato in *Magill* sia la regola da applicare in via esclusiva a tutti i casi concernenti la (possibile) abusività del rifiuto di contrarre su diritti IP. Cfr. V. MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE*, Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, Tomo II, Milano, Giuffrè editore, 2015 pag. 1083.

quasi, nascondersi nei suoi stessi precedenti. Pur di riscontrare tutti gli elementi necessari ad una applicazione della EFD, la Corte si è, infatti, rifugiata dietro ad un muro di sofismi: essa si è accontentata di rilevare un mercato potenziale o ipotetico pur di soddisfare il requisito dei due mercati, pena l'impossibilità di applicare *Magill*. Peccato che, nonostante sforzi concettuali, non sia dato riscontrare un mercato merceologico distinto da quello in cui IMS opera: in altre parole la banca dati non è un'infrastruttura, non è il passaggio obbligato per un mercato altrimenti precluso, essa rappresenta in sé il prodotto finale, imporre l'accesso equivale a consentire la commercializzazione del bene al concorrente. Ecco quindi che l'obbligo di accesso alla risorsa essenziale sembra finalizzato a scoraggiare fenomeni di *leverage* (ossia a impedire che l'impresa possa sfruttare il suo vantaggio a monte per riservarsi il mercato a valle), quando il requisito dei due mercati era funzionale ad assicurare che la concorrenza nel mercato a valle fosse “*on the merits*”: in assenza di tale mercato derivato, tuttavia, l'obbligo di licenza si riduce ad un mero aiuto nei confronti dei concorrenti¹⁴⁴. È opportuno, rilevare, a questo proposito, che, mentre in Europa si consumava la vicenda IMS, negli Stati Uniti la dottrina delle *essential facilities* perdeva terreno. Essa è stata, infatti, ritenuta estranea alla gamma di rimedi antitrust propri delle Corti¹⁴⁵. Per il giudice Scalia, infatti, la possibilità di praticare prezzi

¹⁴³ Cfr. Corte di giustizia, 29 aprile 2004, causa C-418/01, *IMS Health* in *Rivista Diritto Industriale*, 2004, II con nota di R. PARDOLESI M. GRANIERI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*

¹⁴⁴ G. COLANGELO, *Il caso IMS*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2, 2004, pag. 410 ss.; R. PARDOLESI M. GRANIERI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario* cit. Conviene sottolineare come esista, in dottrina, l'ampia convinzione che la dottrina delle *essential facilities* si adatti poco (e male) ai diritti di proprietà intellettuale. In particolare, le controindicazioni, infatti, sono significative. Il rischio è quello di veder sacrificato lo sforzo creativo e la promozione della concorrenza nei mercati dell'innovazione. È caratteristica intrinseca dei diritti su beni immateriali che essi non possano essere utilizzati senza *disclosure*: si produce, quindi, su questo tema, il paradosso più evidente dell'applicazione della teoria delle EF ai diritti di proprietà intellettuale. Più, infatti, un'invenzione sarà unica e di difficile duplicazione, più sarà necessario renderla accessibile ai terzi.

¹⁴⁵ Cfr. *Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP*, 540 U.S. 398 (2004), sulla quale si veda C. OSTI, *Trinko e l'antitrust come declamazione*, in

di monopolio è un importante elemento del mercato concorrenziale ed è ciò che attrae gli investitori. Tali considerazioni hanno indotto la Corte Suprema a ritenere che l'obbligo di contrattare sia del tutto eccezionale e vada trattato con estrema cautela. E così si assiste ad un originale fenomeno: negli Stati Uniti, dove la dottrina ha conosciuto i suoi albori, si assiste ad un graduale abbandono della stessa. Nel panorama europeo, invece, la teoria delle *essential facilities* è stata utilizzata quale strumento mediante cui tutelare obiettivi diversi, talvolta con un'evidente forzatura dei confini¹⁴⁶.

A ben vedere, tuttavia, il test del nuovo prodotto risulta inadeguato se si rivolge l'attenzione a rifiuti riguardanti diritti di proprietà intellettuale. Infatti, nel caso in cui l'accesso ad un determinato mercato non sia praticabile se non mediante la conformazione ad uno standard di fatto, il problema di possibili risvolti anti concorrenziali non può essere risolto tramite il *new product test*. Ci si trova qui, infatti, di fronte a fallimenti del mercato dovuti a ipotesi di *networks effect* o *tipping*, esterni, dunque, al sistema della proprietà intellettuale. Come si è visto, nella prima occasione in cui si è discusso di standard *de facto* la Corte ne ha fatto discendere un obbligo di licenza, estendendo le regole in tema di *essential facilities*. Tuttavia, va

Mercato, concorrenza, regole, 2004, pag. 386 ss. in cui l'autore, afferma – probabilmente con una vena di ironia – che dovremo attenderci “una sentenza rivoluzionaria della Corte di giustizia che faccia fuori [...] la dottrina delle *essential facilities*”.

¹⁴⁶ Le *essential facilities* infatti hanno rappresentato lo strumento antitrust con il quale sono state forzate le resistenze ai processi di liberalizzazione. Infatti, tale teoria ha aiutato a garantire libertà di accesso a infrastrutture essenziali che, per scelta normativa o perché costituenti monopoli naturali, erano rimaste sotto il controllo pubblico. In quest'ambito, dunque, la disciplina antitrust svolge un ruolo supplementare di: un ruolo, cioè, di accompagnamento della disciplina regolamentare. A seguito del superamento del contesto che ne aveva portato all'elaborazione, la teoria non ha perso, tuttavia, ogni ragion d'essere: infatti, essa si è trasformata nel metodo generale di soluzione in merito al problema del rifiuto di contrattare. Sul tema si veda V. MELI, *L'essential facilities doctrine nel diritto antitrust comunitario e i suoi problemi operativi, Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, Giuffrè editore, pag. 397 ss. Sottolineano Berti e Biancardi in I. BERTI, A. BIANCARDI, *Essential facility e disciplina della concorrenza: osservazioni e note critiche*, cit., pag. 428 ss., che il riconoscimento di un diritto d'accesso alla infrastruttura essenziale sembra aver assunto i caratteri di principio generale del diritto il quale affianca e assicura l'efficacia dei processi di liberalizzazione adottati sia dagli organi comunitari che nazionali.

rilevato che tale obbligo rischia di aprire indiscriminatamente alla possibilità di *imitare* un prodotto di successo.

A tale rischio si può sfuggire circoscrivendo il perimetro degli obblighi di licenza alle esigenze di compatibilità/interoperabilità. È quanto emerge dalla decisione della Commissione¹⁴⁷ (confermata dal Tribunale generale¹⁴⁸) Microsoft. Nello specifico, Microsoft era accusata di abusare del suo potere di mercato per limitare l'interoperabilità tra *personal computer* e *server*, dotati del sistema operativo Windows, con *server* non operanti su quella piattaforma. La Commissione ha ritenuto che il rifiuto di Microsoft avrebbe eliminato la concorrenza sul mercato dei sistemi operativi e ostacolato il progresso tecnico, a danno dei consumatori: essa ha ritenuto, dunque, sussistenti le “circostanze eccezionali” della sentenza Magill/IMS considerandole, però, “*non exhaustive*”¹⁴⁹. Secondo il Tribunale, infatti, affinché sia soddisfatto il requisito della novità è sufficiente che si riscontri la possibilità di innovare il prodotto o il servizio in questione, senza necessità di introdurre un prodotto *nuovo*. Specifica, inoltre, che l'obbligo di concedere licenze non sia un obbligo generalizzato ma piuttosto che esso debba essere analizzato alla luce delle circostanze del caso concreto¹⁵⁰. Del quadro entro il quale era stato elaborato il *new product test*, dunque, rimane soltanto il principio per cui la proprietà intellettuale possa perdere la propria tutela in favore di una maggiore concorrenza dinamica¹⁵¹.

¹⁴⁷ Commissione, 24 marzo 2004, caso COMP/C-3/37.792. Si veda A. GIANNACCARI, *Il caso Microsoft (europeo)*, in *Mercato Concorrenza Regole*, II, 2004

¹⁴⁸ Tribunale di I grado, 17 settembre 2007, causa T-201/04, *Microsoft*

¹⁴⁹ *Ivi*, paragrafo 555

¹⁵⁰ *Ivi*, paragrafo 558

¹⁵¹ *Microsoft*, paragrafo 647 “Va osservato che la circostanza relativa alla comparsa di un prodotto nuovo, come prevista dalle sentenze Magill e IMS Health, citate supra al punto 107, 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 in presenza di una limitazione non solo della produzione o degli sbocchi, ma anche dello sviluppo tecnico”.

Tale nuovo approccio pare favorire la cosiddetta *follow-on innovation*¹⁵², esso pare cioè tutelare il venir meno non soltanto di un nuovo prodotto ma anche di un prodotto tecnologicamente superiore.

L'approccio riservato agli standard *de facto* varia, tuttavia, notevolmente, in relazione agli standard *de iure*. Sul punto pare opportuno rimandare alle considerazioni successive in tema di standardizzazione.

Il tema della *essential facilities doctrine* applicata ai diritti di proprietà intellettuale dimostra, dunque, in maniera netta il conflitto tra diritti di privativa industriale e diritto antitrust. Il centro del dibattito in merito all'interfaccia tra proprietà intellettuale e antitrust, infatti, riguarda essenzialmente le condizioni di accesso ad una determinata risorsa. Il rischio che si corre, tuttavia, nell'imporre un *duty to licence* è quello di sacrificare lo sforzo creativo e disincentivare l'innovazione. Ciò è vero soprattutto se si considera che lo *ius excludendi* è il cuore della disciplina in materia di diritti di privativa industriale. Un corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco è dunque essenziale non solo per incoraggiare l'innovazione ma anche per garantire un mercato concorrenziale. È proprio in questo dibattito che si colloca, in conclusione, il tema della standardizzazione e dell'accesso alle tecnologie standardizzate oggetto del presente lavoro.

¹⁵² G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pag. 440.

CAPITOLO SECONDO

L'industria delle telecomunicazioni ed il ruolo degli standard

1. Rilevanza e natura degli standard tecnologici. 2. Gli organismi di normazione e il loro funzionamento: *standard setting organizations* e consorzi. 3. I diritti di proprietà industriale nel contesto di tecnologie standardizzate: *standard essential patents*. 4. La gestione delle privative negli organismi di normazione: le *policies* in tema di proprietà intellettuale. 5. Violazione degli obblighi FRAND e rimedi: *FRAND commitments* e disciplina contrattuale.

Con il presente capitolo si intende fare luce sulla complessa – e oggi sempre più attuale – questione della standardizzazione e dei rischi da essa scaturenti. Prima di procedere a tale analisi, occorre, tuttavia, svolgere alcune precisazioni. Il presente lavoro tenta, infatti, di dare risposte ai quesiti derivanti dalla difficile relazione tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale in tema di standardizzazione, incentrandosi, tuttavia, su di una prospettiva comunitaria. Ciononostante, nell'introdurre tematiche generali sarà indispensabile tenere in debita considerazione la prospettiva ed i contributi della dottrina e della giurisprudenza nord americana. Per ragioni storiche ed economiche, infatti, gli Stati Uniti si sono da sempre dimostrati particolarmente all'avanguardia in tema di standardizzazione. Con questa premessa si intende però sottolineare che il presente lavoro non ha certo la pretesa di fornire un quadro completo della legislazione e della disciplina nord americana in tema di standardizzazione, rimanendo, infatti, punto focale della ricerca, il panorama comunitario.

1. Rilevanza e natura degli standard tecnologici

1.1 Il valore della standardizzazione

La prima vera domanda da porsi, per comprendere appieno il ruolo che gli standard svolgono nel mondo di oggi, è che cosa renda uno standard tale¹⁵³.

Uno standard (o norma) può essere descritto come una convenzione, uno schema, che, se sufficientemente condiviso, si trasforma in una norma uniformemente accettata ed utilizzata¹⁵⁴. Gli standard tecnologici possono

¹⁵³ Per una definizione di standard cfr. Regolamento (UE) n. 1025/2012 del parlamento e del consiglio sulla normazione europea. L'articolo 2 definisce uno standard come "una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie: a) «norma internazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale; b) «norma europea»: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione; c) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione; d) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale e accordo di normazione". Cfr. anche ACCORDO TBT, WTO, *Annex 1* in cui uno standard è definito come un "*document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method*".

Per una panoramica sulla standardizzazione cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, (2011/C 11/01), paragrafo 257: "Il principale obiettivo degli accordi di normazione (o di standardizzazione o normalizzazione) è definire requisiti tecnici o qualitativi di prodotti, servizi e processi o metodi di produzione attuali o futuri. Gli accordi di normazione possono riguardare svariati elementi come la standardizzazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi è essenziale. Possono rientrare nel concetto di norma (o standard) anche le condizioni per ottenere un determinato marchio di qualità o l'omologazione da parte di un ente di regolamentazione. Rientrano nel presente capitolo anche gli accordi per la definizione di norme di compatibilità ambientale per i prodotti e i processi di produzione".

¹⁵⁴ Per un breve *excursus* storico sulla nascita e lo sviluppo degli standard cfr. A. UPDEGROVE, *ICT standard setting today: A system under stress*, in *First Monday*, Vol 12, n. 6, 2007 in cui l'autore sottolinea come, per la maggior parte dei primi cento anni di standardizzazione, gli sviluppatori abbiano focalizzato la loro attenzione sulle caratteristiche fisiche di oggetti tangibili. Gli standard che sviluppavano specificavano dimensioni, materiali e altri attributi fisici dei prodotti e, nella misura in cui si rivolgevano

ricevere un *imprimatur* da organismi di normazione, ma ciò non è condizione necessaria al loro affermarsi. Una convenzione può essere valutata in base alla sua efficacia: è essa in grado di risolvere un problema di natura tecnica? Lo fa in maniera accurata? La soluzione è chiara e di facile applicazione? È in grado di permettere agli utenti di ottenere i risultati da essi desiderati?

Tuttavia, il vero test per valutare l'efficacia di uno standard è che esso sia ampiamente diffuso ed utilizzato. Più, infatti, lo standard sarà diffuso, minori saranno i costi necessari agli utenti per connettersi ed interagire tra di loro (cosiddetta interoperabilità), e minori saranno anche i costi da investire nel processo di "traduzione" necessario per far comunicare due dispositivi non compatibili tra loro¹⁵⁵.

Gli standard sono presenti in tutti i mercati e sono adottati per molteplici scopi¹⁵⁶. Ad esempio, esistono in agricoltura, nei prodotti alimentari e nei farmaci per assicurare un livello minimo di sicurezza e salute. Le norme sulle emissioni si applicano alla produzione di energia elettrica e alla fabbricazione di automobili per migliorare la qualità dell'aria. Essi svolgono

a beni immateriali, erano orientati ai risultati, come le prestazioni e la sicurezza. Analogamente, gli standard di interoperabilità erano standard fisici, intesi a garantire che la parte A fosse compatibile con la parte B. Inoltre, a causa dei vincoli di comunicazione, di viaggio e commerciali, la maggior parte degli organismi di definizione ed emissione di standard erano di portata nazionale (con alcune eccezioni, come l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, o UIT). Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale, l'internazionalizzazione degli standard è aumentata sotto l'egida di diversi organismi globali di normalizzazione che si sono formati in aggiunta all'UIT, in particolare l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). Successivamente, con l'aumento dell'innovazione tecnologica in molte discipline, è emersa la necessità di definire nuovi standard da implementare nei software, nelle trasmissioni wireless, nelle fibre ottiche e negli hardware per soddisfare le esigenze (in particolare) delle industrie della telecomunicazione, notevolmente ampliate. Con l'esplosivo successo di Internet poi, l'utilità e il valore di prodotti, servizi e contenuti accessibili a livello globale e collegati in rete è oggi diventato enorme.

¹⁵⁵ Cfr. M. LIBICKI E ALTRI, *Scaffolding the new web: standards and standards policy for the digital economy*, Science and technology policy institute RAND, 2000, pag. 4 ss.

¹⁵⁶ NATIONAL RESEARCH COUNCIL, *Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communications Technology*, 2013, Washington DC: National Academies Press reperibile <https://doi.org/10.17226/18510>, pag. 15 ss.

anche una funzione di segnalazione, poiché la loro adozione implica il rispetto delle caratteristiche specificate. Gli standard sono, dunque, sviluppati per ovviare alle varie carenze del mercato quali le esternalità (ad esempio l'inquinamento di aria e acqua, la mancanza di informazioni sulle caratteristiche di salute e sicurezza di beni e servizi e così via). Senza dubbio, l'elaborazione e l'adozione di standard adeguati contribuiscono a risolvere tali questioni, a creare nuovi mercati, a sostenere il funzionamento di una concorrenza efficiente aumentando il benessere dei consumatori, come si vedrà meglio in seguito¹⁵⁷.

Uno standard può essere definito come “*any set of technical specifications that either provides or is intended to provide a common design for a product or process*”¹⁵⁸. Oggi, secondo il NIST¹⁵⁹, si contano circa ottocento mila standard globali¹⁶⁰. Alcuni standard sono estremamente complessi e di natura tecnica. Ad esempio, l'insieme di interfacce delle applicazioni che definiscono la compatibilità con il sistema operativo Microsoft Windows è uno standard del settore: i dispositivi che riconoscono ed utilizzano interfacce appropriate sono conformi allo standard ed i loro prodotti saranno dunque "interoperabili" con il sistema operativo Microsoft. Ma non tutti gli

¹⁵⁷ Per una riflessione (non esclusivamente giuridica) sul ruolo e sulla quantità di standard nel mondo di oggi si veda S. TIMMERMANS E S. EPSTEIN, *A World of Standards but not a Standard World: Toward a Sociology of Standards and Standardization*, in *Annual Review of Sociology*, 2010.

¹⁵⁸ M. A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations* in *California Law Review*, Vol. 90, 2002, pag. 1896

¹⁵⁹ Il NIST (National Institute of Standards and Technology) è un'agenzia del Governo degli Stati Uniti che si occupa della gestione di standard tecnologici e delle tecnologie più in generale.

¹⁶⁰ Per diventare "standard", tali specifiche devono essere sottoposte ad un processo di esame e di approvazione, avvenga esso attraverso un processo di regolamentazione, mediante organismi dell'industria privata, o tramite la semplice accettazione sul mercato da parte dei consumatori, che riconoscono che sono sufficientemente efficaci da meritare un'ampia adozione. Cfr. M. LIBICKI E ALTRI, *Scaffolding the new web: standards and standards policy for the digital economy*, cit., pag. 4 ss.

standard sono così sofisticati¹⁶¹. Un consumatore ordinario, infatti, utilizza un'ampia varietà di prodotti standardizzati nella vita di tutti i giorni. Si pensi, ad esempio, alle prese elettriche e alla modalità nella quale esse vengono fabbricate: spine e prese sono costruite secondo uno standard particolare per tensione, forma ed impedenza¹⁶². È ormai evidente, dunque, come il nostro mondo sia completamente standardizzato¹⁶³: un telefono Samsung si collegherà alle prese di casa nostra tanto facilmente quanto un telefono Huawei, un nuovo CD della più piccola etichetta discografica olandese suonerà bene nell'autoradio come l'ultima versione di BMG, e l'ultimo videogioco funzionerà sia su un Dell che su un PC IBM.

Tendiamo a dare per scontato questo tipo di standardizzazione, ma, senza di essa, non ci sarebbe stata una produzione o comunicazione di massa. In altre parole, senza standardizzazione non ci sarebbe un'economia moderna¹⁶⁴. Lo sviluppo di nuove tecnologie rappresenta, infatti, uno dei tratti caratteristici della crescita economica degli ultimi decenni. Tuttavia, con il procedere dello sviluppo tecnologico, le industrie devono essere in grado di garantire l'elaborazione di tecnologie capaci anche di dialogare con prodotti complementari, preesistenti e futuri. Se così non dovesse accadere, c'è una buona probabilità che le tecnologie in questione vengano lentamente emarginate, portando ad un loro inevitabile declino. Dunque, nella misura in cui gli standard consentono ai singoli dispositivi di interagire tra loro, essi

¹⁶¹ Il sistema metrico stesso è uno standard. La dimostrazione dell'importanza dell'esistenza e dell'utilizzo di uno standard è stata dimostrata in un costoso (ed imbarazzante) episodio con protagonista la NASA. Una navicella spaziale da 125 milioni di dollari ha, infatti, avuto un malfunzionamento dovuto alla mancata conversione dei dati dal sistema di misura inglese a quello metrico. Cfr. K. SAWYER, *Engineers' Lapse Led to Loss of Mars Spacecraft; Lockheed Didn't Tally Metric Units*, Wash. Post, 1999.

¹⁶² La circostanza per cui una presa elettrica abbia due (o tre) fori situati ad una specifica distanza gli uni dagli altri non è casuale ma è il risultato di standard identificati da entità a ciò preposte quali lo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association).

¹⁶³ A titolo esemplificativo si riportano alcuni standard tecnologici di utilizzazione quasi quotidiana: Wifi, USB, 3G, 4G, SMS, DVD, Blue Ray

¹⁶⁴ J. SUROWIECKI, *Turn of the Century*, in WIRED, 2002.

sono in grado di rafforzare la fiducia dei consumatori nel corretto funzionamento dei mercati e di svolgere un importante ruolo di motore di crescita dei mercati e dell'economia più in generale. In conclusione, gli standard sono funzionali allo sviluppo di prodotti e servizi tecnologicamente più avanzati¹⁶⁵.

Come dimostrato, dunque, l'economia moderna conta innumerevoli prodotti standardizzati. Come testimoniano gli esempi sopra esposti, la standardizzazione genera un notevole impatto positivo sui consumatori in molti mercati. Tuttavia, ciò vale in particolare per i cosiddetti mercati di rete, in cui il valore di un prodotto per un particolare consumatore cresce in base al numero di consumatori che utilizza lo stesso prodotto (o un prodotto compatibile). Diverse proprietà dei "mercati di rete" - in cui gli utenti vogliono acquistare prodotti compatibili con quelli acquistati da altri - li distinguono dai mercati più convenzionali e influenzano le strategie che le imprese utilizzano. Nei mercati di rete, infatti, non è il livello delle vendite correnti che determina il vincitore: sono le aspettative sulle dimensioni finali di un certo mercato ad essere cruciali. Gli acquirenti che si uniscono a quella che si rivela essere una rete in perdita devono passare da una rete all'altra, operazione che può risultare costosa, oppure accontentarsi di appartenere al mercato di rete non "vincitore".

In queste circostanze, la vittoria non va necessariamente al prodotto migliore o meno costoso: un prodotto inferiore può essere in grado di sconfiggere un prodotto superiore se ci si aspetta che lo faccia. In questo senso, all'interno di mercati di rete, la storia svolge un ruolo determinante: gli equilibri di tale mercato, infatti, spesso non possono essere compresi senza esaminare la tecnologia adottata nei periodi precedenti. Poiché, infatti,

¹⁶⁵ NATIONAL RESEARCH COUNCIL, *Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communications Technology*, cit. pag. 15 ss.

gli acquirenti desiderano la compatibilità con i prodotti già in loro possesso, i nuovi prodotti potrebbero non essere in grado di sostituire gli standard più scadenti, ma precedenti¹⁶⁶. Un esempio ben noto è il caso del *layout* della tastiera QWERTY: sicuramente esso non rappresenta il sistema ottimale per il raggiungimento dello scopo che si pone, tuttavia, esso continua ad essere il modello uniformemente utilizzato¹⁶⁷.

L'esempio paradigmatico di un mercato di rete è quello delle reti telefoniche. In tale mercato, infatti, il valore del prodotto è determinato interamente dal numero di utenti presenti contemporaneamente sul mercato. In queste industrie i consumatori beneficiano della standardizzazione non soltanto in quanto potranno fare affidamento sulla capacità di tali prodotti di funzionare anche in luoghi remoti, ma anche perché saranno in grado di scambiare informazioni con altri utenti che adottino lo stesso standard. In aggiunta, nei mercati per prodotti complementari, le imprese spesso orienteranno la loro produzione verso prodotti compatibili con standard industriali, piuttosto che con prodotti presenti soltanto su una piccola quota di mercato. Ad esempio, i fornitori di software saranno spinti a scrivere programmi compatibili con il sistema operativo Microsoft, in quanto, evidentemente, ci saranno più consumatori per un prodotto di questo tipo. Tale fenomeno, a sua volta, rafforza il desiderio dei consumatori di acquistare il prodotto acquistato dagli altri utenti.

L'industria delle telecomunicazioni rappresenta, dunque, un valido paradigma per dimostrare quanto l'emersione di standard industriali favorisca una rapida crescita economica. Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo assistito, infatti, in sequenza, allo sviluppo della prima generazione

¹⁶⁶ Cfr. S. M. BESEN E J. FARRELL, *Choosing How to Compete: Strategies and Tactics in Standardization*, in *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 8, No. 2, 1994, pag. 118 ss.

¹⁶⁷ In proposito cfr. S. J. LIEBOWITZ E S.E. MARGOLIS, *The fable of the keys*, in *Journal of Law & Economics*, 1990.

(1G o GSM) di telefoni cellulari con funzioni di base per le chiamate e la messaggistica, che si sono poi evoluti in telefoni cellulari di seconda generazione (2G o GPRS) con trasmissione dati. Successivamente abbiamo visto lo sviluppo di una terza (3G o UMTS) e quarta (4G o LTE) generazione di *smartphones* con trasmissione dati sempre più rapida. La conseguenza di tale rapido sviluppo tecnologico è che questi dispositivi, sempre più complessi, incorporano software e hardware che soddisfano un numero significativo di standard e che incorporano diverse tecnologie brevettate. Gli standard, dunque, rivestono un'importanza cruciale nell'industria delle telecomunicazioni¹⁶⁸. I prodotti di tale settore, infatti, consistono in una varietà di apparecchiature, dispositivi e componenti che funzionano solo se sono in grado di connettersi e operare con altre apparecchiature, dispositivi e componenti spesso fabbricati da concorrenti. Esempi di tali dispositivi includono hardware, chip, software, stampanti, modem, scanner, reti Internet, dispositivi di comunicazione wireless e molti altri. Gli standard tecnologici forniscono la possibilità per questi vari dispositivi di interfacciarsi tra di loro, garantendo che siano compatibili ed interoperabili¹⁶⁹. Molti di questi standard di interoperabilità sono ormai di uso quotidiano: il WiFi ha trasformato il modo di accedere ad internet, i cavi USB ci permettono di collegare tra loro i nostri computer, telefoni, macchine fotografiche, lettori musicali e innumerevoli altri dispositivi, inviamo messaggi di testo via SMS, ascoltiamo musica in formato MP3 e guardiamo DVD e dischi Blu-Ray, navighiamo in Internet, visualizzando pagine web in formato HTML. Le più grandi aziende del settore delle

¹⁶⁸ Cfr. B. BIDDLE E ALTRI, *The Expanding Role and Importance of Standards in the Information and Communications Technology Industry*, in *Jurimetrics*, Vol 177, 2012 pag. 179 ss.

¹⁶⁹ Come sottolinea la professoressa Layne-Ferrar, la compatibilità e l'interoperabilità sono, *stricto sensu*, due concetti differenti. Essi vengono però, nella maggioranza dei casi, utilizzati dalla dottrina allo stesso modo. Cfr. A. LAYNE-FERRAR, *Moving past the SEP RAND obsession: some thoughts on the economic implications of unilateral commitments and the complexities of patent licensing*, in *George Mason Law Review*, Vol. 21, 2014, pag. 1093

telecomunicazioni come Intel e Microsoft sono coinvolte nello sviluppo di centinaia di standard anche in questo preciso momento.

La convergenza tra informatica e telecomunicazioni ha accresciuto, poi, l'importanza degli standard. Si consideri ad esempio come un unico dispositivo consenta di effettuare chiamate telefoniche su una rete cellulare e via Internet, di inviare e ricevere messaggi di testo e multimediali, di collegarsi a punti di accesso WiFi, di riprodurre musica e video, scattare foto e trasferirle a un PC. Per lo sviluppo ed il funzionamento di questo dispositivo vengono utilizzati, potenzialmente, centinaia di standard diversi¹⁷⁰.

È opportuno però, a questo punto, distinguere tra due diverse tipologie di standard: quelli che controllano l'interoperabilità in un mercato delle reti e quelli che regolano la qualità o la sicurezza di un prodotto¹⁷¹. Nel primo gruppo il valore intrinseco dello standard selezionato è solo una parte del

¹⁷⁰ Cfr. B. BIDDLE A. WHITE E S. WOODS, *How Many Standards in a Laptop? (And Other Empirical Questions)* in *ITU-T Kaleidoscope: Beyond the Internet? - Innovations for Future Networks and Services*, 2010. Tramite questo studio empirico gli autori hanno dimostrato come, in un moderno computer portatile, siano riscontrabili *almeno* 251 standard di interoperabilità e stimano che il numero totale di standard relativi a tale dispositivo sia, in realtà, molto più elevato (non sono stati presi in considerazione, infatti, gli standard di qualità, di sicurezza, ambientali e così via). Dei 251 standard identificati, gli autori rilevano come il 44% di essi sia stato sviluppato da consorzi, il 36% da organismi formali di normazione e il 20% da singole aziende. Lo studio procede poi alla valutazione delle *policies* in materia di diritti di proprietà industriale associate a tali standard: il 75% di esse si modella su termini "FRAND", il 22% è a titolo gratuito e il 3% utilizza un pool brevettuale.

¹⁷¹ Esistono, infatti, varie tipologie di standard. In linea generale è possibile identificare tre diverse topologie di standard: i) standard di qualità che identificano le caratteristiche dei prodotti per renderli confrontabili tra loro; ii) standard di prestazione che definiscono le caratteristiche minime di default a cui ogni prodotto deve conformarsi per garantire interessi pubblici, come la salute e la sicurezza ma che lasciano libere le imprese di raggiungere tali livelli minimi nel modo a loro più consono; iii) standard di interoperabilità che consentono ai prodotti di interagire tra loro. La tipologia rilevante ai fini di questo elaborato è, però, quella degli standard di interoperabilità. Cfr. C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, in A. B. Jaffe, J. Lerner e S. Stern (a cura di), *Innovation Policy and the Economy*, 2001, MIT Press, pag. 139.

beneficio sociale derivante dalla scelta stessa di uno standard. La semplice definizione di uno standard che renda possibile l'interazione di prodotti diversi tra loro possiede un valore intrinseco in un mercato di rete, indipendentemente dal fatto che lo standard prescelto sia effettivamente il migliore. In questo senso, in alcuni casi diventa più importante che un'industria si consolidi intorno ad un unico standard rispetto al valore dello standard effettivamente scelto. Al contrario, la definizione di standard in un mercato non di rete tende ad interessarsi principalmente al valore del prodotto stesso, e, solo in secondo luogo, ai vantaggi di rete derivanti da un accordo su un determinato prodotto¹⁷².

La domanda che sorge spontanea, a questo punto, è dove ci stia portando tutto questo. La presenza di standard nei più vari settori industriali non ha soltanto accresciuto l'interoperatività e l'interconnessione tra le macchine e l'individuo: una volta approvati gli standard, infatti, cessa la competizione per conquistare il controllo delle infrastrutture sottostanti e le imprese possono concentrarsi sulla progettazione di diverse (e migliori) versioni della stessa tecnologia, creando un autentico valore aggiunto¹⁷³. È questa la

¹⁷² Sulla distinzione tra standard di compatibilità e standard di qualità cfr. M. A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, cit., pag. 1897 in cui l'autore argomenta come le norme di compatibilità possiedano maggiori probabilità di essere esclusive rispetto alle norme di sicurezza. Sono riscontrabili, ad esempio, diverse tecniche mediche o condutture elettriche che possono essere accettabili, ma generalmente non ci sono molti protocolli diversi che possano essere adottati per connettersi a Internet. Così, per gli standard di sicurezza che sono coperti con i diritti di proprietà intellettuale, sarà più facile "patenting around" adottando un'alternativa consentita. Di conseguenza, i diritti di proprietà intellettuale tendono ad essere meno importanti per quanto riguarda le norme di sicurezza rispetto a quelle di compatibilità.

¹⁷³ Tale conseguenza risulta in modo limpido nell'industria dell'informatica e dei software, standard quali HTML, HTTP, TCP/IP e XML hanno fatto sì che le società di software si impegnassero non esclusivamente per la progettazione di "tubature sotterranee" in grado di dare la possibilità ad ognuno di inviare e ricevere dal proprio apparecchio qualsiasi immagine o documento, ma anche per la progettazione di standard per ciò che si trasporta. Si pensi a PayPal e al modo in cui ha rivoluzionato la capacità di fare acquisti su internet: era già un gran risultato che ognuno potesse connettersi su eBay da qualsiasi dispositivo con qualsiasi browser, ma ciò che ha veramente fatto esplodere il mercato di eBay è stata l'adozione di PayPal come standard che permetteva uno scambio di denaro da

vera portata rivoluzionaria del processo di standardizzazione. I prodotti realizzati in questo modo, dunque, condivideranno tutte le caratteristiche standardizzate, ma varieranno in modo significativo in termini di costi e prestazioni. I produttori, infatti, competono vigorosamente all'interno dello standard su una serie di parametri quali caratteristiche non standardizzate, qualità e prezzo. È fin troppo facile, infatti, scivolare nell'abitudine di assumere che, poiché alcune caratteristiche del prodotto sono state standardizzate, il prodotto stesso è stato standardizzato. L'adozione di uno standard, dunque, limita la cosiddetta “*standard wars*” (nella quale le imprese competono per offrire prodotti tra loro non compatibili) ma incoraggia la concorrenza *all'interno* dello standard stesso¹⁷⁴. Con le parole di Joel Cowley di IBM “gli standard non fermano l'innovazione, liberano semplicemente la strada da un sacco di elementi estranei in modo che ci si possa concentrare sulle cose che contano veramente”¹⁷⁵.

1.2 Tipologie di standard

La definizione di standard tecnologici può assumere forme diverse¹⁷⁶. Essa può avvenire, infatti, a seguito di un'intensa concorrenza tra imprese impegnate in una “guerra” sul mercato, al termine della quale una tecnologia emerge come standard di fatto (cosiddetti standard *de facto*), ma

parte di chiunque avesse un indirizzo internet verso chiunque avesse a sua volta un indirizzo internet. Cfr. T. L. FRIEDMAN, *Il mondo è piatto. Breve storia del ventesimo secolo*, Milano, 2005, Mondadori editore, pag. 88 ss.

¹⁷⁴ D. J. TEECE e E. F. SHERRY, *Standards Setting and Antitrust*, in *Minnesota Law Review*, 2003, vol. 87, pag. 1914 ss.

¹⁷⁵ T. L. FRIEDMAN, *Il mondo è piatto. Breve storia del ventesimo secolo*, cit., pag. 90.

¹⁷⁶ Sulle ragioni che portano alla scelta tra standard di fatto e standard formali cfr. J. FARRELL, G. SALONER, *Coordination Through Committees and Markets*, in *Rand Journal of Economics*, Vol. 19, N. 2, 1988. Gli autori dimostrano come i processi di cooperazione abbiano maggiori possibilità di raggiungere un consenso di alto valore rispetto al meccanismo di semplice concorrenza sul mercato dei prodotti, ma che di solito richiedono più tempo.

essa può realizzarsi anche tramite la definizione di standard da parte di autorità pubbliche (standard *de iure*) o, infine, tramite la cooperazione ed il consenso delle imprese operanti in un determinato settore di mercato (standard *de consenso*)^{177 178}.

Gli standard *de facto*¹⁷⁹ sono il risultato spontaneo del successo sul mercato di un prodotto rispetto ai prodotti concorrenti¹⁸⁰. La definizione di uno

¹⁷⁷ Si veda in particolare D. GERADIN E M. RATO, *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent-Hold Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, in *European Competition Journal*, 2007 e I. LIANOS, V. KORAH, *Competition Law: Analysis, Cases and Materials*, 4 ed., 2018, Hart Publishing, pag. 118 ss.

¹⁷⁸ È interessante notare come, in ambito europeo, il processo di standardizzazione sia stato caratterizzato soprattutto da un intervento pubblico, maggiore spazio è stato lasciato, quindi, agli interventi *de iure*. Dall'altro lato, invece, l'esperienza statunitense ha privilegiato i processi di coordinamento spontaneo tra imprese sul mercato, nella convinzione che i processi svolti mediante gli enti pubblici implicassero tempi più lunghi dei cicli di vita dei prodotti stessi. Nello specifico, la standardizzazione europea è regolata dalla Direttiva 34/98 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle specifiche tecniche della società dell'informazione. In particolare, la Direttiva mira a regolare il processo di standardizzazione in via indiretta imponendo agli stati membri la comunicazione alle istituzioni europee circa le iniziative di normazione nazionali, in modo che queste ultime possano intervenire nel caso le eventuali differenze tra gli standard nazionali e quelli comunitari siano tali da turbare il corretto funzionamento del mercato. Così G. COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, 2016, Milano, Giuffrè Editore, pag. 95. Si veda anche V. ZENO-ZENCOVICH, *Processi di definizione degli standards e diritti di proprietà intellettuale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2007, pag. 6 ss.

¹⁷⁹ Uno standard *de facto* è un “*industry-wide accepted and adopted standard (such as TCP/IP) which has not been defined or endorsed by industry groups (such as W3 Consortium) or standards organizations (such as ISO)*” cfr. BUSSINESSDICTIONARY.COM <http://www.businessdictionary.com/definition/de-facto-standard.html>

Per Trib. Milano, 1° luglio 2015, *Italvideo e Ical c. Rovi*, in *Giurisprudenza delle imprese*, di standard di fatto può parlarsi “laddove un prodotto od un servizio siano tali da aver ottenuto una posizione dominante per gradimento pubblico o per forte richiesta del mercato (ciò indipendentemente dal fatto che non sia stato dichiarato *standard essential* da parte delle associazioni che amministrano gli standard)”.

¹⁸⁰ Cfr. A. LAYNE-FERRAR, *Moving past the SEP RAND obsession: some thoughts on the economic implications of unilateral commitments and the complexities of patent licensing*, in *George Mason Law Review*, Vol. 21, 2014, pag. 1096 ss. in cui l'autrice argomenta come sia verosimile aspettarsi una certa migrazione dalla definizione di standard cooperativi alla definizione di standard *de facto* se le *policies* degli organismi di definizione degli standard diventano troppo onerose per le imprese che contribuiscono alla tecnologia. Il carattere eccessivamente oneroso di alcuni termini FRAND ha portato a preoccupazioni, tra le imprese che contribuiscono regolarmente all'emissione volontaria di standard di interoperabilità, circa il mantenimento dell'equilibrio di interessi tra coloro che contribuiscono alla tecnologia e gli utilizzatori di tali standard. Di conseguenza, le imprese

standard *de facto* si affida alla capacità di autodisciplina del mercato ed al consenso degli operatori¹⁸¹. Sarà la legge del più forte (che non necessariamente significa il migliore) a prevalere mediante una standardizzazione ad opera esclusiva (o prevalente) degli attori coinvolti. Come noto, nel contesto di mercati caratterizzati da *feedback effects* – quali i mercati delle industrie a rete – la prevalenza di un prodotto su quelli concorrenti dipende, in parte, da un effetto noto agli economisti come *tipping*¹⁸², in base al quale il gradimento del prodotto stesso da parte dei consumatori aumenterà in relazione all'aumento del consumo da parte degli altri. In altre parole, il successo sul mercato di un particolare prodotto muta perché i consumatori, più o meno razionalmente, scommettono sul successo che lo stesso avrà. Non è detto, però, che per questo il mercato conduca sempre alla premiazione del prodotto qualitativamente superiore. Piuttosto, alla fine, prevarrà l'impresa che è disposta a spendere di più per attrarre i consumatori¹⁸³.

In questo senso, dunque, i costi considerevoli che derivano dalla standardizzazione di fatto sono ben noti alla dottrina microeconomica¹⁸⁴. I concorrenti nella standardizzazione di fatto si impegnano in quella che potrebbe essere considerata essenzialmente una "corsa alla

temono di non essere in grado di ottenere un compenso equo e ragionevole per gli sforzi sostenuti a seguito dello sviluppo delle tecnologie.

¹⁸¹ M. GRANIERI, *La proprietà intellettuale nell'industria delle ICT*, in M. CALDERINI, A. GIANACCARDI, M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, 2009, pag. 45 ss.

¹⁸² J. FARRELL, M. L. KATZ, *The Effects of Antitrust and Intellectual Property Law on Compatibility and Innovation*, cit., pag. 643.

¹⁸³ Un punto critico della standardizzazione *de facto* è la lotta dei concorrenti per raggiungere la cosiddetta "*critical mass*" dei consumatori che deciderà lo standard vincente attraverso il cosiddetto "effetto valanga". Una volta raggiunta la massa critica, i consumatori successivi opteranno per la tecnologia di punta, anche se non era la loro preferita. Si potrebbe quindi sostenere che lo standard prevalente non è deciso dal mercato nel suo complesso, ma, piuttosto, dalla scelta compiuta dalla frazione iniziale di consumatori forma la cosiddetta "massa critica". Cfr. H. TSILIKAS, *Antitrust Enforcement and Standard Essential Patents: Moving Beyond The FRAND Commitment*, 2017, Munich Intellectual Property Law Center - MIPLC Studies, pag. 17 ss.

¹⁸⁴ Cfr. P. DASGUPTA E J. STIGLITZ, *Industrial Structure and the Nature of Innovative Activity*, in *The Economic Journal*, Vol. 90, N. 358, pag. 1980.

standardizzazione". Sebbene la competizione che precede l'emergere di una norma sia feroce, una volta che il settore è bloccato, il vincitore della gara può aspettarsi di godere di un potere illimitato nel mercato dei prodotti conformi allo standard. Le gare di standardizzazione *de facto*, in questo senso, possono accompagnarsi a notevoli inefficienze economiche. I profitti maggiori di cui si presume beneficerà il vincitore inducono un eccesso di investimenti in ricerca e sviluppo. L'insufficiente aggregazione delle informazioni comporta una duplicazione inefficiente e dispendiosa di tali attività ma soprattutto non viene garantito che alla fine prevarrà lo standard migliore. Tenendo conto del fatto che il potere di mercato del vincitore solleva una barriera significativa per i futuri ingressi, la standardizzazione *de facto* potrebbe bloccare l'industria per decenni in uno standard inefficiente. Proprio da tale ultima constatazione, alcuni autori hanno tratto conclusioni di *policy* secondo le quali le autorità antitrust, in casi come quelli di cui si tratta, dovrebbero prestare attenzione anche alle condotte poste in essere dalle imprese per influenzare le aspettative dei consumatori su un certo prodotto¹⁸⁵.

La forma di standardizzazione *de facto* è riscontrabile soprattutto in mercati caratterizzati da forti effetti di rete, a causa degli ampi benefici associati

¹⁸⁵ La questione appare piuttosto complessa e rilevante per i prodotti relativi a mercati contigui, dove un'impresa, già dominante su un mercato, cerchi di estendere il proprio potere sull'altro sfruttando gli effetti sopradescritti. Infatti, un'impresa che controlla la produzione di prodotti complementari è in grado di ingenerare aspettative favorevoli nei consumatori. Mentre un concorrente, offrendo un prodotto superiore, può essere in grado di eguagliare o superare qualsiasi particolare offerta, lo stesso concorrente può non essere in grado di convincere i consumatori che tale prodotto ha le stesse prospettive a lungo termine di quello immesso sul mercato dall'impresa che controlla la produzione del prodotto complementare. Qual è, dunque, il ruolo delle autorità antitrust in tale contesto? Gli autori propongono diverse soluzioni, tra le quali la possibilità di incoraggiare gli organismi di normazione ad agire quali fori mediante i quali coordinare le aspettative dei consumatori verso le scelte considerate tecnologicamente più avanzate. Allo stesso modo, le autorità antitrust potrebbero porre in essere attente analisi circa i tentativi di tali imprese di manipolare la natura delle aspettative dei consumatori, ad esempio attraverso campagne pubblicitarie particolarmente aggressive. Cfr. J. FARRELL, M. L. KATZ, *The Effects of Antitrust and Intellectual Property Law on Compatibility and Innovation*, cit., pag. 643 ss.

all'adozione dello stesso prodotto da parte di molti utenti¹⁸⁶. Il principale esempio di tale emersione *de facto* è rappresentato dal sistema operativo Microsoft Windows¹⁸⁷. Allo stesso modo, ad esempio, il Video Home System (VHS) di JVC è diventato di fatto lo standard per i registratori di videocassette rispetto alla tecnologia Betamax di Sony. Anche il sistema operativo Android di Google per dispositivi mobili è uno standard *de facto*, adottato da un gran numero di produttori¹⁸⁸.

Gli standard *de iure*, al contrario, sono definiti da autorità pubbliche. In passato, le autorità pubbliche di regolamentazione hanno usato i poteri normativi per proteggere le imprese nazionali dalla concorrenza straniera. A questo proposito, nel 1946 nacque l'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO)¹⁸⁹ con lo scopo di armonizzare le norme nazionali contrastanti. L'Unione Europea, con le sue tre comunità economiche che nascono intorno all'idea di mercato unitario, ha affrontato anch'essa la necessità di armonizzazione attraverso la standardizzazione: ad esempio, il marchio "CE" apposto su molti prodotti commercializzati nello Spazio economico europeo, indica che i produttori autocertificano che i loro prodotti sono conformi ai requisiti della standardizzazione europea. Oggigiorno, infatti, le norme *de iure* hanno principalmente la funzione di

¹⁸⁶ Cfr. M. A. LEMLEY, *Intellectual property rights and standard setting organizations*, in *California Law Review*, cit., pag. 1898 ss.

¹⁸⁷ A settembre 2018 la quota di mercato del sistema operativo Windows di Microsoft è ancora del 88, 13%. Cfr. *Desktop Operating System Market Share*, Net Market Share, <http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&qpcustommd=0>

¹⁸⁸ Sugli standard di fatto cfr. M. A. LEMLEY, *Antitrust and the Internet Standardization Problem*, in *Conn. L. Review*, 1996, pag. 1060 ss., in cui si argomenta come il possesso di una tecnologia dominante sul mercato conduca a situazioni assimilabili a quelle di monopolio naturale, e come gli standard di fatto siano duraturi e capaci di auto rinforzarsi, tale capacità si riflette anche sulle generazioni successive di standard: è probabile, infatti, che l'impresa che detiene lo standard per una determinata tecnologia detterà lo standard anche per le tecnologie successive.

¹⁸⁹ L'organizzazione internazionale per la normazione è il più importante organismo a livello globale per la definizione di standard tecnici. L'abbreviazione ISO non è un acronimo, bensì un termine derivato dal greco ἴσος, cioè uguale.

conformare i prodotti a standard comunitari, tutelando dunque interessi pubblici.

Oltre alla presenza di norme *de iure* e *de facto*, però, più spesso, le caratteristiche tecniche degli standard sono determinate su base volontaria e formalmente adottate dagli organismi di normazione: la terza tipologia di standard, dunque, è quella di standard *de consenso*¹⁹⁰. Sono standard formali *de consenso*, ad esempio, gli standard GSM e 3G¹⁹¹, entrambi sviluppati in seno all'ETSI con il consenso delle più importanti imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni¹⁹².

La standardizzazione formale è condotta sotto l'egida di organismi di normazione (*standard setting organizations*, da ora in poi SSOs), ovvero organismi privati che operano su base volontaria e incorporano le soluzioni tecniche più meritevoli in standard concordati¹⁹³.

Solitamente, gli organismi di normazione sono chiamati a scegliere tra diverse possibili soluzioni per risolvere ogni problema tecnico che lo standard si propone di affrontare: il che significa che le soluzioni alternative devono competere tra loro per l'inclusione nella norma¹⁹⁴. Per definizione, infatti, una norma darà luogo ad un'unica soluzione tecnica al problema in questione. Tuttavia, il ruolo degli organismi di normazione non si limita ad una mera identificazione, ed adozione, su base consensuale, della norma

¹⁹⁰ In questo senso, le norme possono essere descritte come autoregolamentate in quanto una tecnologia diventa standardizzata o attraverso una posizione dominante di fatto o attraverso il consenso volontario raggiunto tra gli organismi di normazione.

¹⁹¹ La tecnologia 3G rappresenta il superamento dello standard GSM che a sua volta aveva rappresentato la terza generazione di standard per telefoni cellulari. Cfr. <http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/mobile/umts>

¹⁹² Si veda a questo proposito la lista dei membri dell'ETSI, tra cui si annoverano “*the biggest players in ICT and there are many government and regulatory bodies*” <https://www.etsi.org/membership/current-members>

¹⁹³ Cfr. G. S. CARY, L. C. WORK-DEMBOWSKI, P. S. HAYES, *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, in *Geo. Mason L. Rev.*, 2008, pag. 1242 ss.

¹⁹⁴ Cfr. IEEE AMICUS BRIEF, pag. 19 ss., *Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc.*, 2011 WL 7324582 (W.D. Wis. June 7, 2011).

tecnicamente migliore¹⁹⁵: la creazione e lo sviluppo di questi standard richiede, infatti, un processo molto complesso, che coinvolge molte imprese (solitamente diverse centinaia) e si articola in più fasi.

La standardizzazione *de consensu* è, in conclusione, da considerarsi il modello di standardizzazione più efficiente, in quanto in grado di coordinare gli investimenti in ricerca e sviluppo e, altresì, di concentrarsi sulle soluzioni tecniche di più alto valore^{196 197}.

1.3 Profili economici della standardizzazione

Gli standard sono diventati indispensabili nell'economia mondiale: essi, infatti, consentono ai prodotti di dialogare tra loro, assicurando “l'interoperabilità attraverso la compatibilità”¹⁹⁸, a vantaggio sia dei consumatori che degli operatori di mercato.

In questo senso, pertanto, la standardizzazione è pro competitiva in quanto stimola la compenetrazione economica nel mercato, semplifica lo sviluppo dei prodotti e promuove l'efficienza e la libera scelta dei consumatori, limitando l'asimmetria dell'informazione tra produttori e consumatori¹⁹⁹. In particolare, attraverso il miglioramento dell'interoperabilità, non solo viene consentita una diffusione ed un utilizzo il più ampio possibile delle tecnologie, ma si assiste ad una crescita dei mercati di rete, con conseguente

¹⁹⁵ Gli organismi di normazione offrono piattaforme collaudate nel tempo, regole procedurali, regole di *governance*, metodologie e persino luoghi fisici che aiutano a seguire il ciclo di vita e di sviluppo degli standard e contribuiscono a facilitarne lo sviluppo, la distribuzione e il mantenimento. Cfr. IEEE STANDARD ASSOCIATION – How are standards made? <https://standards.ieee.org/develop/process.html>

¹⁹⁶ Cfr. H TSILIKAS, *Antitrust Enforcement and Standard Essential Patents: Moving Beyond The FRAND Commitment*, cit., pag. 11.

¹⁹⁷ Per ulteriori riferimenti agli standard *de consensu* e, in particolare, agli organismi di normazione si veda infra, paragrafo 2

¹⁹⁸ G. GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2005, pag. 255 ss..

aumento della fiducia dei consumatori nel valore dei prodotti²⁰⁰. Con la produzione di prodotti e servizi compatibili, inoltre, si favorisce la creazione di mercati distinti rispetto a quello nato per il primo prodotto standardizzato. Ad esempio, elaborando uno standard in merito alle dimensioni degli pneumatici, i produttori di auto incoraggeranno la concorrenza tra i produttori di pneumatici, una concorrenza che sarebbe diminuita (o, addirittura, sarebbe stata completamente assente) se ogni auto fosse stata progettata per funzionare solo con un particolare pneumatico (e viceversa)²⁰¹. Le norme, in questo senso, assicurano migliori condizioni di offerta a giovamento dell'economia nel suo complesso²⁰².

Anche la Commissione Europea ha sottolineato gli importanti vantaggi derivanti dall'interoperabilità tra dispositivi, quali una maggiore concorrenza tra produttori, una riduzione dei costi di produzione, un aumento della scelta nell'offerta e il conseguimento di esternalità positive per i consumatori.

Tuttavia, accanto ad effetti positivi, l'analisi economica ha individuato anche i rischi che il processo di normazione può creare per la concorrenza,

¹⁹⁹ Cfr. A. JONES, *Standard essential patents: FRAND commitments, injunctions and the smartphone wars*, in *European Competition Journal*, 2014, pag. 3 ss.

²⁰⁰ M. MARINIELLO, *European Antitrust Control and Standard Setting*, in *Bruegel Working Paper*, n. 1, 2013

²⁰¹ D. J. TEECE E E. F. SHERRY, *Standards Setting and Antitrust*, in *Minnesota Law Review*, 2003, vol. 87, p. 1916 ss.

²⁰² Cfr. G. PIESIEWICZ E R. SCHELLINGERHOUT, *Intellectual property rights in standard setting from a competition law perspective*, in *Competition Policy Newsletter*, 2007, n. 3 pag. 36. Si veda anche COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SUL RUOLO DELLA NORMAZIONE EUROPEA NEL QUADRO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE POLITICHE EUROPEE, COMM. (2004) 674 in cui si sottolinea come, all'interno delle politiche comunitarie volte a garantire e a preservare un mercato unico, la standardizzazione abbia svolto un ruolo fondamentale.

Sui benefici pro competitivi del processo di normazione cfr. M. MARINIELLO, *Fair, reasonable and non discriminatory FRAND terms: a challenge for competition authorities*, in *Journal of Competition Law and Economics*, Vol. 7, 2011, pag. 524 ss. Si veda anche G. GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersezione fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in cit., pag. 255 ss.

per i consumatori e per le dinamiche dei processi innovativi più in generale²⁰³.

L'emersione di uno standard, infatti, porta, in linea di principio, all'eliminazione dal mercato delle tecnologie sostitutive. In particolare, una standardizzazione non controllata è in grado di eliminare la concorrenza intra-standard, in quanto la selezione di ogni contributo rilevante allo standard esclude dal mercato gli altri possibili contributi, aumenta i costi per la transizione da una tecnologia all'altra, e questo a causa degli investimenti (*sunk costs*) sostenuti per l'implementazione dello standard, ed impone, di fatto, ai produttori l'adozione dello standard - anche in circostanze in cui esso possa risultare troppo costoso da implementare - pena l'esclusione dal progresso tecnologico. I rischi per la concorrenza si aggravano ulteriormente nel caso in cui lo scenario di mercato sia quello delle *information technologies*, spesso caratterizzato da una forma di concorrenza definita "sistemica"²⁰⁴. In un mercato di tale genere, infatti, le imprese competono offrendo ai consumatori non un singolo bene, bensì una serie di beni che risultano non soltanto standardizzati (nel senso di essere in grado di dialogare tra loro), ma appaiono legati alla dinamica per cui i consumatori traggono utilità solo dall'acquisto congiunto dei beni stessi. Si pensi, ad

²⁰³ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, (2011/C 11/01), paragrafo 264 "In circostanze specifiche, tuttavia, la definizione delle norme può provocare effetti restrittivi sulla concorrenza, restringendo potenzialmente la concorrenza sui prezzi e limitando o controllando la produzione, i mercati, l'innovazione o lo sviluppo tecnico. Ciò può avvenire in tre modi: riduzione della concorrenza sui prezzi, preclusione delle tecnologie innovative e esclusione o discriminazione di determinate imprese a cui di fatto viene impedito l'accesso alla norma".

²⁰⁴ Proprio in relazione al settore delle *information technologies* si pone il contributo di V. FALCE, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, cit., pag. 86 ss. che nota come in questo settore l'innovazione sia di tipo incrementale, nel senso che la conoscenza pregressa forma la base di quella futura. Tale settore inoltre, diversamente da altri ambiti, non necessita di investimenti iniziali cospicui e l'innovazione si realizza rapidamente, così che ciascun contributo diventa obsoleto velocemente. Date queste caratteristiche, gli operatori del settore potrebbero essere incentivati ad immettere sul mercato l'innovazione tecnologica immediatamente, a prescindere dalla tutela brevettuale.

esempio, allo stretto legame funzionale che lega l'*hardware* di un personal computer al sistema operativo e questi due, a loro volta, a programmi applicativi quali ad esempio i *browsers* che consentono di navigare in Internet. Tale fenomeno, dunque, funge da potente catalizzatore della domanda. Non solo: più cresce il numero degli acquirenti del prodotto, più entreranno nel mercato prodotti con questo compatibili: il che, a sua volta, renderà il prodotto base ancora più appetibile agli occhi dei consumatori. Dunque, i consumatori rischiano di essere prigionieri della tecnologia scelta come standard. Le spese inizialmente sostenute scoraggeranno infatti il passaggio dei consumatori a un nuovo prodotto, costituendo a tutti gli effetti una vera e propria barriera all'ingresso per l'affermazione dei prodotti concorrenti, anche se tecnicamente superiori²⁰⁵.

La standardizzazione, dunque, risulta in grado di accrescere il potere di mercato di singole imprese detentrici della tecnologia "dominante". Tale conseguenza, tuttavia, appare accettabile per la società, in un'ottica di *trade off*, nella misura in cui essa garantisce l'adozione veloce e su ampia scala di uno standard, con i benefici precedentemente discussi²⁰⁶.

Non sembra ragionevole, tuttavia, condurre un'analisi circa i benefici e i rischi posti dai processi di normazione, senza tenere in debita considerazione le modalità mediante le quali si procede alla standardizzazione. Il ruolo pro (o anti) concorrenziale del processo di standardizzazione dipende, infatti, in larga misura dalla struttura degli organismi di normazione coinvolti.

²⁰⁵ G. GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza* cit., pag. 257 ss..

²⁰⁶ Si veda M. CALDERINI, A. GIANNACCARI, M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il Mulino, 2005, pag. 29 ss., a parere dei quali "dal punto di vista del pianificatore politico gli standard sono quindi percepiti come beni pubblici che producono un considerevole beneficio sociale. In considerazione di questo beneficio l'autorità centrale è disposta a tollerare una serie di effetti indesiderati"

A tal fine è dunque necessario analizzare la struttura e le modalità tramite le quali gli organismi di normazione operano.

2. Gli organismi di normazione ed il loro funzionamento

Negli ultimi decenni gli standard sono cresciuti di importanza per l'economia globale e proporzionalmente si è accresciuto anche lo sforzo di cooperazione che sta alla base della loro formazione. Gli organismi di normazione formali sono gruppi industriali che, valutando le tecnologie concorrenti, stabiliscono standard comuni in una serie di settori significativi, rispondendo all'esigenza di una migliore interoperabilità e di una più ampia diffusione della tecnologia.

2.1 Gli organismi di normazione nel mercato globale

In un'epoca di crescente globalizzazione, quale quella in cui viviamo, il protezionismo nella forma di tecnologie sviluppate a livello nazionale non può essere la soluzione. In un'economia globalizzata sottrarsi allo standard è l'opzione perdente. Tuttavia, per indurre i governi statali a rinunciare alla possibilità di controllare lo sviluppo degli standard, deve esserci una forte fiducia nel corretto funzionamento e nelle modalità mediante le quali vengono predisposti, emessi ed implementati gli standard a livello sovranazionale²⁰⁷.

I primi organismi di normazione avevano la forma di entità pubbliche istituite con lo scopo di proteggere le imprese nazionali dalla competizione sovranazionale. In questo senso, i primi organismi di standardizzazione

²⁰⁷ Cfr. C. S. GIBSON, *Globalization and the Technology Standards Game: Balancing Concerns of Protectionism and Intellectual Property in International Standards*, in *Berkeley Tech. L. J.*, Vol. 22, 2007, pag. 1404 ss.

erano sia istituzioni governative o quasi governative, sia organismi creati da imprese private e accreditate presso organi statali (ad esempio, l'ANSI). Il primo vero organismo di normazione formale ad essersi sviluppato fu l'ITU (*International Telecommunications Union*), istituito nel 1865 su iniziativa di Napoleone III. L'ITU ha rappresentato fino agli anni '80 del secolo scorso il principale contesto nel quale i governi nazionali si raccordavano per definire le norme tecniche necessarie per interconnettere le singole reti di comunicazioni nazionali. A tal fine i governi istituivano come propri rappresentanti esponenti della diplomazia o della burocrazia statale²⁰⁸. Il modello di standardizzazione richiedeva uno sforzo minimo di definizione delle specifiche tra i vari paesi e non metteva in crisi il mercato interno. I governi mantenevano, infatti, il controllo e la gestione dei rispettivi monopoli *naturali* e gli standard assumevano un ruolo residuale, essendo necessari solo per garantire l'interconnessione tra le reti di comunicazione²⁰⁹.

Dopo la seconda guerra mondiale, tuttavia, il panorama di formazione di standard cambiò notevolmente. Rimanendo indipendenti dal punto di vista della regolamentazione, del bilancio e delle attività, gli organismi nazionali cominciarono ad entrare in contatto l'uno con l'altro. Con la spinta dell'economia verso una standardizzazione più consensuale, si sono sviluppate nuove entità internazionali senza scopo di lucro, nelle quali gli operatori del mercato si riuniscono volontariamente per concordare specifiche comuni per le loro industrie, oltre alle SSO riconosciute

²⁰⁸ Si veda A. GIANNACCARI, *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n.1, 2004, pag. 25 ss.

²⁰⁹ Sul passaggio dall'isolamento nazionale a forme di coordinamento internazionale si veda in particolare P. GENSCHER, R. WERLE, *From national Hierarchies to International Standardization: Modal Changes in the Governance of Telecommunications*, in *Journal of Public Policy*, 1993, pag. 207 ss.

pubblicamente. Ad oggi, si contano, infatti, più di mille organismi di normazione²¹⁰.

2.2 Tipologie di organismi di normazione: *standard setting organizations* e consorzi

La standardizzazione può assumere forme organizzative molto varie. Gli organismi di normazione variano da organismi formali con poteri pubblici delegati²¹¹ (ad esempio ANSI, IEC, ISO, ISO, ETSI) che fissano standard in diversi settori, a organismi privati aperti a tutte le imprese interessate, fino a consorzi speciali meno strutturati, la cui partecipazione è limitata ai principali operatori di mercato che svolgono un ruolo chiave nell'elaborazione dello standard²¹².

Gli organismi di normazione, in linea generale, si presentano come entità di natura consensuale alle quali partecipano gli operatori (produttori ed utilizzatori) di un determinato comparto economico al fine di rispondere ad esigenze di compatibilità. Tali esigenze vengono soddisfatte mediante la definizione di specifiche tecniche comuni: gli organismi di normazione, infatti, rappresentano forme di cooperazione volontaria per la definizione di standard, non per la commercializzazione di licenze²¹³.

²¹⁰ Per una lista completa degli organismi di normazione attualmente operanti cfr. <http://www.consortiuminfo.org/links>.

²¹¹ Le tre organizzazioni europee ufficiali di normalizzazione sono il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), istituzionalizzati dalla Direttiva 34/98. Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Processi di definizione degli standards e diritti di proprietà intellettuale*, cit., pag. 6 ss..

²¹² Cfr. D. J. TEECE e E. F. SHERRY, *Standards Setting and Antitrust*, cit., pag. 1976

²¹³ Gli organismi di standardizzazione possono assomigliare ad altre forme di collaborazione tra concorrenti, come le *joint ventures* (JV) o le società di gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale: la principale somiglianza riguarda l'assoggettamento comune all'articolo 101 TFEU in quanto forme di *horizontal agreements*. Contrariamente alle *joint ventures*, tuttavia, lo scopo fondamentale che porta alla definizione di standard cooperativi non è la condivisione *ex ante* dei rischi associati a investimenti specifici o la condivisione del contributo delle diverse tecnologie. Gli organismi di normazione si differenziano anche dalle società di gestione collettiva di DPI (vale a dire gruppi industriali

Questi organismi, tuttavia, non possiedono una struttura uniforme e prevedono regole di *governance* che ne definiscono l'organizzazione, le modalità di partecipazione, gli obblighi da rispettare e le fasi del procedimento di sviluppo degli standard²¹⁴.

In particolare, però, è possibile individuare due diverse tipologie di organismi: le organizzazioni formali di sviluppo delle norme (*standard setting organizations*, da ora in poi SSOs) e i consorzi di sviluppo o gruppi di interesse speciale (a volte denominati *forum*).

La caratteristica distintiva di una SSO è il riconoscimento da parte di un'autorità governativa. Gli organismi di normazione tecnica più noti sono l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e la Commissione

che raccolgono i diritti di proprietà intellettuale e li concedono in licenza). Esempi di tale realtà sono i *pools* di brevetti e le società di gestione di diritti d'autore. Gli organismi di normazione si comportano come pool di brevetti in quanto spesso sono gli stessi operatori del settore a gestirli, ma, a differenza dei *pools* di brevetti, gli organismi di normazione tendono ad essere focalizzati sui risultati tecnici, senza preoccuparsi troppo della concessione di licenze. Al contrario, i *pools* di brevetti spesso hanno poco (o nessuno) contenuto tecnico oltre a quello meramente necessario alla determinazione del corretto tasso di *royalties*. Le politiche degli organismi di normazione che disciplinano l'uso dei DPI tendono ad essere fissate *ex ante*, mentre i *pools* di brevetti assegnano più spesso i loro diritti *ex post*. Poiché, infatti, i membri degli organismi di normazione, in genere, ignorano se saranno i titolari del diritto di esclusiva o i loro licenziatari, le politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale ha maggiori probabilità di essere negoziata, e redatta in modo imparziale. Per una panoramica sui pools brevettuali cfr. J. LERNER e J. TIROLE, *Efficient Patent Pools*, in *American Economic Review*, vol. 94, 2004. Cfr. anche BUCCIROSSI P. e ALTRI, *Handbook of Antitrust economics*, MIT Press, 2014, pag. 534 ss.

Per la diversa funzione economica a cui *patent pools* e organismi di standardizzazione sono deputati si veda J.D. WRIGHT, *SSOs, FRAND and Antitrust: Lessons from the economics of incomplete contracts*, Center for the Protection of Intellectual Property Inaugural Academic Conference, George Mason University School of Law, 2013 “*patent pool is a response to a failure precipitated by the law—high transaction costs in terms of both coordinating extensive numbers of patent owners and holdup costs resulting from many patent owners with overlapping legal property rights to the same commercial product, such as MPEG technology. An SSO is a response to a failure pre-cipitated by technology—high transaction costs that result from lack of standardized platforms for production and use of technological products, such as the need for standardized terminology and equipment in electrical lights and other electrical systems*”.

²¹⁴ B. BIDDLE e ALTRI, *The Expanding Role and Importance of Standards in the Information and Communications Technology Industry*, cit., pag. 181 ss.

elettrotecnica internazionale (IEC). Si tratta di organismi internazionali che sviluppano e adottano norme internazionali formali²¹⁵. Esistono anche organismi regionali, come l'Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni (ETSI), riconosciuto dall'Unione europea²¹⁶. Inoltre, quasi tutti i paesi dispongono di una forma di organismo nazionale per controllare e coordinare il processo di standardizzazione²¹⁷.

Il riconoscimento governativo costituisce la distinzione più netta tra un organismo di normazione volontaria ed un consorzio; tuttavia sono riscontrabili ulteriori differenze: gli organismi di normazione tecnica volontaria, infatti, sono, tipicamente, aperti a tutti i partecipanti interessati e seguono rigide norme procedurali volte a garantire la trasparenza e un concreto *due process*²¹⁸. I consorzi, invece, spesso, limitano la partecipazione a categorie predeterminate e impiegano modelli di *governance* semplificati.

I consorzi, avendo obiettivi più mirati e specifici, sono spesso in grado di procedere più velocemente ed in modo più agile: con un numero limitato di

²¹⁵ L'UIT, l'ISO e l'IEC sono stati storicamente riconosciuti come i principali organismi in grado di produrre norme internazionali formali riconosciute nell'ambito dell'accordo sulle barriere tecniche al commercio (TBT) del World Trade Organization. Cfr. TBT AGREEMENT, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm

²¹⁶ ETSI, con sede a Sophia Antipolis, Francia, è stata fondata nel 1988 dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, per lo sviluppo dello standard 2G e si concentra principalmente sulle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni. È iniziata come un gruppo regionale (ufficialmente riconosciuto dalla Commissione europea come l'organizzazione responsabile della standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Europa), tuttavia, molti degli standard sviluppati sono stati adottati in tutto il mondo. La sua missione è quella di sviluppare prodotti finali applicabili a livello globale che soddisfino le esigenze della comunità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (settore "ICT"). ETSI è un organismo non governativo, le sue regole sono vincolanti solo per quelle imprese che si impegnano volontariamente e opera in conformità con la legge francese. Cfr. <https://www.etsi.org/WebSite/About>

²¹⁷ Cfr. Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), <http://www.uni.com/index.php>. L'UNI è un'associazione privata senza fine di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette "norme UNI" - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.

²¹⁸ Alcuni esempi di organismi di normazione attualmente attivi nel campo delle telecomunicazioni: ICO, IEC, CEN, CENELEC, IEEE, ARIB, IETF, OWA.

partecipanti, infatti, è spesso più semplice raggiungere il grado di consenso necessario a concordare lo standard²¹⁹. Inoltre, i consorzi sono spesso meno vincolati da considerazioni di *due process* rispetto agli organismi formali di standardizzazione che seguono ordini del giorno precisi e procedure dettagliate²²⁰.

In generale, gli organismi di normazione si attivano quando, in un determinato mercato, si riscontra la necessità di concordare un riferimento ufficiale in grado di offrire agli operatori una regolamentazione certa e condivisa (e, di fatto, di rendere compatibili tra loro i prodotti offerti). Questa fase iniziale è di fondamentale importanza e deve prendere in considerazione le condizioni economiche, sociali o politiche del suo inserimento nel mercato, le competenze da chiamare in causa per l'attività di ricerca e, ancora, le risorse necessarie per svolgere l'attività di ricerca, senza trascurare le criticità che potrebbero riscontrarsi, la legislazione da integrare (e in ogni caso da osservare) o le specifiche tecniche già esistenti in relazione all'attività che sta per essere avviata²²¹.

L'elaborazione di un nuovo standard è solitamente innescata da una richiesta formale, presentata a una SSO da un ente sponsor (persona fisica o giuridica, come ad esempio un'impresa attiva nell'industria di riferimento) per la revisione e la valutazione. L'SSO incarica, supervisiona e contribuisce

²¹⁹ Cfr. B. CHIAO, J. LERNER, J. TIROLE, *The Rules of Standard-Setting Organizations: An Empirical Analysis*, in *The RAND Journal of Economics*, Vol. 38, No. 4, 2007, pag. 907 ss.

²²⁰ Cfr. D. J. TEECE E E. F. SHERRY, *Standards Setting and Antitrust*, in *Minnesota Law Review*, cit., p. 1976 in cui si argomenta come il passaggio da organismi di normazione tecnica volontaria a consorzi meno formali possa potenzialmente avere un effetto negativo sull'apertura e la trasparenza del processo decisionale. Tuttavia, ad avviso degli autori, l'assenza di norme procedurali complesse dovrebbe essere considerata un vantaggio e non uno svantaggio. A condizione che le regole dei consorzi siano chiaramente specificate in anticipo, le imprese sono messe nelle condizioni di conoscere chiaramente ciò a cui si stanno sottoponendo, e saranno dunque in grado di decidere liberamente se partecipare alla formazione dello standard e se implementarlo in futuro.

²²¹ Cfr. Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), <http://www.uni.com/index.php>.

a facilitare il processo di elaborazione delle norme²²². Tale processo avrà inizio mediante l'identificazione, da parte delle imprese coinvolte dei servizi che lo standard dovrebbe essere in grado di fornire, stabilendo requisiti tecnici e di prestazione. Successivamente, verranno individuati i problemi tecnici da affrontare per soddisfare tali requisiti. Questi problemi verranno poi risolti attraverso un notevole sforzo di ricerca e sviluppo, svolto da un gran numero di collaboratori diversi. In linea generale, infatti, la SSO si articola sulla costituzione di vari gruppi di lavoro nei quali i partecipanti condividono i rispettivi *know how* per l'emersione e la realizzazione di soluzioni tecnologiche: gli aspetti commerciali quali la negoziazione dei termini per la concessione di licenze sono estranei alle finalità costitutive delle SSOs.

A seguito dell'emersione delle varie soluzioni disponibili, esse saranno esposte e discusse. In caso di proposte multiple per lo stesso problema tecnico, come avviene di norma, le proposte sono selezionate in base ai loro meriti tecnici su base consensuale. È importante sottolineare che si tratta di un investimento rischioso di preziose risorse di ricerca e sviluppo: le spese devono essere effettuate anni prima che i prodotti siano effettivamente prodotti o venduti e senza alcuna garanzia che le soluzioni siano integrate nello standard. La particolarità dell'elaborazione di uno standard in seno ad una SSO, infatti, risiede nella circostanza per cui la presenza della SSO non implica una contrattazione *ex ante*: le imprese conducono le proprie ricerche in una fase precedente o al massimo parallela ai gruppi di lavoro promossi dalla SSO e, solo successivamente, i membri dell'organismo decideranno quale tecnologia includere nello standard²²³.

²²² Cfr. IEEE STANDARDS ASSOCIATION – How are standards made? <https://standards.ieee.org/develop/process.html>

²²³ Al fine di coordinare gli investimenti nella ricerca ed evitare le duplicazioni di ricerca e sviluppo talvolta le imprese costituiscono dei consorzi ad hoc che integrano il processo formale di emersione dello standard accompagnandolo e permettendo alle imprese di allineare le condotte e gli sforzi di ricerca e sviluppo. In questa direzione si veda J. BARON, Y. MENIERE, T. POHLMANN, *Standards, consortia, and innovation*, in *International*

Alla fine, questo processo si traduce in una specifica di sistema, in cui solo le soluzioni tecniche migliori entrano a far parte dello standard, massimizzando così il beneficio per i consumatori²²⁴.

Gli operatori attivi sul mercato, in quanto membri fondatori di tali organismi, definiscono, al momento della costituzione dell'organismo stesso, le regole di procedura all'interno dello statuto, in base a ciò che meglio si adatta alle esigenze da essi riscontrate²²⁵. Nello specifico, i membri degli organismi di normazione organizzano l'agenda della standardizzazione mediante diversi gruppi di lavoro, dove i rappresentanti dei vari membri, di solito ingegneri o esperti del settore industriale di riferimento, scelgono democraticamente tra le molteplici tecnologie

Journal of Industrial Organization, 2014, nel quale gli autori esaminano l'ipotesi per cui i consorzi possano essere complementari e non alternativi al ruolo svolto dalle SSOs mitigando in questo modo i problemi di coordinamento nella ricerca e nello sviluppo di standard.

²²⁴ Cfr. *Ericsson on FRAND and SEP Litigation*, submission to the International Telecommunications Union, 2012, pag. 2 ss..

²²⁵ Le SSOs, tuttavia, si prestano a divenire luogo di inevitabili tensioni tra i diversi partecipanti. Queste tensioni sono esasperate da quella che può essere definita la natura "winner take it all" della standardizzazione, soprattutto in settori con significative esternalità di rete come il settore delle telecomunicazioni. Un altro fattore che contribuisce alle tensioni che possono sorgere nei processi di definizione delle norme, ma anche, più in generale, nell'interpretazione delle politiche in materia di DPI delle SSOs è legato al fatto che le imprese coinvolte nella definizione delle norme spesso portano avanti interessi diversi, corrispondenti ai modelli di business fondamentalmente diversi che adottano: (i) imprese puramente innovatrici (vale a dire, imprese che sviluppano tecnologie e guadagnano i loro redditi unicamente concedendo loro una licenza); (ii) produttori puri (vale a dire, imprese che fabbricano prodotti basati su tecnologie sviluppate da altri ma che non dispongono di DPI pertinenti); (iii) imprese integrate verticalmente (vale a dire, imprese che sviluppano tecnologie e fabbricano prodotti basati su tali tecnologie e sulle tecnologie altrui; tali imprese possono concedere in licenza le loro tecnologie o scegliere di attuare una politica difensiva dei propri DPI); e iv) imprese che non creano tecnologie o fabbricano prodotti, ma acquistano prodotti fabbricati sulla base di tecnologie brevettate. Queste diverse imprese operano sul mercato del prodotto a valle, sul mercato delle tecnologie a monte o su entrambi. Di conseguenza, i loro incentivi sono asimmetrici e il loro comportamento nel contesto della definizione delle norme diverge di conseguenza. In particolare gli autori sottolineano il rischio che i prezzi bassi indotti dalla manipolazione del processo di standardizzazione distorcerebbe l'assegnazione delle ricompense a favore dei produttori verticalmente integrati, che non si affidano alle royalties come unica fonte di reddito. Cfr. D. GERADIN e M. RATO, *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent-Hold Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, cit.

disponibili quelle atte a risolvere i problemi tecnici che la standardizzazione affronta. A tale proposito appare, dunque, opportuno fornire un breve approfondimento sulle modalità di voto mediante le quali si arriva all'emergere di una tecnologia a discapito delle alternative. Faremo riferimento alle regole in tema di votazioni adottate dall'ETSI: gli standard ETSI, infatti, hanno rappresentato il cuore dei casi antitrust maggiormente significativi oggetto di indagine da parte della Commissione Europea.

Nello statuto dell'organismo sono prospettati due diversi meccanismi di voto. Il primo – definito “*weighted national voting*” – attribuisce alle varie delegazioni nazionali un diritto di voto ponderato in base al diverso sviluppo economico del paese in questione: ai paesi economicamente più sviluppati viene conferito un peso decisionale molto maggiore rispetto agli altri partecipanti²²⁶. Tale sistema di voto viene utilizzato per le decisioni relative all'elaborazione, approvazione ed implementazione degli standard. La seconda modalità di voto – definita “*weighted individual voting*” – è, invece, attribuita a due categorie specifiche di partecipanti (*full e associate members*) ed è calcolata sul volume di vendite effettuate²²⁷. Le votazioni relative alle “*standardization policies*” vengono effettuate ricorrendo a questo meccanismo. Osservando tali procedure di voto, dunque, risulta evidente che chi detiene quote di mercato significative risulti avvantaggiato. In queste circostanze non è improbabile quindi che la selezione dello standard sia orientata verso gli interessi degli operatori più grandi. Ci si può interrogare sul ruolo che il diritto della concorrenza, soprattutto a seguito della cosiddetta *modernizzazione* attuata dalla riforma del 2003, svolga in tali dinamiche. Le Linee guida della Commissione dispongono, in tema di diritti di voto che “le organizzazioni di normazione devono inoltre disporre

²²⁶ Cfr. ETSI DIRECTIVES, Versione Febbraio 2018, Rules of Procedures, art. 11.2.1 e *Annex 3*, pag. 34, in cui si attribuisce, in ordine, a Germania, a Regno Unito, Francia e Italia 29 voti, a Spagna e Polonia 27 voti, a Romania 14 e così via fino ad un minimo di 3 voti riconosciuti a Montenegro, Bosnia, Malta, Islanda, Moldavia e paesi dell'ex Jugoslavia.

²²⁷ Cfr. *ivi*, art. 11.2.2. e *Annex 4*

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”²²⁸. Dunque, nonostante la Commissione non offra indicazioni particolarmente dettagliate, è possibile trarre qualche conclusione. Le modalità di voto dovrebbero essere calcolate su basi non discriminatorie. Eventuali deviazioni da tale regola, devono essere valutate con estrema cautela e accettate solo in presenza di giustificazioni logiche ed economicamente apprezzabili. L’inclusione, negli statuti, di disposizioni in tal senso, ridurrebbe, infatti, i rischi che gli enti e i processi interni contemplino criteri anticoncorrenziali. E l’intervento antitrust risulterebbe, presumibilmente, meno necessario²²⁹.

In conclusione, risulta evidente come gli organismi di normazione, che consentono a tutti gli operatori del settore, concorrenti inclusi, di incontrarsi e scambiarsi informazioni sensibili, presentino rischi di collusione. Per rispondere a questa preoccupazione, l’Unione Europea ha ampiamente trattato la standardizzazione volontaria nella sua Linee Guida per la cooperazione orizzontale. Analizzeremo, dunque, brevemente il quadro delle norme comunitarie di diritto antitrust in relazione all’elaborazione e all’emissione di standard tecnici.

²²⁸ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101 101, paragrafo 3, del TFUE* (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE) (2004/C 101/08) paragrafo 281

²²⁹ Così A. GIANNACCARI, *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, cit., pag. 40. Si veda anche M. CALDERINI, A. GIANACARDI, M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell’industria dell’informazione*, 2009, pag. 97 ss.

2.3 Valutazione degli accordi di normazione alla luce del diritto comunitario della concorrenza

La questione circa i potenziali effetti restrittivi sulla concorrenza è stata affrontata in modo ampio dalla Commissione nelle Linee guida comunitarie sull'applicabilità dell'articolo 101 del TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, che dedicano l'intera settima sezione agli accordi di normazione²³⁰. Il paragrafo 257 afferma che gli accordi di normazione hanno come obiettivo primario la definizione di requisiti tecnici o di qualità cui possono conformarsi i prodotti, i processi di produzione, i servizi o i metodi attuali o futuri. Riconoscendo gli effetti favorevoli alla concorrenza che, indubbiamente, i processi di normalizzazione comportano, la Commissione ha fornito un "*safe harbour*" per le imprese attive nel mercato dei brevetti *standard essential*. In particolare, ha stabilito che le attività delle SSOs non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, a condizione che la partecipazione allo standard non sia soggetta a restrizioni, che l'adozione della norma avvenga mediante una procedura trasparente, che la conformità alla norma sia facoltativa e che l'accesso allo standard sia concesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie^{231 232}. La partecipazione aperta è, a questo proposito, garantita da tutti i principali organismi volontari di normazione, ad eccezione dei consorzi piccoli e chiusi, le cui quote di mercato, tuttavia, non suscitano di solito preoccupazioni anticoncorrenziali. La trasparenza di ciascuna procedura di normalizzazione dipende, invece, dal tenore dello statuto dell'organismo in questione. In aggiunta, poiché l'intero processo di standardizzazione è volontario e ritirarsi è sempre possibile, il rispetto dello standard adottato non ha bisogno di essere imposto dall'alto verso il basso,

²³⁰ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, (2011/C 11/01) paragrafi 257 ss.

²³¹ *Ivi*, paragrafo 280

ma emerge *de consensu*. In merito all'ultimo requisito, invece, se il potenziale standard incorpora tecnologie proprietarie, l'organismo deve adottare una *policy* in materia di diritti di proprietà intellettuale, prevedere la divulgazione in buona fede della tecnologia coinvolta e la concessione di licenze FRAND (o la garanzia di licenze *royalties free*), per garantire l'accesso effettivo allo standard²³³.

Queste linee guida sono state implementate da diverse SSOs, in particolare dall'ETSI nella sua *IPR Policy*²³⁴. Le autorità antitrust statunitensi hanno, anch'esse, sottolineato l'importanza fondamentale della standardizzazione. Nella "Dichiarazione congiunta" con l'Ufficio Brevetti e Marchi²³⁵, il Dipartimento di Giustizia (DoJ) ha riconosciuto gli importanti contributi apportati dalla normazione, riconducendo la crescita dei mercati *high tech* all'interoperabilità dei dispositivi tecnologici garantita dalla presenza di standard uniformi sul mercato²³⁶.

Tuttavia, la relazione tra la standardizzazione e il diritto della concorrenza non si ferma qui. Il margine, di cui all'art. 101 (3) TFEU, garantito ai processi di standardizzazione deve essere esaminato alla luce dell'art. 102 TFEU. Se, infatti, i produttori sono costretti a utilizzare uno standard, questo diventa idoneo a conferire un enorme potere di mercato al titolare dei diritti di privativa incorporati nella tecnologia standardizzata, potere che egli non avrebbe detenuto senza lo standard. Vi è, quindi, il rischio di abusi. Infatti, se in posizione dominante, i titolari dei diritti incorporati nello standard sono potenzialmente in grado di escludere i concorrenti dal mercato,

²³² Cfr. M. MARINIELLO, *European Antitrust Control and Standard Setting*, cit.

²³³ In tema si veda V. ZENO-ZENCOVICH, *Processi di definizione degli standards e diritti di proprietà intellettuale*, cit., pag. 13 ss.

²³⁴ ETSI DIRECTIVES, Versione Febbraio 2018, Rules of Procedures, Annex 6 ETSI IPR Policy

²³⁵ US DOJ and USPTO 'Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents subject to Voluntary F/RAND Commitments ('Joint Statement')' (2013)

²³⁶ Cfr. H. TSILIKAS, *Antitrust Enforcement and Standard Essential Patents: Moving Beyond The FRAND Commitment*, cit., pag. 15

imporre *royalties* eccessive o costringere i concorrenti ad accettare condizioni di licenza eccessivamente onerose²³⁷.

Proprio per questo, dunque, gli organismi di normazione, all'interno delle *policies* in tema di diritti di proprietà intellettuale, hanno previsto meccanismi mediante cui mitigare possibili effetti distorsivi della concorrenza²³⁸.

Nel complesso, dunque, appare evidente che, se la scelta di uno standard è elaborato in modo trasparente ed equo, l'Unione Europea ritenga che qualsiasi potenziale restrizione della concorrenza sia controbilanciata da evidenti vantaggi economici²³⁹.

3. I diritti di proprietà industriale nel contesto di tecnologie standardizzate: *standard essential patents*

Gli standard adottati da un organismo di normazione possono basarsi sia su tecnologie di pubblico dominio sia su tecnologie di natura proprietaria. Il più delle volte, tuttavia, al fine di fornire soluzioni tecniche migliori e più recenti, gli standard industriali includono deliberatamente tecnologie coperte da brevetti. Analizzeremo, perciò, gli effetti (e i rischi) che l'inclusione di tecnologie proprietarie all'interno di standard ha sul mercato²⁴⁰.

²³⁷ Cfr. A. ITALIANER, *Shaken, not stirred. Competition law enforcement and standard essential patents*, EU Commission, 2015

²³⁸ Per un'analisi dettagliata delle *policies* in materia di diritti di proprietà intellettuale si veda infra, paragrafo 4

²³⁹ Cfr. H. TSILIKAS, *Antitrust Enforcement and Standard Essential Patents: Moving Beyond The FRAND Commitment*, 2017 cit., pag. 15 ss. Cfr. anche G. PIESIEWICZ E R. SCHELLINGERHOUT, *Intellectual property rights in standard setting from a competition law perspective*, in *Competition Policy Newsletter*, 2007, n. 3.

²⁴⁰ Per un'analisi del complesso rapporto tra proprietà intellettuale e antitrust si veda A. GIANNACCARI, *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, cit., pag. 34 ss. in cui l'autore sottolinea come il contesto di della standardizzazione rappresenti una difficile palestra per coloro che tentino di determinare un punto di incontro tra le due discipline. Non vale, infatti, a "rasserenare gli animi" la

3.1 Effetto *lock-in* derivante dall'inclusione di tecnologie proprietarie all'interno di standard

Come precedentemente appurato, gli standard tecnologici possono produrre sia costi che benefici. Tra questi costi vi è il verificarsi di una situazione di cosiddetto “*lock-in*”, ossia di una situazione in cui abbandonare la tecnologia standard dopo averla adottata comporta costi così alti da rendere economicamente insostenibile il passaggio a tecnologie alternative.

Prima dell'adozione di uno standard, infatti, diverse tecnologie competono per l'inclusione nella norma. La definizione di uno standard è, però, di per sé escludente²⁴¹: le soluzioni non assunte a standard soffriranno inevitabilmente di uno svantaggio competitivo che verrà acuito dalla presenza dei costi di commutazione e di dipendenza, che saranno in grado di erigere vere e proprie barriere per l'ingresso sul mercato di tecnologie sostitutive. Dunque, a seguito della definizione dello standard e dell'inclusione in esso di tecnologie proprietarie, solo i brevetti in esso coinvolti assumeranno un ruolo di reale essenzialità, essendone indispensabile lo sfruttamento per implementare lo standard. Emerge in tale contesto, dunque, l'incidenza, sulla concorrenza, dei brevetti *standard essential* (*standard essential patents*, da ora in poi SEPs), ossia di quei

soluzione che vede nell'efficienza dinamica e nell'innovazione il giusto *trade off*. Le SSOs, infatti “nel promuovere l'innovazione o il semplice coordinamento, possono attribuire ai partecipanti che definiscono lo standard un tassello in più rispetto ai singoli monopoli legali, che una partizione del diritto industriale riconosce loro. La quasi totalità dei brevetti, infatti, sono spesso in concorrenza tra loro e attribuiscono a chi ne detenga la privativa un valore molto limitato. Gli enti di standardizzazione conferiscono, al contrario, quello che taluni (soprattutto d'oltreoceano) considerano il baricentro della politica antitrust: il potere di mercato”

²⁴¹ In questo senso cfr. J. LERNER E J. TIROLE, *Standard-essential Patents*, Working Paper no. 19664, *National Bureau of Economic Research*, Cambridge, 2013, pag. 7 ss. in cui gli autori paragonano la tecnologia all'argilla: completamente malleabile prima dell'emersione dello standard, e rigida una volta avvenuta tale definizione. Infatti, mentre gli organismi di normazione sono dotati di un'ampia possibilità di scelta prima della definizione dello standard, le imprese che intendono implementare tali tecnologie sono invece completamente vincolate allo standard prescelto.

brevetti il cui sfruttamento sia indispensabile per la realizzazione di un prodotto conforme allo standard tecnologico in questione²⁴². I brevetti *standard essential* sono, infatti, brevetti che verrebbero inevitabilmente violati operando in linea con lo standard.

Lo status di essenzialità di un brevetto si origina all'interno dei gruppi di lavoro formati in seno all'organismo di normazione durante il processo di standardizzazione²⁴³. Sarà il titolare del diritto di privativa in questione, infatti, ad autocertificare la necessità di includere la propria tecnologia all'interno dello standard in via di sviluppo. Dunque, la decisione circa l'essenzialità di un particolare brevetto è generalmente lasciata al titolare del diritto: la SSO non esaminerà o verificherà quasi mai se un brevetto che un partecipante dichiara essenziale corrisponda effettivamente a tale definizione²⁴⁴. Alle SSOs, infatti, risulta impraticabile condurre una ricerca

²⁴² Cfr. Art. 1.5 ETSI GUIDE ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPRS) (2013) che definisce come essenziale un brevetto nella misura in cui “*it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate equipment or methods which comply with a standard without infringing that IPR*”.

Cfr. anche IEEE-SA Standards Board Bylaws Section 6, che definisce come essenziale “*any patent claim the practice of which was necessary to implement either a mandatory or optional portion of a normative clause of the IEEE Standard when, at the time of the IEEE Standard's approval, there was no commercially and technically feasible non-infringing alternative implementation method for such mandatory or optional portion of the normative clause*”. Si noti come la definizione di “essenzialità” adottata dall'IEEE sia più ampia, comprendendo sia le ipotesi in cui la necessità di implementare la tecnologia derivi da ragioni strettamente tecniche sia quelle in cui la necessità di attuazione derivi da ragioni di carattere commerciale. A tale proposito, per un approfondimento sulle ragioni e le modalità tramite le quali le SSOs stabiliscono quali rivendicazioni (e dunque quali brevetti) considerare necessari ed essenziali si veda B. BIDDLE E ALTRI, *The Expanding Role and Importance of Standards in the Information and Communications Technology Industry*, cit., pag. 195 ss.

²⁴³ La scelta circa quali tecnologie proprietarie siano effettivamente necessarie ed essenziali per l'implementazione dello standard svolge un ruolo di fondamentale importanza in quanto esclusivamente le tecnologie dichiarate *standard essential* saranno soggette all'obbligo di negoziazione FRAND.

²⁴⁴ In particolare, sul ruolo degli organismi di normazione nell'individuazione dei brevetti *standard essential* si veda J. LERNER, J. TIROLE, *Standard-essential Patents*, Working Paper no. 19664, *National Bureau of Economic Research*, Cambridge, 2013 pag. 2 “*Standard setting organizations (SSOs) in essence perform three functions. The discovery or engineering function consists of learning about, and certifying the value of, various*

approfondita di quali tecnologie proprietarie potrebbero risultare necessarie all'implementazione dello standard²⁴⁵. Il personale e le risorse limitate impongono, infatti, di affidarsi esclusivamente alle dichiarazioni dei membri. Eventuali controversie sull'essenzialità possono essere contestate solo attraverso una decisione separata sulla validità e sulla contraffazione del brevetto davanti al giudice nazionale competente: si presume pertanto che il brevetto in questione sia valido ed essenziale allo sviluppo della tecnologia, così come dichiarato dal suo titolare, fino a quando un tribunale decida altrimenti^{246 247}.

combinations of functionalities. The standardization function then steers market expectations toward a particular technology; the SSO usually selects one of several options. Patents that are ex-ante dispensable to the extent that technology variants that do not rely on them were competing with the selected one, may thereby become ex-post, standard-essential patents. SSOs's third and controversial regulation function results from the second. In an attempt to curb the monopoly power that they create, most SSOs require the owners of patents covered by the standard to grant licenses on fair, reasonable and nondiscriminatory (FRAND) terms”.

²⁴⁵ Questa omissioni può, a prima vista, sembrare un'inadempienza del dovere della SSO, ma le SSOs hanno generalmente personale non numeroso, non tecnico e non esperto di diritto. Così, a differenza dei *pools* di brevetti, in cui viene condotta una costosa analisi di essenzialità per ogni brevetto, le SSOs consentono ai partecipanti di determinare quali dei loro brevetti siano essenziali, lasciando eventuali controversie al contenzioso giudiziale. Cfr. J. L. CONTRERAS E A. UPDEGROVE, *A Practical Guide to Patent Policies of Standards Development Organizations*, in *Standards Engineering*, vol. 67, n. 6, 2015.

²⁴⁶ Sull'importanza di prevenire l'inserimento di clausole di non contestazione della validità dei brevetti all'interno di licenze (cosiddette *no-challenge clauses*) cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia* (2014/C 89/03), paragrafo 134 “[...] Per evitare ogni distorsione della concorrenza e conformemente ai principi alla base della tutela dei diritti di proprietà di beni immateriali, occorre eliminare i diritti di proprietà di beni immateriali nulli. I diritti di beni immateriali nulli frenano l'innovazione invece di favorirla”.

Cfr. anche CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE WATHELET, 2014, nella causa *Huawei v ZTE*, paragrafo 95 “[...] risponda a un interesse pubblico il fatto che il presunto contraffattore abbia la facoltà di contestare, dopo la conclusione di un contratto di licenza, la validità di un BEN (ciò che è stato fatto dalla ZTE). Come rilevato dalla Commissione, l'errata concessione di un brevetto può costituire un ostacolo al legittimo esercizio di un'attività economica. Inoltre, se le imprese, che realizzano prodotti e servizi conformi a una norma, non potessero rimettere in discussione la validità di un brevetto dichiarato essenziale per quest'ultima, potrebbe risultare de facto impossibile controllare la validità di tale brevetto poiché le altre imprese non avrebbero interesse ad agire in tal senso”.

²⁴⁷ Per un'analisi critica dei reali benefici e dei costi derivanti dall'esclusione di clausole di non contestazione cfr. J. G. SIDAK, *Evading Portfolio Royalties for Standard-Essential Patents through Validity Challenges*, in *World Competition*, vol. 39, 2016. L'autore argomenta come, in realtà, la Commissione nelle sue conclusioni abbia

È un dato di fatto che all'aumento degli standard corrisponda il coinvolgimento di un alto numero di brevetti²⁴⁸. Dato che, al fine di commercializzare un prodotto tecnologico, l'impresa a valle dovrà probabilmente implementare più di uno standard, il numero di brevetti in gioco – e, di conseguenza, le potenziali violazioni – potrebbero essere molto elevati²⁴⁹. In altre parole, l'impresa, in assenza di una licenza, deve prendere in considerazione il rischio di violare diritti di proprietà intellettuale. Tale circostanza comporta che i brevetti *standard essential* rappresentino a tutti gli effetti una barriera potenzialmente in grado di impedire l'accesso al mercato al concorrente²⁵⁰.

Si crea, quindi, un effetto di *lock-in*, che costringerà gli operatori a sfruttare i diritti di privativa presenti negli standard applicati. In particolare, il *lock-in* deriva dalla natura irrecuperabile di due diversi tipi di investimenti. In

sovrastimato i benefici di interesse pubblico derivanti dall'esclusione di clausole di non contestazione e abbia, dall'altro lato, sottovalutato i rischi che tale esclusione comporta. Incoraggiare i licenziatari a contestare la validità dei brevetti può portare, infatti, a comportamenti opportunistici da parte delle imprese licenziatricie finalizzati a ritardare il pagamento del tasso di *royalties* concordato nel contratto di licenza (che comprenderà anche moltissimi brevetti senza dubbio validi), con una perdita netta del benessere dei consumatori.

²⁴⁸ Storicamente, il sistema brevettuale è stato costruito con un paradigma di invenzione in mente: un nuovo dispositivo o una nuova macchina tutelata da un singolo brevetto. Negli ultimi decenni, tuttavia, tale realtà si è trasformata: sempre più prodotti incorporano non una singola invenzione ma un insieme di invenzioni, ognuna delle quali è oggetto di uno o più brevetti. Nel settore dell'*information technology*, in particolare, i prodotti tecnologici di avanguardia quali i microprocessori, gli smartphones e così via, risultano spesso coperti da dozzine o addirittura centinaia di brevetti diversi. Un esempio lampante di tale realtà si riscontra nella tecnologia 3G che, da sola, incorpora migliaia di brevetti, ognuno dei quali è stato dichiarato essenziale all'implementazione della tecnologia stessa. Cfr. M. A. LEMLEY, C. SHAPIRO, *Patent Hold up and Royalty Stacking*, in *Texas Law Review*, 2007, pag. 1992.

²⁴⁹ In questo senso si veda M. A. LEMLEY, *Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, in *Boston College Law*, vol. 48, 2007, pag. 2, in cui l'autore sottolinea come “*in IT, you regularly have to combine 50, 100, even 1,000, or—as Intel lawyers, themselves, say with respect to their own core microprocessor—10,000 different patent rights together into one product. You’ve got to clear all those rights or do something about them in order to get your product to market*”

²⁵⁰ Cfr. G. COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, cit., pag. 99.

primo luogo, le imprese perderebbero gli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati prima della definizione dello standard. In secondo luogo, il nuovo standard richiede ulteriori investimenti, quali quelli volti alla comprensione dello standard, all'acquisto di impianti ed attrezzature idonee ed alle campagne di marketing necessarie per sensibilizzare gli acquirenti. Tutto ciò rende non conveniente alle imprese il passaggio a tecnologie alternative.

Rileviamo, dunque, che nel processo di standardizzazione sono in gioco significativi interessi economici. Ci soffermeremo, quindi, sui rischi derivanti dall'inserimento strategico di diritti di privativa all'interno di standard²⁵¹.

3.2 Patent hold-out e patent hold-up

Poiché il progresso tecnologico impone di creare nuovi standard per garantire reti interoperabili, la possibilità che la standardizzazione venga utilizzata in modo improprio per creare un potere monopolistico illimitato metta a rischio la concorrenza²⁵².

²⁵¹ In particolare, si consideri la pratica, sempre più diffusa tra i membri delle SSOs, di brevettazione “*just in time*” cioè della tendenza di presentare domande di brevetto in concomitanza agli incontri delle SSOs con l'obiettivo di far includere nello standard tecnologie di scarso valore ma idonee tuttavia ad ampliare – con evidenti benefici – il portafoglio di brevetti *standard essential* dei partecipanti. Cfr. B. KANG R. BEKKERS, *Just-in-time patents and the development of standards*, in *Research Policy*, 2015 pag. 1958 “*The inclusion of such patents may result in a range of effects that are relevant for policymakers, competition authorities, standards implementers, and end users alike. Their inclusion may result in higher prices (when the rents are passed on to end users) and higher barriers to entry for implementers who do not own essential patents themselves, and negatively affect the level of competition in the market. Secondly, their inclusion may unnecessarily complicate the standard and slow down the development process. Thirdly, a wider proliferation of essential patents can also increase the risk of patent holdup: the situation in which once the patent is included in the standard, and implementers are locked in, the patent holder charges a higher licensing fee than would have been possible before the technology was made part of the standard (e.g., ex ante)*”.

²⁵² Cfr. G. S. CARY, L. C. WORK-DEMBOWSKI E P. S. HAYES, *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, in *Geo. Mason L. Rev.*, 2008, pag. 1244 ss.

Supponendo, infatti, che lo standard in questione si avvalga diversi brevetti e che esso rappresenti l'unico mezzo mediante il quale un produttore possa realizzare un prodotto compatibile con altri dispositivi, ne seguirà la necessità per i produttori di negoziare i termini di una licenza per utilizzare i brevetti *standard essential*²⁵³. Di conseguenza, a seguito della definizione dello standard, il titolare del brevetto incluso in esso vedrà il valore del proprio diritto enormemente accresciuto dalla posizione di dominanza conseguente all'affermazione della norma. Infatti, se il mercato non offre validi sostituti allo standard (e tale evenienza è molto probabile²⁵⁴) l'attività di standardizzazione promette ai titolari del diritto di esclusiva incorporato nello standard un potere di mercato che i singoli diritti di privativa non sarebbero in grado di garantirgli. In altre parole, il valore di un brevetto *ex post* sarà notevolmente maggiore del suo valore *ex ante*. Ne segue, dunque, che all'invenzione incorporata nello standard verrà conferito un valore economico aggiuntivo rispetto a quello meramente legato alla tecnologia²⁵⁵. Tali brevetti conferiranno ai propri titolari un monopolio rafforzato, che cioè non si limita alla tecnologia standard ma che si estende al mercato dei prodotti con essa compatibili (e che, necessariamente, la incorporano)²⁵⁶.

²⁵³ Per una critica del sistema brevettuale e del ruolo che svolge nei processi di standardizzazione si veda M. A. LEMLEY, *Ten things to do about patents holdup of standards (and one not to cit.*, pag. 149 ss. L'autore nel commentare le pratiche di *holdup* brevettuale rileva come "Not surprisingly, patent owners do exactly that. There is a whole cottage industry associated with suing people in the IT space for patent infringement in circumstances in which you can demand a share of the profits significantly in excess of your inventive contribution. It is the business model of the new millennium. Engaging in holdup doesn't make these patent owners evil, necessarily. It makes them capitalists. We've designed a legal system that gives them this opportunity. They are entrepreneurs, if you will, but they're entrepreneurs taking advantage of a system which is screwed up in the first place".

²⁵⁴ Cfr. M. MARINIELLO, *European Antitrust Control and Standard Setting*, cit., pag. 4: "After the adoption of a standard (i.e. *ex-post*), the chosen technology normally lacks credible substitutes: switching to competing technologies becomes relatively too expensive for manufacturers".

²⁵⁵ Si veda in particolare G. COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, cit., pag. 96 ss.

²⁵⁶ Cfr. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di*

Conseguentemente, chi detiene il controllo su uno standard di mercato potrebbe eliminare ogni forma di competizione con il proprio prodotto, nonché gradualmente ridurre anche la concorrenza in mercati contigui e collegati²⁵⁷. Pertanto, non è lontano dalla realtà ipotizzare che le imprese metteranno in atto comportamenti opportunistici volti ad influenzare la definizione dello standard²⁵⁸.

Proseguendo, dunque, il ragionamento è lecito immaginare che l'attività di definizione dello standard si presti a divenire un facile terreno per situazioni di *hold up* derivanti dall'utilizzo strategico di diritti su beni immateriali²⁵⁹.

cooperazione orizzontale, (2011/C 11/01) paragrafo 261, in cui si evidenzia l'influenza degli accordi di normazione su diversi mercati "in primo luogo, la definizione delle norme può influire sul mercato (o sui mercati) del prodotto o servizio cui le norme stesse si riferiscono. In secondo luogo, se la definizione delle norme comprende la selezione di una tecnologia e se i diritti di proprietà intellettuale sono commercializzati separatamente dal prodotto cui si riferiscono, le norme possono influire sul mercato rilevante delle tecnologie".

²⁵⁷ G. GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in cit., pag. 255

²⁵⁸ Si veda in particolare A. GIANNACCARI, *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato* cit., pag. 35 ss.

²⁵⁹ Le *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, (2011/C 11/01), paragrafo 269 definiscono la pratica di *hold up* in questo modo: "[...] un partecipante titolare di un DPI essenziale per l'applicazione della norma potrebbe acquisire, nello specifico contesto della definizione della norma, il controllo dell'uso della norma grazie al suo DPI. Nel caso in cui la norma costituisca una barriera all'ingresso, l'impresa potrebbe controllare in tal modo il mercato del prodotto o del servizio a cui la norma si riferisce. A sua volta, questo potrebbe consentire alle imprese di adottare comportamenti anticoncorrenziali vale a dire, ad esempio, «bloccare» gli utenti dopo l'adozione della norma negando la licenza per il necessario DPI o applicare royalties eccessive in modo da impedire l'accesso effettivo alla norma. Tuttavia, 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 presuppone che il fatto di detenere o di 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".

Il Department of Justice degli Stati Uniti, FEDERAL TRADE COMMISSION, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, 2007, paragrafo 37 e 38 a sua volta descrive la situazione di *hold up* nel seguente modo "A holder of IP incorporated into a standard can exploit its position if it is costly for users of the standard to switch to a different technology after the standard is set. Making such a change would require abandoning that standard and developing a new one, but developing an alternative standard could be costly and may delay the introduction of a new product. The profits lost by such a delay may represent a significant portion of the cost of

Nello specifico, il titolare del brevetto *standard essential* sarà in grado di “bloccare” i concorrenti in due modi diversi: rifiutando di concedere licenze e imponendo *royalties* eccessivamente onerose. In altre parole, data la dipendenza economica nella quale si vengono a trovare gli operatori del mercato, inchiodati alla propria scelta (*locked-in*), essi sono esposti al pericolo di estorsione contrattuale dei titolari dei brevetti *standard essential*²⁶⁰. Consapevoli di possedere la tecnologia "vincente", i titolari dei brevetti possono tentare di negoziare *royalties* inique che sono superiori a quelle che avrebbero concordato *ex ante*, quando altre tecnologie erano ancora disponibili²⁶¹. L' *hold-up* si realizza dal momento che il detentore del diritto di privativa incorporato nello standard non dovrà subire la concorrenza: egli è, anzi, in grado di imporre condizioni di licenza fuori misura²⁶².

developing the alternative standard. In addition, to implement an alternative standard for an existing product that requires compatibility and interoperability, the SSOMembers might incur switching costs in redesigning components that had been based on the old standard and might have to subsidize consumers' migration from a standard based on one technology to a standard based on another technology. Generally, the greater the cost of switching to an alternative standard, the more an IP holder can charge for a license.

²⁶⁰ Si veda in particolare J. P. KESAN C.M. HAYES, *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and licensing commitments*, in *Indiana Law Journal*, 2014, pag. 257 “*In our view, there are three main situations in which a patent holder may unfairly leverage his patent in the standard-setting context: (1) a patent may be concealed during the standard-setting process (“concealment”); (2) a patent holder may change his mind after making a FRAND commitment or otherwise seek arguably non-FRAND terms (“bait-and-switch”);¹²³ and (3) a patent holder who made a FRAND commitment may transfer the patent to a third party that refuses to honor the FRAND commitment (“succession”)*”.

²⁶¹ FEDERAL TRADE COMMISSION, *The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice And Remedies With Competition*, pag. 22 “*Alternative technologies compete for inclusion in the standard. Once a technology is incorporated into a standard, a firm with a patent reading on the technology can demand a royalty that reflects not only the value of the technology compared to alternatives, but also the value associated with investments made to implement the standard. Switching costs may be prohibitively high when an industry becomes locked into using standardized technology. Were patentees able to obtain the hold-up value, this overcompensation could raise prices for consumers while undermining efficient choices made among technologies competing for inclusion in a standard*”

²⁶² M. MARINIELLO, *European Antitrust Control and Standard Setting*, cit.

Altro rischio è rappresentato dal *patent ambush*.

Poiché la valutazione circa le tecnologie proprietarie da includere nello standard e i costi relativi all'applicazione della norma brevettata, avviene all'interno dei gruppi di lavoro delle SSOs²⁶³, i titolari di tecnologie proprietarie possono abusare di tale circostanza ricorrendo al fenomeno del cosiddetto "*patent ambush*" che consiste nel nascondere intenzionalmente l'esistenza di brevetti: nel caso in cui la tecnologia che incorpora i diritti di privativa venga scelta quale standard per il mercato i titolari dei brevetti rivendicheranno la titolarità e richiederanno *royalties* eccessivamente alte (superiori ai termini che sarebbero stati in grado di contrattare non fosse per lo status di essenzialità acquisito a seguito della definizione dello standard)²⁶⁴.

Ulteriore rischio derivante dalle pratiche di *hold-up*, è il fenomeno del "*royalty stacking*"²⁶⁵. Infatti, la maggior parte degli standard si fonda su varie tecnologie proprietarie di titolarità di soggetti diversi, di conseguenza, i tassi cumulativi di *royalties* necessari per implementare lo standard possono diventare eccessivi e scoraggiare la diffusione della tecnologia standardizzata²⁶⁶.

Se si verifica effettivamente un *hold up*, vi è il rischio non solo che lo standard generale perda di credibilità, ma anche che la capacità degli

²⁶³ In questo senso si veda ETSI IPRS POLICY Rule 8 Non-availability of Licenses: "Where prior to the publication of a STANDARD or a TECHNICAL SPECIFICATION an IPR owner informs ETSI that it is not prepared to license an IPR in respect of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION in accordance with Clause 6.1 above, the General Assembly shall review the requirement for that STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION and satisfy itself that a viable alternative technology is available for the STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION which: - is not blocked by that IPR; and - satisfies ETSI's requirements".

²⁶⁴ Per una panoramica sul "*patent ambush*" cfr. D. W. CARLTON E A. L. SHAMPINE, *Patent Litigation, Standard-Setting, Organizations, Antitrust, and FRAND*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2014, pag. 229 ss. Cfr. anche A. GIANNACCARI, *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, cit.

²⁶⁵ Sul fenomeno del *royalty stacking* si veda, in particolare, M.A. LEMLEY E C. SHAPIRO, *Reply: Patent Holdup and Royalty Stacking*, in *Texas Law Review*, 2007, vol. 85.

²⁶⁶ Y. MENIER, *Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms* in *JRC Science and Policy Report*, 2015, European Commission, pag. 14

operatori di competere sul mercato diminuisca, a scapito dei consumatori che dovranno sostenere prezzi più alti per la compatibilità tra prodotti. Rispetto ad una situazione di concorrenza, infatti, i consumatori potrebbero trovarsi di fronte non solo a prezzi più elevati, ma anche a qualità o varietà di prodotti inferiori, perchè il titolare del brevetto *standard essential* può essere incentivato a concedere un numero eccessivamente alto o eccessivamente basso di licenze²⁶⁷. Quanto più intensa è la concorrenza a valle, infatti, tanto sarà più forte l'incentivo del monopolista a monte ad aumentare le *royalties* richieste al fine di ridurre la concorrenza e proteggere le rendite dei produttori propri licenziatari. Al contrario, in mercati in cui la varietà è considerata un valore, il monopolista a monte può avere un interesse a concedere un alto numero di licenze per appropriarsi del valore massimo che i consumatori attribuiscono all'eterogeneità dei prodotti²⁶⁸.

Tuttavia, i rischi di sbilanciamenti anticoncorrenziali non rilevano esclusivamente da parte dei titolari delle tecnologie protette da privativa, al contrario, gli stessi licenziatari potranno, a determinate condizioni, alterare il meccanismo concorrenziale contrattando termini di licenza iniqui ed inferiori a quanto sarebbe stato previsto *ex ante* per un'innovazione di successo. Mentre gli abusi di *hold-up* sono piuttosto intuitivi, può essere difficile comprendere in che modo un titolare di un brevetto *standard essential* potrebbe subire un abuso, dato che si presume spesso che la titolarità di un brevetto ritenuto essenziale crei un potere monopolistico. Sarebbe però errato credere che, a seguito dell'adozione di uno standard, il titolare del brevetto disponga sempre del pieno potere contrattuale. Prima di

²⁶⁷ Si veda in particolare M. MARINELLO, *European Antitrust Control and Standard Setting*, cit., pag. 5 ss.

²⁶⁸ Cfr. P. RAY e D. SALANT, *Abuse of dominance and licensing of intellectual property*, in *International Journal of Industrial Organization*, 2012, pag. 518 ss.

tutto, un brevetto può semplicemente non essere considerato valido²⁶⁹. Oltre alla validità del brevetto, il titolare di un brevetto *standard essential* può dover subire una serie di altri vincoli, in particolare quando negozia con un'impresa che detiene una quota elevata del mercato a valle²⁷⁰. Perciò, non è un dato certo che il possesso di un brevetto valido ed essenziale per l'implementazione di un particolare standard consenta automaticamente a chiunque di applicare prezzi di monopolio. L'analisi teorica suggerisce, inoltre, che può verificarsi un *hold-out* quando, *ex post*, le parti affrontano un rischio asimmetrico: il titolare del brevetto è vincolato dal suo impegno FRAND²⁷¹, mentre il licenziatario chiaramente non lo è. La minaccia di una controversia relativa agli impegni FRAND può quindi essere utilizzata come leva negoziale, in particolare quando è improbabile che la controparte sia in grado di sostenere i costi del procedimento giudiziario^{272 273}. La

²⁶⁹ Come scrivono Lemley e Shapiro “*Economists often assume that a patent gives its owner a well-defined legal right to exclude others from practicing the invention described in the patent. In practice, however, the rights afforded to patent holders are highly uncertain. Under patent law, a patent is no guarantee of exclusion but more precisely a legal right to try to exclude. Since only 0.1% of all patents are litigated to trial, and since nearly half of fully litigated patents are declared invalid, this distinction is critical to understanding the economic impact of patents*”. Cfr. M. A. LEMLEY E C. SHAPIRO, *Probabilistic Patents*, in Stanford Law School John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 288, 2004.

²⁷⁰ R. WISH E D. BAILEY, *Competition law*, 2012, Oxford University Press pag. 771 ss.

²⁷¹ Sugli impegni FRAND si veda infra paragrafo 4.2

²⁷² Si veda J. LERNER, *Patenting in the shadow of competitors*, in *Journal of law and economics*, 1995. L'autore utilizza una banca dati per esaminare il comportamento brevettuale di 419 imprese di biotecnologie e dimostra che, a parità di condizioni, le imprese con costi di contenzioso più elevati tendono a brevettare meno tecnologie rispetto ai loro rivali con costi di contenzioso più bassi. Ciò suggerisce che le imprese con dimensioni minori modulano le loro strategie di ricerca per evitare conflitti giudiziari con le imprese più grandi e tendono ad affidarsi relativamente più ai segreti industriali che ai brevetti per proteggere i loro investimenti rispetto alle grandi imprese.

²⁷³ La difficoltà oggettiva dei piccoli innovatori a far valere i loro diritti può, inoltre, contribuire a spiegare l'insorgenza di entità non operative (NPEs) o *patent trolls*: imprese che non innovano ma acquistano brevetti da innovatori, li aggregano in un unico portafoglio di brevetti per poi citare in giudizio per contraffazione i produttori implementatori delle tecnologie brevettate con l'obiettivo di stipulare accordi di licenza e massimizzare le loro entrate. Sui *patent trolls* si veda T. FISHER E J. HENKEL, *Patent trolls on markets for technology – An empirical analysis of NPEs' patent acquisitions*, in *Research Policy*, 2012

conseguenza dell'*hold out* è, dunque, quella di disincentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo, privando così i consumatori delle future opportunità di consumo e provocando una riduzione delle innovazioni²⁷⁴.

In conclusione, la necessità di coordinamento tra gli operatori del mercato dell'innovazione, che parrebbe lo snodo centrale per assicurare un processo di standardizzazione efficace e democratico può, in qualche caso, aumentare le difficoltà. Per evitare che ciò accada i partecipanti agli organismi di normazione hanno concordato sulla definizione di alcune "regole" che hanno come obiettivo che l'adozione di uno standard non venga impoverita dall'esistenza di una essenziale (e non utilizzabile) privativa industriale.

Risulta, tuttavia, fondamentale calibrare le previsioni contenute nelle *policies* delle SSOs con attenzione. Regole eccessivamente restrittive possono, infatti, indurre gli operatori a rinunciare alla partecipazione all'organismo di normazione, provocando una perdita in termini di progresso tecnologico e un incentivo alla standardizzazione di fatto.

4. La gestione delle privative negli organismi di normazione: le *policies* in tema di proprietà intellettuale

L'obiettivo principale delle *policies* delle SSOs è quello di garantire che le condizioni competitive esistenti prima dell'avvio del processo di standardizzazione siano preservate anche *ex post*. In effetti, *ex ante*, il titolare del brevetto sarebbe stato in grado di negoziare un tasso di *royalties* proporzionale esclusivamente al valore incrementale che la sua tecnologia avesse aggiunto alle molte altre tecnologie (allora) disponibili per lo stesso scopo. Si supponga, ad esempio, che una SSO si trovi a dover scegliere, tra

²⁷⁴ M. MARINELLO, *European Antitrust Control and Standard Setting* cit., pag. 8 ss.

diverse tecnologie, quella essenziale allo sviluppo di uno smartphone di nuova generazione. La SSO avrebbe tre opzioni diverse – tre tecnologie proprietarie A, B, e C – ognuna delle quali in grado di raggiungere le funzioni base del nuovo smartphone. Se non esistesse una SSO, A, B e C sarebbero in competizione sul mercato. I titolari di brevetti per A, B e C concederebbero, dunque, in licenza le loro tecnologie a prezzi competitivi. In uno scenario di questo tipo, il tasso di *royalties* per ciascuna delle tre tecnologie sarebbe quello che riflette il vantaggio incrementale di una tecnologia rispetto all'altra. Con la definizione dello standard, invece, i titolari dei brevetti A, B e C (insieme al resto degli operatori attivi nel settore industriale di riferimento) concordano sul fatto che rimarrà sul mercato una sola tecnologia, eliminando le pressioni concorrenziali. Senza altre limitazioni, la tecnologia "vincente" potrà, ora, essere concessa in licenza a tassi di *royalties* che rispecchiano le condizioni monopolistiche detenute dal titolare della tecnologia standardizzata. Se, poi, il proprietario della tecnologia "vincente" si rivelerà, anche, attivo nel mercato dei componenti o dei prodotti conformi allo standard, egli sarà in grado di ostacolare la concorrenza anche nei mercati a valle. Risultano, dunque, necessarie politiche efficaci in tema di diritti di privativa per evitare che la standardizzazione comporti una lesione del mercato concorrenziale e costi maggiori per i consumatori²⁷⁵.

Diverse soluzioni²⁷⁶ sono state elaborate: quelle che solitamente vengono previste dagli statuti delle SSOs sono due: l'obbligo di *disclosure* e le regole in tema di licenze. Le *policies* delle SSOs, inizialmente, non erano uniformi

²⁷⁵ G. CARY e ALTRI, *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, in *Geo. Mason L. Review*, 2008, pag. 1258 ss.

²⁷⁶ Per un approfondimento sui diversi approcci adottati dalle SSOs si veda, in particolare, NATIONAL RESEARCH COUNCIL, *Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communications Technology*, cit.

e variavano significativamente da un organismo all'altro²⁷⁷. Tuttavia, poiché la partecipazione ai consorzi avviene su base volontaria, le *policies* in tema di privative sono presto divenute lo strumento mediante il quale cercare di attrarre più operatori possibili. Il risultato di tale fenomeno è, dunque, stato l'emersione di obblighi ricorrenti in ogni SSOs e persino suggeriti dalle autorità antitrust come strumento per dissipare i rischi anticoncorrenziali²⁷⁸.

4.1 L'obbligo di *disclosure*

La titolarità di diritti di privativa incorporati in standard può dare, dunque, origine ad un utilizzo strategico di tali tutele. Al fine di neutralizzare – o quantomeno mitigare – i rischi sopra prospettati le SSOs sono solite ricorrere a prescrizioni informative, o cosiddette *disclosure rules*²⁷⁹. Tali regole impongono ai partecipanti all'organismo di normazione di rivelare l'esistenza di eventuali diritti di privativa che potrebbero essere violati dai potenziali utilizzatori dello standard. In altre parole, i titolari di tecnologie coperte da brevetto dovranno rendere note le proprie privative prima dell'adozione dello standard.

²⁷⁷ Si veda, in particolare, M. A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, cit.

²⁷⁸ Si veda, in proposito, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, (2011/C 11/01), paragrafo 284 “Nel caso degli standard che comportano DPI, una politica chiara ed equilibrata in materia di DPI, adeguata in funzione del settore specifico e delle esigenze dell'organizzazione di normazione in questione, aumenta le probabilità che chi applica la norma benefici di un accesso effettivo alla norma o alle norme elaborata/e da detta organizzazione di normazione” e paragrafi ss..

²⁷⁹ Cfr. ETSI DIRECTIVES, Versione Febbraio 2018, Rules of Procedures, Annex 6 ETSI IPR Policy, “each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted”

La finalità di tale regola è quella di identificare, innanzitutto, quali e quanti tra i brevetti rilevanti siano da ritenersi essenziali per lo standard²⁸⁰. In altre parole, l'obbligo di *disclosure* imposto a tutti i membri dalla SSO è funzionale ad un'attività di certificazione finalizzata all'identificazione di quali brevetti siano, effettivamente, *standard essential*²⁸¹. Al tempo stesso, rendere noto quali siano i brevetti detenuti dai partecipanti permette all'organismo di normazione di effettuare le proprie scelte in modo più consapevole. Infatti, l'esplicitazione dei diritti di privativa esistenti consente alla SSO di definire lo standard con la consapevolezza che esso è protetto da privative (con la conseguenza che per il suo utilizzo dovrà essere corrisposto un determinato ammontare) oppure di scegliere di investire sullo sviluppo di tecnologie alternative che non contemplino diritti escludenti²⁸². La *disclosure* è, quindi, doppiamente vantaggiosa: previene l'*hold up* sotto forma di *patent ambush*, e aiuta anche a ovviare al fenomeno del *royalty stacking*, dato che il gruppo di lavoro della SSO potrà prevedere quale sarà, più o meno, l'onere in termini di *royalties* per i brevetti oggetto di *disclosure*.

Ma anche nel caso in cui venga previsto l'impegno di *disclosure*, rimangono degli ostacoli: innanzitutto occorre individuare chi sia il soggetto a cui spetta l'onere di condurre l'effettiva ricerca delle privative esistenti²⁸³. Essa,

²⁸⁰ Sulla definizione di *standard essential patents* si veda nota 242

²⁸¹ G. COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, cit.

²⁸² M. CALDERINI, A. GIANACCARDI, M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, cit., pag. 103 ss.

²⁸³ Si veda a questo proposito M. A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, cit., pag. 1903 ss. L'autore ha condotto uno studio empirico su quarantatré diversi organismi di normazione al fine di valutare quali siano le *policies* maggiormente adottate in tema di diritti di proprietà industriale. Ciò che è emerso è che la maggior parte delle SSOs contiene, nel proprio statuto, la previsione di un obbligo di *disclosure* dei diritti di privativa di cui i membri siano a conoscenza. Le SSOs che non prevedono tali obblighi fanno ricorso a sistemi alternativi finalizzati ad evitare l'utilizzo strategico dei diritti di privativa, quali l'obbligo di concedere licenze che siano *royalty-free*. Tuttavia, solamente quattro SSOs prevedono, nei propri statuti, l'obbligo di condurre una ricerca per l'identificazione dei diritti di esclusiva rilevanti a fronte della richiesta di

infatti, potrebbe essere operata dall'organismo di normazione o posta in capo ai singoli membri. Nel secondo caso, conviene sottolineare, come l'attribuzione di tale obbligo ai partecipanti rischi di diventare eccessivamente oneroso. Innanzitutto, infatti, ai partecipanti viene richiesto di svolgere, *ex ante*, una ricerca circa le privative afferenti ad uno standard non ancora sviluppato; in secondo luogo, poi, per le imprese detentrici di voluminosi portafogli brevettuali (che possono contenere anche migliaia di privative) tale compito potrebbe risultare oltremodo complesso²⁸⁴. Il rischio è, dunque, quello che tali oneri inducano gli operatori di mercato a non partecipare agli organismi di normazione. Nonostante ciò, è opinione condivisa che, al fine di evitare i rischi anti concorrenziali sopra prospettati, l'obbligo di *disclosure* sia essenziale e che la sua mancanza rappresenti uno dei principali motivi alla radice dell'inefficienza dei processi di standardizzazione.

Il secondo aspetto problematico attiene, invece, alla scelta del momento nel quale vada effettuata la *disclosure*. In linea generale, è condivisa l'opinione che, se non è possibile provvedere ad una informativa nelle fasi iniziali dell'attività (per la oggettiva difficoltà di definire lo standard) essa vada effettuata non appena lo standard cominci a prendere forma.

A ben guardare, in conclusione, sembra corretto ritenere che gli oneri di *disclosure* e ricerca non pongano problemi tali da impedirne l'inserimento

disclosure. A seguito della *disclosure*, la maggior parte degli organismi di normazione autorizza l'emissione di standard incorporanti tecnologie proprietarie, anche se tale scelta è spesso disincentivata. ETSI, ad esempio, riconsidererà la scelta circa la tecnologia da standardizzare se essa risulterà coperta da un diritto di privativa.

²⁸⁴ In particolare, il rischio è quello che l'alto numero di brevetti di titolarità dell'impresa renda eccessivamente gravosa la ricerca *ex ante* di quelli coinvolti nello standard in via di sviluppo. Nello specifico, poi, il rischio è che questi brevetti, non rilevati in fase di adozione, vengano fatti valere in fase di esecuzione dello standard, impedendo, di fatto, la piena affermazione dello stesso. Sul punto si veda M. A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, cit., pag. 1962, in cui l'autore propone come soluzione per l'incentivo alla *disclosure* l'adozione di una previsione che richieda che i diritti di proprietà intellettuale non divulgati siano concessi in licenza a titolo gratuito o, almeno, una previsione che imponga che le *royalties* che possono essere addebitate sui diritti di proprietà intellettuale non divulgati siano "bloccate" ad un tasso pre determinato.

negli statuti delle SSOs: al contrario, essi costituiscono il giusto *trade-off* per i vantaggi scaturenti dall'inserimento di una tecnologia brevettata in uno standard e risultano, quindi, essenziali alla SSO per condurre una corretta analisi costi-benefici circa lo standard da adottare.

4.2 L'impegno di contrattare termini FRAND

Potrebbe risultare in gran parte inutile richiedere ai membri degli organismi di normazione di divulgare i propri diritti di proprietà intellettuale senza prevedere alcun tipo di *licensing rule*. Infatti, sebbene la *disclosure* fornisca alle SSOs informazioni decisive sui diritti di privativa esistenti, esse possono risultare incomplete. Non comprendono, ad esempio, i diritti di esclusiva detenuti dai non membri. La *disclosure* non garantisce nemmeno che i membri divulgino effettivamente tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui sono titolari²⁸⁵, non essendo richiesta una ricerca circa i brevetti rilevanti²⁸⁶.

Gli organismi di normazione, dunque, al fine di mitigare i rischi derivanti dall'utilizzo strategico dei diritti di privativa, si avvalgono di diverse *licensing rules*. Di particolare rilievo risulta la richiesta, ai partecipanti, di dichiararsi disponibili a licenziare ogni brevetto essenziale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non*

²⁸⁵ Così M. A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, cit., pag. 1960 ss.

²⁸⁶ Su questi temi si veda *infra*, paragrafo 4.1

discriminatory terms, da ora in poi FRAND, o RAND²⁸⁷ a seconda che si consideri la versione europea o statunitense)²⁸⁸.

L'impegno FRAND rappresenta il tentativo di garantire un giusto equilibrio tra l'interesse dei titolari dei brevetti *standard essential* ad essere remunerati per le loro innovazioni e la necessità di proteggere gli attuatori degli standard da eventuali abusi in grado di escluderli dal mercato. In tal senso diviene, quindi, necessario garantire una remunerazione certa e sufficiente ai membri delle SSOs in modo da incentivare la partecipazione ai processi di standardizzazione in primo luogo, consentendo, in secondo luogo, alle imprese che implementano lo standard, di ottenere profitti sufficienti a sostenere gli sforzi per la produzione di prodotti incorporanti la tecnologia standardizzata²⁸⁹. In pratica, la previsione dell'obbligo FRAND garantisce che i titolari delle privative propongano un tasso di *royalties* moderato. Un

²⁸⁷ La differenza tra le due formulazioni è, ormai, considerata meramente linguistica. Il che è il segno che più che tentare di interpretare le singole espressioni linguistiche, la formula vada intesa come riferimento a parametri di "equità" sul mercato, non condizionati dalla posizione acquisita dal titolare a seguito dell'inclusione della privativa nello standard. Così M. MAUGERI, *F/RAND Commitments e disciplina del contratto*, in *Impresa e mercato*, studi dedicati a Mario Libertini, Tomo II, Milano, 2015, Giuffrè editore, pag. 1037.

²⁸⁸ A volte le SSOs chiedono ai titolari dei brevetti SEP di offrire la licenza a titolo gratuito (*royalty free*). Tuttavia, occorre sottolineare come non tutte le imprese abbiano un modello di business che possa sostenere l'assenza di profitti derivanti dalle licenze per i propri brevetti: le *policies royalty free* potrebbero finire per discriminare tra le varie imprese. I produttori puri traggono il massimo beneficio dal non dover pagare *royalties* per i prodotti che producono, le imprese integrate verticalmente, che dispongono sia di portafogli di brevetti che di prodotti a valle, possono rinunciare alle *royalties* perché in questo modo si riducono reciprocamente i costi di produzione, recuperando nel mercato del prodotto, invece, i puri innovatori, che commercializzano solo la tecnologia che sviluppano, basano interamente i propri profitti sulle *royalties*. Inoltre, tali *policies* possono, di riflesso, scoraggiare gli innovatori a partecipare all'organismo di normazione. Oltre a questo, sono state sollevate preoccupazioni antitrust sul fatto che un gruppo di concorrenti possa davvero costringere ad una rinuncia totale alle *royalties* a seguito di concessione di licenze. Cfr. M. A. LEMLEY, *Ten things to do about patents holdup of standards (and one not to)*, cit., pag. 5.

²⁸⁹ Sull'individuazione di un *range* di accordi di licenza (e dei possibili criteri mediante i quali definire condizioni di licenza FRAND) in linea con la discussa aspirazione pro-concorrenziale si veda G. GHIDINI G. TRABUCCO, *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017

tasso di *royalty* ragionevole e non eccessivamente alto, infatti, evita che lo standard risulti inefficiente: nessuna impresa, infatti, sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari per implementare lo standard se le *royalties* addebitate fossero eccessivamente alte, con la conseguenza che tale standard, e gli investimenti sostenuti per svilupparlo, risulterebbero inefficaci²⁹⁰.

In conclusione, le politiche in materia di DPI delle SSOs perseguono, essenzialmente, il fine di preservare l'efficienza dello standard e di incoraggiare la crescita di mercati competitivi per i prodotti conformi agli standard²⁹¹.

Perché questo avvenga, il contenuto dell'impegno FRAND deve essere costruito alla luce dello scopo dell'obbligo stesso, preservando le condizioni presenti *ex ante* ed evitando lo sfruttamento *ex post* del potere monopolistico derivante dall'inclusione nella norma.

L'obbligo FRAND si articola in due diverse parti: l'impegno a concedere licenze che siano "ragionevoli" e quello di concederle in modo equo – o "non discriminatorio"²⁹². Per ciò che attiene la ragionevolezza, l'obbligo FRAND mira a garantire che le condizioni di licenza e le *royalties* richieste *ex post* dal titolare di un brevetto essenziale siano proporzionate alle condizioni che sarebbero state applicate *ex ante*, quando la tecnologia avrebbe dovuto, necessariamente, affrontare la concorrenza delle tecnologie

²⁹⁰ G. CARY e ALTRI, *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, in *Geo. Mason L. Review*, 2008, pag. 1260 ss..

²⁹¹ *Ivi*, pag. 1258 ss.

²⁹² La componente che pone, tuttavia, maggiori problemi è quella riguardante l'equità e la ragionevolezza. A rendere le cose particolarmente complicate è la (quasi) totale mancanza di precedenti resi sia giuridici che amministrativi comunitari sul punto. I casi in cui la Commissione Europea ha affrontato la questione hanno sempre portato alla chiusura del procedimento prima che venisse condotta un'approfondita analisi in merito (si veda, ad esempio, l'istruttoria aperta contro Qualcomm per una presunta violazione dei suoi obblighi FRAND e chiusa dalla Commissione dopo che le società denunciante avevano concluso una licenza con Qualcomm e ritirato le proprie denunce. Cfr. comunicato stampa

alternative. In tale contesto, un tasso di *royalties* equo e ragionevole riflette principalmente il valore incrementale di una tecnologia rispetto alla migliore alternativa successiva. Questa qualità, dunque, lega le condizioni di licenza al valore economico del diritto di privativa.

In merito, invece, al requisito di “non discriminazione”, gli obblighi FRAND mirano a garantire che la tecnologia in questione sia commercializzata in modo equo, in modo che il titolare del brevetto non possa escludere unilateralmente altri dai mercati dei prodotti a valle²⁹³ ²⁹⁴. Tale obbligo tende a promuovere insieme l'attuazione dello standard e la produzione di prodotti conformi ad esso, incoraggiando la concorrenza tra i produttori. Con le tecnologie alternative presenti sul mercato, il titolare di un diritto di privativa non avrebbe avuto, di norma, alcun incentivo a negare una licenza ad un produttore disposto ad ottenerla a condizioni concorrenziali. Nelle nuove condizioni, invece, limitare la disponibilità di licenze ad un gruppo ristretto permetterebbe al titolare del brevetto di limitare la concorrenza sui prodotti, con conseguente aumento dei prezzi o riduzione della produzione. Pertanto, il requisito di non discriminazione dovrebbe impedire ai titolari di brevetti *standard essential* di sfruttare il potere monopolistico dato dalla definizione dello standard e di imporre ai licenziatari condizioni che conferiscano al titolare del brevetto un vantaggio sleale sul mercato del prodotto o che forniscano tale vantaggio solo a licenziatari selezionati. In questo senso, dunque, il titolare di un brevetto

MEMO/09/516 nel caso COMP/39.247, Qualcomm, disponibile al sito www.europa.eu). Cfr. L. TREVISAN G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, IPSOA, 2017.

²⁹³ Ivi, pag. 1260

²⁹⁴ Geradin suggerisce che l'obbligo FRAND rifletta l'articolo 101 TFEU nella parte in cui richiede che le condizioni di licenza siano “*fair and reasonable*” e l'articolo 102 nella parte in cui si prevede che esse siano “*non discriminatory*”. Cfr. D. GERADIN, *The meaning of 'Fair and Reasonable' in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, *Geo. Mason L. Review*, 2014, pag. 919

standard essential dovrebbe concedere licenze analoghe a licenziatari in condizioni analoghe²⁹⁵.

A seguito della negoziazione di termini FRAND, dunque, la standardizzazione appare come una situazione di “*win-win*”. Lo statuto delle SSO, e il successivo impegno FRAND da parte dei detentori di brevetti essenziali, garantiscono infatti che il processo di definizione collaborativa degli standard sia prevedibile e affidabile, il che si traduce in un'adozione ampia degli standard, in un ingresso illimitato nel mercato e in maggiori investimenti in tecnologie innovative. È opportuno sottolineare, a questo punto, che la concessione di licenze FRAND è una condizione necessaria per il funzionamento competitivo della definizione di standard cooperativi²⁹⁶. Comportamenti che disturbano la prevedibilità dei profitti e dei costi possono turbare criticamente l'intero processo. La concessione di licenze al di fuori delle condizioni FRAND interferirebbe in modo significativo con l'equilibrio tra gli incentivi agli investimenti in ricerca e sviluppo e l'implementazione effettiva degli standard sviluppati. La concessione di licenze al di sotto dei termini FRAND ridurrebbe gli incentivi a contribuire al processo di definizione delle norme, con conseguente sotto investimento nell'innovazione e trasferimento degli investimenti e degli sforzi di ricerca e sviluppo verso processi di standardizzazione *de facto*. La concessione di licenze le cui condizioni risultino superiori alle condizioni FRAND ridurrebbe, invece, gli

²⁹⁵ “*The nondiscrimination part of the promise is straightforward, requiring that participants license similarly situated adopters on the same terms. [...] An SSO participant who competes downstream with other adopters in the market for the standardized technology must treat its adopter-licensees no less favorably than it treats itself*”. Cfr. J. MILLER, *Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm*, in *Indiana Law Review*, 2007, pag. 355.

²⁹⁶ Così Chappate “*The FRAND commitment is a promise to the rest of the industry that the patent owner will license its patent on a reciprocal basis to allow all third parties including competitors to manufacture products. It is only on this basis that the telecommunication industry is prepared to invest billions of euros in standardised technology*”. Cfr. P. CHAPPATE, *FRAND commitment – The Case for Antitrust Intervention*, in *European Competition Journal*, 2009, pag. 330

investimenti nell'applicazione delle norme, con conseguente potenziale riduzione della produzione, diminuzione dei prodotti compatibili con gli standard e prezzi più elevati per i consumatori. In entrambi i casi, dunque, le imprese, pur se efficienti, potrebbero essere costrette ad abbandonare il mercato²⁹⁷.

Variano, infine, le modalità mediante le quali le SSO richiedono ai loro membri di impegnarsi a rispettare i termini FRAND. L'impegno, infatti, può essere espresso una volta per tutte all'interno dello statuto della SSO, con la conseguenza che l'adesione a tale organismo implicherà la sua accettazione per riferimento, e ogni brevetto essenziale divulgato sarà considerato come soggetto all'impegno FRAND²⁹⁸. In alternativa, l'assunzione dell'impegno FRAND può avvenire anche singolarmente, caso per caso, attraverso dichiarazioni unilaterali, talvolta chiamate "*Letters of Assurance*"²⁹⁹ in cui ciascun membro divulga i propri brevetti potenzialmente essenziali e si impegna a rispettare i termini di licenza FRAND³⁰⁰. Naturalmente, entrambi

²⁹⁷ H. TSILIKAS, *Antitrust Enforcement and Standard Essential Patents: Moving Beyond The FRAND Commitment* cit., pag. 18 ss.

²⁹⁸ Lemley, nel suo contributo, suggerisce come più efficiente la definizione *ex ante* dell'esatto tasso di *royalties* da considerare FRAND, infatti "*a license precommitment gets us only part way to avoiding holdup, because we still don't know what the royalty rate will be. If the number turns out to be a 25% share of running royalties, licensees aren't going to be very happy. So the third solution is to require patentees to specify the content of their RAND licenses ex ante. We want members to know what they are getting into in as much detail as possible. Standard setting organizations hate this because they are largely composed of technologists who just want to get on with the business of choosing a technical standard and don't want to be bothered with all this pesky stuff about how much it's going to cost in the long run. But their employers are going to be bothered, and they are much better off being bothered ex ante rather than ex post. SSOs need to find out what the true cost of a standard is before they adopt it, not after the fact.*" Cfr. M. A. LEMLEY, *Ten things to do about patents holdup of standards (and one not to)*, cit.

²⁹⁹ Cfr. Institute of Electric and Electronics Engineers Standards Association (IEEE-SA) Standards Board Bylaws, articolo 6.2.

³⁰⁰ Cfr. ETSI IPRs Policy, articolo 6 "*Availability of licenses: 6.1 When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory ("FRAND") terms and conditions under such IPR to at least the following extent:*

i metodi contrattuali sono volontari, per cui i titolari dei brevetti possono sottrarsi all'impegno FRAND fornendo un'adeguata dichiarazione, preventiva all'adozione della norma. In effetti, un impegno FRAND obbligatorio contrasterebbe con il diritto della proprietà intellettuale e potrebbe nascondere una situazione anticoncorrenziale per quanto riguarda la determinazione dei tassi di *royalties* delle licenze.

In conclusione, l'essenza dell'impegno FRAND è che i titolari di brevetti *standard essential* rinunciano volontariamente ad alcuni dei diritti esclusivi loro concessi dalla disciplina brevettuale, al fine di garantire un accesso effettivo agli standard³⁰¹. Tuttavia, tale rinuncia non è sproporzionata se si considera che il titolare del brevetto *standard essential* trae notevoli vantaggi dalla concessione di licenze ad un ampio spettro di licenziatari: le licenze su larga scala compensano, dunque, il vincolo sul prezzo. La logica su cui si articolano gli obblighi FRAND, infatti, non è quella di regolare i prezzi, ma, piuttosto, di garantire la redditività commerciale degli standard. Tuttavia, la vaghezza dell'impegno FRAND, derivante dalla genericità delle *policies* in materia di DPI delle SSOs³⁰², lascia spazio all'interpretazione e non impedisce le controversie. I titolari di brevetti essenziali, infatti, spesso, rinnegano i loro impegni al fine di appropriarsi del valore derivante dall'*hold-up* dei loro diritti di privativa, mentre gli attuatori degli standard

manufacture, ... sell, lease, or otherwise dispose of equipment so manufactured; repair, use, or operate equipment; and use METHODS. The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate"

³⁰¹ Ivi, pag. 25 ss.

³⁰² Così M. A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting* cit., pag. 1906 "while "reasonable and nondiscriminatory licensing" thus appears to be the majority rule among SSOs with a patent policy, relatively few SSOs gave much explanation of what those terms mean or how licensing disputes would be resolved".

Tuttavia, la vaghezza di tali obblighi possiede un "independent value that comes not from listing concrete terms or a range of terms, but rather from (re)structuring the property law context within which negotiation over the terms takes place. To indulge a sports analogy, some of the enabling value for a tennis game comes from the standard set of rules, and some comes from choosing to play on clay rather than on grass (or vice versa)". Cfr. J.

evitano di vincolarsi ai termini di una licenza rivendicando la violazione degli impegni FRAND nelle offerte che ricevono. Nonostante, dunque, la presenza di *policies* come risposta ai delicati equilibri da preservare a seguito dell'emersione di uno standard, l'obbligo FRAND in sé non è, negli anni, stato in grado di neutralizzare del tutto le controversie e molti sono stati i contenziosi aventi ad oggetto l'interpretazione stessa di tale obbligo. Non vi è, ad esempio, accordo su quanto fortemente - o debolmente - tali obblighi debbano essere interpretati. In particolare, se la rinuncia al diritto di rifiutare la concessione di licenze - che è implicita nell'obbligo FRAND - comprenda anche la rinuncia a strumenti giudiziali quali la richiesta di rimedi inibitori³⁰³. La legge applicabile agli impegni, e il ruolo e le implicazioni del diritto della concorrenza in contrasto con il diritto contrattuale pongono egualmente questioni problematiche, accentuate dalla diversità degli approcci adottati da dottrina e giurisprudenza sul tema³⁰⁴.

MILLER, *Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm*, in *Indiana Law Review*, 2007, pag. 357.

³⁰³ Sul punto si veda infra, capitolo terzo

³⁰⁴ Si veda, in particolare, G. CARY e ALTRI, *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, cit., pag. 1260 ss. in cui gli autori sostengono la tesi per cui il diritto contrattuale in sé non sia sufficiente a rispondere degli abusi derivanti da un'incorretta interpretazione degli obblighi FRAND. Il diritto della concorrenza sarebbe, invece in grado di gestire i risvolti anti concorrenziali eventualmente presenti. In tale prospettiva, dunque, "*there should be no doubt that the courts and enforcement agencies are competent to apply antitrust law to deceptive FRAND commitments*". Sul tema della natura contrattuale degli obblighi FRAND si veda infra, paragrafo 5

5. Violazione degli obblighi FRAND e rimedi: *FRAND commitments* e disciplina contrattuale

I rimedi attivabili nel caso in cui gli impegni FRAND vengano violati possono essere analizzati, rispettivamente, alla luce del diritto antitrust e del diritto dei contratti^{305 306}.

Sotto il profilo del diritto della concorrenza, la violazione degli obblighi FRAND è stata ricondotta ora alla violazione dell'articolo 101 TFEU, in quanto il mancato rispetto di tali impegni provocherebbe la probabile anti concorrenzialità degli accordi tra il titolare del brevetto e i membri delle SSOs³⁰⁷, ora – e con maggiore frequenza – alla violazione dell'articolo 102

³⁰⁵ La violazione dell'impegno FRAND può figurare anche come violazione del generale dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede, riconosciuto dalla Corte di Cassazione come principio che informa l'intero ordinamento, anche nella forma dell'*exceptio doli*, rimedio di carattere generale diretto ad evitare l'utilizzo di diritti concessi dall'ordinamento per scopi diversi da quelli per il quale il diritto è stato attribuito. Cfr. L. TREVISAN G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, cit. Sull'abuso del diritto in ambito industrialistico si veda Trib. Milano 05/01/2012, in *DeJure*: “un eventuale esercizio in violazione di tali prassi di condotta potrebbe configurare [...] una condotta iniqua qualificata come ‘abuso del diritto’, sia nel caso in cui il titolare rifiuti totalmente di concedere in licenza il proprio standard, sia ove pretenda condizioni contrattuali eccessivamente gravose, a patto che si riesca a dimostrare che vi sia una effettiva posizione di dominanza sul mercato da parte del *patentee*”.

Conviene segnalare anche la proposta di analizzare le questioni relative alla violazione degli impegni FRAND alla luce della “*Property Law*”, così J. P. KESAN C.M. HAYES, *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and licensing commitments*, cit.

³⁰⁶ Non mancano tuttavia, i sostenitori dei cosiddetti “*weak FRAND*” secondo i quali gli impegni FRAND non imporrebbero nessun vincolo giuridico significativo per i titolari di brevetti. Tali obblighi, infatti, imporrebbero esclusivamente l'obbligo di avviare trattative in buona fede, senza però alcuna imposizione circa la concessione di licenze o circa le condizioni e il tasso di *royalties* da richiedere. I sostenitori di tale interpretazione ritengono altresì che l'impegno FRAND non autorizzi le autorità antitrust o le corti nazionali ad intervenire per garantirne l'esecutività - si veda, sul punto P. CHAPPATE, *FRAND commitment – The Case for Antitrust Intervention*, cit., pag. 328

³⁰⁷ Si noti, tuttavia, che, in tale contesto, il rimedio ipotizzabile non sarebbe la nullità dell'accordo di normazione (come previsto dall'art. 101 del TFEU) bensì una forma di *compulsory license*. Infatti, dichiarare nullo uno standard anni dopo la sua implementazione ed utilizzazione non sarebbe un rimedio efficace se si considerano gli ingenti investimenti ormai sostenuti per la produzione di prodotti ad esso conformi da parte degli operatori attivi sul mercato. Tali investimenti, infatti, sono stati effettuati sulla base del presupposto per cui le tecnologie standardizzate sarebbero state licenziate a prezzi ragionevoli ed equi. In altre parole, che l'impegno FRAND sarebbe stato rispettato. *Ibidem*, pag. 332.

del TFUE³⁰⁸. Infatti, l'impegno FRAND a non appropriarsi del potere di mercato che si genera a seguito dell'inclusione di una tecnologia proprietaria in uno standard, si riflette nel contenuto dell'articolo 102 che identifica come abusive le pratiche che impongono "direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque" (disposizione che riverbera evidentemente nel requisito "*fair and reasonable*" dell'impegno FRAND) e che applicano "nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza" (chiaro richiamo al requisito di non discriminazione dell'obbligo FRAND). In tale prospettiva, una volta dimostrata la posizione dominante sul mercato³⁰⁹, si è giunti a ritenere che sul titolare del brevetto *standard essential* gravasse un vero e proprio obbligo a concedere condizioni di licenza FRAND, o che, quantomeno, quest'ultimo non potesse esperire l'azione inibitoria a tutela del proprio diritto di privativa³¹⁰. È opportuno a questo proposito sottolineare, tuttavia, che l'obbligo di

³⁰⁸ Critico di tale approccio appare Meli che sottolinea come il frequente ricorso all'articolo 102 per la gestione dell'*enforcement* degli obblighi FRAND mascheri, in realtà, la difficoltà di sanzionare tali violazioni ai sensi dell'articolo 101. Come già evidenziato, l'imputazione di una violazione dell'articolo 101 comporterebbe la nullità dell'intero accordo di standardizzazione, risultato né equo (in quanto il comportamento di un singolo membro vanificherebbe gli investimenti di tutti gli altri partecipanti) né sensato (in luce della situazione di *lock-in* derivante dall'avvenuta standardizzazione). A fronte di tali problematiche, come già sottolineato, si è fatto discendere, dalla violazione degli obblighi FRAND, non la nullità dell'intero accordo bensì una licenza obbligatoria. Tuttavia, la soluzione maggiormente utilizzata sembra essere il ricorso, alternativo, all'articolo 102 i cui presupposti, però, risultano essere differenti e più complessi. Appare dunque evidente che l'applicazione della disciplina di abuso di posizione dominante, rispetto ad un problema che nasce in un contesto chiaramente cooperativo e al quale, dunque, parrebbe logico applicare la normativa sulle intese, suona come un espediente. Cfr. V MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFEU ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, cit., pag. 1099 ss.

³⁰⁹ Sul rapporto tra titolarità di un brevetto *standard essential* – dunque non sostituibile – e posizione dominante, si veda M. MAGGIOLINO, *Contratti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale*, in I contratti nella concorrenza, a cura di A. Catricalà E. Gabrielli, pag. 885.

³¹⁰ Sulla necessità di garantire un intervento antitrust in caso di violazione degli obblighi FRAND e sulle conseguenze dell'assenza di tale intervento si veda, in particolare P. CHAPPATE, *FRAND commitment – The Case for Antitrust Intervention*, cit., pag. 332 ss.

contrattare termini FRAND, in una prospettiva di diritto antitrust, può prescindere totalmente dall'assunzione dell'impegno così come può prescindere dalla esistenza di una specifica *policy* in capo alla SSO. La fonte dell'obbligo di negoziare licenze a condizioni FRAND risiede, cioè, nella stessa disciplina antitrust, senza alcuna necessità di rinvenirla in stipulazioni tra privati³¹¹.

Per il diritto civile, invece, gli impegni FRAND assumo i caratteri di vere e proprie obbligazioni contrattuali³¹². I punti di maggior interesse, in tale ottica, riguardano, in primo luogo, la possibilità, o meno, di qualificare gli impegni FRAND, sottoscritti presso le SSOs, come veri e propri contratti. Tale questione, tuttavia, si articola a sua volta in due diverse problematiche. Per una maggiore chiarezza, infatti, occorre distinguere a seconda che si intenda interrogarsi sulla natura contrattuale dell'accordo associativo

³¹¹ Così Cfr. M. MAUGERI, *F/RAND Commitments e disciplina del contratto*, in *Impresa e mercato*, studi dedicati a Mario Libertini, Tomo II, Milano, 2015, Giuffrè, pag. 1040.

³¹² Così, in particolare, D. GERADIN M. RATO, *Frاند commitments and EC competition law: a reply to Philippe Chappate*, in *European Competition Journal*, 2010. Gli autori criticano duramente i tentativi di ricondurre la violazione degli impegni FRAND ad un *enforcement* antitrust. Infatti, tale scorretta interpretazione deriverebbe dall'errata sovrapposizione tra l'esecutività dell'impegno FRAND, che è una questione di diritto contrattuale, e la questione, distinta, dell'applicazione del diritto della concorrenza agli accordi di standardizzazione e alle modalità di trasferimento di tecnologie. Ne consegue che la violazione di un impegno contrattuale non costituisce necessariamente una violazione degli articoli 101 e/o 102 TFUE. Infatti, l'uso del diritto della concorrenza per regolamentare la concessione di licenze di brevetti essenziali non solo potrebbe ridurre radicalmente gli incentivi all'innovazione, ma non è assolutamente necessario per trattare i comportamenti abusivi. Al contrario, gli obblighi contrattuali assunti dal licenziante nei confronti dell'organismo di normazione e dei suoi membri dovrebbero evitare la necessità di tale regolamentazione. Le regole di concorrenza comunitarie dovrebbero essere riservate ai casi in cui i rimedi contrattuali, in sede di arbitrato o dinanzi ai tribunali nazionali, siano stati esaminati a fondo. In caso contrario, la Commissione, le autorità nazionali garanti della concorrenza e i tribunali nazionali rischieranno di venire coinvolti in un intervento ampio e intenso di applicazione delle regole antitrust ogni qualvolta un potenziale licenziante e un potenziale licenziatario siano in disaccordo sui termini della licenza che intendono concludere. Ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, l'esigenza di un approccio prudente nella l'applicazione dell'articolo 102 nel contesto dei DPI è stata più volte riconosciuta in relazione ai rifiuti di licenza. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha ripetutamente sottolineato il necessario riscontro di "circostanze eccezionali" prima che una licenza obbligatoria possa essere concessa.

stipulato tra il titolare del brevetto essenziale e la SSO o sulla possibilità di qualificare come avente natura contrattuale l'accordo intercorrente tra il sottoscrittore l'impegno FRAND e ogni eventuale terzo che intenda fare uso della tecnologia coperta di privativa, e, a tal fine, si dimostri disposto a contrattare una licenza a condizioni FRAND. Se, dunque, in altre parole, si possa parlare di contratto a favore di terzo³¹³.

Mentre non solleva particolari dubbi l'assunto per cui l'accordo tra la SSO e gli associati sia vincolante e impegni il titolare di un brevetto *standard essential* a sottoscrivere l'obbligo FRAND, significativamente più spinosa risulta la questione circa la rilevanza esterna di tale accordo, se esso può, cioè, essere qualificato come contratto a favore di terzo. Sul punto non esiste, infatti, unanimità né in letteratura né in giurisprudenza³¹⁴.

³¹³ I profili di diritto contrattuale relativi agli impegni FRAND non si esauriscono, tuttavia, nelle categorie sopra menzionate. Vi è, ad esempio, anche il problema circa la trasferibilità o meno dell'impegno FRAND nel caso in cui il titolare di un brevetto *standard essential* ceda il proprio diritto. La questione è, cioè, se il terzo debba intendersi come vincolato all'impegno FRAND sottoscritto dal cedente. Sul punto si segnala l'articolo 6bis dell'ETSI IPRs Policy – Annex 6 ETSI Rules of Procedure “*Transfer of ownership of ESSENTIAL IPR. FRAND licensing undertakings made pursuant to Clause 6 shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest. Recognizing that this interpretation may not apply in all legal jurisdictions, any Declarant who has submitted a FRAND undertaking according to the POLICY who transfers ownership of ESSENTIAL IPR that is subject to such undertaking shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that the undertaking is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest. The undertaking shall be interpreted as binding on successors-in-interest regardless of whether such provisions are included in the relevant transfer documents*”

³¹⁴ In linea generale si può affermare come la dottrina e la giurisprudenza statunitensi abbiano valorizzato il meccanismo del contratto a favore di terzo. L'orientamento comunitario, invece, soprattutto giurisprudenziale, si è dimostrato più restio a procedere in tal senso. Si veda in particolare *Microsoft Corp. v Motorola, Inc.* 696 F.3d 872, 881 (9th Cir. 2012); *IPCom v. Deutsche Telekom & Vodafone*, Landgericht Düsseldorf Apr. 24, 2012, Case Number 4b O 274/10.

In dottrina, D. GERADIN, *The meaning of 'Fair and Reasonable' in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, cit.; J. P. KESAN C.M. HAYES, *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and licensing commitments*, cit.; M. MAUGERI, *F/RAND Commitments e disciplina del contratto* cit.

Non mancano tuttavia le eccezioni, si veda in tal senso la recente pronuncia della High Court inglese *Unwired Planet v Huawei*, analizzata infra

I sostenitori della tesi che vede nell'accordo tra SSO e titolare del brevetto *standard essential* un contratto a favore di terzo fondano le loro argomentazioni sulla logica per cui, essendo gli impegni FRAND contratti espressamente designati per favorire le parti che desiderano adottare la norma, vi è un solido argomento a favore del riconoscimento di tali parti come terzi beneficiari del contratto stesso. Infatti, l'impegno mediante il quale il titolare del brevetto si vincola a concedere una licenza a condizioni FRAND a chiunque intenda implementare lo standard crea una categoria di beneficiari che racchiude tutti i potenziali utilizzatori dello standard³¹⁵. In questa prospettiva, il terzo beneficiario del contratto è identificato in ogni potenziale sviluppatore dello standard³¹⁶. Pertanto, essi saranno legittimati ad agire in giudizio per far valere l'impegno FRAND, siano essi membri della SSO o meno^{317 318}.

³¹⁵ Non è necessario che il contratto identifichi espressamente la classe di soggetti ai quali è indirizzato il contratto a favore di terzo. Infatti, è sufficiente "*that a contract's intended beneficiary fall[s] within a class clearly intended to be benefited thereby.*" Così, G. SIDAK, *A FRAND Contract's Intended Third-Party Beneficiary*, in *The Criterion – Journal of Innovation*, 2016, pag.1004

³¹⁶ Perplessità esprime Lemley riguardo l'estensione a tutti i potenziali utilizzatori della categoria dei beneficiari del contratto. Sostiene, infatti, che estendere tale categoria anche a coloro che non siano membri della SSO "*would make the public at large into third-party beneficiaries*". Cfr. A. LEMLEY, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations* cit., pag. 1914 ss.

Pervengono, invece, ad una visione opposta, Kesan e Hayes i quali sostengono come in realtà "*nonmembers of the SSO who fall within the class of "standard adopters" should be eligible to enforce a FRAND commitment as a third-party beneficiary, because the class of "standard adopters" is a distinct class and is not the same thing as allowing the FRAND commitment to be enforced by the public at large*". Cfr. J. P. KESAN C. M. HAYES, *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and licensing commitments*, cit., pag. 276.

³¹⁷ Diversa questione risulta essere quella circa l'applicabilità della nozione civilistica nei confronti di coloro che non abbiano effettivamente sottoscritto un impegno FRAND. Sull'estensione dell'ambito di applicazione dell'obbligo FRAND anche assenza di una base contrattuale dello stesso si veda M. LIBERTINI, *Brevi Riflessioni sulla Sentenza Huawei: Verso una Regolazione delle Licenze FRAND di "Standard Essential Patents"*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, pag. 17 e ss, in cui si sostiene come in realtà "in tutti i casi in cui non esista un impegno FRAND valorizzabile sul piano della ricostruzione degli effetti negoziali, la soluzione del problema può essere data solo dall'applicazione estensiva della norma antitrust sul divieto di abuso di posizione dominante"

³¹⁸ Non mancano tuttavia, in dottrina, dubbi in merito alla ricostruzione civilistica dell'impegno FRAND. In particolare, critica di tale interpretazione è Maugeri, la quale non ritiene accettabile, essendo possibile per il titolare del brevetto essenziale rifiutarsi di

Tali diverse interpretazioni in merito alla natura dell'impegno FRAND non devono, tuttavia, distrarre dal punto centrale della questione, cioè il rafforzamento degli effetti giuridici degli impegni FRAND³¹⁹. Ciò che risulta essenziale è che l'impegno a contrattare condizioni FRAND non venga indebolito da incertezze circa la natura dell'impegno stesso. Come scrive Mario Libertini, infatti, "l'ordinamento non ha compartimenti stagni e la tutela della concorrenza fra imprese è un principio generale, che può indirizzare l'applicazione di norme generali come quelle sulla validità o l'efficacia o l'interpretazione dei contratti, come può indirizzare – in altri contesti - l'applicazione delle norme sulla legittimità degli atti amministrativi. Non si deve pensare il diritto antitrust come un comparto separato ed autosufficiente dell'ordinamento"³²⁰.

* * *

In sintesi, il contenuto degli impegni FRAND e la linea tra negoziazioni in buona fede e comportamenti abusivi non sono di facile identificazione. Inoltre, nello scenario UE, nonostante l'armonizzazione del diritto sostanziale dei brevetti da parte dell'EPC, la disciplina brevettuale e la sua

sottoscrivere l'impegno FRAND a fronte di argomentazioni ragionevoli, ed essendo altresì possibile per la SSO modificare o sospendere lo standard a seguito di tale rifiuto, in altre parole, essendo riscontrabili ampi margini di discrezionalità nella procedura, ritenere che l'accordo possa qualificarsi come contratto a favore di terzo. La circostanza che l'impegno FRAND possa rimodularsi a seguito di interventi delle parti coinvolte impedirebbe la rilevanza esterna dello stesso. Cfr. M. MAUGERI, *F/RAND Commitments e disciplina del contratto*, cit., pag. 1050.

³¹⁹ "A natural question is the extent to which the rules of standard-setting bodies are enforceable. If the commitments that firms make in the standard-setting process were not binding, the value of these commitments would be minimal" cfr. B. CHIAO, J. LERNER, J. TIROLE, *The rules of standard setting organizations: an empirical analysis*, in *RAND Journal of economics*, 2007, Vol. 38, pag. 907.

³²⁰ M. LIBERTINI, *Brevi Riflessioni sulla Sentenza Huawei: Verso una Regolazione delle Licenze FRAND di "Standard Essential Patents"*, cit., pag. 17.

applicazione sono ancora, in gran parte, una questione di diritto nazionale. Ciò si traduce in una giurisprudenza divergente all'interno della stessa Unione europea. Il prossimo capitolo si concentrerà sulle soluzioni adottate da diverse corti nazionali circa la gestione dell'interfaccia tra diritto della concorrenza e proprietà intellettuale nel contesto dei brevetti *standard essential* e, in particolare, su come interpretare gli impegni FRAND.

CAPITOLO TERZO

Applicazione giurisprudenziale degli obblighi FRAND

1. La Corte di Giustizia Europea in *Huawei v ZTE*. 2. La High Court of Justice inglese in *Unwired Planet v Huawei*.

1. La Corte di Giustizia Europea in *Huawei v ZTE*

La rilevanza in sede di contenzioso brevettuale dell'impegno FRAND si ritrova soprattutto nella questione circa la possibilità, per il titolare del brevetto essenziale, di accedere alla tutela inibitoria³²¹. La presenza di un impegno FRAND non presuppone, infatti, la rinuncia a qualsiasi rimedio cautelare da parte del titolare della tecnologia brevettata; tuttavia, tale accesso sarà condizionato dalla mancata conclusione di una licenza a condizioni FRAND da parte del preteso contraffattore. In altre parole, finchè il licenziatario si dimostrerà disposto ed intenzionato a concludere

³²¹ È opportuno svolgere una breve analisi della giurisprudenza italiana in materia. Il dibattito circa l'accesso, da parte del titolare di un brevetto *standard essential*, alla tutela inibitoria ha, infatti, portato, ad esiti non univoci. Per Trib. Milano, ord. 05/1/2012 in *DeJure* la presenza dell'impegno FRAND e il conseguente obbligo di licenza in capo al titolare del brevetto renderebbe la sua pretesa meramente monetaria, non lasciando spazio alla configurazione di un danno irreparabile. Diversamente, invece, si è espresso lo stesso tribunale in Trib. Milano, ord. 08/11/2011 in *DeJure*, che ha riconosciuto l'accesso alla tutela inibitoria. Più in generale, quindi, la questione sembra essere l'identificazione di un danno irreparabile a carico del titolare del brevetto, in presenza del quale potrà essere concessa la tutela inibitoria. Tra i fattori che sono stati ritenuti rilevanti per escludere la sussistenza del requisito dell'irreparabilità del danno vi è l'accantonamento delle *royalties* dovute da parte del preteso contraffattore e la serietà delle trattative tra titolare del brevetto e il presunto contraffattore (Trib. Milano, ord. 05/01/2012, in *DeJure*). Tra i fattori, invece, che sono stati ritenuti rilevanti per affermare la sussistenza del requisito dell'irreparabilità del danno vi è il rischio che si realizzi una progressiva perdita di incentivo per i terzi a sottoscrivere una licenza a fronte della presenza sul mercato di concorrenti in

una licenza a condizioni FRAND, il titolare del brevetto non potrà avere accesso alla tutela inibitoria, pena la violazione dell'impegno stesso. Risulta però particolarmente complesso stabilire se un presunto contraffattore abbia effettivamente rifiutato i termini di una licenza FRAND.

In merito, si è pronunciata la Corte di Giustizia europea il 16 luglio 2015³²². Con tale pronuncia, la Corte ha individuato uno schema in virtù del quale dovranno essere condotte le trattative FRAND: più in particolare essa ha delineato una serie di criteri per verificare il rispetto degli impegni FRAND da parte del titolare del brevetto *standard essential* e il cui rispetto sarà altresì necessario da parte del presunto contraffattore affinché egli possa opporsi alle (altrimenti legittime) richieste di tutela inibitoria. Nello specifico, la Corte, nonostante alcune lacune³²³, ha provveduto a tracciare un vero e proprio “manuale di istruzioni” da seguire nel caso in cui il titolare di un brevetto *standard essential* desideri richiedere una misura d'urgenza senza, tuttavia, cadere nelle fattispecie tipizzate dal diritto antitrust.

1.1 I fatti

Huawei e ZTE sono entrambi importanti operatori del settore delle telecomunicazioni, annoverabili tra i maggiori attori attivi nel mercato comunitario. All'epoca dei fatti, Huawei risultava essere titolare di diversi brevetti dichiarati *standard essential* per l'implementazione dello standard

contraffazione (Trib. Milano, ord. 08/11/2011, Trib. Torino, ord. 03/06/2011, e Trib. Torino, ord. 11/07/2008, in *DeJure*).

³²² Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, causa C-170/13, *Huawei v ZTE*

³²³ La decisione tace sui criteri mediante i quali valutare la presenza di una posizione dominante sul mercato, sui possibili criteri per la determinazione del tasso di *royalties* e su diversi altri punti, cfr. in particolare R. JACOB, A. MILNER, *Lessons from Huawei v. ZTE*, in *Italian Antitrust Review*, 2017. Per indicazioni su come le corti nazionali hanno cercato di mettere in atto gli insegnamenti della Corte di giustizia europea, si veda C. TAPIA, S. MAKRIS, *Negotiating SEP licensing after Huawei v ZTE: guidance from national courts*, in *Report for the 4ip Council*, 2018.

LTE (standard per la comunicazione di dati wireless ad alta velocità per dispositivi mobili) presso l'ETSI. Al fine di raggiungere un accordo circa i termini di una licenza, le parti avviavano una serie di trattative che portavano, però, ad un nulla di fatto. Nonostante il fallimento dei negoziati, ZTE, tuttavia, continuava ad utilizzare i brevetti *standard essential* di titolarità di Huawei senza corrispondere, per tale utilizzo, alcun compenso. Di fronte a tale circostanze, Huawei, quindi, citava in giudizio ZTE per contraffazione, chiedendo al tempo stesso un'ingiunzione e il ritiro dei prodotti. La Corte Regionale di Düsseldorf – tribunale competente – però, riscontrava una discrepanza tra la sentenza della Corte Suprema Federale tedesca in *Orange Book Standard*³²⁴ e le posizioni della Commissione Europea in *Motorola*³²⁵ e *Samsung*³²⁶ e quindi riteneva opportuno rimettere la decisione alla Corte di giustizia europea³²⁷. Nella decisione *Orange Book Standard*, infatti, il Tribunale tedesco aveva delineato una serie di condizioni da doversi riscontrare per poter considerare la richiesta di ingiunzione come lecita ai sensi dell'articolo 102 TFUE. Tali condizioni risultavano tuttavia particolarmente rigide. In particolare, il presunto contraffattore doveva aver presentato un'offerta incondizionata al titolare del brevetto *standard essential*, offerta le cui condizioni dovevano essere tali da rendere la mancata accettazione da parte del titolare del brevetto una violazione del proprio impegno FRAND. Se il presunto contraffattore avesse poi già cominciato ad utilizzare la tecnologia in questione, egli era

³²⁴ *Orange Book Standard*, German Federal Supreme Court, Case KZR 39/06 (6 Maggio 2009), disponibile in inglese al seguente link <https://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/IEForum/IEForum%20Uitspraken/Octrooirecht/EN%20Translation%20BGH%20Orange%20Book%20Standard%20-%20eng.pdf>

³²⁵ Commissione europea, 20 aprile 2014, caso AT.39985 *Motorola*

³²⁶ Commissione europea, 29 aprile 2014, caso AT.39939 *Samsung*

³²⁷ Sul tema si veda, P. PICHT, *The ECJ Rules on Standard-Essential Patents: Thoughts and Issues post-Huawei*, in *European Competition Law Review*, 2016; M. JAKOBS F. HÜBENER, *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, 2016; K. HENNINGSSON, *Injunctions for Standard-Essential Patents under FRAND Commitment: a Balanced, Royalty-Oriented Approach*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016.

tenuto a rendere conto di tale uso in base alle condizioni di licenza stabilite nell'offerta, accantonando le somme dovute in conseguenza della propria offerta FRAND, comprese le *royalties* per le vendite passate (c.d. *past due*). Sempre secondo la Corte tedesca, l'offerta del presunto contraffattore doveva anche essere incondizionata. In altre parole, egli doveva dichiarare di rinunciare alle proprie domande e/o eccezioni di nullità nel caso l'offerta fosse stata accettata dal titolare del brevetto e non doveva condizionare la propria offerta alla preventiva verifica della contraffazione dei propri prodotti. La decisione non lasciava, dunque, spazio alla negoziazione, e si dimostrava, da subito, particolarmente onerosa per gli utilizzatori di standard tecnologici. Questa decisione ha, nei fatti, fatto sì che i tribunali territoriali tedeschi raramente negassero la concessione di un'ingiunzione.

Al contrario, la Commissione, nelle sue indagini su Motorola e Samsung, aveva favorito gli operatori che intendessero fare uso di uno standard industriale. La Commissione aveva infatti ritenuto che si trattasse di una violazione dell'art. 102 TFUE rifiutarsi di concedere una licenza a un cosiddetto "*willing licensee*". In altre parole, era sufficiente la mera *disponibilità* del presunto contraffattore a ottenere una licenza per considerare come abusiva la richiesta di tutela inibitoria. Tuttavia, la Commissione non ha mai stabilito criteri oggettivi per valutare la volontarietà di un licenziatario: ha previsto soltanto un "*safe harbour*" molto ampio all'interno del quale l'utilizzatore sarebbe protetto contro le ingiunzioni. Tali decisioni favorivano chiaramente gli operatori che intendano fare uso di standard industriali, con il rischio, tuttavia, di consentire tattiche dilatorie e indebolire la posizione del titolare del brevetto *standard essential* che sarebbe in grado di far valere i propri diritti solo di fronte ad una totale mancanza di collaborazione da parte dell'operatore, non intenzionato a negoziare termini FRAND.

Data la diversità di posizioni sul tema, il giudice del rinvio, comprensibilmente, rilevava che a voler seguire Samsung piuttosto che

Orange Book avrebbe dovuto propendere per il caso di abuso, avendo ZTE dimostrato la propria disponibilità a contrattare. Da cui il comprensibile smarrimento che ha portato al rinvio pregiudiziale alla Corte europea. In particolare, la Corte tedesca chiedeva alla Corte di giustizia di fornire chiarimenti in merito alla potenziale violazione dell'articolo 102 TFUE da parte del titolare di brevetti *standard essential* in caso di richiesta di rimedi inibitori. Quando, in altre parole, la richiesta di un'ingiunzione nei confronti di potenziali licenziatari da parte di un titolare di un brevetto essenziale equivalesse ad una violazione dell'articolo 102 TFUE.

1.2 L'interpretazione dei giudici europei

La Corte europea apre la sua decisione affermando che lo scopo fondamentale della pronuncia fosse quello di trovare un equilibrio tra la libera concorrenza e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale³²⁸. Mentre è perfettamente legittimo che un titolare di un brevetto faccia valere i propri diritti mediante la richiesta di tutela inibitoria, tale conclusione potrebbe cambiare in relazione a brevetti che sono essenziali per uno standard, a causa della natura del brevetto e delle implicazioni che esso comporta³²⁹. Assegnare ai titolari di un brevetto *standard essential* il diritto incondizionato di far valere le forme di tutela garantite dalla disciplina

³²⁸ *Huawei v ZTE*, paragrafo 42 “Al fine di rispondere al giudice del rinvio e di valutare la legittimità di una siffatta azione per contraffazione esperita dal titolare di un BEN avverso un contraffattore con il quale non si è potuto pervenire ad alcun accordo di licenza, si devono ponderare, da un lato, la preservazione del libero gioco della concorrenza, in virtù del quale il diritto primario e in particolare l'articolo 102 TFUE vietano gli abusi di posizione dominante, e, dall'altro, la necessaria garanzia dei diritti di proprietà intellettuale di tale titolare e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantiti, rispettivamente, dagli articoli 17, paragrafo 2, e 47 della Carta”.

³²⁹ In particolare, la Corte sottolinea che “l'esercizio del diritto esclusivo collegato a un diritto di proprietà intellettuale da parte del titolare può, in casi eccezionali, dare luogo a un comportamento abusivo ai sensi dell'articolo 102 TFUE”. (*Huawei v ZTE*, paragrafo 47). Il concetto di “casi eccezionali” rimanda immediatamente a una consiste

brevettuale contro i presunti contraffattori potrebbe generare situazioni di *hold-up* brevettuale. In questo senso, infatti, il titolare del brevetto potrebbe facilmente servirsi delle ingiunzioni quali strumenti di contrattazione, forzando i termini per una licenza sleale. D'altra parte, tuttavia, impedire ai titolari dei brevetti essenziali di fare richiesta di rimedi cautelari in nome degli impegni FRAND potrebbe rischiare di sbilanciare l'equilibrio nella direzione opposta, portando a pratiche di *hold out*, con presunti contraffattori impegnati in tattiche di ritardo irragionevoli³³⁰.

Nel tentativo di trovare un equilibrio a interessi contrapposti, la Corte di giustizia ha sottolineato che, quando i brevetti vengono dichiarati essenziali per un dato standard, tale status viene assegnato in cambio di una promessa in merito alla futura licenza di tali tecnologie a condizioni FRAND. La natura stessa di un brevetto *standard essential* si riferisce, dunque, alla promessa da parte dei titolari dei diritti di privativa di sottoscrivere licenze a condizioni FRAND. La Corte - e l'Avvocato Generale prima di essa - collega, dunque, il concetto di brevetto essenziale al legittimo affidamento dei terzi circa l'ottenimento di una licenza. Tale aspettativa si fonda, di

giurisprudenza precedente, si veda in particolare C-242/91 *Magill* [1995]; C-418/01 *IMS Health* [2004].

In merito ad un ritorno “mascherato” della dottrina delle essential facilities è critico G. COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione, brevetti, standards e antitrust*, cit, pag. 304 ss. in cui sottolinea come “ritorni quindi sul palcoscenico antitrust lo spettro della dottrina dell'*essential facility* e con essa i timori che si favorisca nuovamente l'accesso a quella che diventa una *convenient facility*”, dottrina giudicata dalla stessa giurisprudenza statunitense come idonea a minare gli incentivi all'innovazione.

³³⁰ *Huawei v ZTE*, Conclusioni dell'Avvocato Generale Wathelet, para 42 “Tuttavia, il giudice del rinvio rileva altresì che una limitazione del diritto di esperire azioni inibitorie riduce notevolmente il margine di negoziazione del titolare di un BEN, dato che quest'ultimo potrebbe non disporre di mezzi di pressione sufficienti per svolgere trattative su un piano di parità con il contraffattore. Esso aggiunge che il titolare del BEN deve tollerare lo sfruttamento illecito del suo brevetto, indipendentemente dal se e dal quando sarà concluso un contratto di licenza e, solo a posteriori, a una data non prevedibile, detto titolare potrà ottenere il risarcimento del danno la cui applicabilità e il cui importo sono incerti, e ciò, anche se le negoziazioni relative al contratto di licenza si protraggono per motivi unicamente ascrivibili alla responsabilità del contraffattore. Tale comportamento è stato qualificato come «patent hold-out» o come «reverse patent hold-up»”.

conseguenza, sull'impegno FRAND che rappresenta uno dei caratteri derivanti dallo status di essenzialità.

In presenza, dunque, di tali legittime aspettative, la richiesta di rimedi inibitori non può essere concessa in ogni caso. A tale proposito, la Corte di giustizia ha fornito uno schema negoziale da seguire per evitare di ricadere in fattispecie abusive. Tale schema prevede, innanzitutto, che l'onere iniziale spetti al titolare del diritto di esclusiva. Egli sarà, infatti, tenuto a dare comunicazione preventiva al presunto contraffattore circa la contraffazione addebitata, indicando anche il brevetto in questione ed il modo in cui è stato violato³³¹. Tale onere trova giustificazione nella circostanza per cui, solitamente, vi è un numero elevato di brevetti *standard essential* coinvolti in un singolo standard, pertanto l'esecutore potrebbe (in buona fede) non essere a conoscenza della contraffazione. A seguito di tale comunicazione, spetterà al preteso contraffattore esprimere la propria volontà di ottenere una licenza per l'utilizzo della tecnologia in questione, cui seguirà l'obbligo per il titolare del brevetto essenziale di formulare, per iscritto, un'offerta a condizioni FRAND. A questo punto sarà onere del preteso contraffattore “dare seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e alla buona fede”³³², il che presuppone, in particolare, che, nel caso in cui l'offerta del titolare del brevetto non sia ritenuta accettabile dal preteso contraffattore, egli fornisca prontamente una controproposta, senza “tattiche dilatorie”³³³. Inoltre, nel caso in cui il preteso contraffattore stia già facendo uso della tecnologia oggetto del brevetto essenziale, egli sarà tenuto a costituire idonea garanzia. Questa garanzia coprirà anche il *past due*³³⁴. Tuttavia, in caso di perdurante disaccordo, le parti potranno richiedere che le condizioni e il tasso di *royalties* venga determinato da un terzo.

³³¹ *Huawei v ZTE*, paragrafo 61

³³² *Ivi*, paragrafo 63

³³³ *Ivi*, paragrafo 65

Oltre a fornire tale schema negoziale, la Corte provvede a enunciare due ulteriori principi di fondamentale importanza. Il presunto contraffattore, sarà, infatti, sempre libero di portare avanti, parallelamente alle trattative per la concessione di una licenza FRAND, un'azione per la verifica circa la validità e l'essenzialità dei brevetti in questione³³⁵. Inoltre, la Corte chiarisce che mere domande risarcitorie non potranno mai costituire un abuso di posizione dominante, in quanto non in grado di indebolire la presenza sul mercato del presunto contraffattore³³⁶.

In conclusione, se le parti seguiranno questo schema negoziale, esse eviteranno qualsiasi responsabilità per violazione dell'articolo 102.

L'approccio che si evince dalla decisione della Corte pare dunque piuttosto prudente: esso, cioè, minimizza considerevolmente i rischi di *hold up* e di *hold out*, in quanto impone requisiti a entrambe le parti. La "soluzione intermedia" proposta dalla Corte quindi non trova fondamento in una violazione di una qualche regola di diritto della concorrenza: ciò che la Corte fa è delineare un quadro negoziale che deve essere seguito da entrambe le parti. Più che porsi come soluzione ad un concreto conflitto di interessi tra due specifici operatori di mercato, la sentenza interpreta, in termini generali e astratti, le modalità mediante cui la clausola FRAND opererà nelle negoziazioni bilaterali. Ponendo oneri in capo ad entrambe le parti della trattativa, la Corte sembra qualificare l'impegno FRAND come l'espressione del principio generale di buona fede nelle relazioni economiche³³⁷.

³³⁴ Ivi, paragrafo 67

³³⁵ Ivi, paragrafo 69

³³⁶ Ivi, paragrafo 74 e 75

³³⁷ Cfr. M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "Standard Essential Patents"*, cit.

1.3 Open questions

La decisione della Corte europea, ha, tuttavia, lasciato anche numerose questioni irrisolte³³⁸.

Un primo punto di incertezza riguarda il grado di scrutinio giudiziale cui potrebbero essere sottoposti gli impegni FRAND. Se, in particolare, il giudice possa verificare la natura FRAND delle offerte (e contro offerte) e se egli possa, altresì, pronunciarsi sulla portata brevettuale e/o territoriale delle offerte: può, in altre parole, un licenziatario subordinare la concessione della licenza al fatto che essa copra un portafoglio di brevetti e coinvolga diverse giurisdizioni?³³⁹. Ulteriore incertezza si ha in merito alla seguente questione: l'onere in capo al pretesto contraffattore di formulare una controfferta si innesca esclusivamente a seguito dell'offerta di termini FRAND da parte del licenziante oppure è sufficiente che quest'ultimo formuli uno schema di *royalties* – non importa se FRAND – affinché l'onere si sposti sulla controparte?³⁴⁰. Nondimeno, ci si può interrogare sulle conseguenze nel caso in cui entrambe le offerte (sia quelle del licenziante che del licenziatario) siano FRAND³⁴¹.

³³⁸ Si veda in merito E. AREZZO, *Is Dominance the missing piece of the Huawei Puzzle?*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017; P. HENRIQUE D. BATISTA G. C. MAZUTTI, *Comment on Huawei Technologies (C170/13): standard -essential patents and competition law – how far does the CJEU decision go?*, in *IIC*, 2016

³³⁹ Cfr. L. TREVISAN G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, cit., pag. 1251

³⁴⁰ Cfr. V. CERULLI IRELLI, *Litigating Standard Essential Patents After Huawei /ZTE*, Young EPLAW Congress, 2016, reperibile al seguente link <http://eplaw.org/wp-content/uploads/2016/04/Young-EPLAW-Litigating-SEP-after-Huawei-v-ZTE.pptx>.

L'autore pone, inoltre, i seguenti interrogativi "How long can an Implementer wait to express its initial willingness to take a license on FRAND terms after SEP Holder's initial alert? How long can an Implementer wait to send a FRAND counter-offer? Can any delay be cured? How soon after rejection of the counteroffer must the Implementer provide information and security? How is the amount of the security to be calculated (SEP Holder's offer? Implementer's offer? Including past due?)"

³⁴¹ Sul punto si veda R. JACOB E A. MILNER, *Lessons from Huawei v. ZTE*, in *Italian Antitrust Review*, 2017, pag. 12, in cui gli autori sostengono che ciò che conta veramente è che l'offerta del titolare del brevetto essenziale sia FRAND: se così è, egli avrà onorato il suo impegno e non potrà riscontrarsi la sussistenza di alcun abuso nell'eventuale richiesta di tutela inibitoria a fronte del rifiuto di sottoscrivere la licenza da parte del presunto

Particolare rilievo assume poi l'emergere, nella decisione, di concetti giuridici non strettamente derivanti dal diritto della concorrenza. Piuttosto che una debita analisi del danno alla concorrenza derivante dall'utilizzo strategico della tutela brevettuale, le nozioni civilistiche di "buona fede" e di "usi commerciali riconosciuti" costituiscono la fonte dei requisiti di condotta stabiliti nella decisione³⁴². La Corte di giustizia europea ha, infatti, elaborato delle regole di buona condotta, necessarie ad un'interazione equa tra i partecipanti al mercato degli standard industriali, utilizzando la clausola di buona fede per fissare tale regolamentazione. L'esempio più evidente di tale richiamo si riscontra nel concetto di "legittima aspettativa" sul quale si fonda l'impegno FRAND a concedere licenze eque: esso sembra essere espressione del più generale divieto di *venire contra factum proprium*³⁴³. Tali condotte paiono, dunque, desiderabili indipendentemente dalla

contraffattore. Dopotutto infatti, è il titolare del brevetto a possedere la tecnologia ed egli sarà, in linea di principio, autorizzato a decidere il prezzo per lo sfruttamento della propria tecnologia, nel rispetto ovviamente degli impegni FRAND.

³⁴² Si veda per tutti, C. OSTI, *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, pag. 1, in cui l'autore sottolinea come "L'aspetto più interessante per non dire curioso della sentenza nel caso Huawei è che questa, per essere una decisione fondata sul diritto della concorrenza (e in particolare sulla sua più complessa disposizione, l'art. 102 TFUE che prevede il divieto di abuso di posizione dominante), in pratica: (a) mai affronta un'analisi dell'impatto concorrenziale dei comportamenti indagati; (c) mai discute della sua stessa giurisprudenza in tema di abuso di posizione dominante, vuoi quella sorta in tema di abuso attraverso un contenzioso giudiziario (Huawei aveva richiesto una misura di urgenza nei confronti di ZTE, ed è da tale richiesta che origina la questione), vuoi quella elaborata in tema di rifiuto di contrarre (a parte tutto, l'effetto pratico della posizione di Huawei è che essa non concede il diritto richiesto o da richiedersi da parte di ZTE)"

³⁴³ *Ivi*, pag. 11. L'autore si interroga anche sul perché ricorrere alle regole di concorrenza, anche solo formalmente, per procedimentalizzare uno schema in realtà improntato su principi civilistici. Egli sostiene che "l'utilizzazione delle regole di concorrenza debba la sua popolarità: (i) alla versatilità e adattabilità di queste, (ii) alla loro potenza di fuoco datosi che, con i loro divieti, le loro previsioni di nullità, le pesanti sanzioni, i poteri di diffida, poteri tutti spesso delegati ad autorità amministrative assai bene attrezzate, ed il loro sempre più stretto collegamento alla risarcibilità dei danni, tali norme apprestano un insieme di strumenti del tutto unici per varietà e per incisività. Tutto questo a fronte di un diritto privato bloccato su di un sistema di attuazione largamente obsoleto, pietrificato sul fronte della autonomia privata ed estremamente restio a concedere qualsiasi spazio di discrezionalità al giudice."

posizione dominante del titolare del brevetto e anche indipendentemente dal rischio di una pratica di *hold up*.

In conclusione, la sentenza della Corte di giustizia ha sviluppato una "via di mezzo", tra la posizione tedesca e quella della Commissione, che – soprattutto in luce delle lacune sopra elaborate – richiederà ulteriori precisazioni ma che ha, ad ogni modo, indicato un punto di equilibrio al fine di rendere efficienti gli accordi di standardizzazione³⁴⁴.

2. La High Court of Justice inglese in *Unwired Planet v Huawei*

Il 5 aprile 2017 la High Court of Justice inglese ha pronunciato l'attesa sentenza *Unwired Planet v Huawei*³⁴⁵. È probabile che la decisione della Corte britannica avrà un impatto importante sullo sviluppo non solo del diritto del Regno Unito, ma anche del diritto comunitario più in generale.

Il giudice Birss, infatti, nel suo lungo e motivato giudizio, finalizzato alla definizione di soluzioni pratiche per la gestione dei negoziati di brevetti *standard essential*, ha affrontato problematiche centrali e molto dibattute. Il giudizio assume ancora più rilevanza in ragione del numero di controversie che sorgono ogni anno nel settore delle telecomunicazioni. In questo senso, dunque, la sentenza inglese potrebbe costituire un importante precedente per affrontare le controversie FRAND.

³⁴⁴ Sul punto si esprime Mario Libertini, il quale sottolinea come la rilevazione delle (molte) lacune presenti nella decisione della Corte europea mette in evidenza come sia improprio utilizzare lo strumento dell'accumulo di precedenti per compiere una completa regolazione del fenomeno. Cfr. M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "Standard Essential Patents"*, cit., pag. 13

³⁴⁵ *Unwired Planet v Huawei* [2017] EWHC 711 (Pat)

Tra le principali elaborazioni contenute nella decisione vi è il dibattito in merito alla natura giuridica degli impegni FRAND. Finora, la maggior parte dei paesi dell'Europa continentale aveva interpretato gli impegni FRAND come appartenenti alla disciplina antitrust. Justice Birss, invece, ha reinterpretato il modo di vedere la natura di tali obblighi. Gli impegni FRAND sono - nella sentenza della Corte - obbligazioni contrattuali a favore di terzo. L'impegno FRAND assunto verso l'organismo di standardizzazione consiste, dunque, in un'obbligazione che può essere fatta valere in giudizio da ogni impresa avverso il titolare del brevetto incorporante la tecnologia. L'impatto di tale elaborazione sulle future interpretazioni degli impegni FRAND è difficile da prevedere, tuttavia alcune implicazioni pratiche sono già chiaramente identificabili. La principale conseguenza di questo nuovo approccio si ritrova nel nuovo ruolo che la disciplina della concorrenza svolgerà. Nonostante l'antitrust abbia svolto il ruolo di *key player* nelle negoziazioni FRAND per decenni, esso potrebbe essere ora chiamato a fare qualche passo indietro, lasciando maggiore spazio alle negoziazioni contrattuali. Infatti, nella logica della Corte britannica, non sarebbe necessario fare ricorso al diritto della concorrenza per far valere in giudizio un impegno FRAND.

La pronuncia, tuttavia, coinvolge molti altri aspetti della licenza di brevetti *standard essential*. In particolare, nell'interpretazione del giudice Birss esiste una sola tariffa (e non invece una pluralità di valori) che possa qualificarsi come FRAND in relazione ad uno specifico brevetto in determinate circostanze. Tale elaborazione è da accogliere con favore poiché fornisce chiarezza nell'applicazione dell'obbligo FRAND. La Corte ha altresì stabilito che le licenze concesse ad operatori internazionali attivi sul mercato di riferimento devono essere intese come licenze globali, non limitate alla singola giurisdizione. Tale interpretazione potrebbe rivoluzionare il modo in cui i brevetti sono oggetto di giudizio in tutto il mondo. La Corte si è altresì espressa in relazione al requisito di non

discriminazione dell'impegno FRAND, concludendo che un'impresa licenziataria non potrà contestare l'offerta proveniente dal licenziante sulla base dell'esistenza di una licenza più favorevole offerta ad un'impresa in condizioni analoghe, salvo che tale differenza alteri il gioco della concorrenza. La Corte ha infine evidenziato come, ai fini di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102, le condizioni di licenza offerte debbano essere significativamente più alte del livello FRAND stabilito.

2.1 I fatti

Unwired Planet è una “*non practising entity*” (o “*patent troll*”³⁴⁶) nordamericana il cui modello di business è la concessione di brevetti in licenza a società di telecomunicazioni. Nel 2013, Unwired Planet ha acquistato da Ericsson un portafoglio di più di 2.000 brevetti. Poiché Ericsson aveva partecipato ai procedimenti di standardizzazione presso ETSI, e avendone sottoscritto le *policies* in tema di licenze di diritti IP, ogni brevetto *standard essential* necessario per l'implementazione dello standard doveva intendersi come soggetto all'impegno di licenza a condizioni FRAND, nonostante il cambio di titolarità dei brevetti³⁴⁷. Nel 2014 Unwired Planet ha citato Samsung, Google e Huawei, in giudizio nel Regno Unito per contraffazione di sei brevetti, cinque dei quali erano *standard essential* per gli standard di telecomunicazioni wireless 2G, 3G e 4G sviluppati presso ETSI. Il giudizio si è sviluppato in cinque separate fasi procedurali (*technical trials*) allo scopo di appurare se i brevetti fossero

³⁴⁶ Sui *patent trolls* si veda nota 273

³⁴⁷ Le *policies* sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale elaborati da ETSI prevedono espressamente il trasferimento dell'impegno FRAND dal cessionario al cedente in caso di cessione dei brevetti *standard essential*. Tale previsione è finalizzata ad evitare che gli obiettivi del processo di normalizzazione possano essere pregiudicati da una cessione dei brevetti coinvolti.

validi, contraffatti ed essenziali per gli standard coinvolti. Al termine di tre di tali fasi, la Corte giungeva alla conclusione che solo due, dei cinque brevetti in questione, fossero da ritenere validi, violati ed essenziali per gli standard. A seguire, le parti si accordavano per la sospensione dei rimanenti procedimenti di accertamento tecnico. Tuttavia, nelle more del processo, Google e Samsung avevano optato per un accordo transattivo con Unwired Planet, lasciando Huawei unico convenuto. Nel mese di ottobre 2016 è, quindi, iniziata una fase di giudizio non tecnica avente ad oggetto questioni inerenti all'applicazione del diritto antitrust, alla determinazione di condizioni FRAND e alla concessione di una tutela inibitoria. Huawei eccepiva l'invalidità, la violazione e l'essenzialità dei brevetti in questione. In forza di una presunta violazione del diritto antitrust, esso riconosceva poi la presenza di comportamenti abusivi in violazione dell'articolo 102 TFUE. Tale fase si è conclusa nell'aprile 2017 con la sentenza oggetto del presente elaborato.

La Corte, non ravvisando un abuso di posizione dominante (in assenza di *royalties* eccessive, di pratiche leganti o discriminatorie) ma individuando la violazione di brevetti validi ed essenziali da parte della convenuta ha, in ultima istanza, accertato la presenza dei presupposti per concedere una tutela inibitoria.

Si procederà ora ad esaminare nel dettaglio le motivazioni della Corte sui vari punti di diritto. Prima di procedere a tale ricognizione, è tuttavia opportuno, per ragioni di chiarezza espositiva, fornire un quadro delle questioni di cui si tratterà. La prima questione oggetto di scrutinio da parte della Corte inglese riguarda il (dibattuto) tema della natura contrattuale dell'impegno FRAND, se, in altre parole, esso possa qualificarsi o meno quale contratto a favore di terzo, o se debba considerarsi rilegato alle mere

disposizioni del diritto antitrust. Il secondo aspetto oggetto di esame riguarda, invece, l'altrettanto complessa tematica circa la legittimità di una richiesta di tutela inibitoria nei confronti dei licenziatari SEPs: se, cioè, l'aver adito la Corte prima di aver provveduto ad offrire a Huawei i termini di una licenza FRAND integri gli estremi per un abuso di posizione dominante. Nell'affrontare tale questione, il giudice inglese ha offerto una propria interpretazione dei requisiti identificati dalla Corte di giustizia europea in *Huawei v ZTE*, come precedentemente esposti. Terza questione oggetto di analisi si riferisce, poi, alla determinazione del corretto tasso di *royalties* addebitabile al licenziatario: in particolare, come e quando un tasso di interessi debba considerarsi conforme al requisito FRAND. Ultima questione inerente al diritto della concorrenza in senso stretto riguarda la possibilità, o meno, per il titolare di un brevetto incorporante uno standard industriale, di imporre l'acquisto congiunto di brevetti *standard essential* e di brevetti convenzionali, e se tale pratica integri una fattispecie di abuso di posizione dominante. La Corte britannica tuttavia non si è limitata ad analizzare questioni strettamente legate al diritto della concorrenza, essa si è altresì espressa in merito al requisito di non discriminazione dell'impegno FRAND, quale sia, cioè, la reale portata di tale impegno. Da ultimo, il giudice anglosassone ha affrontato il delicato tema della dimensione geografica della licenza, stabilendo quale deve essere la portata territoriale di una licenza FRAND.

Si procederà, ora, ad analizzare nel dettaglio le varie argomentazioni.

2.2 L'executività degli obblighi FRAND come obbligazioni contrattuali

La questione in merito alla natura giuridica degli impegni FRAND, come già sottolineato, ha, negli anni, comportato un considerevole dibattito accademico³⁴⁸. La Corte britannica, tuttavia, ancora prima di concentrarsi sulla natura giuridica dell'impegno FRAND, ha posto al centro della sua analisi la questione inerente al significato e al contenuto dell'obbligo stesso. Cosa si deve intendere per condizioni eque e ragionevoli? Quale deve essere la dimensione territoriale di una licenza FRAND? Qual è, in conclusione, la vera portata dell'obbligo FRAND?

Nell'elaborare soluzioni adeguate a tali quesiti, la Corte è, dunque, partita dalla definizione della natura giuridica dell'impegno FRAND. Nel dirimere tale questione, la Corte ha innanzitutto confermato che l'impegno FRAND sottoscritto presso una SSO sia qualificabile come un vero e proprio contratto³⁴⁹. In particolare, la Corte ha dichiarato che, in base all'articolo 3.1.2 della Guida ETSI sui diritti di proprietà intellettuale³⁵⁰, quando i titolari di brevetti sottoscrivono il modulo da presentare all'organismo, essi accettano formalmente le condizioni stabilite da quest'ultimo. Con la firma di tale modulo, dunque, viene, a tutti gli effetti, stipulato un contratto. Tuttavia, l'analisi della Corte non si limita a tale constatazione, il giudice Birss prosegue, infatti, la sua analisi spostando l'attenzione sul tema – maggiormente discusso – circa la qualifica di tale contratto come "*stipulation pour autrui*"³⁵¹. L'interpretazione della Corte a tal proposito è, appunto, che l'impegno FRAND dia origine a un contratto a favore di terzo. Ne segue che la dichiarazione sottoscritta presso la SSO non sarà solo un modo per informare il mercato della tecnologia standardizzata e per

³⁴⁸ Sul tema si veda infra capitolo secondo, paragrafo 5. Sul punto si veda per tutti J. CONTRERAS, *A market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges*, in *Utah Law Review*, 2015

³⁴⁹ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafi 108 ss.,

³⁵⁰ ETSI GUIDE ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPRs) (2013)

divulgare le informazioni necessarie alla SSO, ma rappresenta anche – e soprattutto - un impegno vincolante in forza del quale il dichiarante sarà tenuto a concedere licenze future a condizioni FRAND. Non è chiaro, tuttavia, quale sarà il ruolo della legge francese in tale contesto e se essa sia chiamata a disciplinare anche le controversie pendenti in giurisdizioni diverse dalla propria³⁵². Infatti, come già ricordato, i brevetti coinvolti nel caso in questione sono il prodotto del processo di standardizzazione presso ETSI, organizzazione sottoposta alla legislazione francese³⁵³. La Corte, in merito a tale questione, ammette che, nonostante "*the enforceability of the FRAND undertaking under French law is not a clear-cut question*", l'impegno FRAND dovrà, almeno, essere considerato come "*public, irrevocable and enforceable on ground of public policy*"³⁵⁴. Tale soluzione rappresenta indubbiamente un significativo traguardo. Nonostante, infatti, sia inevitabile che ogni SSO trovi la propria collocazione fisica in un determinato luogo – e che essa sia, dunque, vincolata alla legge nazionale di tale giurisdizione – tale circostanza non dovrebbe fungere da strumento per indebolire le aspettative dei membri coinvolti nell'organismo stesso. Che il diritto francese riconosca o meno il valore legale dei contratti a favore di terzo, infatti, è una questione complessa e non del tutto chiara, tuttavia, la sentenza della Corte conferma che l'impegno FRAND deve, nonostante tale incertezza, qualificarsi come obbligazione contrattuale. L'approccio adottato dalla pronuncia inglese, dunque, rappresenta un sensibile passo in avanti nella identificazione e delineazione dello scopo e della natura globali del mercato di standardizzazione. Gli impegni delle SSOs, infatti, sono destinati

³⁵¹ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafi 133 ss.

³⁵² Cfr. J. CONTRERAS, *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, in *The Antitrust Source*, 2017, pag. 7

³⁵³ L'ETSI ha sede a Sofia Antipolis, in Francia. Pertanto, da statuto, le controversie che dovessero sorgere saranno disciplinate dalla legge francese. Cfr. ETSI DIRECTIVES, Versione Febbraio 2018, Rules of Procedures, art 18 "*If conciliation is unsuccessful, any legal dispute arising during the life of ETSI or during its dissolution shall be dealt with under French law unless the parties concerned agree otherwise.*"

³⁵⁴ *Unwired Planet contro Huawei*, paragrafo 146

a essere vincolanti e pertanto dovrebbero essere presi seriamente in considerazione, nonostante le potenziali lacune presenti nelle legislazioni nazionali che non devono, dunque, interferire con la natura globale delle imprese operanti nel settore. Il tentativo, ad opera del giudice Birss, di procedere ad una dettagliata analisi del diritto francese è ancora più meritevole in considerazione della riluttanza, dimostrata da altri tribunali (in particolare dalla Corti statunitensi) ad impegnarsi in un'applicazione dettagliata della legge francese³⁵⁵.

Tuttavia, il collegamento dell'impegno FRAND al diritto contrattuale introduce una nuova, e sotto alcuni aspetti controversa, distinzione tra diritto della concorrenza e diritto contrattuale nel contenuto dell'impegno stesso. Poiché gli obblighi FRAND si qualificano come *enforceable* in forza del diritto contrattuale, non sarà necessario fare ricorso al diritto della concorrenza per far valere in giudizio il proprio diritto, potendosi, invero, adire il giudice per la violazione del contratto stipulato tra titolare del brevetto e la SSO³⁵⁶. Dunque, di fronte a tale soluzione, ci si deve interrogare in merito al ruolo che la legge sulla concorrenza svolgerà in futuro (ammesso che continuerà a svolgerne uno). Se da un lato, infatti, si potrebbe sostenere che il diritto contrattuale (e il diritto brevettuale), identificando una disciplina più dettagliata e più specifica, siano maggiormente idonei a rappresentare lo strumento principale nell'interpretazione dell'impegno FRAND, dall'altro lato, ci si può chiedere, quindi, se il diritto della concorrenza verrà relegato al ruolo di “guardiano”,

³⁵⁵ *Apple Inc. contro Motorola Mobility Inc.*, 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012) in cui il giudice ha valutato che il diritto francese comprendesse gli stessi principi del diritto del Wisconsin, e che pertanto non fosse necessaria una dettagliata applicazione del diritto francese.

³⁵⁶ Si veda V. TORTI, *Unwired Planet e la determinazione del prezzo FRAND*, in *Rivista di diritto industriale*, Parte II, 2018, pag. 214 ss.

intervenendo solo quando il diritto dei contratti non risulti sufficiente³⁵⁷. Tuttavia, un divorzio totale del concetto di impegno FRAND dal diritto della concorrenza non è un'operazione semplice se consideriamo che gli obblighi FRAND sono fondamentalmente il frutto della disciplina antitrust³⁵⁸. Detto ciò, la vera novità della sentenza di Justice Birss riguarda l'aver apertamente e in modo indiscutibile rimodellato l'interazione tra contratto e diritto della concorrenza. Se l'impegno FRAND trova la propria origine nel diritto contrattuale, non sarà necessario stabilire una posizione dominante sul mercato per poter contestare la violazione degli impegni FRAND, il che sarebbe inevitabile, se la legge sulla concorrenza fosse la base giuridica dell'impegno. Il rispetto degli impegni FRAND, dunque, non verrà esaminato solo in circostanze di dominanza sul mercato e di conseguente violazione dell'articolo 102 ma fungerà da guida per le negoziazioni tra le parti, indipendentemente dalla violazione della legge antitrust³⁵⁹. In conclusione, la strada intrapresa dalla Corte inglese si traduce in un cambiamento nel rapporto tra concorrenza e diritto contrattuale: l'interpretazione contrattuale dell'obbligo FRAND, infatti, spingerà la legge antitrust ad agire “*as a watchdog*”, rimanendo tuttavia in silenzio più spesso.

Nonostante la sentenza britannica abbia indubbiamente aperto la strada ad un'interpretazione dell'obbligo FRAND quasi totalmente inesplorata nelle giurisdizioni europee, essa è stata – sotto certi aspetti – anticipata dalla Corte di giustizia in *Huawei v ZTE*. Si può sostenere, infatti, che la stessa Corte di giustizia abbia, anche se debolmente, aperto la strada a

³⁵⁷ Così P. PICT, *Unwired Planet v Huawei: A Seminal SEP/FRAND decision from the UK*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2017, pag. 876

³⁵⁸ Si veda, in particolare, LAWRENCE E BROOKS, *Unwired Planet v Huawei: The First UK FRAND Determination*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2017, pag. 175.

³⁵⁹ Così P. TREACY E M. HUNT, *Litigating a 'FRAND' patent licence: the Unwired Planet v Huawei judgment*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2018, pag. 125.

un'interpretazione contrattuale dell'impegno FRAND. Infatti, nonostante, nell'interpretazione dei giudici europei, l'impegno a garantire termini FRAND si basasse sulle "legittime aspettative" che gli esecutori hanno di vedersi concessa una licenza, la Corte ha fatto propri concetti come "buona fede" e "usi commerciali riconosciuti"³⁶⁰ che hanno un forte sapore contrattuale.

In conclusione, la decisione della Corte inglese ha ridisegnato il modo di affrontare gli impegni FRAND all'interno del panorama dell'Unione europea. Le elaborazioni della Corte svolgono un ruolo fondamentale per fornire certezza agli attori attivi sul mercato della standardizzazione: se gli impegni FRAND saranno, effettivamente, qualificati quali obbligazioni contrattuali, le parti saranno più libere di esprimere le loro posizioni durante le trattative, senza dover temere che il diritto della concorrenza venga attivato in qualsiasi momento. Supponiamo, infatti, che nelle trattative per la concessione di una licenza per l'utilizzo di un brevetto *standard essential* le parti, prima di arrivare all'offerta definitiva, abbiano tentato diverse proposte. Se l'impegno FRAND si qualificasse come prodotto esclusivo del diritto antitrust, le parti sarebbero continuamente sottoposte al timore di veder interrompere le trattative sulla base di una presunta violazione del diritto antitrust, quale un presunto abuso di posizione dominante, con il rischio che ciò venga utilizzato quale strumento strategico per rallentare il raggiungimento di un accordo. Nel caso, invece, in cui l'impegno FRAND fosse qualificabile innanzitutto come obbligazione contrattuale, le parti sarebbero più libere di fare offerte e di negoziare senza temere l'improvvisa – e strategica – interruzione della negoziazione.

³⁶⁰ *Huawei v ZTE*, paragrafo 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”.

Tuttavia, la natura giuridica dell'impegno FRAND e il ruolo che la legge antitrust svolgerà in futuro rimangono questioni incerte. Sul punto le decisioni future e, specialmente, quelle della Corte di giustizia, saranno chiamate a pronunciarsi presto.

2.2.1 Le corti tedesche e la natura degli impegni FRAND

La costruzione dell'impegno FRAND come contratto a favore di terzo, tuttavia, non è accettata in molte giurisdizioni nel mondo. In particolare, i paesi di *civil law*, come la Germania, hanno, tradizionalmente, adottato un approccio più rigido.

La Germania rappresenta uno dei principali attori nel mercato delle telecomunicazioni dell'Unione Europea. Il sistema di contenzioso brevettuale in Germania si è, negli anni, dimostrato particolarmente attraente per i titolari di brevetti, in particolare per i titolari di brevetti *standard essential*, dati gli efficaci e tempestivi meccanismi di tutela che tale sistema offre ai titolari di brevetti *standard essential*³⁶¹. Tale attrattiva è costituita sia da un contesto tendenzialmente favorevole ai titolari di diritti su beni immateriali sia dalla stessa procedura civile tedesca. Infatti, le procedure tedesche consentono un rapido contenzioso brevettuale. Nello specifico, i tribunali tedeschi operano mediante quello che viene comunemente definito “*bifurcated system*”. La biforcazione implica che la contraffazione del diritto venga analizzata da un tribunale specializzato in un procedimento separato rispetto a quello che valuta la validità del diritto stesso. Tale circostanza ha incoraggiato i tribunali ad interpretare la legge tedesca come se essa imponesse la concessione di un provvedimento cautelare, piuttosto che richiedere una valutazione caso per caso.

³⁶¹ Cfr. A. JONES, *Standard essential patents: FRAND commitment, injunctions and the smartphone wars*, cit., pag. 10 ss.

L'inibitoria, infatti, sarà concessa nella maggior parte dei casi, a meno che non vi sia una possibilità estremamente alta che il brevetto non sia valido. La biforcazione, inoltre, crea inevitabilmente un notevole divario temporale tra il contenzioso sulla contraffazione e la valutazione della validità, con il risultato di indurre gli esecutori di standard a negoziare accordi stragiudiziali. Di fatto, i tribunali tedeschi non hanno mai riconosciuto la natura contrattuale dell'impegno FRAND. In *IPCom contro Deutsche Telekom e Vodafone*³⁶², la Corte ha interpretato l'impegno FRAND come niente di più di una dichiarazione a conclusione di un impegno che esisteva già in forza del diritto antitrust.

2.2.2 Una prospettiva transatlantica: le corti nord americane nell'interpretazione degli obblighi FRAND

Il riconoscimento della natura contrattuale degli impegni FRAND è, invece, frequente nelle giurisdizioni di *common law*. I giudici nordamericani sono stati tra i più favorevoli a qualificare gli impegni FRAND quali obbligazioni contrattuali³⁶³.

Tuttavia, la questione principale da affrontare in merito alla categoria di contratti a favore di terzo è l'identificazione delle situazioni in cui i terzi possano invocare gli obblighi contrattuali. In *Realtek contro LSI*³⁶⁴, la Corte ha interpretato l'impegno FRAND come un "contratto vincolante" tra il titolare del brevetto *standard essential* e la SSO. In questo quadro, le imprese licenziatarie sono risultate essere i terzi beneficiari del contratto. A

³⁶² *IPCom v. Deutsche Telekom & Vodafone*, Landgericht Düsseldorf Apr. 24, 2012, Case Number 4b O 274/10

³⁶³ J. G. SIDAK, *A FRAND Contract's Intended Third-Party Beneficiary*, in *The Criterion – Journal of Innovation*, 2016, pag. 1004. Cfr. anche H. TSILIKAS, *Antitrust Enforcement and Standard Essential Patents: Moving Beyond the FRAND Commitment*, cit.

³⁶⁴ *Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.*, 946 F. Supp. 2d 998, 1005 (N.D. Cal. 2013)

tal proposito, infatti, la Corte ha dichiarato che il titolare del brevetto *standard essential* è vincolato dall'obbligo contrattuale di offrire termini di licenza FRAND ai futuri utilizzatori. Il giudice Robart in *Microsoft Corp. contro Motorola, Inc.*³⁶⁵ ha ritenuto Microsoft come una delle terze parti a vantaggio della quale Motorola aveva stipulato un contratto con IEEE e ITU. Tale constatazione presuppone che Microsoft abbia il diritto di far valere l'impegno FRAND a proprio vantaggio. Allo stesso modo, in *Apple Inc. contro Motorola Inc.*³⁶⁶, la Corte ha rilevato che, poiché lo scopo principale dell'impegno FRAND è di proteggere gli operatori attivi sui mercati SEP, e dal momento che Apple era uno di questi, Apple rappresentava la terza parte a favore della quale era stato concluso il contratto. In particolare, la Corte ha dichiarato che “*Motorola’s membership in ETSI and IEEE and the intellectual property declarations it made established a contractual relationship that required Motorola to license its essential patents to third parties on fair, reasonable and non-discriminatory terms*”.

In breve, i tribunali degli Stati Uniti hanno sostenuto che, essendo lo scopo dell'impegno FRAND quello di mantenere una concorrenza sul mercato, non consentendo comportamenti abusivi da parte dei titolari di SEPs, l'impegno è creato a beneficio delle imprese che intenderanno fare uso delle tecnologie standardizzate. Pertanto, gli esecutori standard si qualificano come terze parti a cui gli impegni FRAND mirano quando impongono un obbligo di licenziare i brevetti *standard essential*. La diretta conseguenza di tale interpretazione sarà un sempre più raro intervento antitrust contro le situazioni di *hold up* brevettuale. Infatti, se le parti possono fare valere le proprie ragioni in forza del contratto, ciò porterà le autorità Antitrust a

³⁶⁵ *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.* 696 F.3d 872, 881 (9th Cir. 2012)

³⁶⁶ *Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc.*, 886 F. Supp. 2d 1061, 1087 (W.D. Wis. 2012)

essere raramente coinvolte nelle controversie FRAND. Tuttavia, il Department of Justice (DOJ) e la Federal Trade Commission (FTC) - le due principali autorità antitrust statunitensi - non hanno escluso che la violazione dell'impegno FRAND possa portare alla creazione di situazioni di monopolio. Dunque, in caso di contenzioso aggressivo sui brevetti *standard essential*, il diritto antitrust sarà tenuto in considerazione³⁶⁷. Perciò, quindi, la legge antitrust agirà da deterrente e fornirà un livello di protezione ulteriore rispetto a quello fornito dal diritto civile.

2.3 Valutazione dei profili di diritto antitrust

La decisione del giudice britannico in merito al diritto della concorrenza si concentra sull'analisi dell'articolo 102 TFUE. Nello specifico, la Corte ha dovuto stabilire se Unwired Planet godesse di una posizione dominante e se avesse abusato di tale posizione i) facendo richiesta di tutela inibitoria, ii) imponendo *royalties* eccessivamente onerose e iii) raggruppando la licenza di brevetti *standard essential* e non.

Tuttavia, prima di poter procedere ad una analisi dei profili di diritto antitrust, la Corte ha dovuto stabilire se Unwired Planet godesse di una posizione dominante sul mercato. A tal fine, il giudice Birss ha dovuto definire, innanzitutto, il mercato rilevante: agli occhi della Corte, il mercato rilevante si identifica nel distinto mercato creato da ogni singola licenza, ciò

³⁶⁷ L'aspetto principale in merito alla negoziazione FRAND di cui si sono occupati le autorità antitrust statunitensi riguarda il già discusso tema circa la richiesta di provvedimenti inibitori e se essa costituisca abuso di posizione dominante. Si veda, in proposito, K. HENNINGSSON, *Injunctions for standard-essential patents under FRAND commitment: a balanced, royalty-oriented approach*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016, pag. 438 ss.

Si veda anche la nuova *IPRs policy* di IEEE che ha recentemente modificato le proprie regole e ha previsto l'obbligo, per il titolare di un brevetto *standard essential*, di rinunciare alla possibilità di chiedere un provvedimento cautelare, in particolare un'inibitoria. Per un'analisi approfondita sul tema si veda, M. LO BUE, *Patent Holdup and Holdout Under the*

comporta che ogni brevetto *standard essential* darà origine ad un proprio mercato rilevante³⁶⁸. Il mercato rilevante sarà, infatti, il mercato per le invenzioni³⁶⁹. Tuttavia, seguendo tali parametri, al titolare del brevetto *standard essential* sarà facilmente attribuito il possesso di una quota di mercato pari al 100%. Unwired Planet, dunque, nel tentativo di confutare tale presunzione di dominanza, ha sostenuto che la presenza dell'impegno FRAND - che limita la libertà del titolare del brevetto - e il contropotere dell'acquirente, con il rischio di una pratica di *hold out*, costituissero ragione sufficiente per escludere l'esistenza di una posizione dominante sul mercato. La Corte, tuttavia, in merito alla presenza di pratiche di *hold out* ha ritenuto che esse fossero rilevanti solo prima dell'avvio delle negoziazioni sul prezzo: una volta avviate le trattative sulle *royalties*, infatti, il ritardo nel raggiungimento di un accordo verrà ricondotto esclusivamente alla richiesta di tassi eccessivamente onerosi ad opera del licenziante³⁷⁰. Più in generale, essa ha ritenuto che la possibilità di una strategia di *hold out* fosse reale³⁷¹,

New IEEE's IP Policy: Are These Breaches of Competition Law?, MIPLC Master Thesis (2015/16) reperibile SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2999806>

³⁶⁸ Tale interpretazione è in linea con la decisione della Commissione in Motorola paragrafo 225 “*Motorola holds a 100% share of the market for the licensing of the technology, as specified in the GPRS standard technical specifications, on which Motorola's Cudak GPRS SEP reads*”.

Non è, invece, probabilmente in linea con la posizione dei tribunali tedeschi che si sono concentrati sul mercato dei prodotti o servizi che attuano lo standard, cfr. Unwired Planet contro Samsung, causa n. 4b O 120/14 LG Dusseldorf, 19 gennaio 2016.

³⁶⁹ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 658 “*Perhaps an appropriate way to look at it is as a market for inventions. The implementers can and do implement the inventions the subject of SEPs simply by making standards compliant equipment. Unlike a market for goods or services, what the implementer actually wants is something it has ready access to, namely information, all of which is freely available in the standards*” e ancora paragrafo 659 “[...] *the market to consider is the market for licences since it is licences that the SEP owner is offering and a licence is the thing which protects the implementer from the risk of exclusion.*”

³⁷⁰ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 667, “[...] *In it, the evidence of holding out which I can rely on is the evidence of delays before discussions of pricing took place. The reason for drawing that distinction is because once pricing is discussed, the issue of delay becomes tied up with the question of what a proper rate should be. Once prices are discussed a delay may just be due to a licensor asking for too much money.*”

³⁷¹ *Ivi*, paragrafo 660 “*What the customers (implementers) really want is access to the standard, which they can obtain without paying SEP owners in advance. If they have to pay licence fees then they will of course do so, but the idea that implementers are all rushing to*

ma ha concluso che le prove a sostegno di tale eventualità non fossero convincenti³⁷². Per quanto riguarda, poi, l'impegno FRAND, la Corte è sembrata pronta ad accettare l'effetto pratico che la presenza di tale obbligo crea sulla negoziazione: il giudice Birss ha accolto, infatti, l'argomentazione per cui l'obbligo FRAND attribuisce ai licenziatari un potere contrattuale che altrimenti essi non possederebbero e che può, per ciò, essere utilizzato impropriamente³⁷³. Tuttavia, la Corte conclude che, nella presente causa, nonostante tali argomentazioni, Unwired Planet goda di una posizione dominante^{374 375}.

2.3.1 Contenzioso prematuro

Accertato che Unwired Planet detenesse, effettivamente, una posizione di dominanza sul mercato, la Corte si è occupata dei singoli comportamenti a rischio.

pay licence fees is fanciful. The structure of the market inevitably gives rise to the possibility of licensees holding out" e ancora paragrafo 665 "*Overall I find that there is clear potential on theoretical grounds for hold-out to occur*"

³⁷² *Ivi*, paragrafo 669 "*Overall there is evidence of holding out in practice but it is less strong than Unwired Planet submit.*"

³⁷³ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 656 "[...] *in the relevant market FRAND does give buyers a form of market power they would not otherwise have which they can and do wield*"

³⁷⁴ Nello specifico, la Corte ha sottolineato come Unwired Planet avrebbe dovuto sottoporre all'attenzione della Corte prove concrete circa la non dominanza sul mercato, senza limitarsi a una "*mere non admission*". Cfr. *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 634 "*In fairness to Huawei, since Unwired Planet's pleaded position was merely a nonadmission of dominance rather than a denial coupled with a positive case to the contrary, I do not believe Unwired Planet can level much criticism at Huawei for relying on a presumption. The European case law, including the opinion of the AG referred to above, indicates that there can be a presumption but it can be rebutted. Unwired Planet should have advanced a positive case if they wanted to rebut such a presumption and if that is what they wanted to do they should not have met Huawei's allegation with a mere non-admission*"

³⁷⁵ *Ivi*, paragrafo 670 "[...] *I am not satisfied either of these points alone or together is sufficient to justify not drawing the inference that the holder of a 100% market share is likely to be dominant. I hold that as the owner of SEPs, Unwired Planet is in a dominant position in the market for licences under those SEPs.*"

In merito alla prima delle condotte coinvolte, la Corte ha affrontato la complessa tematica circa la legittimità di una richiesta di tutela inibitoria nei confronti dei licenziatari SEPs.

La questione in merito al presunto abuso di posizione dominante era stata sollevata dal convenuto sulla base del ritardo nell'offerta di licenza da parte del ricorrente - avvenuta solo successivamente all'avvio del contenzioso giudiziario. Come già analizzato, infatti, la Corte di giustizia dell'Unione europea nella decisione *Huawei v ZTE* aveva delineato diverse condizioni da soddisfare per poter far ricorso a misure cautelari senza ricadere in una violazione del diritto antitrust³⁷⁶. Tra queste misure risultava anche la necessità di offrire condizioni di licenza FRAND prima dell'instaurazione di un contenzioso.

La Corte inglese, pur continuando ad applicare il test *Huawei* ne ha offerto un'interpretazione meno prescrittiva di quella fornita dalla Corte europea.

La Corte ha infatti concluso che il requisito di offrire al licenziante i termini di una licenza FRAND è da considerarsi soddisfatto anche quando l'offerta venga fornita poco dopo l'inizio del procedimento - come nel caso di specie - in quanto ciò si discosta soltanto in piccola parte dal *dictum* della Corte europea³⁷⁷. Tale divergenza non rende, infatti, il ricorrente non disposto a concedere in licenza i propri brevetti *standard essential*³⁷⁸. Il giudice

³⁷⁶ Sul punto si veda *infra*, paragrafo 1

³⁷⁷ Nello specifico, la Corte, mediante una dettagliata ricostruzione dei fatti, sottolinea che tra le parti ci sono stati vari contatti, con vari tentativi di accordarsi sulle condizioni di una licenza, anche subito prima e subito dopo l'avvio del contenzioso. Ciò dimostrerebbe che *Unwired Planet* è sempre stato intenzionato a negoziare e concedere una licenza i cui termini fossero FRAND. Cfr. *Unwired Planet v Huawei* paragrafi 685 ss.

³⁷⁸ La Corte ha ritenuto che le informazioni possedute dal convenuto circa i brevetti di titolarità del ricorrente, circa la sua intenzione di concedere una licenza a condizioni FRAND, e circa il proprio onere di accettare i termini di una licenza FRAND rendessero chiaro che l'avvio di un contenzioso non significasse un rifiuto di offrire in licenza i brevetti essenziali. Anzi, il contrario. Cfr. *ivi*, paragrafo 750 "*In these circumstances the information Huawei had by March 2014 was quite sufficient for Huawei to understand that issuing proceedings including an injunction claim did not represent a refusal to license. Quite the reverse.*"

Si veda, per tutti, P. PICHT, *Unwired Planet v Huawei: A Seminal SEP/FRAND Decision from the UK*, cit., pag. 874.

britannico osserva infatti che *Huawei v ZTE* non può essere interpretato come un “*mandatory protocol which must precede issuance of a claim form*”³⁷⁹ che perderebbe ogni valore una volta instaurato un procedimento giudiziario, come prospetta Huawei insistendo sulla questione del ritardo nella presentazione dell’offerta FRAND³⁸⁰. Ciò che la Corte di giustizia intenderebbe sottolineare, è, infatti, la volontà di stipulare una licenza a condizioni FRAND: è questo ciò che deve essere presente nell’atteggiamento di ciascuna delle parti, essendo “*the commitment to FRAND licensing what counts*”³⁸¹. Dunque, non può essere accolta una interpretazione eccessivamente restrittiva della pronuncia della Corte di giustizia che privi di qualsiasi valore l’impegno FRAND successivamente alla richiesta di un provvedimento cautelare: se ciò che conta è che le parti nella negoziazione si attengano alle condizioni FRAND, non può essere dirimente la questione temporale per tacciare di illegittimità la condotta di una delle parti – o almeno non in ogni caso.

Sulla base di queste considerazioni, il giudice inglese ha ritenuto che *Unwired Planet* non avesse violato l’articolo 102 TFUE.

L’approccio più rilassato adottato dalla Corte inglese può essere analizzato alla luce di due diverse considerazioni³⁸². In primo luogo, infatti, il fondamento giuridico dell’obbligo FRAND, in *Unwired Planet*, è un’obbligazione contrattuale. Il giudice Birss afferma chiaramente che gli

³⁷⁹ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 732

³⁸⁰ In altre parole, Huawei non ha ritenuto necessario portare avanti le trattative per la negoziazione di una licenza una volta instaurato il giudizio da parte di *Unwired Planet*, non ha dunque nemmeno menzionato, nella propria difesa, l’onere, previsto dalla Corte europea, in capo al licenziante, di rispondere prontamente alle offerte ricevute offrendo una controproposta nel caso l’offerta non risultasse FRAND. Tale atteggiamento presuppone che le modalità di condotta stabilite dalla Corte di giustizia siano valide esclusivamente prima dell’avvio di qualsiasi procedimento, a seguito del quale lo schema non sarebbe più rilevante e qualsiasi onere perderebbe di significato. Cfr. *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 732.

³⁸¹ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 738

impegni FRAND sono esecutivi indipendentemente dalla violazione della disciplina antitrust³⁸³: tale visione conferisce, dunque, ai licenziatari diritti (e pretese) che non si riscontrerebbero se il diritto antitrust fosse l'unico fondamento giuridico dell'impegno FRAND. Nello specifico, la pronuncia inglese ha ritenuto che la Corte di giustizia avesse mancato di considerare il quadro giuridico completo, non esaminando la natura contrattuale degli impegni FRAND. Si può ipotizzare, dunque, che, se la Corte di giustizia avesse preso in considerazione l'aspetto contrattuale, sarebbero stati imposti requisiti più lievi al titolare di un brevetto *standard essential*, avendo le imprese licenziatarie la possibilità di una difesa indipendentemente dalla violazione del diritto della concorrenza³⁸⁴.

In secondo luogo, i *fora* in cui i due casi sono stati discussi hanno indubbiamente giocato un ruolo determinante nelle conclusioni finali. *Huawei v ZTE* è, infatti, stato deciso in forza di un rinvio da parte di un tribunale tedesco. La procedura civile tedesca, prevede che le misure cautelari siano concesse prima della verifica in merito alla validità dei brevetti e alle valutazioni circa gli impegni FRAND. In tale prospettiva, dunque, è fondamentale garantire che venga effettuata una significativa analisi prima della concessione di un'inibitoria. D'altra parte, invece, secondo la legge inglese, le misure cautelari sono concesse solo dopo la verifica in merito alla validità dei brevetti e alle condizioni FRAND. La necessità di prevedere misure prescrittive è dunque meno essenziale in tale contesto.

³⁸² Si veda, sul punto, S. LAWRENCE F. BROOKS, *Unwired Planet v Huawei: The First UK FRAND Determination*, in cit., pag. 174

³⁸³ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 723” [...] *the FRAND undertaking is justiciable and enforceable in court irrespective of competition law. That gives implementers legal rights and obligations which the CJEU's decision was not able to recognise [...]*”

³⁸⁴ Così, D. NEVEN P. RÉGIBEAU, *Unwired Planet vs Huawei: A Welcome Clarification of the Concept of FRAND and of the Role of Competition Law towards SEP Licensing*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2017, pag. 46

Justice Birss, tuttavia, non solo ha ritenuto che Unwired Planet non avesse abusato della propria posizione dominante, ma ha anche constatato che Huawei non aveva soddisfatto le condizioni di “*willing licensee*”.

Nel giudizio del giudice britannico, infatti, l’impegno FRAND non figura esclusivamente come onere nascente in capo al titolare del brevetto *standard essential*.³⁸⁵ Al contrario, il concetto FRAND deve essere anche alla base del processo negoziale che può portare le parti di una trattativa alla conclusione di un contratto di licenza³⁸⁶. Ciò comporta che un’impresa che intenda sfruttare l’impegno FRAND assunto dal titolare del diritto di privativa, deve procedere alla negoziazione in maniera FRAND, nonostante non abbia sottoscritto alcun impegno in tal senso³⁸⁷. In altre parole, nell’interpretazione della Corte inglese, l’assunzione dell’impegno FRAND da parte del titolare del brevetto non determina la automatica acquisizione di una licenza da parte delle imprese ma piuttosto che l’impegno di un’impresa a negoziare incondizionatamente e ad accettare condizioni FRAND non possa subire gli effetti di una misura cautelare nella forma dell’inibitoria. Tuttavia, laddove l’impresa si dimostri non intenzionata ad accettare e a

³⁸⁵ Si veda, sul punto, V. TORTI, *Unwired Planet e la determinazione del prezzo FRAND*, in *Rivista di diritto industriale*, Parte II, 2018, pag. 212 ss.

³⁸⁶ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 162 “[...] FRAND needs not only be a description of a set of licence terms but is also apt to describe the process by which a set of terms are agreed”

³⁸⁷ Ivi, paragrafo 160 “*I have referred to an obligation on implementers because I believe the ETSI FRAND undertaking does impose duties on them too. Although the ETSI FRAND undertaking is an obligation imposed on the patentee, I agree with Unwired Planet that it also has the effect of creating an obligation applicable to the implementer, as follows. Although some implementers are themselves ETSI members, the ETSI FRAND undertaking must work in the same way whether the implementer is a member of ETSI or not. The implementer, as an implementer, owes no contractual duties to ETSI at all and the implementer has no duty to ETSI to offer FRAND terms to a patentee. However the logic of the FRAND undertaking means that an implementer must negotiate fairly if it wishes to take advantage of the constraint which the patentee’s FRAND undertaking places on the patentee’s rights. Just as an implementer is entitled to demand FRAND terms in a licence from a patentee subject to the ETSI FRAND undertaking, so a patentee is entitled to demand FRAND terms in the same licence. In other words, an implementer who does not negotiate fairly is not a willing licensee and may ultimately be subject to an injunction*”.

negoziare in maniera FRAND, la tutela inibitoria potrà ben essere concessa, avverso quello che sarà definito un “*unwilling licensee*”³⁸⁸. Per questo, dunque, la Corte ha qualificato il comportamento di Huawei come *non-FRAND* nel suo tentativo di insistere per ottenere una licenza limitata territorialmente al Regno Unito³⁸⁹. Più in generale, il giudice Birss ha, infatti, chiarito che per qualificarsi come “*willing licensee*”, un licenziatario debba impegnarsi incondizionatamente ad accettare una licenza FRAND, qualunque significato FRAND assuma nelle circostanze concrete³⁹⁰.

In conclusione, il giudice britannico ha rinunciato ad una rigida applicazione del modello di condotta delineato dalla Corte di giustizia, ritenendolo non essenziale al caso in questione. Da ciò possiamo ricavare che, finché la divergenza dal modello di condotta dei giudici europei non pregiudica l'intera negoziazione, non si tratterà di condotta abusiva³⁹¹.

2.3.2 Imposizione di *royalties* eccessive

La seconda censura sollevata dal convenuto riguarda i tassi eccessivi – o presunti tali – imposti dal ricorrente durante le trattative: Huawei ha ritenuto

³⁸⁸ *Ivi*, paragrafo 712 “*So this is an action for a prohibitory injunction, but it is not one in which the patentee has persisted in seeking such an injunction when the defendant has given an unqualified commitment to take whatever licence is FRAND.*”

³⁸⁹ *Ivi*, paragrafo 572 “[...] *Willing and reasonable parties would agree on a worldwide licence. It is the FRAND licence for a portfolio like Unwired Planet’s and an implementer like Huawei. Therefore, Unwired Planet are entitled to insist on it. It follows that an insistence by Huawei on a licence with a UK only scope is not FRAND*”

³⁹⁰ *Ivi*, paragrafo 708. Si veda, sul punto, D. JAIN, *Substantial determination of FRAND Licence Terms and Competition Issues by UK High Court*, in *Jindal Global Law Review*, 2017, pag. 238 ss.

³⁹¹ Si veda, sul punto, S. LAWRENCE e F. BROOKS., *Unwired Planet v Huawei: The First UK FRAND Determination*, cit., pag. 4 in cui le autrici sottolineano però come le parti di una trattativa FRAND debbano essere particolarmente prudenti nel discostare le loro condotte dal modello imposto dalla Corte di giustizia: infatti, se il contenzioso fosse instaurato in un'altra giurisdizione non sarebbe garantito lo stesso risultato, né lo sarebbe se le parti fossero diverse o se i fatti fossero diversi.

che i termini delle offerte ricevute da Unwired Planet non fossero FRAND, e che, quindi, equivalessero ad un abuso di posizione dominante. Nella sua elaborazione, il giudice Birss ha osservato come esista un'importante differenza tra *royalties* non FRAND e prezzi non ragionevoli, nel senso che devono considerarsi legittime le offerte basate su tariffe più alte o più basse rispetto a quella FRAND ma che comunque non pregiudicano le trattative³⁹². Dunque, una tariffa può essere più alta della tariffa FRAND ma comunque non contraria al diritto della concorrenza. In altre parole, se è vero che una tariffa FRAND sarà sempre legittima, è altrettanto vero che una tariffa più alta del livello FRAND non sarà necessariamente eccessiva anche ai sensi dell'articolo 102 TFUE³⁹³. Questo dimostra, quindi, che i confini dell'impegno FRAND non corrispondono, necessariamente, a quelli del diritto antitrust³⁹⁴. La Corte, nel caso di specie, ha, dunque, concluso che il tasso di *royalties* che si presumeva eccessivo, fosse parte del processo negoziale e non potesse ostacolarlo o pregiudicarlo³⁹⁵.

Per comprendere appieno le ragioni di questa interpretazione, è consigliabile, tuttavia, fare un passo indietro. Il giudice Birss ha sostenuto,

³⁹² Nelle argomentazioni della Corte risulta, infatti, come soltanto l'offerta di tariffe significativamente eccessive possa portare ad una violazione dell'articolo 102. Tale livello, tuttavia, è difficile da raggiungere, infatti, se così non fosse, sarebbe troppo facile per le imprese licenziatarie opporsi alle offerte ricevute in forza di una presunta violazione del diritto antitrust e rifiutarsi di negoziare del tutto. La corte sottolinea poi come tale interpretazione non sia in contrasto con la pronuncia della Corte di giustizia in quanto in *Huawei v ZTE* la condotta che si presumeva abusiva non riguardava la richiesta di tariffe eccessive ma la tutela inibitoria. cfr. *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 765

³⁹³ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 757 “*It was common ground between the economists but I hold as a matter of law that the boundary of what is and is not a FRAND rate is different from the boundary of what is and is not an unfair price contrary to Art 102(a). If the rate imposed is FRAND then it cannot be abusive. But a rate can be higher than the FRAND rate without being abusive too.*”

³⁹⁴ Si veda, sul punto, V. TORTI, *Unwired Planet e la determinazione del prezzo FRAND*, in *Rivista di diritto industriale*, Parte II, 2018

³⁹⁵ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 784 “*I reject the competition law case on unfair pricing. The finding is not that the imposition of a rate three, five or ten times the FRAND rate would be acceptable. Far from it. The flaw in Huawei’s case is these offers were obviously made as a step in negotiation and did not prejudice or disrupt it.*”

infatti, che esiste una sola tariffa o insieme di condizioni che possa qualificarsi come FRAND in ogni singola transazione³⁹⁶. Non c'è dubbio che, da un punto di vista pratico, tale approccio risolva una serie di problemi: eviterà, ad esempio, la difficoltà di dover scegliere tra varie tariffe FRAND quella migliore³⁹⁷. Tuttavia, imporre al titolare di un brevetto *standard essential* di offrire fin dalla prima offerta l'esatto tasso FRAND non sarebbe ragionevole³⁹⁸. Il giudice britannico, dunque, prospettando tale difficoltà, ha concluso che è normale e frequente che il tasso di *royalties* negoziato tra le parti differisca dal preciso valore FRAND, tuttavia, ha aggiunto che tale diversione non costituisce un abuso in quanto le parti sono libere di determinare qualsiasi tasso esse trovino appropriato, purché la concorrenza non ne risenta³⁹⁹. Tuttavia, è opportuno rilevare come l'interpretazione del giudice britannico ometta di analizzare l'origine contrattuale dell'impegno FRAND: se i termini di una licenza potranno essere impugnati esclusivamente nel caso di violazione del diritto antitrust, le obbligazioni contrattuali scaturenti da tale impegno perderanno di significato in quanto, in assenza di una violazione ai sensi dell'articolo 102 TFUE, esse non saranno in sé sufficienti a contestare la validità dei termini della licenza⁴⁰⁰. Nonostante tale obiezione, tuttavia la conclusione della

³⁹⁶ Interessante sottolineare come lo stesso giudice Birss, nella sentenza *Vringo v ZTE*, avesse accettato la possibile coesistenza di una di offerte qualificabili come FRAND. Cfr. *Vringo v ZTE* [2013] EWHC 1591 (Pat) and [2015] EWHC 214 (Pat)

³⁹⁷ Dinamica conosciuta anche come “*Vringo problem*”, cfr. *Unwired Planet v Huawei* paragrafo 158.

³⁹⁸ *Ivi*, paragrafo 159

³⁹⁹ In particolare, il giudice Birss ha sottolineato come, da un punto di vista di diritto antitrust, l'esistenza di una sola tariffa FRAND per ogni brevetto *standard essential* non ponga problemi: l'articolo 102 sarà infatti violato ogni volta in cui la tariffa sia significativamente superiore a quella FRAND. Ciò non comporta, tuttavia, che, data l'esistenza di una sola tariffa FRAND, tutte le licenze finora concesse siano a rischio di essere considerate in violazione dell'articolo 102 in quanto non rispecchianti la tariffa FRAND. Infatti, la Corte sottolinea nuovamente come i confini del diritto antitrust e dell'impegno FRAND non coincidano: una tariffa può essere non FRAND ma non essere contraria al diritto antitrust. Cfr. *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 153

⁴⁰⁰ Nello specifico la Corte ha ritenuto che non c'è motivo di ritenere che, una volta concordati i termini di una licenza, le stesse parti possano impugnarla in forza di una

Corte inglese è in linea con la recente opinione dell'avvocato generale Wahl in un caso di licenza di diritti d'autore. Nel caso *Latvian Collecting Societies*⁴⁰¹, egli ha, infatti, riconosciuto che non è "realistico né consigliabile" attivare la legge antitrust ogniqualvolta vi sia una differenza tra un prezzo FRAND e quello che si presume eccessivo, quando solo le *royalties* che siano estremamente più alte del *benchmark FRAND* sarebbero abusive.

L'interpretazione della Corte britannica risolve, altresì, un altro spinoso quesito: l'impegno FRAND impone alle parti di *offrire* termini di licenza FRAND o di *concedere* licenze FRAND?⁴⁰². Un impegno che richieda di fare esclusivamente proposte FRAND è irrealistico e non desiderabile: infatti, il processo di negoziazione richiede spesso l'accettazione di compromessi da entrambe le parti rispetto alle richieste l'una dell'altra. Se l'impegno FRAND sottoscritto presso le SSOs imponesse che ogni singola offerta debba essere FRAND, ciò porterebbe all'irragionevole risultato di avere tariffe finali inferiori al livello FRAND, dato il naturale processo di negoziazione⁴⁰³. Dunque, l'impegno FRAND è da calcolare rispetto alla

presunta divergenza dalla tariffa FRAND. L'impugnazione sarà legittima solo in presenza di un abuso ai sensi del diritto antitrust. Cfr. *ivi*, paragrafo 155.

⁴⁰¹ Corte di giustizia, sentenza del 14 settembre 2017, causa 177/16 *Latvian Collecting Societies*

⁴⁰² Si veda, sul punto, J. CONTRERAS, *A market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges*, cit., pag. 497, in cui si discute in merito alla differenza tra "*process obligations*", ossia gli obblighi che impongono al titolare di un brevetto di *offrire* condizioni FRAND, di negoziare in buona fede, di non esperire l'azione inibitoria mentre i negoziati sono in corso e le "*content obligations*" che riguardano il contenuto stesso della licenza, come il prezzo, l'inclusione di disposizioni che garantiscono il trasferimento della licenza e così via.

⁴⁰³ Tale approccio è stato criticato in letteratura, in particolare Contreras ritiene che esso sia particolarmente rischioso, infatti, non imporre ai titolari di brevetti SEPs di offrire termini che siano FRAND potrebbe portare a offerte iniziali più alte della tariffa FRAND e concludersi in accordi i cui termini siano anch'essi più alti del livello FRAND in quanto non sempre le negoziazioni portano a dei compromessi da parte del titolare del brevetto essenziale. Cfr. J. CONTRERAS, *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, cit., pag. 3

tariffa finale, non rispetto alle offerte iniziali. In altre parole, l'impegno FRAND “*is an obligation to enter into FRAND licences*”^{404 405 406}.

In conclusione, si può sostenere che la formula di un'unica tariffa FRAND si inserisca perfettamente nello scopo della sentenza di Birss J, vale a dire il tentativo di lasciare i privati liberi di negoziare senza il timore che il diritto della concorrenza venga “attivato” in qualsiasi momento. Se solo una singola tariffa deve essere considerata FRAND, ogni parte sarà libera di offrire quelle che considera essere condizioni FRAND, lasciando che il processo di negoziazione converga sulla tariffa più vicina alla vera linea FRAND. Le parti avranno meno paura di prendere posizione mentre negoziano e, allo stesso tempo, saranno più reticenti nel denunciare violazioni del diritto antitrust, concentrandosi invece sulla fissazione del tasso di *royalties*⁴⁰⁷. Il diritto della concorrenza, ancora una volta, fungerà da cane da guardia, entrando in gioco solo qualora venga rilevato un comportamento abusivo. Tale approccio lascia le parti libere di esprimere le proprie esigenze contrattuali: se ciascuna parte potesse contestare il presunto abuso di posizione dominante non appena l'offerta sembri leggermente superiore - o inferiore – al livello FRAND, rifiutando così di continuare le

⁴⁰⁴ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 159

⁴⁰⁵ Cfr. J. CONTRERAS, *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, cit., 2017, pag. 7 in cui l'autore argomenta come l'esistenza di un'unica *royalty* FRAND possa comportare difficoltà logiche: ad esempio, il margine di errore accettabile quando si manca la tariffa FRAND non è facilmente identificabile, e in realtà, l'unico modo per scoprire se un tasso di *royalties* è eccessivamente superiore al tasso FRAND è quello di rivolgersi ad una Corte.

⁴⁰⁶ Cfr. *Microsoft Corp. v Motorola, Inc.* La Corte ha adottato un approccio alternativo determinando una gamma di offerte FRAND e scegliendo la royalty finale all'interno di tale gamma. Cfr. anche *Archos contro Philips* (2017) C/09/505587 / HA ZA 16-206, il Tribunale olandese ha dichiarato che, dopo Huawei, una licenza FRAND “*has a 'bandwidth'*”.

⁴⁰⁷ Si veda, J. NURTON, *The Unwired Planet Judgment: 7 Key Talking Points*, in *Managing Intellectual Property*, 2017

trattative, il processo di concessione delle licenze verrebbe irragionevolmente rallentato⁴⁰⁸.

2.3.3 Licenze pacchetto o *bundled licences*

Come ultimo punto, la Corte ha verificato se Unwired Planet avesse abusato della propria posizione dominante imponendo l'acquisto congiunto di brevetti *standard essential* e di brevetti convenzionali. Il rischio, in tale pratica, è che il titolare del brevetto riduca la concorrenza nel mercato delle tecnologie *non-standard essential*, utilizzando il potere di mercato che deriva dalla titolarità della tecnologia standardizzata per imporre l'acquisto di licenza anche per i brevetti non connessi allo standard⁴⁰⁹. Il giudice Birss ha tuttavia respinto l'accusa sollevata dal convenuto. Nonostante, infatti, il titolare di un brevetto *standard essential* non possa insistere nel licenziare congiuntamente i brevetti SEP e i brevetti non SEP, la Corte ha ritenuto che la semplice offerta iniziale di condizioni di licenza che includano anche tecnologie non SEP non equivale ad un comportamento anti-concorrenziale. Il semplice fatto che una licenza comprenda entrambe le tecnologie non rende l'offerta non FRAND, in quanto è frequente che le parti di fatto finiscano per concordare una licenza i cui termini comprendano sia i SEP

⁴⁰⁸ Conviene rilevare tuttavia, come i giudici dell'Appello, nonostante abbiamo in linea generale approvato il giudizio del giudice Birss e dismesso le questioni oggetto di ricorso, si sono trovati in disaccordo con la Corte di primo grado sull'esistenza di un'unica tariffa FRAND in ogni data circostanza. La Corte d'Appello ha infatti concluso che FRAND debba essere interpretata come un insieme di valori, data la complessità delle negoziazioni brevettuali. Cfr. *Unwired Planet v Huawei*, [2018] EWCA Civ. 2344. Si veda sul punto *Appeal dismissed in FRAND licensing decision of Unwired Planet v. Huawei*, <http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/171078/appeal-dismissed-in-frand-licensing-decision-of-unwired-planet-v-huawei>

⁴⁰⁹ Sui rischi anti concorrenziali delle licenze pacchetto si veda L. TREVISAN G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, cit. Sulle pratiche leganti più in generale si veda F. GHEZZI E G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, cit. e WISHE D. BAILEY, *Competition law*, cit.

che i non SEP⁴¹⁰. Inoltre, Unwired Planet aveva chiarito fin dalla prima offerta che era disposta a discutere su richiesta qualsiasi accordo diverso, e ha immediatamente eliminato dall'offerta i brevetti non SEP alla richiesta di Huawei⁴¹¹. Il giudice Birss ha così concluso che il comportamento di Unwired Planet non potesse essere considerato una violazione della disciplina antitrust.

2.4 Interpretazione del requisito di non discriminazione dell'impegno FRAND

La Corte britannica ha fatto luce su un ulteriore aspetto dell'impegno FRAND: il requisito di non discriminazione.

In merito a tale concetto vi è un consenso generale tra i commentatori⁴¹² sul fatto che il requisito di non discriminazione richiederebbe ai titolari di brevetti *standard essential* di garantire licenze con condizioni analoghe a licenziatari versanti in analoghe condizioni⁴¹³. Normalmente tale parametro

⁴¹⁰ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 787 “*Having heard the evidence in this case I am in no doubt that a patentee subject to a FRAND undertaking cannot insist on a licence which bundles SEPs and non-SEPs together. But it does not follow from this that it is contrary to competition law to make a first offer which puts SEPs and non-SEPs together. There is clear evidence that in some cases the parties agree to a licence which includes both SEPs and nonSEPs together. The mere fact a licence includes both does not take it out of FRAND nor does it indicate that a patentee has used the market power given by the SEPs to secure a licence under the non-SEPs. Everything will depend on the circumstances*”

⁴¹¹ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 788 “*Unwired Planet’s main submission is that in making the 2014 offer they made it clear that they were willing to discuss alternatives such as separating SEPs from non-SEPs*”

⁴¹² Si vedano, per tutti, R. GILBERT, *Deal or No Deal? Licensing Negotiations in Standard-Setting Organizations*, in *Antitrust L.J.*, 2011 e CARLTON D. E SHAMPINE A., *An Economic Interpretation of FRAND*, in *J. Competition L. & Econ* 2013

⁴¹³ Cfr. R. GILBERT, *Deal or No Deal? Licensing Negotiations in Standard-Setting Organizations*, in *77 Antitrust L.J.*, 2011, pag. 858 che discute l'importanza dell'obbligo di non discriminazione rispetto a quello del “*fair and reasonable*”. Tale requisito è considerato essere per sua natura ambiguo, mentre il “*non discrimination*” potrebbe fornire un ombrello per gli attuatori che negoziano la licenza anche dopo che le imprese e i consumatori hanno investito nel settore; D. W. CARLTON A. L. SHAMPINE, *An Economic Interpretation of FRAND*, in *9 J. Competition L. & Econ*, 2013, pag. 545 che sostiene che l'obbligo di non discriminazione dovrebbe svolgere un ruolo maggiore nella definizione dell'impegno

veniva calcolato sulla dimensione delle imprese coinvolte: gli operatori con dimensioni maggiori erano considerati in grado di sostenere un tasso di *royalties* più elevato⁴¹⁴.

In tale quadro, il giudice ha definito il proprio approccio, chiarendo che le imprese richiedenti la stessa licenza dovrebbero essere soggette alle stesse condizioni di licenza – basate sul valore del brevetto – indipendentemente dalla dimensione dell'impresa stessa⁴¹⁵. In sostanza, ad imprese di dimensioni diverse verrà concessa la stessa licenza se la tecnologia in oggetto avrà lo stesso valore. Facendo seguito a questa considerazione, la Corte richiama il caso in cui un'impresa constati che il licenziante ha concesso una licenza più favorevole ad un licenziatario in condizioni analoghe alle proprie. Ebbene, la prima impresa non potrà contestare la validità della licenza a meno che la differenza nei tassi di *royalties* non sia in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale⁴¹⁶. La Corte ha adottato, dunque, un approccio di cosiddetto “*general non discrimination*”, rifiutando di identificare l'esistenza di un “*hard edged prong of FRAND*” ossia di un contenuto minimo dell'impegno FRAND che comprenderebbe l'obbligo di garantire licenze eguali ad operatori eguali, che sembrerebbe essere rilevante solo in presenza di una violazione del diritto antitrust. Ricostruzione, questa, che sembra trovare le proprie fondamenta nel diritto della concorrenza, senza tenere in debita considerazione la natura

FRAND. Nel contesto delle SSOs, la non discriminazione significherebbe che agli attuatori che si trovano in una posizione simile sarà concessa la stessa percentuale di *royalties*.

⁴¹⁴ Tuttavia, nel caso di diritti di proprietà intellettuale può risultare più difficile accertare il carattere non discriminatorio di una tariffa alla luce delle diverse modalità di pagamento che possono essere impiegate: ad esempio, un sistema di licenza incrociate, una percentuale sul prezzo del prodotto, una *lump sum* e così via. Cfr. V. TORTI, *Unwired Planet e la determinazione del prezzo FRAND*, cit., pag. 219 ss.

⁴¹⁵ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 177, “[...] *This rate is non-discriminatory because it is a measure of the intrinsic value of the portfolio being licensed but it does not depend on the licensee*”

⁴¹⁶ *Ivi*, paragrafo 501. La Corte ha ritenuto che il margine di differenze nelle licenze offerte a Huawei e Samsung non fosse tale da falsare la concorrenza tra le imprese.

contrattuale dell'impegno sottoscritto presso la SSO⁴¹⁷. Il giudice Birss pare, infatti, più preoccupato di garantire che la concorrenza non sia falsata che di considerare l'impegno contrattuale assunto dalle SSOs.

Una tale interpretazione, tuttavia, non è giustificabile in un'ottica di diritto contrattuale. Tralasciando per un momento la violazione dell'articolo 102 TFUE e la distorsione della concorrenza, pare chiaro che imporre tariffe diverse per la medesima licenza contrasta con l'impegno FRAND assunto presso la SSO, che comprende l'obbligo di evitare condotte discriminatorie⁴¹⁸. Tale impegno, in particolare, prescinde da una violazione del diritto antitrust e da una distorsione della concorrenza. Utile menzionare poi, una recente sentenza nord americana sul punto. Nel caso *TCL v Ericsson*⁴¹⁹, Ericsson, forse influenzato da *Unwired Planet v Huawei*, ha sostenuto che, per violare l'impegno FRAND, la discriminazione dovesse essere tale da compromettere lo sviluppo dello standard. Il giudice Selna, tuttavia, non ha accolto con favore tale interpretazione e ha confermato che sarebbe sufficiente la lesione di una singola impresa per costatare la violazione dell'impegno. In tal modo, dunque, ha rifiutato di fondare il requisito di non discriminazione su principi di natura concorrenziale⁴²⁰.

⁴¹⁷ J. CONTRERAS, *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, cit., pag. 5 ss.

⁴¹⁸ In merito al valore dell'impegno sottoscritto presso l'ETSI, il giudice Birss ha concluso che esso imponga di identificare un tasso di *royalties* da applicare a tutti i licenziatari per lo stesso brevetto. cfr. *Unwired Planet v Huawei* paragrafo 503

⁴¹⁹ *TCL Communications v. Ericsson*, Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law (C.D. Cal., Dec. 21, 2017, SACV 14-341 JVS (DFMx) and CV 15-2370 JVS (DFMx))

⁴²⁰ See J. CONTRERAS, *The Global Standard Wars: Patent and Competition Disputes in North America, Europe and Asia*, [2018] Keio University Journal of Law, Politics and Sociology, Forthcoming

2.5 Concessione di licenze globali: un invito al forum shopping?

La Corte ha poi affrontato il delicato tema della dimensione geografica della licenza, da valutare anch'essa alla luce di un giudizio di ragionevolezza. In altre parole, il giudice Birss si è chiesto se la licenza avente ad oggetto una tecnologia brevettata nel Regno Unito possa essere fatta valere anche in giurisdizioni differenti, o se invece vadano negoziate licenze diverse per ogni ordinamento in cui l'impresa sia titolare del medesimo brevetto.

È utile, tuttavia, fornire un breve *background* fattuale. Tale problematica si è posta a seguito dell'offerta, da parte di Unwired Planet, di una licenza su scala globale, offerta mai accettata da Huawei, che si è più volte dichiarato disposto ad accettare solo i termini di una licenza territorialmente limitata al Regno Unito. Al riguardo, Huawei aveva ritenuto la richiesta di Unwired Planet irragionevole, configurandovi una pratica abusiva ai sensi dell'articolo 102 TFUE⁴²¹ ⁴²².

La Corte ha, dapprima, rilevato come sia Unwired Planet che Huawei possedessero caratteri di sovra-nazionalità, essendo attive in oltre 51 paesi con brevetti ottenuti in 42 giurisdizioni diverse. In virtù di tali caratteristiche, il giudice inglese ha, poi, affermato che un licenziante e un licenziatario che agiscano con criteri di ragionevolezza avrebbero concordato una licenza con efficacia globale: concedere una licenza nazione per nazione sarebbe, infatti, altamente inefficiente⁴²³. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la richiesta di Unwired Planet fosse ragionevole e non ha accolto la tesi della convenuta secondo cui tale richiesta equivalesse a pratica abusiva. La Corte ha perciò chiarito, avvalorando un'interpretazione

⁴²¹ Nello specifico una violazione dell'articolo 102, lettera d, che vieta di "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"

⁴²² *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 524

⁴²³ *Unwired Planet v Huawei*, paragrafo 543

già sostenuta dai tribunali tedeschi⁴²⁴, che le condizioni di licenza FRAND, per imprese che operino su un mercato internazionale, devono necessariamente includere i termini di una licenza di portata globale e non limitata ad una singola giurisdizione⁴²⁵. Un tale approccio comporta che, una volta stabiliti i termini di una licenza da una determinata Corte, non vi sia più la necessità di stipulare ulteriori accordi di licenza: pertanto eventuali procedimenti pendenti in giurisdizioni differenti potranno essere risolti alla luce della licenza conclusa in un ordinamento diverso⁴²⁶.

Le implicazioni di tali conclusioni sono significative: è probabile, infatti, che questa prospettiva determini un grande cambiamento nell'atteggiamento di contenzioso sui brevetti, che è oggi quello di adire tribunali diversi⁴²⁷. A ben vedere si potrebbe assistere ad una sorta di competizione in cui le parti tentano di battersi sul tempo per adire il tribunale che garantisca loro condizioni contrattuali più favorevoli. In altre parole, se un'autorità

⁴²⁴ Lo stesso risultato è stato raggiunto in un caso tedesco, *Saint Lawrence Communications v. Vodafone*, in cui Vodafone aveva cercato di offrire una licenza globale che era stata respinta dal licenziatario. Cfr. Tribunale Distrettuale di Dusseldorf casi 4a O 73/14, 4a O 126/14, 2016. Si veda anche COLANGELO G. E TORTI V., *Filling Huawei's Gaps: the Recent German Case Law on Standard Essential Patents*, in *European Competition Law Review*, 2017

⁴²⁵ È interessante notare, tuttavia, come tale approccio rispecchi chiaramente la natura contrattuale dell'impegno FRAND: è una questione di diritto contrattuale di base, infatti, che il contenuto di un contratto a favore di terzo sia stabilito dalle parti contraenti. L'ampiezza dei diritti da concedere ai terzi attuatori dello standard, dunque, deriva dallo scambio tra l'SSO e il titolare del brevetto *standard essential*. L'operatore che intenda utilizzare la tecnologia standard non potrà, quindi, rivendicare diritti che il titolare del brevetto non avrebbe mai concordato con l'SSO di concedere. Nel caso in cui l'impegno FRAND sollevi disaccordi circa i diritti da concedere agli esecutori, le Corti interpreteranno il contratto per risolvere il disaccordo. In tal modo, la Corte respingerà qualsiasi interpretazione del contratto che possa produrre risultati commercialmente irragionevoli. Si potrebbe legittimamente sostenere che insistere su una licenza limitata del Regno Unito equivalga a una richiesta in contrasto con un'interpretazione commercialmente ragionevole del contratto stipulato tra Unwired Planet e ETSI.

⁴²⁶ Si veda, R. JACOB R. e A. MILNER, *Lessons from Huawei v. ZTE*, in *Italian Antitrust Review*, 2017, pag. 10 ss.

⁴²⁷ La cosiddetta "Great Smartphone War" tra Apple e Samsung è solo un esempio di come il contenzioso brevettuale sia oggi una questione globale, con azioni legali intraprese in diverse giurisdizioni allo stesso tempo. Sul tema si veda C. DUHIGG e S. LOHR, *The patent, Used as a sword*, *The New York Times*, 2012; J. LEWIS e R. MOTT, *The sky is not falling: navigating the smartphone patent thicket*, *WIPO Magazine*, 2013; K. EICHENWALD, *The great smartphone war: Apple vs Samsung*, *Vanity Fair*, 2014

giudiziaria può stabilire i termini di una licenza con effetti su scala globale, la tendenza di una certa Corte a favorire l'una o l'altra parte condurrà ad una sorta di "corsa verso il basso" - o verso l'alto – a seconda che si consideri il punto di vista del licenziante o del licenziatario. Infatti, i titolari di brevetti *standard essential* saranno incentivati ad adire quei tribunali che si riveleranno più propensi a garantire *royalties* consistenti, così come la tendenza a fissare tassi bassi attrarrà i licenziatari⁴²⁸. Tale approccio, potrebbe, dunque, dare origine ad un fenomeno di forum shopping.

Si riscontrano, tuttavia, ulteriori problematiche a cui questo approccio sembra dare spazio. Se è certamente vero che la determinazione di una licenza globale elimina il rischio, per le parti, di dover adire i tribunali delle varie giurisdizioni per la determinazione delle *royalties*, con conseguenti risparmi in termini di tempo e di costi, è altrettanto vero che le questioni inerenti alla validità e alla contraffazione di un brevetto rimangono questioni nazionali e, dunque, la risposta potrebbe variare da ordinamento ad ordinamento. Tale circostanza verrebbe limitata a seguito di un accordo globale, a discapito della certezza del diritto⁴²⁹.

Nondimeno, la determinazione di un accordo globale di licenza da parte di una corte non impedisce il sorgere di contrasti circa l'efficacia extraterritoriale della sentenza stessa. Nello specifico, il rischio è che non tutti i tribunali eseguano un'analisi dettagliata dei termini di licenza FRAND come quella eseguita dalla Corte inglese. L'efficacia della sentenza potrebbe, dunque, essere messa in discussione in forza di una valutazione approssimativa del valore della licenza in una determinata giurisdizione. Sul punto è intervenuta la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto

⁴²⁸ Cfr. J. CONTRERAS, *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, cit., pag. 11. Si veda anche K. WONG-ERVIN, B. H. KOBAYASHI, D. H. GINSBURG, J. D. WRIGH, *Extra-jurisdictional remedies involving patent rights*, in *Competition Policy International*, 2016

⁴²⁹ Si veda, sul punto. V. TORTI, *Unwired Planet e la determinazione del prezzo FRAND*, cit., pag. 221 ss.

occidentale di Washington, che nella sua decisione *Microsoft v Motorola*⁴³⁰, sembra intenzionata a garantire un'efficacia extraterritoriale alla propria decisione. La Corte ha vietato, infatti, a Motorola di esperire un'azione inibitoria in Germania, in pendenza della controversia riguardante la conformità di Motorola ai suoi impegni FRAND presso di sé⁴³¹.

Nonostante l'impatto di tali cambiamenti sia difficile da prevedere, è possibile ipotizzarne alcune conseguenze. Da un lato, infatti, l'emergere di un fenomeno di competizione tra imprese per la scelta del tribunale da adire potrebbe portare ad un abbassamento della qualità delle valutazioni in merito agli standard, ad una concorrenza sleale e a comportamenti strategici, con esiti imprevedibili per il mercato; dall'altra parte, tuttavia, un sistema di contenzioso così instabile potrebbe far sì che le parti evitino i contenziosi e si accordi in via stragiudiziale. Tuttavia, è altrettanto vero che la determinazione di licenze globali evita il riprodursi di contenziosi identici in giurisdizioni diverse, con un significativo risparmio. Ciò che potrebbe essere perso in termini di equità e giustizia, dunque, potrebbe essere guadagnato in termini di efficienza e risparmio⁴³².

⁴³⁰ *Microsoft V Motorola*, 696 F.3d 872, 881 (9th Cir. 2012)

⁴³¹ Cfr. J. CONTRERAS E M. A. EIXENBERGER, *The Anti-Suit Injunction - A Transnational Remedy for Multi-Jurisdictional SEP Litigation*, Cambridge Handbook of Technical Standardization Law - Patent, Antitrust and Competition Law, 2017.

⁴³² Sul punto si veda, P. TREACY E M. HUNT, *Litigating a 'FRAND' Patent Licence: the Unwired Planet v Huawei Judgment*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2018; J. CONTRERAS, *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, in *The Antitrust Source* 2017; S. LAWRENCE E H. HOPSON, *More Certainty for FRAND Licensing? The English High Court's Judgment in Unwired Planet v. Huawei*, in *The Licensing Journal*, 2017.

* * *

La sentenza dell'Alta Corte di giustizia inglese ha contribuito in modo innovativo al dibattito (non solo giurisprudenziale) circa i confini dell'impegno FRAND, dibattito che, come si è detto, è stato, negli anni, al centro di varie elaborazioni sia comunitarie che nord americane. Tali elaborazioni hanno prodotto una pluralità di impostazioni in merito alla natura degli impegni FRAND, al ruolo del diritto antitrust, ai criteri per definire il contenuto dell'impegno FRAND e ai rimedi attivabili in caso di violazione dell'impegno stesso.

L'approccio della Corte britannica è, sotto molti punti di vista, innovativo, poiché prende le distanze da molte elaborazioni prodotte in passato sul punto. In particolare, assume rilievo l'elaborazione circa il rapporto tra diritto antitrust e diritto dei contratti: le due discipline si offrono entrambe come strumenti dei quali il licenziatario può avvalersi, sebbene si fondino su basi giuridiche differenti. Nello specifico, la presenza di due diverse categorie giuridiche sulle quali costruire l'obbligo FRAND ha permesso al giudice inglese di determinare un'area, all'interno dei negoziati di licenza, nella quale, se non si riscontra un'alterazione della concorrenza, il diritto antitrust non potrà intervenire, nonostante la deviazione dalla tariffa FRAND. In altri termini, il giudice Birss ha individuato una soglia oltre la quale entra in gioco la disciplina sulla concorrenza⁴³³. Tale approccio ha il vantaggio di lasciare alle parti un significativo margine di negoziazione, consentendo loro di offrire termini iniziali superiori (o inferiori) al livello FRAND, e quindi di convergere verso un accordo FRAND. L'assunto poi, che esista una sola tariffa FRAND per un accordo di licenza, risulta particolarmente innovativo in quanto non riscontra precedenti, né nella

giurisprudenza della Corte di giustizia europea, né in quella delle corti statunitensi. Al pari, colpisce l'interpretazione data dal giudice Birss al concetto di “non discriminatorietà” dell'impegno FRAND. Se poi aggiungiamo la conclusione che in un contesto di imprese attive su un mercato internazionale la licenza FRAND è necessariamente una licenza dalla portata globale, ci si può chiedere se non sia il titolare del brevetto a trarre i maggiori vantaggi da tale pronuncia⁴³⁴.

L'importanza della decisione dell'Alta Corte inglese è stata confermata, recentemente, dalla Corte d'Appello inglese⁴³⁵. I giudici di secondo grado, hanno, infatti rigettato *in toto* le richieste avanzate da Huawei, confermando le elaborazioni del giudice di primo grado⁴³⁶.

Vale la pena ricordare, inoltre, che la Commissione ha recentemente avviato una consultazione sull'esecutività dei brevetti *standard essential* allo scopo di creare un mercato uniforme per le tecnologie standardizzate⁴³⁷. La Commissione è consapevole del fatto che la competitività dell'Unione dipenda anche dalla sua capacità di generare innovazione tecnologica. Inoltre, per promuovere la crescita e l'affermazione del 5G e dell'*Internet of Things* (IoT), la concessione in licenza di brevetti *standard essential* deve essere efficace e prevedibile⁴³⁸. L'incertezza in merito al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e contenziosi lunghi e costosi dissuaderanno le

⁴³³ Cfr. P. PICHT, *Unwired Planet v Huawei: A Seminal SEP/FRAND decision from the UK*, cit., pag. 877

⁴³⁴ Cfr. V. TORTI, *Unwired Planet e la determinazione del prezzo FRAND*, cit., pag. 224

⁴³⁵ *Unwired Planet v Huawei*, [2018] EWCA Civ. 2344, pubblicata il 23 ottobre 2018

⁴³⁶ Sul punto si veda P. WINGROVE, *SEPs appeal: Unwired Planet ruling helps telecoms and automotive companies*, in *Managing Intellectual Property*, 27 novembre 2018. Nell'articolo sono raccolti i commenti di diversi esperti del settore in merito all'esito del giudizio di secondo grado. In particolare, viene sottolineato come la decisione contribuisca a rendere il Regno Unito un foro particolarmente attraente per i titolari di brevetti essenziali e come essa agisca “*as a massive time and money saver*” per le imprese del settore delle telecomunicazioni.

⁴³⁷ COMMISSIONE, *Standard Essential Patents for a European digitalised economy*, Ares (2017) 190693

⁴³⁸ Sul tema si vedano gli atti del convegno *Internet of Things (IoT) e Tutela della Proprietà Industriale*, Modena, 20 novembre 2018

imprese dall'investire nel mercato della standardizzazione: è pertanto determinante che l'Unione garantisca il ruolo da protagonista di quest'ultima, in quanto ha il potenziale per stimolare l'innovazione e lo sviluppo a lungo termine.

In conclusione, a ben vedere si può affermare che la Corte britannica ha fornito molteplici spunti su cui lavorare. L'approccio del giudice Birss sembra essere in netto contrasto con il passato e per questo stimolerà ulteriormente il già acceso dibattito che accompagna il tema di brevetti *standard essential*.

CONCLUSIONI

L'accresciuta attenzione che i brevetti *standard essential* hanno ottenuto negli ultimi anni è, per molti versi, comprensibile: gli standard di compatibilità o di interoperabilità sono sempre più importanti e altamente vantaggiosi per l'economia moderna: tuttavia, i profitti in gioco per le imprese comportano anche un elevato rischio di risvolti anticoncorrenziali. L'importanza crescente assunta dalla standardizzazione porta con sé anche l'esigenza, sempre più evidente, di provvedere ad una precisa regolamentazione del rapporto tra antitrust e discipline privatistiche (nella forma sia dell'istituto brevettuale, sia di quello contrattuale). Il rischio è, infatti, quello che la legge e l'applicazione della normativa antitrust portino ad un rallentamento (certamente non desiderabile) della commercializzazione di nuove tecnologie, e in ultima analisi, ritardino l'innovazione, effetto che pare essere esattamente il contrario dell'intento sia delle leggi sulla proprietà intellettuale che di quelle antitrust. In tale prospettiva, la decisione della High Court of Justice inglese si è dimostrata foriera di importanti spunti interpretativi. La Corte ha provveduto, infatti, ad indirizzare gli attori del mercato *standard essential*, fornendo loro le linee guida per una corretta ed efficiente negoziazione. Nel tentativo di fornire agli operatori del mercato SEP la certezza necessaria ad incentivarli a continuare a giocare, la Corte ha - per la prima volta - stabilito i termini per una licenza globale: data la natura sovranazionale della maggior parte delle imprese tecnologiche attive sul mercato, tali risultati saranno accolti positivamente. La natura globale di una licenza FRAND potrebbe concretamente ridurre i costi del contenzioso ed evitare sentenze contraddittorie. In conclusione, la decisione della Corte del Regno Unito segna un importante precedente nel contesto dei brevetti *standard essential*. Resta da vedere, adesso, se tale interpretazione si rivelerà la più adatta per

gestire le trattative SEP. Probabilmente, dunque, questa non è la fine della saga, tuttavia, data la portata di *Unwired Planet v Huawei*, è bene tenere sotto controllo i futuri contenziosi SEP.

BIBLIOGRAFIA

ABRIANI N., COTTINO G., RICOLFI M., *Diritto industriale*, in Trattato di Diritto Commerciale, Cottino G. (diretto da), Volume II, Padova, Cedam, 2001

AMATO G., *Il potere e l'antitrust*, Bologna, Società Editrice il Mulino, 1998

ANDERMAN S., *EC Competition Law and Intellectual Property Rights. The Regulation of Innovation*, Oxford, Clarendon Press Oxford, 1988

ANDERMAN S., SCHMIDT H., *EU competition law and intellectual property rights. The regulation of innovation*, 2 ed., Oxford, Oxford University Press, 2011

ANDERMAN S., KALLAUGHER J., *Technology Transfer and the new EU Competition Rules*, Oxford, Oxford University Press, 2009

AREZZO E., *Is Dominance the Missing Piece of the Huawei Puzzle?*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017

ARROW K., *Economic welfare and the allocation of resources for invention*, in *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, 1962

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1960

AUTERI P., FLORIDIA G. e ALTRI, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e Concorrenza*, 5^a ed. Torino, G. Giappichelli Editore, 2016

BARON J., MENIERE Y., POHLMANN T., *Standards, consortia, and innovation*, in *International Journal of Industrial Organization*, 2014

BATISTA P., MAZUTTI G., *Comment on Huawei Technologies (C170/13): Standard-Essential Patents and Competition Law - How Far Does the CJEU Decision go?*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016

BENTIVOGLI C., TRENTO S., *Economia e Politica della Concorrenza. Antitrust e Regolamentazione*, 2^a ed., Roma, Carocci Editore, 2005

BERNINI G., *Un secolo di filosofia antitrust*, CLUEB, Bologna, 1991

BERTANI M., *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004, Giuffrè editore

BERTI I., BIANCARDI A., *Essential facility e disciplina della concorrenza: osservazioni e note critiche*, in *Concorrenza e Mercato*, 1996

BESEN S. M., FARRELL J., *Choosing How to Compete: Strategies and Tactics in Standardization*, in *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 8, N. 2, 1994

BIDDLE B. e ALTRI, *The Expanding Role and Importance of Standards in the Information and Communications Technology Industry*, in *Jurimetrics*, Vol 177, 2012

BIDDLE B., WHITE A., WOODS S., *How Many Standards in a Laptop? (And Other Empirical Questions)* in *ITU-T Kaleidoscope: Beyond the Internet?-Innovations for Future Networks and Services*, 2010

BUCCIROSSI P. (a cura di), *Handbook of Antitrust Economics*, MIT Press, 2014

CAIAZZO R., *Antitrust. Profili giuridici*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2007

CALDERINI M., GIANACCARDI A., GRANIERI M., *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, 2009

CALDERINI M., GIANNACCARI A., GRANIERI M., *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il Mulino, 2005

CARLTON D., SHAMPINE A., *An Economic Interpretation of FRAND*, in *J. Competition L. & Econ*, 2013

CARLTON D., SHAMPINE A., *Patent Litigation, Standard-Setting Organizations, Antitrust and FRAND*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2014

CARY G. WORK-DEMBOWSKI, HAYES L. P., *Antitrust Implications of Abuse of Standard-Setting*, in *Geo. Mason L. Rev.*, 2008

CASANO G., CATRICALÀ A. (diretto da), *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, Torino, UTET, 2018

CASTALDO A., CERNUTO F., *Essential Facility Doctrine: tra evoluzione e nuovi orizzonti*, Napoli, Jovene editore, 2013

CERULLI IRELLI V., *Litigating Standard Essential Patents After Huawei /ZTE*, Young EPLAW Congress, 2016

CHALMERS D., DAVIES G., MONTI G., *European Union Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014

CHAPPATE P., *FRAND commitment – The Case for Antitrust Intervention*, in *European Competition Journal*, 2009

CHIAO B., LERNER J., TIROLE J., *The Rules of Standard-Setting Organizations: An Empirical Analysis*, in *The RAND Journal of Economics*, Vol. 38, No. 4, 2007

CHIAO B., LERNER J., TIROLE J., *The rules of standard setting organizations: an empirical analysis*, in *RAND Journal of economics*, 2007, Vol. 38

CLARK J. M., *Toward a concept of workable competition*, in *The American Economic Review*, 1940.

COLANGELO G., *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, Milano, Giuffrè Editore, 2016

COLANGELO G., *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, in A. Frignani, R. Pardolesi (a cura di), *La concorrenza*, Torino, Giappichelli editore, 2006

COLANGELO G., TORTI V., *Filling Huawei 's Gaps: the Recent German Case Law on Standard Essential Patents*, in *European Competition Law Review*, 2017

COLANGELO G., *Il caso IMS*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2, 2004

CONTRERAS J., *A market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges*, in *Utah L. Rev*, 2015

CONTRERAS J., *A brief history of FRAND: Analysing Current Debates in Standard Setting and Antitrust through an Historical Lens*, in *Antitrust Law Journal*, 2015

CONTRERAS J., *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, in *The Antitrust Source*, 2017

CONTRERAS J., EIXENBERGER M., *The Anti-Suit Injunction - A Transnational Remedy for Multi-Jurisdictional SEP Litigation*, Cambridge Handbook of Technical Standardization Law - Patent, Antitrust and Competition Law, 2017

CONTRERAS J., *The Global Standard Wars: Patent and Competition Disputes in North America, Europe and Asia*, in *Keio University Journal of Law, Politics and Sociology*, 2018

CONTRERAS J., UPDEGROVE A., *A Practical Guide to Patent Policies of Standards Development Organizations*, in *Standards Engineering*, vol. 67, n. 6, 2015

D'AGATA A., *Mercati contendibili e comportamenti strategici: una analisi introduttiva*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali*, 1991

DASGUPTA P., STIGLITZ J., *Industrial Structure and the Nature of Innovative Activity*, in *The Economic Journal*, Vol. 90, N. 358

DELACEY B., HERMAN K., KIRON D., LERNER J., *Strategic Behavior in Standard-Setting Organizations*, Harvard University, 2006

DENOZZA F., *Antitrust. Leggi monopolistiche e tutela dei consumatori nella CEE e negli USA*, Bologna, Società Editrice il Mulino, 1988

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

DERINGER A., *Esclusive territoriali nel diritto della concorrenza*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1965

DUHIGG C., LOHR S., *The patent, Used as a sword*, The New York Times, 2012

DURANTE D., MOGLIA G., NICITA A., *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust*, in *Mercato concorrenza regole*, 2001

EICHENWALD K., *The great smartphone war: Apple vs Samsung*, Vanity Fair, 2014

EZRACHI A., *Research Handbook on International Competition Law*, Edward Elgar Publishing Incorporated, 2013

FABRIZI E., *I rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in Pace (a cura di), *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Napoli, 2013

FALCE V., *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, Giuffrè editore, 2008

FARRELL J., KATZ M., *The Economics of Welfare Standards in Antitrust*, in *Comp. Policy Intern.* 2006

FARRELL J., KATZ M., *The Effects of Antitrust and Intellectual Property Law on Compatibility and Innovation*, in *Antitrust Bull.*, 1998

FARRELL J., SALONER G., *Coordination Through Committees and Markets*, in *Rand Journal of Economics*, Vol. 19, N. 2, 1988

FARRELL J. e ALTRI, *Standard Setting, Patents, and Hold-up*, in *Antitrust Law Journal*, 2007

FISHER M., *Classical economics and the philosophy of the patent system*, in *Intellectual Property Quarterly*, 2005

FISHER T., HENKEL J., *Patent Trolls on Markets for Technology – An Empirical Analysis of NPEs' Patent Acquisition*, in *Research Policy*, 2012

FRIEDMAN T. L., *Il mondo è piatto. Breve storia del ventunesimo secolo*, Milano, Mondadori, 2005

FRIGNANI A., BARIATTI S. (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia diretto da Francesco Galgano, Vol. 64, Padova, Cedam, 2012

FRIGNANI A., PARDOLESI R. (a cura di), *La concorrenza*, in Trattato di Diritto Privato dell'Unione Europea diretto da G. Ajani e G. Benacchio, Torino, 2006, G. Giappichelli Editore

GIANNACCARI A., *Standard e protocolli: al crocevia tra definizione e monopolizzazione del mercato*, in *Mercato Concorrenza Regole*, n.1, 2004

GIANNACCARI A., *Il caso Microsoft (europeo)*, in *Mercato Concorrenza Regole*, II, 2004

GENSCHEL P., WERLE R., *From national Hierarchies to International Standardization: Modal Changes in the Governance of Telecommunications*, in *Journal of Public Policy*, 1993

GERADIN D., *The meaning of 'Fair and Reasonable' in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, in *Geo. Mason L. Rev*, 2014

GERADIN D., RATO M., *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent-Hold Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, in *European Competition Journal*, 2007

GERADIN D. RATO M., *Frاند commitments and EC competition law: a reply to Philippe Chappate*, in *European Competition Journal*, 2010

GHIDINI G., *Il regime comunitario delle esclusive di vendita: anti-trust per oligopolisti?* in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1973

GHIDINI G., *Intellectual Property and Competition Law. The Innovation Nexus*, 2006, Edward Elgar Publishing Limited

GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2^a ed., Milano, Giuffrè Editore, 2008

GHIDINI G., TRABUCCO G., *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017

GHIDINI G., *Lezioni di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2014

GHEZZI F., OLIVIERI G., *Diritto antitrust*, Torino, G. Giappichelli, 2013

GIBSON C., *Globalization and the Technology Standards Game: Balancing Concerns of Protectionism and Intellectual Property in International Standards*, in *Berkeley Tech. L.J.*, 2007

GILBERT R., *Deal or No Deal? Licensing Negotiations in Standard-Setting Organizations*, in *Antitrust L.J.*, 2011

GHIDINI G., *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2005

GRANIERI M., *La proprietà intellettuale nell'industria delle ICT*, in M. Calderini, A. Gianaccardi, M. Granieri, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, 2009

GRANIERI M., *I diritti di proprietà intellettuale*, in A. Frignani S. Bariatti (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, Padova, Cedam, 2012

GRANIERI M., *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Rivista Diritto Industriale*, 2004

GOVAERE I., *The use and abuse of intellectual property rights in E.C. Law*, Sweet & Maxwell, 1996

GUIZZI G., *Il Mercato Concorrenziale: Problemi e Conflitti. Saggi di diritto antitrust*, Milano, Giuffrè, 2010

GUGLIELMETTI G., “*Essential facilities*”, *rifiuto di accesso e abuso di posizione dominante: prime decisioni dell’Autorità garante e prospettive*, in *Concorrenza e mercato*, 1996

GUGLIELMETTI G., *In tema di abuso di posizione dominante nel mercato dei quotidiani*, in *AIDA*, 1999

HARZ M. H., *Dominance and Duty in the European Union: A Look Through Microsoft Windows at the Essential Facilities Doctrine*, in *Emory International Law Review*, 1997

HENNINGSSON K., *Injunctions for Standard-Essential Patents under FRAND Commitment: a Balanced, Royalty-Oriented Approach*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016

HOVENKAMP H., *Competition in Information Technologies: Standards-Essential Patents, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding*, in *Penn Law: Legal Scholarship Repository*, 2012

ITALIANER A., *Shaken, not stirred. Competition law enforcement and standard essential patents*, EU Commission, 2015

JACOB R. E MILNER A., *Lessons from Huawei v. ZTE*, in *Italian Antitrust Review*, 2017

JAIN D., *Substantial determination of FRAND Licence Terms and Competition Issues by UK High Court*, in *Jindal Global Law Review*, 2017

JAKOBS M., HÜBENER F., *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, 2016

JONES A., *Standard Essential Patents: FRAND Commitment, Injunctions and the Smartphone Wars*, in *European Competition Journal*, 2014

KANG B., BEKKERS R., *Just-in-Time Patents and the Development of Standards*, in *Research Policy*, 2015

KATTAN J., C. WOOD, *Standard-Essential Patents and the Problem of Hold-Up*, 2013

KATZ M., SHAPIRO C., *Systems competition and network effects*, in *Journal of economic perspective*, 1994

KESAN J. P., HAYES C.M., *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and licensing commitments*, in *Indiana Law Journal*, 2014

KORAH V., *The interface between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, in *Antitrust Law Journal*, Vol. 69, N. 3, 2002

LAYNE-FERRAR A., *Moving past the SEP RAND obsession: some thoughts on the economic implications of unilateral commitments and the complexities of patent licensing*, in *George Mason Law Review*, Vol. 21, 2014

LAWRANCE S., HOPSON H., *More Certainty for FRAND Licensing? The English High Court's Judgment in Unwired Planet v. Huawei*, in *The Licensing Journal*, 2017

LAWRANCE S., BROOKS F., *Unwired Planet v Huawei: The First UK FRAND Determination*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2017

LEMLEY M. A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations* in *California Law Review*, Vol. 90, 2002

LEMLEY M. A., *Antitrust and the Internet Standardization Problem*, in *Conn. L. Review*, 1996

LEMLEY M. A., *Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, in *Boston College Law*, vol. 48, 2007

LEMLEY M. A., SHAPIRO C., *Patent Hold up and Royalty Stacking*, in *Texas Law Review*, 2007

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

LEMLEY M. A., SHAPIRO C., *Probabilistic Patents*, in Stanford Law School John M. Olin Program in Law and economics Working Paper No. 288, 2004

LEMLEY M. A., MCGOWAN D., *Legal implications of network economic effects*, in *California Law Review*, 1998

LERNER J., TIROLE J., *Standard-essential Patents*, Working Paper no. 19664, *National Bureau of Economic Research*, Cambridge, 2013

LERNER J., TIROLE J., *Efficient Patent Pools*, in *American Economics Review*, vol. 94, 2004

LERNER J., *Patenting in the shadow of competitors*, in *Journal of law and economics*, 1995

LEWIS J., MOTT R., *The sky is not falling: navigatin the smartphone patent thicket*, WIPO Magazine, 2013

LIANOS I., KORAH V., *Competition Law: Analysis, Cases and Materials*, 4 ed., Hart Publishing, 2018

LIEBOWITZ S. J., MARGOLIS S.E., *The fable of the keys*, in *Journal of Law & Economics*, 1990

LIBERTINI M., *Brevi Riflessioni sulla Sentenza Huawei: Verso una Regolazione delle Licenze FRAND di “Standard Essential Patents”*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale 2017*

LIBICKI M. e ALTRI, *Scaffolding the new web: standards and standards policy for the digital economy*, Science and technology policy institute RAND, 2000

LIBONATI B., *L'impresa e le società. Lezioni di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè, 2004

LIEBOWITZ S. J., MARGOLIS S.E., *The fable of the keys*, in *Journal of Law & Economics*, 1990

LIPSKY A. B., SIDAK J. G., *Essential Facilities*, in *Stanford Law Review*, 1999

LO BUE M., *Patent Holdup and Holdout Under the New IEEE's IP Policy: Are These Breaches of Competition Law?*, MIPLC Master Thesis (2015/16)

LO BUE M., *The High Court Judgement on Unwired Planet v Huawei Narrows the Scope of Competition Law Defence in SEP Litigation*, in *Italian Antitrust Review*, 2017

MACHLUP F., *The patent controversy in the nineteenth century*, in *J. Econ. Hist.*, 1950

MAGGIOLINO M., *Contratti di trasferimento di diritti di proprietà intellettuale*, in A. Catricalà E. Gabrielli (a cura di), *I contratti nella concorrenza*

MCIVER T., POMANA A., SCHMIDT J., *Between Patent Protection and Abuse of Dominance: Highest EU Court Issues Landmark Decision on Standard-Essential Patents*, in *European Competition Law Review*, 2015

MARINIELLO M., *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Terms: a Challenge for Competition Authorities*, in *Journal of Competition Law & Economics*, Vol. 7,2011

MARINIELLO M., *European Antitrust Control and Standard Setting*, in *Bruegel Working Paper*, n. 1, 2013

MAUGERI M., *F/RAND commitments e disciplina del contratto*, in *Impresa e mercato*, studi dedicati a Mario Libertini, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2015

MELI V., *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFEU ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, *Impresa e mercato*. Studi dedicati a Mario Libertini, Tomo II, Milano, 2015

MELI V., *L'essential facilities doctrine nel diritto antitrust comunitario e i suoi problemi operativi*, *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, Giuffrè, 2005

MENIER Y., *Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms*, in *JRC Science and Policy Report*, European Commission, 2015

MILLER J., *Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm*, in *Indiana Law Review*, 2007

MOIR A., GAY R., RUESINK-BROWN N., *High Court Adopts Tough Stance on Party Unwilling to Take Worldwide Licence on FRAND Terms - Unwired Planet v Huawei*, in *European Intellectual Property Review*, 2017

MOSER P., *How Do Patent Laws Influence Innovation?: Evidence from the 19-th Century World Fairs*, in *The American Economic Review*, 2005

NATIONAL RESEARCH COUNCIL, *Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communications Technology*, 2013, Washington DC, National Academies Press

NEVEN D., RÉGIBEAU P., *Unwired Planet vs Huawei: A Welcome Clarification of the Concept of FRAND and of the Role of Competition Law towards SEP Licensing*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2017

NURTON J., *The Unwired Planet Judgment: 7 Key Talking Points*, in *Managing Intellectual Property*, 2017

OECD, *Report on Competition Policy and Intellectual Property Rights*, Paris, 1989

OPI S. B., *The application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: are intellectual property rights still sacrosant?*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 11, N. 2, 2001

OPPO G., *Costituzione e diritto privato nella “tutela della concorrenza”* in *Rivista di diritto civile*, II, 1993

OSTI C., *Trinko e l’antitrust come declamazione*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004

OSTI C., *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017

PARDOLESI R., GRANIERI M., *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Rivista Diritto Industriale*, 2004, II

PETIT N., *EU Competition Law Analysis of FRAND Disputes*, in: Contreras J. L (a cura di), *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law*, Cambridge University Press, 2017

PETIT N., *The Antitrust and Intellectual Property Intersection in European Union Law*, in Blair R. D., Sokol D. (a cura di) *Handbook of Antitrust, Intellectual Property and High Tech*, Cambridge University, 2017

PICHT P., *The ECJ Rules on Standard-Essential Patents: Thoughts and Issues post-Huawei*, in *European Competition Law Review*, 2016

PICHT P., *Unwired Planet v Huawei: A Seminal SEP/FRAND Decision from the UK*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2017

PIESIEWICZ G., SCHELLINGERHOUT R., *Intellectual property rights in standard setting from a competition law perspective*, in *Competition Policy Newsletter*, 2007, n. 3.

PILLITTERI R., *La Corte di Giustizia circoscrive rigorosamente i confini di applicazione della c.d. "essential facilities doctrine" nella repressione dell'abuso di posizione dominante*, in *Diritto del commercio internazionale*, IV, 1999

RADIN M. J., *Online Standardization and the Integration of Text and Machine*, in *Fordham Law Review*, Vol. 70, 2002

RAMIREZ E., *Standard-essential patents: the US antitrust enforcement experience*, in *Rivista italiana di Antitrust*, 2017

RAY P., SALANT D., *Abuse of dominance and licensing of intellectual property*, in *International Journal of Industrial Organization*, 2012

RICOLFI M., *Is there an antitrust antidote against IP overprotection within TRIPs?* in *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2006

SARTI D., *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, in *Rivista Diritto Industriale*, 2002

SAWYER K., *Engineers' Lapse Led to Loss of Mars Spacecraft; Lockheed Didn't Tally Metric Units*, *Wash. Post*, 1999

SCHREPEL T., *Patent Troll through the US and EU Antitrust Law: when Cooperation Is No Longer an Option*, in *European Competition Law Review*, 2013

SCHUMPTER J., *Capitalism, socialism and democracy*, George Allen & Unwin, 1976

SCUFFI M., *Le interferenze tra i diritti di proprietà industriale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Rivista Diritto Industriale*, 2006

SENA G., *Note paradossali sulla proprietà intellettuale*, Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Tomo II, Milano, Giuffrè, 2004

SIDAK J. G., *A FRAND Contract's Intended Third-Party Beneficiary*, in *The Criterion – Journal of Innovation*, 2016

SIDAK J. G., *Evading Portfolio Royalties for Standard-Essential Patents through Validity Challenges*, in *World Competition*, vol. 39, 2016

SHAPIRO C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, in A. B. Jaffe, J. Lerner, S. Stern (a cura di), *Innovation Policy and the Economy*, 2001, MIT Press

SMITH A., *La ricchezza delle nazioni*, Torino, UTET, 1975

SUROWIECKI J., *Turn of the Century*, in *WIRED*, 2002.

TAPIA C., MAKRIS S., *Negotiating SEP Licensing after Huawei v ZTE: Guidance from National Courts*, in *Report for the Aip Council*, 2018

TAVASSI M., *Diritti della proprietà industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1997

TEECE D. J., SHERRY E. F., *Standards Setting and Antitrust*, in *Minnesota Law Review*, 2003, vol. 87

TEMPLE LANG J., *Standard essential patents and court injunctions in the high tech sector under EU law after Huawei*, ERA Forum, 2015

TIMMERNAS S., EPSTEIN S., *A World of Standards but not a Standard World: Toward a Sociology of Standards and Standardization*, in *Annual Review of Sociology*, 2010.

TREACY P., HUNT M., *Litigating a 'FRAND' Patent Licence: the Unwired Planet v Huawei Judgment*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2018

TREVISAN L., CUONZO G., *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, IPSOA, 2017

TOFFOLETTI L., *La nozione di essential facility*, in *Concorrenza e mercato*, 1998

TORTI V., *Unwired Planet e la determinazione del prezzo FRAND*, in *Rivista di diritto industriale*, Parte II, 2018,

TORTI V., *IPRs, competition and standard setting: in search of a model to address hold-up*, in *European Competition Law Review*, 2012

TSILIKAS H., *Antitrust Enforcement and Standard Essential Patents: Moving Beyond The FRAND Commitment*, Munich Intellectual Property Law Center - MIPLC Studies, 2017

ULLRICH H., *Patents and standards - a comment on the German Federal Supreme Court decision Orange Book Standard* in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2010

US DOJ, US PTO, *Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents subject to Voluntary F/RAND Commitments ('Joint Statement')*, 2013

UNGERER H., *EC Competition Law in the Telecommunications, Media, and Information Technology Sectors*, in *Fordham International Law Journal*, 1995

UPDEGROVE A., *ICT standard setting today: A system under stress*, in *First Monday*, Vol 12, n. 6, 2007

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, 7^a ed., Milano, Giuffrè, 2007

VASQUES L., *Essential facilities doctrine: dalla giurisprudenza statunitense alle norme comunitarie e nazionali sull'abuso di posizione dominante: spunti problematici*, in *Concorrenza e mercato*, 1998

VASQUES L., *Infrastruttura essenziale e diritto di accesso*, in *Foro Italiano*, 1999, IV

VESTERDORF B., *IP Rights and Competition Law Enforcement Questions*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2013

VON HAYEK F., *The Use of Knowledge in Society*, in *American Economic Review*, 1945

ZAGATO L., *Magill, lo scioglimento di un arcano*, in *AIDA*, 1995

ZENO-ZENCOVICH V., *Processi di definizione degli standards e diritti di proprietà intellettuale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2007

WEISER P., *The internet, innovation and intellectual property policy*, in *Columbia Law Review*, 2003

WINGROVE P., *SEPs appeal: Unwired Planet ruling helps telecoms and automotive companies*, in *Managing Intellectual Property*, 27 novembre 2018

WISH R., BAILEY D., *Competition law*, Oxford, Oxford University Press, 2012

WONG-ERVIN K., KOBAYASHI B. H., GINSBURG D. H., WRIGH J. D., *Extra-judicial remedies involving patent rights*, in *Competition Policy International*, 2016

WISH R., *Competition Law*, London, LexisNexis, 2009

WRIGHT J.D., *SSOs, FRAND and Antitrust: Lessons from the economics of incomplete contracts*, Center for the Protection of Intellectual Property Inaugural Academic Conference, George Mason University School of Law, 2013

GIURISPRUDENZA

Tribunali di merito

Trib. Milano, ord. 05/1/2012 in *DeJure*

Trib. Milano, ord. 08/11/2011 in *DeJure*

Trib. Torino, ord. 03/06/2011 in *DeJure*

Trib. Torino, ord. 11/07/2008 in *DeJure*

Corte di Cassazione

Cassazione SU, 2270/2005

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte di giustizia, sentenza del 29 febbraio 1968, Causa C-24/67, *Parke Davis*

Corte di giustizia, sentenza del 8 giugno 1971, causa C-78/70, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v Metro-SB-Grossmarkete BmbH & Co*

Corte di giustizia, sentenza del 21 febbraio 1973, causa C-6/72 *Europemballage & Continental Can v Commission*

Corte di giustizia, sentenza del 31 ottobre 1974, causa C-15/74 *Sterling*

Corte di giustizia, sentenza del 14 febbraio 1978, causa C-27/76 *United Brands v Commission*

Corte di giustizia, sentenza del 13 febbraio 1979, causa C- 85/76 *Hoffman-La Roche v Commission*

Corte di giustizia, sentenza del 18 marzo 1980, causa C-262/81 *Coditel v Ciné Vog Films (Coditel II)*

Conclusioni dell'Avvocato Generale Gulman del 9 febbraio 1994, causa C-9/93 *Ideal Standard*

Corte di giustizia, sentenza del 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e 242/91 *Radio Telefis Eireann v Commission (Magill)*

Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 1996, causa C-56/94 *Consten and Grundig v Commission*

Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 28 maggio 1998, causa C-7/97 *Oscar Bronner*

Corte di giustizia, sentenza del 26 novembre 1998, causa C-7/97 *Oscar Bronner GmbH*

Corte di giustizia, sentenza del 5 ottobre 1988, causa C-238/87 *Volvo AB c. Erik Veng (UK) Ltd.*

Corte di giustizia, sentenza del 29 aprile 2004, causa C-418/01 *IMS Health*

Conclusioni dell'Avvocato generale Wathelet del 20 novembre 2014, causa C-170/13 *Huawei v ZTE*

Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, causa C-170/13 *Huawei v ZTE*

Corte di giustizia, sentenza del 14 settembre 2017, causa C-177/16 *Latvian Collecting Societies*

Tribunale di I grado dell'Unione europea

Tribunale di I grado, sentenza del 17 settembre 2007, causa T-201/04 *Microsoft*

Tribunali di merito di altre giurisdizioni

Apple Inc. v Motorola Mobility Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012)

Archos v Philips (2017) C/09/505587 / HA ZA 16-206

Microsoft Corp. v Motorola, Inc. 696 F.3d 872, 881 (9th Cir. 2012)

Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998, 1005 (N.D. Cal. 2013)

United States v. Terminal Railroad Association, 224 U.S. 383 (1912)

MCI Communications Corp. v. AT&T, 708 F.2d 1081, 1132-33 (7th Cir. 1983)

Aspen Ski Co v Aspen Highlands Skiing Corp., 472 US 585 (1985)

Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398 (2004)

TCL Communications v. Ericsson, Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law (C.D. Cal., Dec. 21, 2017, SACV 14-341 JVS (DFMx) and CV 15-2370 JVS (DFMx))

Orange Book Standard, German Federal Supreme Court, Case KZR 39/06 (6 May 2009)

IPCom v. Deutsche Telekom & Vodafone, Landgericht Düsseldorf Apr. 24, 2012, Case Number 4b O 274/10

Saint Lawrence Communications v. Vodafone, Landgericht Dusseldorf 4a O 73/14, 4a O 126/14, 4^o O 127/14, 4^o 128/14, 4^o O 129/1, 4a 130/14, 31 March 2016

Unwired Planet v Samsung, Case No. 4b O 120/14LG Dusseldorf, 19 January 2016

Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat)

Unwired Planet v Huawei [2018] EWCA Civ. 2344

Vringo v ZTE [2013] EWHC 1591 (Pat) and [2015] EWHC 214 (Pat)

ALTRO

Commissione europea, 21 dicembre 1993, OK 1994 L 15/8 *Sea Containers v. Stena Sealink*

Commissione europea, 3 luglio 2001, caso COMP D3/38044, *NDC Health/IMS Health*

Commissione europea, 24 marzo 2004, caso COMP/C-3/37.792 *Microsoft*

Commissione europea, 29 aprile 2014, caso AT.39939 *Samsung*

Commissione europea, 20 aprile 2014, caso AT.39985 *Motorola*

Commissione europea, XXII Relazione sulla politica di concorrenza, 1992

Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81, par. 3, del trattato*, C-101/08, 2004

Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia* C 89/03, 2014

Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, C 11/01, 2011

Commissione europea, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE* (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE) C 101/08, 2004

Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul ruolo della normazione europea nel quadro della legislazione e delle politiche europee, 2004

Commissione europea, *Standard Essential Patents for a European digitalised economy*, Ares 190693, 2017

Commissione europea, *Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese*, 2004/C 31/03

Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) del World Trade Organization

IEEE AMICUS BRIEF, *Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc.*, 2011 WL 7324582 (W.D. Wis. June 7, 2011)

Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, 2007

Federal Trade Commission, *The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies With Competition*

Versione Consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [2012] C 326/47

Versione Consolidata del Trattato sull'Unione europea, [2012] C 326/13

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento e del Consiglio sulla normazione europea

Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia Testo rilevante ai fini del SEE

Ericsson, *Ericsson on FRAND and SEP Litigation*, submission to the International Telecommunications Union, 2012

ETSI, *Guide on Intellectual Property Rights (IPRs)*

ETSI, *Rules of Procedure*, Annex 6 ETSI Intellectual Property Rights Policy

Internet of Things (IoT) e Tutela della Proprietà Industriale, Modena, 20 novembre 2018

SITOGRAFIA

<http://www.businessdictionary.com/definition/de-facto-standard.html>

<http://www.consortiuminfo.org/links>

<https://www.etsi.org/WebSite/About>

<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en>

<http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=10&qpcustomd=0>

<https://standards.ieee.org/develop/process.html>

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm

<http://www.uni.com/index.php>