



UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea in Giurisprudenza

I brevetti *standard-essential* tra diritti di
privativa e potere di mercato

Uno studio sul ruolo delle norme antitrust nella concessione
delle licenze di utilizzo nell'ordinamento dell'Unione
Europea e degli Stati Uniti

Relatrice

Chiar.ma Prof.ssa Ilaria Kutufà

Candidato

Michele Amodio

Correlatrice

Chiar.ma Prof.ssa Caterina Sganga

Anno accademico 2022/2023

A mio nonno Nello

INDICE

INTRODUZIONE 6

CAPITOLO I – I BREVETTI <i>STANDARD-ESSENTIAL</i> TRA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ANTITRUST	12
1. L'importanza degli <i>standard</i> di interoperabilità	12
1.1 <i>Standard de jure</i> e <i>standard de facto</i>	17
1.2 Le conseguenze della standardizzazione sul mercato.....	20
1.3 Verso l' <i>Internet of Things</i>	24
1.4 Cosa si intende per brevetto essenziale	28
2. <i>Ius excludendi alios</i> e mercato concorrenziale: una difficile convivenza 31	
2.1 Alcune premesse teoriche sull'applicazione del diritto antitrust 31	
2.2 Risvolti problematici dell'attività di brevettazione: il <i>defensive patenting</i>	38
2.3 Brevetti, innovazione e accesso al mercato	40
2.4 Condotte brevettuali problematiche sotto il profilo antitrust..	43
2.4.1 <i>Patent thickets, patent pooling</i> e <i>cross-licensing</i>	44
2.4.2 <i>Patent ambush</i>	45
2.4.3 <i>Patent trolls</i> e <i>predatory litigation</i>	46
2.4.4 Rifiuto a contrarre (rinvio)	47
3. Il quadro normativo di riferimento	48
3.1 L'ordinamento dell'Unione Europea	48
3.1.1 L'art. 101 TFUE e Il Regolamento di esenzione n. 316 del 2014 49	
3.1.2 (segue) Obblighi in materia di <i>royalties</i>	52
3.1.3 La portata dell'art. 102 TFUE	54
3.2 Lo <i>Sherman Act</i> e la disciplina statunitense	57
3.2.1 Le norme chiave	58
3.2.2 Le linee guida per la concessione di licenze IP	60

4. Il problema del <i>patent hold-up</i> : verso l'abuso di posizione dominante	63
4.1 Condotte opportunistiche del titolare del brevetto SEP.....	66
4.2 Le conseguenze economiche dell'opportunismo.....	69
4.3 <i>Hold-up</i> vs <i>hold-out</i> : osservazioni critiche.....	70
5. La risposta delle <i>Standard Setting Organizations</i> : gli impegni FRAND	73
5.1 Cosa si intende per FRAND	76
5.1.1 Sulla nozione di <i>Reasonable</i>	76
5.1.2 La regola della proporzionalità numerica.....	79
5.1.3 Modelli economici di riferimento.....	80
5.1.4 Sulla nozione di <i>Non Discriminatory</i>	81
5.2 La natura degli impegni FRAND	82
5.3 La posizione del diritto antitrust nel dibattito.....	85

CAPITOLO II – I DIRITTI DI PRIVATIVA A CONFRONTO CON L'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE..... 87

1. Note introduttive: la portata dell'art. 102 TFUE	87
1.1 La posizione dominante dei titolari di brevetti SEP	88
1.2 Le tipologie di condotte abusive poste in essere (cenni)	93
2. Pratiche abusive basate sul prezzo: l'estorsione di <i>royalties</i> eccessive	96
2.1 <i>Excessive Pricing</i>	96
2.2 <i>Margin Squeeze</i>	101
2.3 <i>Price Discrimination</i>	104
3. Il <i>tying</i> e l'obbligo di contrarre licenze globali.....	105
3.1 La fattispecie abusiva in generale.....	105
3.2 L'ipotesi di <i>tying</i> nel caso <i>Unwired Planet</i>	109
4. Il rifiuto a contrarre e le <i>essential facilities</i>	112
4.1 Lo sviluppo della dottrina delle <i>essential facilities</i>	117
4.1.1 Origine e declino della dottrina negli Stati Uniti: da <i>Terminal Railroad</i> a <i>Trinko</i>	117

4.1.2	Lo sviluppo della dottrina in Europa e l'influenza del pensiero ordoliberal	122
4.1.3	La casistica comunitaria da <i>Commercial Solvents</i> a <i>Bronner</i>	124
4.2	Il rifiuto di licenza di diritti di proprietà intellettuale	128
4.2.1	L'evoluzione delle circostanze eccezionali da <i>Magill</i> a <i>Microsoft</i>	129
4.2.2	Le linee guida della Commissione sull'applicazione dell'art. 102 TFUE	133
4.3	L' <i>essential facility doctrine</i> e l'efficienza del mercato	134

CAPITOLO III – RIFIUTO A CONTRARRE E RIMEDI INGIUNTIVI: GLI APPROCCI SEGUITI NELLE DUE SPONDE DELL'ATLANTICO 139

1.	La possibile applicazione del test delle circostanze eccezionali ai brevetti SEP	139
1.1	L'indispensabilità dei brevetti e l'eliminazione della concorrenza nel mercato a valle	140
1.2	L'ostacolo all'emersione di un nuovo prodotto ed allo sviluppo tecnologico	143
1.2.1	Il carattere "innovativo" del bene realizzato dal terzo	144
1.2.2	(i) Novità attinenti alla tecnologia <i>standard</i> e la <i>follow-on innovation</i>	144
1.2.3	(ii) Novità non attinenti alla tecnologia <i>standard</i>	147
1.3	L'assenza di giustificazione obiettiva	149
2.	L'approccio comunitario: dall' <i>Orange-Book-Standard</i> a <i>Huawei</i>	152
2.1	L'illiceità del rifiuto di licenza alla luce della natura essenziale del brevetto	152
2.2	L'illiceità del rifiuto di licenza alla luce degli obblighi FRAND	157
2.2.1	Il nuovo <i>exceptional circumstances test</i>	159
2.2.2	(segue) Il <i>particular circumstances test</i>	160
2.3	La richiesta di azione inibitoria come rifiuto a contrarre	164
2.3.1	L'incerta qualificazione di " <i>willing licensee</i> " nei casi <i>Samsung</i> e <i>Motorola</i>	164

2.3.2	La legittimazione “procedimentale” all’ingiunzione individuata nel caso <i>Huawei</i>	169
2.3.3	Osservazioni critiche sulla procedura pre-ingiunzione .	172
2.4	Questioni irrisolte nello scenario <i>post-Huawei</i> : il livello di concessione della licenza	176
3.	Quali spunti dal versante americano	180
3.1	Uno sguardo sulla <i>case law</i>	181
3.2	Focus: il <i>New Madison Approach</i> del <i>Department of Justice</i>	185
3.3	Le più recenti tendenze delle autorità statunitensi.....	189

CAPITOLO IV – POSSIBILI RISVOLTI REGOLATORI NELLA CONCESSIONE DEI SEP 194

1.	I SEP al centro del dibattito legislativo.....	194
1.1	Esigenze di interoperabilità e sviluppo dell’economia digitale	194
1.2	I primi passi: la Comunicazione della Commissione del 2017 e l’ <i>IP Action Plan</i> del 2020	195
1.3	La Proposta di Regolamento dell’aprile 2023	198
1.3.1	<i>Ratio</i> e ambito di applicazione	199
1.3.2	Il nuovo ruolo dell’EUIPO e la registrazione dei brevetti	201
1.3.3	Il controllo dell’essenzialità	204
1.3.4	La negoziazione preventiva obbligatoria dei termini FRAND	205
2.	Considerazioni sulla bontà delle soluzioni proposte dal legislatore eurounitario.	207
2.1	Sul registro elettronico dei brevetti e sul controllo di essenzialità.....	208
2.2	Sulla procedura di conciliazione obbligatoria per determinare i termini FRAND	209
2.3	La difficile convivenza con la giurisprudenza <i>Huawei</i>	211
3.	Osservazioni critiche delle autorità statunitensi	213

4. Il possibile ruolo dell' <i>enforcement</i> antitrust per potenziare la portata delle clausole FRAND	216
---	-----

CONCLUSIONI	225
--------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	232
---------------------	-----

INTRODUZIONE

Il rapporto potenzialmente conflittuale tra diritto della concorrenza e diritto della proprietà intellettuale riflette una intrinseca tensione concettuale tra due scopi apparentemente inconciliabili. Il primo, dal canto suo, si propone di garantire che gli equilibri del mercato siano frutto di una libera competizione tra le imprese, che trovi nel merito il suo fondamento e che si rifletta nell'offerta di migliori beni e servizi per i consumatori finali. A tale scopo, l'attività del legislatore e degli operatori del diritto si propone di incentivare la partecipazione al mercato e di rimuovere, per quanto possibile, eventuali barriere all'ingresso. Il secondo, sotto diversa prospettiva, promuove la valorizzazione dell'inventiva personale e della ricerca tesa all'innovazione, garantendo, in ottica premiale, l'esercizio di un potere monopolistico al soggetto fautore dell'invenzione, il quale può sfruttare in esclusiva i propri ritrovati o imporre a soggetti terzi il pagamento di un canone per avervi accesso.

Nonostante tali divergenze nei fondamenti di partenza, è possibile sostenere, a ben vedere, che entrambi i rami del diritto convergono verso la propensione a favorire l'innovazione dinamica ed a premiare il merito degli attori economici, sposando entrambi l'ambizione di disincentivare comportamenti opportunistici di sfruttamento. Se, infatti, il diritto della concorrenza (o antitrust secondo la definizione preferita oltreoceano) si propone di garantire che la competizione nel mercato sia equa e basata sulle risorse di cui ciascun operatore legittimamente dispone, sanzionando le condotte che alterano il libero gioco concorrenziale, in un'ottica affine le norme di proprietà intellettuale impediscono il *free riding*, evitando che soggetti terzi si arricchiscano sfruttando le scoperte e gli investimenti portati a termine da altri senza che questi ottengano un adeguato compenso.

Come si può intuire, assicurare un ritorno economico che consenta di recuperare i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo non è solo coerente nella prospettiva del riconoscimento del lavoro svolto, ma rappresenta un fondamentale incentivo per le imprese a continuare l'attività di sperimentazione, con il risultato di mantenere viva quella tensione all'innovazione i cui benefici ricadono anche sul mercato e sui consumatori. Questa prospettiva è particolarmente significativa nel caso dei brevetti e notevole è il peso specifico che le attività legate alla vendita, allo scambio e al possesso degli stessi ricoprono all'interno delle politiche industriali e delle scelte di investimento. L'impiego di tecnologie o di prodotti coperti da brevetto può conferire ad un'impresa un forte potere di mercato, potendo questa contare su un *asset* che, in virtù dello *jus excludendi* garantito dall'ordinamento, conferisce un vantaggio competitivo sui concorrenti che non vi hanno accesso.

Per comprendere quella che potrebbe essere definita la portata quasi-concorrenziale di un brevetto è, dunque, necessario osservarne non più solo la natura di fine, cioè di strumento giuridico all'interno del quale cristallizzare una propria invenzione, ma anche quella di mezzo attraverso cui il titolare può battere la competizione dei concorrenti nel mercato che si crea attorno alla tecnologia brevettata. In quest'ottica si comprende il perché della corsa delle imprese alla brevettazione, realizzata al fine di battere i potenziali concorrenti in una competizione divenuta *per* il mercato più che interna ad esso, in cui la titolarità esclusiva di un certo diritto di proprietà intellettuale conferisce al vincitore un potere monopolistico o quasi tale in luce del principio *winner-takes-all*, innalzando imponenti barriere all'ingresso per i nuovi possibili entranti. Il diritto della concorrenza potrebbe, allora, assumere una funzione mitigatrice al fine di contemperare le esigenze del singolo operatore con l'interesse generale alla libera competizione nel mercato.

La tensione tra le leggi che regolano la concorrenza ed i diritti di proprietà intellettuale si acuisce nel caso delle tecnologie *standardizzate*, allorché

queste trovino una protezione all'interno di brevetti c.d. essenziali (*Standard Essential Patens* o SEP). La standardizzazione tecnologica è un processo significativo e necessario per garantire l'interoperabilità e l'interscambiabilità dei prodotti, specialmente nei mercati digitali e in quello definito dell'Internet delle Cose (*Internet of Things* o IoT), garantendo una migliore qualità ed una maggiore scelta per i consumatori. Gli *standard* qualitativi definiscono le condizioni necessarie di elaborazione e fabbricazione che devono essere implementate nella realizzazione di un determinato prodotto, così come definite all'interno delle organizzazioni di normazione (c.d. *Standard Setting Organizations* o SSO). La presenza di *standard* consente alle imprese di poter operare sulla base di un comune denominatore, godendo dei reciproci ritrovati tecnologici, e, riducendo i costi di transazione, consente ai consumatori di poter spaziare nella scelta e nell'utilizzo di prodotti analoghi. I brevetti di tecnologie che si rivelano imprescindibili per il rispetto di uno *standard* sono considerati "essenziali" dalle SSOs e intorno alla loro fruizione da parte degli operatori economici si sono da tempo sviluppate profonde riflessioni sia in dottrina che in giurisprudenza.

I titolari di brevetti essenziali mettono tendenzialmente a disposizione delle organizzazioni di normazione le tecnologie di cui sono detentori, impegnandosi con specifici accordi a permetterne l'utilizzo attraverso la concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*Fair Reasonable And Non Discriminatory* o FRAND). Pertanto, le tecnologie comprese in uno *standard* dovrebbero essere accessibili a tutti gli utilizzatori potenzialmente interessati. Tuttavia, la disciplina degli accordi per la concessione di licenze e i limiti previsti per l'utilizzo dei brevetti SEP non sono esenti da opacità e sono sovente oggetto di controversie in sede giurisdizionale e davanti alle autorità garanti della concorrenza. Lo scenario attuale vede, infatti, un aumento progressivo dei contenziosi tra i titolari di brevetti SEP e gli utilizzatori

degli stessi, allorché i primi rivendicano la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale ed i secondi la necessità di competere sul mercato a valle della tecnologia in questione. Al contempo, gli stessi detentori dei brevetti finiscono per rivestire il ruolo di potenziali *gatekeeper* nei confronti delle imprese intenzionate a realizzare prodotti confacenti ad uno *standard*, potendo determinare il flusso di entrata nel mercato di riferimento rifiutandosi di cedere le licenze per il relativo sfruttamento.

L'integrazione di una tecnologia all'interno di uno *standard* rende, infatti, il relativo brevetto la sola alternativa percorribile per un produttore, esprimendo una *conditio sine qua non* per l'accesso al mercato. Tale assunto è stato condiviso in più di una occasione dalla Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia, nonché dalle autorità e dalle corti statunitensi, che hanno qualificato come abuso di posizione dominante sia il rifiuto da parte di un titolare di un brevetto SEP di concederne la licenza a termini FRAND sia la richiesta di rimedi ingiuntivi avanzata da questi nei confronti di utilizzatori che si erano mostrati disposti a pagare canoni adeguati.

Le investigazioni della Commissione hanno sollevato complesse questioni giuridiche e di *policy*, che riguardano i limiti di un possibile sconfinamento del diritto della concorrenza nell'alveo di competenza della proprietà intellettuale e della libera iniziativa economica. Una volta impiegata la tecnologia cui il brevetto essenziale appartiene e realizzati gli investimenti necessari alla produzione, un'impresa potrebbe, infatti, venire a trovarsi in una situazione di c.d. *hold-up* che potenzialmente la espone a condotte di sfruttamento da parte dei licenzianti, non potendo ricorrere a tecnologie alternative. Nonostante l'assunzione di impegni in materia di concessione a termini FRAND, non sono pochi i casi in cui i titolari di SEP sono accusati di approfittare della situazione di necessità dei licenziatari per ottenere *royalties* ben superiori rispetto al valore intrinseco del brevetto. L'attività della Commissione ha evidenziato le discrasie talvolta esistenti tra diritto della concorrenza e diritto della

proprietà intellettuale in questo contesto, frutto di una diversa prospettiva di azione e di valutazione dei valori in gioco, la cui consistenza è stata da ultimo testata anche dagli organi giurisdizionali.

Nel presente lavoro ci si propone di indagare gli equilibri su cui si basa la convivenza tra le leggi che regolano la concorrenza ed i diritti di proprietà intellettuale, al fine di comprendere il ruolo che le prime, ed in particolare le norme sull'abuso di posizione dominante, possono giocare nel favorire la circolazione dei brevetti essenziali per accedere ad un determinato *standard* tecnologico. Ci si chiede, in particolare, fin dove dovrebbe spingersi l'intervento istituzionale pro-concorrenziale nell'interferire con la libera iniziativa imprenditoriale e quale ruolo dovrebbe assumere il diritto della concorrenza nei processi di creazione e diffusione delle novità tecnologiche.

Il presente lavoro è suddiviso in quattro capitoli.

Nel primo si procederà a presentare il fenomeno dei SEP e le dinamiche dei processi di standardizzazione, ad offrire una panoramica generale sul rapporto tra proprietà intellettuale e intervento antitrust alla luce della normativa in vigore nell'Unione Europea e negli Stati Uniti ed a illustrare, infine, il problema del *patent hold-up* e la portata (dibattuta) degli impegni FRAND.

Nel secondo, si proverà ad inquadrare le condotte abusive dei titolari di brevetti SEP all'interno della cornice dei rimedi offerti dal diritto antitrust comunitario attraverso l'art. 102 TFUE. Particolare attenzione sarà posta sull'istituto del rifiuto a contrarre e sulla connessa teoria dell'*essential facility* elaborata dalle corti americane e poi seguita anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di cui si ricostruirà la genesi e l'applicazione fatta dalla Commissione Europea nello specifico ambito della proprietà intellettuale.

Nel terzo capitolo si proverà a calare la fattispecie del rifiuto a contrarre censurabile ex art. 102 TFUE nello specifico ambito dei brevetti

essenziali, per verificare quale sia l'origine e la portata dell'obbligo a contrarre che la normativa antitrust vorrebbe imporre in capo ai titolari di SEP. Si proporranno tre letture diverse, che giustificano differentemente la sanzionabilità delle condotte dei licenzianti, riconducibile, rispettivamente, al verificarsi delle "circostanze eccezionali" elaborate dalla Corte di Giustizia nelle decisioni *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft*, alla semplice essenzialità del brevetto o all'assunzione da parte del titolare di un impegno a concedere le licenze a termini FRAND con l'organizzazione di normazione. Sarà poi descritto l'*iter* compiuto dalla giurisprudenza comunitaria nell'equiparare la richiesta di ingiunzione inibitoria ad un rifiuto di licenza abusivo ai sensi dell'art. 102 TFUE, presentando alcuni quesiti rimasti tuttora irrisolti. Nell'ultima sezione del capitolo saranno, infine, richiamati gli orientamenti sorti in materia di SEP negli Stati Uniti, esponendo la principale *case law* ed evidenziandone l'evoluzione e i cambiamenti di approccio delle autorità garanti della concorrenza nel corso del tempo.

Per concludere, il quarto capitolo sarà dedicato ad un commento delle più recenti proposte di regolazione da parte della Commissione Europea, ponendo l'accento su alcuni dubbi sollevati circa la loro necessità. Si cercherà poi di rispondere ad alcune domande cruciali che accompagnano tutta la stesura dell'elaborato, circa il rapporto tra libera concorrenza e incentivi all'innovazione, sul ruolo dell'autorità pubblica nella regolazione dei processi di sviluppo e sul ruolo che *l'enforcement* antitrust può avere in un contesto di regolazione più dettagliato.

CAPITOLO I – I BREVETTI *STANDARD-ESSENTIAL* TRA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ANTITRUST

1. L'importanza degli standard di interoperabilità

La necessità degli individui di ampliare il proprio margine operativo, in ambito economico e non, ha da sempre rappresentato un fattore propulsivo verso la ricerca di canoni e parametri comuni. Che si trattasse di un sistema numerico o di un codice comunicativo, il bisogno di potersi confrontare su un terreno comune si è manifestato sin dai tempi più remoti, sia per consentire lo scambio di saperi e conoscenze che per favorire le relazioni commerciali. Il superamento delle differenze individuali e l'introduzione di canoni rispettati collettivamente hanno apportato, infatti, notevoli benefici ai traffici economici e allo sviluppo industriale e tecnologico. La dimensione dei container cargo o la struttura dei binari ferroviari sono esempi semplici ma efficaci di come l'individuazione di requisiti uniformi possa favorire la misurazione e la quantificazione degli scambi, oltre a rendere più agevole l'avvicinarsi di diversi operatori economici nel settore industriale di riferimento¹. La presenza di parametri e di valori di riferimento comuni, da un lato, favorisce la produzione e diffusione di beni da parte di soggetti diversi operanti nel mercato e, dall'altro, consente ai consumatori di ponderare meglio le loro scelte di acquisto attraverso una comparazione di prodotti con caratteristiche affini.

L'esistenza di caratteristiche omogenee nei prodotti afferenti ad un determinato comparto economico è frutto anche della presenza di *standard* tecnici di produzione, che, diversi per origine e per portata precettiva², sono accomunati dalla funzione di rappresentare punti di

¹ Per un'approfondita analisi sui benefici chiave della standardizzazione si veda BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards, Interfacing intellectual property and competition in international economic law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.

² Si intende far riferimento alla differenza tra standard *ex lege* e standard *de facto* elaborata *infra*.

riferimento universali tanto sul lato della domanda che su quello dell'offerta. Il valore della standardizzazione come fattore promotore delle attività economiche si è manifestato particolarmente con l'avvento della globalizzazione e dei nuovi mercati che questa ha aperto. Come si avrà modo di osservare, la standardizzazione come strategia per favorire un migliore funzionamento dei mercati si è apprezzata soprattutto nell'ambito tecnologico ed informatico e si prospetta uno degli snodi cruciali dell'avvento del c.d. *Internet of Things*³. La presenza di tecnologie *standardizzate* favorisce inevitabilmente l'interoperabilità tra dispositivi e piattaforme, consentendo di ampliare il novero di operatori nel mercato e stimolando di riflesso l'innovazione e la ricerca⁴.

Concetti ampi come quello di interoperabilità presentano confini di significato a volte evanescenti che non è sempre agevole tracciare. Ai fini di chiarezza espositiva, si tenterà di trattare l'argomento della standardizzazione a partire da una definizione concettuale dell'interoperabilità che è frutto di un riscontro tra diverse voci emerse in dottrina. Tale termine sembrerebbe richiamare la capacità dei sistemi di scambiare e rendere utili le informazioni in modo semplice e utile, con una fluidità che è rafforzata dall'uso di *standard* nella comunicazione e nel formato dei dati⁵. Secondo altra definizione, l'interoperabilità consisterebbe nell'abilità di trasferire e rendere utili i dati e altre informazioni tra sistemi, applicazioni o componenti⁶. In ogni caso, gli *standard* di interoperabilità forniscono l'infrastruttura informativa

³ WEBB W., *The Role of Networking Standards in Building the Internet of Things*, in *Communications & Strategies*, N. 87, 2012, pp. 57-66.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo, 29 Novembre 2017, *Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*, p. 1, in cui si afferma: «L'interazione tra brevetti e norme è importante ai fini dell'innovazione e della crescita. Le norme garantiscono che tecnologie interoperabili e sicure godano di un'ampia diffusione tra le imprese e i consumatori, mentre i brevetti incentivano la ricerca e lo sviluppo e consentono a imprese innovative di ottenere un adeguato ritorno sugli investimenti».

⁵ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 23 che cita *Oxford Dictionary of Computing*, 6th ed., Oxford University Press, Oxford, 2008.

⁶ *Ibidem*.

essenziale che supporta la crescita delle sempre più digitalizzate economie moderne. Data la loro fondamentale importanza, appare necessario avviare una riflessione in merito all'adozione di nuovi paradigmi di policy che consentano di raggiungere i massimi benefici associati con la loro creazione, implementazione e utilizzo⁷. Dal punto di vista dell'economia di mercato, la presenza di *standard* può facilmente accompagnarsi all'accrescimento di poli di potere, in particolare qualora le tecnologie appartenenti allo *standard* siano coperte da diritti di privativa, in virtù del ruolo di *gatekeeper*⁸ che i detentori di tali brevetti si trovano ad assumere, potendo controllare il numero di operatori nel mercato grazie all'attività di concessione delle licenze di utilizzo. Se, infatti, la tecnologia adottata come *standard* è coperta da brevetto, il titolare del o dei brevetti rilevanti si trova in una posizione analoga al monopolio, essendo la sua tecnologia indispensabile per tutti gli operatori del mercato. Se si considera lo *standard* alla stregua di una *essential facility*, conseguentemente, il rifiuto ingiustificato di concedere licenze di utilizzo integrerà una condotta abusiva di sfruttamento della propria posizione nel mercato. Il titolare di brevetti essenziali, quindi, appare soggetto alla “speciale responsabilità” che il diritto antitrust, almeno europeo, riconosce a chiunque si trovi in posizione dominante⁹.

La maggior parte degli *standard* di interoperabilità divenuti essenziali non sono stati realizzati, infatti, da soggetti governativi o comunque da attori pubblici, bensì da gruppi di privati riunitisi in diverse forme

⁷ Di questo sembrano essersi accorte ormai anche le istituzioni europee, con particolare riferimento alla Commissione, che negli ultimi anni ha stimolato non poco il dibattito in materia di standardizzazione, proprietà intellettuale ed economia di mercato, come testimoniato dal coinvolgimento di gruppi di lavoro paritetici nell'elaborazione di alcuni importanti documenti come l'*IP Action Plan* del 2020, le Linee Guida sull'applicazione dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, la Comunicazione del 2017 per *Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali* e la conseguente Proposta di Regolamento varata nell'aprile 2023.

⁸ PODSZUN R., *Standard Essential Patents and Antitrust Law in the Age of Standardisation and the Internet of Things: Shifting Paradigms*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2019, vol. 50, p. 722.

⁹ Di questo avviso sembrano essere VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, 8° edizione, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 636 ss.

associative, al fine di promuovere non solo il progresso collettivo nella ricerca, ma anche di garantire un certo ritorno economico ai propri investimenti. Si può discutere, a tal riguardo, della eventualità che l'impiego di determinate tecnologie non sia solo guidato da logiche di profitto ma anche da obiettivi più ampi di progresso e stimolo all'innovazione, ed è qui che probabilmente si manifesta più palesemente il terreno di confronto tra un approccio 'IP' e uno 'antitrust' alle dinamiche di mercato. I mercati dell'informazione, in particolare quelli *standardizzati*, sono, infatti, spesso caratterizzati da forti esternalità di rete nei confronti di un singolo attore dominante o di un nucleo ristretto di soggetti e, di conseguenza, presentano una struttura del tipo '*winner-takes-all*' o, quantomeno, '*winner-takes-most*'¹⁰. Le esternalità di rete associate agli *standard* di interoperabilità sono massimizzate quando più persone possibili entrano in un *network*, reale o virtuale. Da questo punto di vista, servirebbero incentivi adeguati ad assicurare che i promotori degli *standard* mantengano questi *network* sufficientemente aperti, al fine di ottenere la disseminazione e l'uso più largo possibile degli stessi. In molti casi, ottimizzare questi incentivi richiede un importante esercizio di bilanciamento tra posizioni ed interessi opposti.

Tradizionalmente i due più importanti strumenti impiegati per regolare i meccanismi dell'interoperabilità sono il diritto della proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza. Il primo fornisce agli inventori ed ai creatori di un certo prodotto o servizio un potere di sfruttamento esclusivo temporaneo in cambio della pubblicazione del loro lavoro, che sovente si manifesta nella forma di un vero e proprio potere monopolistico. Questo si esprime solitamente nell'esercizio di una serie di diritti di esclusiva, che consentono all'autore di escludere i terzi dall'utilizzo del bene o, comunque, di poter manipolare i prezzi del mercato essendo detentore unico dell'offerta. L'esclusività, in questo contesto, si frappona al concetto di standardizzazione, alla cui base c'è

¹⁰ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 101 ss.

l'obiettivo di consentire il più ampio uso possibile di protocolli, interfacce e informazioni, riducendo le esternalità positive associate alla diffusione di una tecnologia. Il diritto della concorrenza, specularmente, promuove l'innovazione e la crescita disciplinando e limitando l'azione degli operatori economici che si rivela dannosa per il processo competitivo.

In molte giurisdizioni, il diritto della concorrenza si rivolge, oltre che alle condotte collusive che sfociano nei cartelli, anche ad un'ampia serie di condotte unilaterali, ivi compresi i rifiuti di concedere accesso ai diritti di proprietà intellettuale. Scrutinando brevemente la *case law* anche solo europea, ci si avvede di come sia maturata negli operatori del diritto l'idea che garantire l'accesso agli *standard* di interoperabilità ed alle tecnologie che da questi derivano sia divenuto una *conditio sine qua non* per salvaguardare la libera concorrenza nel mercato. Non è sorprendente, dunque, che diversi studi¹¹ siano stati dedicati ai problemi riguardanti l'accesso agli *standard* di interoperabilità e alla possibile giustificazione di un intervento regolatorio che muova in tale direzione, anche usando come *caveat* la dottrina antitrust della *essential facility*¹².

Le risposte giurisprudenziali alle questioni appena profilate non sono state analoghe in ogni giurisdizione. Negli Stati Uniti un ruolo spartiacque può essere attribuito alla decisione *eBay*¹³, che ha aperto la strada alle corti inferiori verso un approccio più flessibile e *case-by-case* con riferimento alle richieste di rimedi ingiuntivi, anche se l'orientamento altalenante nelle decisioni della *Federal Trade Commission* e del *Department of Justice*, che durante la presidenza Trump ha sposato una

¹¹ Si veda, ad esempio, PENTHEROUDAKIS C., BARON A. J., *Licensing Terms of Standard Essential Patents. A Comprehensive Analysis of Cases*, JRC Science for Policy Report, Lussemburgo, Publications Office of the European Union, 2017; OECD, Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, *Licensing of IP rights and competition law – Note by the United States*, 6 Giugno 2019.

¹² Per ampi riferimenti bibliografici a riguardo cfr. BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 8 in nota (10).

¹³ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 394 (2006).

politica meno interventista rispetto agli anni di governo democratico, non hanno sempre consentito di tracciare in modo netto i contorni dell'approccio sposato dalle istituzioni americane. Nell'ordinamento comunitario, sulla base di una consolidata giurisprudenza in materia di abusi di posizione dominante, alcune decisioni in materia di brevetti essenziali hanno risvegliato l'interesse del legislatore ad ottenere una disciplina organica e completa delle attività inerenti all'utilizzo di uno *standard*. A partire dalle investigazioni della Commissione nei casi *Samsung* e *Motorola*¹⁴, proseguendo per la fondamentale decisione in *Huawei*¹⁵, le istituzioni comunitarie hanno affrontato il tema del rifiuto a concedere le licenze "essenziali" e le conseguenti intersezioni con il diritto della concorrenza. Sebbene un ruolo chiave nella disciplina delle condotte dei titolari di brevetti essenziali sia progressivamente stato riconosciuto alla normativa antitrust, appare auspicabile lo sviluppo di un quadro normativo più comprensivo per regolare l'accesso a tali brevetti, funzione di cui sembra essersi incaricato il Parlamento Europeo nella recente Proposta di Regolamento¹⁶.

1.1 *Standard de jure e standard de facto*

Prima di procedere ad affrontare in modo più dettagliato i possibili spazi che la normativa antitrust si è ritagliata e si potrà ritagliare nel contesto dei mercati delle tecnologie *standardizzate*, appare utile operare brevemente una disamina, quantomeno ad un livello essenziale, tra differenti definizioni di *standard*. Se alcune definizioni¹⁷ richiamano

¹⁴ Caso AT.39985, *Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents*, decisione della Commissione del 29 Aprile 2014; Caso AT.39939, *Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents*, decisione della Commissione del 29 Aprile 2014.

¹⁵ C-170/13 *Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH* EU:C:2015:477.

¹⁶ Cfr. Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2023, relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001.

¹⁷ L'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e la Commissione Internazionale Elettrotecnica (IEC) definiscono uno *standard* come un «*documento, deciso attraverso il consenso e approvato da un ente riconosciuto, che fornisce, per un uso ripetuto e comune, regole, linee guida o caratteristiche per attività o loro risultati al fine di ottenere il miglior grado di ordine in un dato contesto*». Ulteriori dichiarazioni

l'esistenza di documenti elaborati da organi riconosciuti, con funzione di indirizzo e informazione, certa dottrina, in via di commento, ha sottolineato come non si possa non tenere conto né dell'esistenza dei c.d. *standard* informali, che sono il frutto del funzionamento del mercato, né di quelli predisposti da organismi non ufficiali¹⁸. Pertanto, si ritiene più corretto definire lo *standard* come un insieme di specifiche tecniche che fissano requisiti per prodotti, processi o metodi di produzione, ai quali le imprese possono aderire tacitamente oppure sulla base di un accordo formale¹⁹.

Sorvolando sulle diverse classificazioni degli *standard* elaborate dalla dottrina giuridica ed economica che fanno leva sugli effetti economici²⁰ per concentrarsi direttamente sugli *standard* di interoperabilità, ci sembra piuttosto il caso di soffermarci sulla distinzione, pure elaborata in via dottrinarica, che si fonda sulle modalità di instaurazione degli stessi. Si suole parlare di *standard* "formali", con riferimento agli accordi elaborati e approvati in seno ad organizzazioni di normazione riconosciute a livello internazionale o nazionale, c.d. *Standard Development Organizations* o *Standard Setting Organizations*, che la Commissione Europea definisce come «qualsiasi organismo di normazione che elabori raccomandazioni o requisiti tecnici o di qualità per prodotti, processi di produzione, servizi o metodi e che non sia un'associazione industriale privata che sviluppa

escludono il riferimento al riconoscimento da parte di enti stabiliti e il metodo del consenso, consentendo così di ricomprendere all'interno della definizione anche *standards de facto*. La *Elgar Encyclopaedia of International Economic Law* definisce uno standard come «regole non vincolanti che mirano a promuovere l'ordine in relazione a prodotti, servizi o processi racchiudendo conoscenze esperte nella forma di requisiti scritti». Anche questa definizione è sufficientemente ampia da ricomprendere anche gli standard di fatto.

¹⁸ PARK H., *Patents and Industry Standards*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2010, p. 7; nello stesso senso, TORTI V., *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, Londra, Routledge 2016, p. 51.

¹⁹ Cfr. *ex multis* PARK H., *Patents and Industry Standards*, cit., 8; TELYAS D., *The Interface between Competition law, Patents and Technical Standards*, Wolters Kluwer, 2014, p. 30.

²⁰ Si parlerebbe allora di standard di compatibilità e di interfaccia, standard di qualità minima o di sicurezza, standard di riduzione della varietà e standard informativi.

specifiche tecniche proprietarie»²¹. Al contrario, viene usato il termine *standard “de facto”* con riferimento al diverso fenomeno per cui, anche in assenza di un contesto formale di elaborazione, alcune norme tecniche o qualitative ottengono tale *status* attraverso l'accettazione unanime del mercato. Naturalmente, se uno *standard* non è reso tale per una decisione istituzionale ma *coram populi*, potrà essere davvero tale solo qualora raggiunga un certo livello di diffusione *ex se* nel mercato di riferimento, indipendentemente dalla circostanza che sia stato elaborato da una SSO, da un consorzio di aziende o da un singolo produttore.

Al di là delle singole definizioni, si può osservare che gli *standard* di interoperabilità sono particolarmente importanti nell'ambito dell'informazione, della tecnologia e delle comunicazioni, dato che questi settori economici tendono ad essere caratterizzati da reti che coinvolgono diversi componenti, spesso forniti da imprese diverse, che devono operare congiuntamente senza soluzione di continuità al fine di consentire al consumatore di godere del prodotto o bene finale²². Probabilmente, la caratteristica maggiormente significativa nell'ambito dell'interoperabilità è data proprio dalla relazione con significative esternalità di rete ed effetti di rete, il che spiega perché tali *standard* non devono necessariamente essere imposti in via autoritativa per diventare, nei fatti, vincolanti per gli operatori del mercato. La presenza di effetti di rete nei mercati della tecnologia può, difatti, conferire a *standard de facto* uno *status* che, come effetti, è assimilabile alla forza di legge. In particolare, il fenomeno degli effetti di rete permette di distinguere gli *standard* di interoperabilità da altre tipologie di *standard* e alimenta il dibattito sviluppatosi attorno alla natura giuridica di tali qualificazioni, in riferimento alla quale sono stati nel corso del tempo richiamati diversi concetti come infrastruttura, bene pubblico o, da una prospettiva antitrust, *essential facility*.

²¹ Cfr. Proposta di Regolamento del 27 Aprile 2023, cit., art. 2.

²² BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standard*, op. cit., p. 21.

In molti casi ci saranno, potenzialmente, diversi *standard* che competono per imporsi in un dato mercato ed in alcune circostanze, in particolare quando i consumatori non pongano particolare importanza sull'interoperabilità e, cioè, quando gli effetti di rete non siano significativi, il mercato potrebbe tollerare anche la presenza di diversi *standard* non interoperabili tra loro. Ma, al contrario, qualora gli effetti di rete dovessero assumere una portata dirimente, guidando in maniera importante le scelte dei consumatori/utenti, sorgeranno vere e proprie “*standard wars*”, in cui gli sviluppatori di *standard* competono non nel mercato ma per il mercato, nel tipico contesto *winner-takes-all* in cui il vincitore ottiene l'intero mercato²³. Nel caso in cui lo *standard* costituisca una barriera all'ingresso, l'impresa potrebbe controllare il mercato del prodotto o del servizio a cui la norma si riferisce e ciò consentirebbe alle imprese di adottare comportamenti anticoncorrenziali²⁴.

1.2 Le conseguenze della standardizzazione sul mercato

Notevoli e interessanti sono gli effetti che la presenza di *standard* di interoperabilità produce sulla struttura dei mercati e che di recente hanno risvegliato sempre più l'interesse delle istituzioni e delle autorità di regolazione²⁵. L'adozione di uno *standard* crea benefici al mercato, perché riduce i costi di produzione e distribuzione, favorisce l'interoperabilità tra prodotti di diversa provenienza e semplifica, di solito, l'uso degli stessi²⁶. La capacità di interazione dei dispositivi e dei sistemi connessi è fondamentale per massimizzare il potenziale

²³ Cfr. BERETTA M., D'OSTUNI, *Il diritto della concorrenza in Italia*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 648 ss.

²⁴ In questo senso si esprimono anche le Linee Guida sugli Accordi di Cooperazione Orizzontale, § 267, sottolineando, comunque, «che non si presuppone che il fatto di detenere o esercitare DPI essenziali per una norma equivalga al possesso o all'esercizio di un potere di mercato».

²⁵ Comunicazione della Commissione sui SEP, cit., 2017: «Si stima che nei paesi sviluppati il potenziale economico delle applicazioni dell'internet delle cose (*Internet of Things – IoT*) [...] raggiungerà i 9000 miliardi di EUR all'anno entro il 2025. Nei prossimi cinque anni la digitalizzazione dei prodotti e dei servizi potrà apportare all'economia europea un contributo supplementare di 110 miliardi di EUR di entrate all'anno».

²⁶ VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, op. cit., p. 646.

economico dei mercati digitali e dell'informazione. Come notato dalla stessa Commissione Europea, «*in assenza di interoperabilità, resa possibile dalle norme, si perderebbe il 40% dei benefici potenziali dei sistemi IoT*», il che vuol dire che il progresso e l'innovazione in numerosi ambiti dell'agire subirebbe una battuta d'arresto profonda.

Da tempo ormai un'ampia letteratura²⁷ si interroga sulle dinamiche delle guerre tra *standard* e sui concreti effetti che queste hanno sui mercati di riferimento. Un concetto ormai assodato è che i mercati soggetti a *standard* di interoperabilità sono caratterizzati dallo sfruttamento degli effetti di rete o *network effects*, nel senso che l'andamento della domanda sui due lati del mercato è condizionato dalla presenza maggiore o minore del servizio tra i consumatori²⁸. Gli effetti di rete sorgono in virtù dell'esternalità positiva generata dalla maggiore partecipazione possibile ad un certo sistema, in quanto ogni utilizzatore incrementale aumenta il beneficio per i membri esistenti della rete dato dalla maggiore diffusione della rete stessa. In virtù di tali esternalità, i *network* maggiori detengono un vantaggio competitivo su quelli minori, e, pertanto, il mercato convergerà attorno ad un piccolo numero di *provider*, o, addirittura, attorno ad uno solo di essi.

²⁷ Cfr. *ex multis* GANDAL N., *Compatibility, Standardization and Network Effects: Some Policy Implications*, in *Oxford Review of Economic Policy*, 2002, vol. 18, p. 80; KATZ M. L., SHAPIRO C., *Systems Competition and Network Effects*, in *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 8, p. 93, 1994; SHAPIRO C., LEMLEY M. A., *A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2013, vol. 28, pp. 1135 – 1156.

²⁸ Si parla di effetti di rete diretti quando gli utilizzatori di un prodotto interagiscono tra loro, per cui avere più utenti utilizzatori rende il prodotto più utile, aumentandone di conseguenza il valore. Nel contesto digitale, in cui la possibilità di condividere la propria esperienza e quella di raggiungere i propri conoscenti o anche sconosciuti per stringere contatti lavorativi e non è uno dei punti di forza maggiori, la diffusione di un servizio tra gli individui concorre ad alimentarne la richiesta, in virtù della volontà dei singoli utenti di non voler essere “tagliati fuori” da una piattaforma cui partecipa la maggioranza. Si hanno invece effetti di rete indiretti quando le alte percentuali di utilizzo di una piattaforma aumentano l'attrattiva per un altro gruppo, alimentando un guadagno indiretto per gli utilizzatori del primo gruppo. Sebbene non siano una prerogativa esclusiva dei mercati digitali, gli effetti di rete ne rappresentano un elemento chiave e si affermano con forza maggiore nel contesto digitale.

Da un punto di vista concorrenziale, i mercati che presentano *network effects* più marcati hanno maggiore possibilità di dare luogo a concentrazioni e a posizioni dominanti nel mercato. Ciò avviene perché nel periodo di sviluppo di *standard* alternativi la formazione di barriere all'entrata e i c.d. *switching costs* tendono ad aumentare, rendendo difficile per i concorrenti sfidare la posizione di un'impresa dominante²⁹. Al contempo, tuttavia, la natura dinamica e la costante evoluzione che caratterizzano le imprese che si occupano di *Information Technology* o, in generale, di tecnologie "intelligenti", pone i concorrenti nel mercato in una situazione di costante tensione verso l'innovazione per non essere superati dalla tecnologia rivale. Per tale ragione, in dottrina c'è chi sostiene che gli effetti di rete non dovrebbero essere visti come ostacoli insormontabili, dato che i prodotti superiori possono comunque trovare la loro via per entrare nel mercato³⁰.

È stato pure sostenuto da alcuni autori che il carattere *winner-takes-all* di molti mercati dell'informazione non è necessariamente problematico e non fa necessariamente presagire una maggiore chiamata in causa per le autorità garanti della concorrenza³¹. Gli effetti di rete, infatti, producono esternalità positive e la presenza degli *standard* favorisce non solo le relazioni tra produttori ma, come si è anticipato, anche i consumatori. In mercati con significativi effetti di rete come quelli delle tecnologie *standardizzate*, in presenza di condizioni di incompatibilità tra piattaforme concorrenti, la presenza di un monopolio può finire per massimizzare il surplus complessivo³². Quando forti effetti di rete sono presenti, l'appropriazione di un'ampia quota di mercato in capo ad una piattaforma crea significativi benefici di rete per la piattaforma in questione, che contribuiscono ad aumentare il surplus per i consumatori

²⁹ Si veda, per riferimenti manualistici FATTORI P., TODINO M., *La disciplina della concorrenza in Italia*, 2° ediz., Bologna, Il Mulino, 2019.

³⁰ ECONOMIDES N., *The Microsoft Antitrust Case*, in *Journal of Industry, Competition and Trade*, vol. 7, p. 12.

³¹ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit.

³² ECONOMIDES N., *The Microsoft Antitrust Case*, op. cit.

e per i produttori. È possibile, d'altronde, che lo smembramento di un monopolio in più imprese concorrenti su *standard* incompatibili riduca il surplus sociale perché riduce i benefici delle esternalità di rete. Ciò per dire che un monopolio *de facto* dovrebbe essere considerato comunque un'opzione percorribile, sebbene giustifichi la presenza di un'impresa dominante. Da un punto di vista normativo e di politica del diritto, la questione problematica rimane come preservare i benefici sociali degli effetti di rete e al contempo affrontare condotte monopoliste frutto della dominanza di alcuni *standard*. Questa riflessione dovrebbe condurre a sviluppare una serie di considerazioni su come bilanciare al meglio gli incentivi all'innovazione iniziale e a quella successiva, c.d. *follow-on*³³.

Importanti differenze in termini di impatto sul mercato discendono anche dalla fonte dello *standard*, dato che, se lo *standard* è stato creato ed è controllato da una singola impresa dominante o da un gruppo ristretto, il raggiungimento della dominanza consente facilmente di estrarre rendite sopra-competitive di carattere monopolistico³⁴. Al contrario, molto spesso le SSOs richiedono ai loro partecipanti di sottoscrivere le loro politiche di condivisione degli *standard*, al fine di renderli disponibili al pubblico, prevalentemente dietro il pagamento di una licenza. Queste politiche di concessione delle licenze hanno la funzione di consentire ai titolari dei brevetti di tecnologie essenziali legate ad un certo *standard* di ottenere *royalties* adeguate in cambio delle relative licenze, al contempo impedendo a questi soggetti di imporre prezzi eccessivi sui potenziali utilizzatori degli *standard*. Infatti, come già anticipato, una volta sottoscritto l'impegno ad adeguarsi ad uno *standard* e compiuti determinati investimenti per la produzione, un'impresa si troverebbe a dover affrontare costi di transizione eccessivi qualora dovesse

³³ In questo senso la Comunicazione della Commissione, cit., 2017, in cui si afferma che serve una politica equilibrata ed efficace in materia di concessione di licenze sui brevetti essenziali che operi a vantaggio delle start-up in Europa e serva tutti i cittadini dell'UE dando loro accesso a prodotti e servizi basati sulle migliori tecnologie standardizzate.

³⁴ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit.

eventualmente cambiare la propria produzione. Questa situazione di bisogno che l'impresa utilizzatrice manifesta, consente a titolari di brevetti guidati dall'ottica del maggior profitto di sfruttare la debolezza altrui e imporre *royalties* sproporzionate o, addirittura, rifiutare di concedere la licenza di utilizzo della proprietà intellettuale, eliminando di fatto un potenziale competitor dal mercato³⁵. Da questo punto di vista, le politiche in materia di proprietà intellettuale delle singole SSOs assumono un ruolo dirimente nella gestione delle concessioni di licenze³⁶.

1.3 Verso l'Internet of Things

Il termine “internet delle cose” o *Internet of Things* si riferisce a quella serie di connessioni e interazioni tra dispositivi, piattaforme e *softwares* che consentono di attribuire ad oggetti materiali esistenti nella realtà empirica alcune funzionalità “intelligenti”, così che cose inanimate possano svolgere lavori in modo più accurato e responsabile ed attraverso un apprendimento attivo³⁷. Nella sostanza, la prospettiva futura, già divenuta realtà in molti settori come nella domotica o nelle automobili di ultima generazione, è di connettere macchinari, sensori e altri apparati elettronici ad un *core database* che processi e invii le informazioni essenziali per la loro funzione, così da automatizzare i loro comportamenti e renderli sempre più indipendenti dai comandi dell'uomo. L'impatto dell'*IoT* dovrebbe manifestarsi in modo significativo in diversi ambiti della vita personale dei consumatori, con applicazioni che variano dalla sanità all'istruzione, ma anche in ambito industriale, con importanti applicazioni nell'automazione, nella logistica e nei trasporti intelligenti³⁸. Tutto ciò richiede, come intuibile, la presenza

³⁵ Cfr. MELAMED D., SHAPIRO C., *How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective*, in *The Yale Law Journal*, 127, 2018, pp. 2110 – 2141.

³⁶ BEKKERS R., UPDEGROVE A., *A Study of IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standards Setting Organizations Worldwide*, in *U.S. National Academies, Board on Science, Technology and Economic Policy*, 2012, p. 15-23.

³⁷ TRAPPEY A. J. C., et al., *A Review of Essential Standards and Patent Landscapes for the Internet of Things: A Key Enabler for Industry 4.0*, in *Advanced Engineering Informatics*, vol. 33, p. 208 ss.

³⁸ *Ivi*.

di importanti e diffusi *standard* di interoperabilità che consenta a imprenditori agenti in ambiti economici anche piuttosto differenti tra loro di poter usufruire degli ultimi ritrovati tecnologici di altri settori³⁹. La connettività diventa un requisito “onnipresente”, non solo in termini quantitativi, ma anche spaziali, dato il vasto novero di settori dell’economia che su questa poggeranno⁴⁰. Allo stato attuale, lo sviluppo dell’*IoT* è uno dei temi “caldi” di riflessione sia per gli attori economici che per le istituzioni ed è rimesso alle più importanti *SSOs*, come l’IEEE o l’ETSI, lavorare per sviluppare le categorie e le regole necessarie a consentire una tale richiesta armonizzazione⁴¹.

Diverse sono le questioni problematiche che le tecnologie brevettate pongono nell’ambito dell’*IoT*, legate ai potenziali effetti anticompetitivi dei diritti di proprietà intellettuale. Da questo punto di vista, non è mancato chi ha fatto notare che il mercato dell’*IoT* potrebbe ben essere diverso dal tradizionale ambito delle tecnologie cellulari, a partire dalle quali si sviluppa e sulle quali pone un forte affidamento per funzionare correttamente, dato che continueranno ad esistere tecnologie alternative che offrono connettività per le applicazioni di *IoT* esistenti e che verranno in essere in futuro. Attratti dalle ampie possibilità offerte da questo nuovo mondo di connessioni e forzati dalla rapida espansione delle tecnologie a questo legate, le imprese nel settore dei cellulari hanno, infatti, lavorato intensamente per adattare le tecnologie esistenti del loro ambito alle necessità dell’*IoT*⁴². Alcuni commentatori stimano che, sebbene nel

³⁹ CONDE GALLEGGO B., DREXL J., *IoT connectivity Standards: how adaptive is the current SEP regulatory framework*, in *IIC - international review of intellectual property and competition law*, 2019, vol. 50, pp. 135, 137.

⁴⁰ CONDE GALLEGGO B., DREXL J., *IoT connectivity Standards*, cit., p. 137.

⁴¹ Per un approfondimento maggiore sulle *Standard Setting Organizations*, si veda BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, cit., pp. 36 ss.

⁴² Per una disamina approfondita cfr. CONDE GALLEGGO B., DREXL J., *IoT connectivity Standards*, op. cit: Oltre alle già esistenti tecnologie 3G e 4G, che richiedono particolari costi ed energie per funzionare, sono emerse nuove tecnologie rivolte a tutti quei dispositivi che richiedono un flusso energetico minore e rientrano nella c.d. *Low Power Wide Area*. Le tecnologie LPWA operano nello spettro di beni non brevettati, offrendo possibilità di connessione a una vasta gamma di dispositivi distribuiti in ampie aree geografiche a basso costo.

medio-lungo periodo una forte concorrenza porterà ad una progressiva consolidazione dell'attualmente frammentato scenario delle tecnologie *IoT*, ciò non impedirà a tecnologie alternative di venire comunque ad esistenza⁴³. Di fronte a questo scenario, per la prima volta, gli implementatori dei nuovi *standard* che non appartengono "all'ecosistema" delle comunicazioni telefoniche⁴⁴, si troveranno ad affrontare questioni complesse che sorgono dalla presenza di diritti di proprietà intellettuale⁴⁵. Per citare uno degli esempi più diffusi, i produttori di automobili di ultima generazione si troveranno a dover utilizzare una serie di brevetti che consentano ai loro prodotti di mantenere una connessione con terze parti e con le principali piattaforme di sistemi operativi per cellulari. Come notato dalla Commissione Europea nel suo *Action Plan* per la proprietà intellettuale⁴⁶, i problemi di accesso a tecnologie brevettate essenziali per l'implementazione di uno *standard* andranno presto oltre il campo delle autovetture, per diventare sempre più sentiti in molteplici ambiti economici. E questo è confermato dai trend crescenti di brevettazione che si riscontrano nell'ambito dei brevetti essenziali. Infatti, con l'aumento costante della digitalizzazione diffusa nei prodotti, dispositivi e sensori con differenti applicazioni richiederanno soluzioni di interoperabilità basate su *standard* delle reti telefoniche ed i brevetti essenziali assumeranno progressivamente un ruolo sempre più cruciale⁴⁷.

Dinanzi agli importanti mutamenti a cui i diritti di proprietà intellettuale sembrano andare incontro nell'ambito di mercati sempre più digitalizzati

⁴³ CONDE GALLEGÓ B., DREXL J., *IoT connectivity Standards*, cit., p. 140.

⁴⁴ BORGOGNO O., COLANGELO G., *SEPs licensing across the supply chain: an antitrust perspective*, in *TOELI Research Papers*, 2021, N. 1, p. 2.

⁴⁵ GERADIN D., *SEP Licensing after two decades of legal wrangling: some issues solved, many still to address*, TILEC Discussion Paper DP, 2020, pp. 2020-40 disponibile online presso https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3547891.

⁴⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, del 25 Novembre 2020, *Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE*.

⁴⁷ BORGOGNO O., COLANGELO G., *SEPs licensing across the supply chain*, op. cit., p.3.

e bisognosi di rapida e diffusa circolazione dei brevetti, non sono mancate voci a favore di meccanismi di licenza collettivi⁴⁸. Si è notato, infatti, che i costi di transazione renderebbero alquanto difficoltoso condurre negoziazioni bilaterali tra titolari di brevetti essenziali e utilizzatori in settori in cui il numero di implementatori è incredibilmente alto, come per esempio nel caso delle applicazioni di domotica o per gli apparecchi medici. In questo caso, la formazione di c.d. *patent pools*⁴⁹ sembrerebbe auspicabile per facilitare la concessione di licenze nel mondo dell'*IoT*, ovviamente a condizione che tali piattaforme di incontro rispettino le norme del diritto della concorrenza e non si trasformino in c.d. *patent trolls*. Chiaramente, riferimenti principali sono le linee Guida sull'applicazione dell'art. 101 TFUE agli accordi di trasferimento della tecnologia e anche la giurisprudenza esistente in materia di licenze IP. Senza scendere nel dettaglio sulla determinazione delle *royalties* adeguate, per il cui dibattito si rimanda allo svolgimento del presente lavoro, si può qui accennare che potrebbero essere considerati metodi originali per la determinazione dell'entità delle *royalties*, ad esempio coinvolgendo terze parti indipendenti nel ruolo di valutatori.

In ogni caso, il meccanismo delle *patent pools* non sarebbe esente da difficoltà, date da diversi fattori⁵⁰. *In primis*, la difficoltà per i titolari di brevetti di accordarsi su un sistema di compensazione interna al *pool*, in secondo luogo, la coordinazione per trovare una giusta strategia di licenza che renda favorevole per i titolari di brevetti la partecipazione a tali meccanismi di licenza collettiva e, infine, la riluttanza delle *Non-Practising Entities* con piccoli portafogli di brevetti che sono tendenzialmente portate ad evitare questo tipo di contesti per perseguire tattiche aggressive personalmente per ottenere il massimo profitto dalle

⁴⁸ GERADIN D., *SEP Licensing after two decades of legal wrangling*, op. cit., p. 21.

⁴⁹ La Commissione Europea, nella sua recente Proposta di Regolamento, all'art. 2 così definisce un *patent pool*: «un ente creato mediante un accordo con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi».

⁵⁰ GERADIN D., *SEP Licensing after two decades of legal wrangling*, op. cit., p. 22.

loro invenzioni. La presenza di profili di interesse per il diritto della concorrenza nelle piattaforme di licenza dei brevetti è testimoniata, peraltro, da un'avviata attività di indagine di alcune autorità garanti nazionali⁵¹ che, sebbene pionieristica sotto alcuni aspetti, anticipa una strada verosimilmente sempre più battuta in futuro.

1.4 Cosa si intende per brevetto essenziale

Lo sviluppo di certe tecnologie o sistemi di produzione e l'utilizzo di beni che aderiscono ad un certo *standard* tecnico può essere ostacolato o, quantomeno, rallentato dalla presenza di diritti di privativa correlati alla brevettazione di certe invenzioni. Se, infatti, per rispettare un certo *standard* di qualità o di interoperabilità un produttore deve necessariamente impiegare una determinata tecnologia o un certo sistema coperto da un brevetto, sarà obbligato a chiedere una licenza al titolare dello stesso o, in alternativa, a violare il diritto di proprietà intellettuale altrui. Viene definito, pertanto, "essenziale" un brevetto il quale *«contiene almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica»*.⁵²

Le regole o gli statuti delle organizzazioni di normazione spesso tentano di dare definizioni di essenzialità, alcune in termini tecnici e altre in termini commerciali, o sulla base di un approccio misto tra i due⁵³. In ogni caso, la determinazione dell'essenzialità è un fattore fondamentale

⁵¹ PODSZUN R., *Standard Essential Patents and Antitrust Law in the Age of Standardisation*, op. cit., p. 739.

⁵² Proposta di Regolamento del 27 Aprile 2023, cit., art. 2.

⁵³ CONTRERAS J. L., *Essentiality and Standard Essential Patents*, in CONTRERAS J. L., (a cura di), *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust and Patents*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 218; BEKKERS R., UPDEGROVE A. S., *IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standard Setting Organizations Worldwide*, Committee on Intellectual Property Management in Standard-Setting Processes, National Research Council, 2013.

da chiarire, che ha un valore non solo descrittivo ma attinente al valore di mercato del brevetto. Va notato che, secondo stime consolidate, circa l'ottanta per cento dei brevetti che sono definiti essenziali per gli *standard* di telefonia dai rispettivi titolari, si rivelano nella realtà non esserlo. Infatti, è abbastanza comune per le industrie tecnologiche compiere dichiarazioni "eccessivamente zelanti"⁵⁴ con riferimento all'essenzialità dei loro brevetti, dal momento in cui questo comporta un notevole incremento del suo valore economico e, di riflesso, delle royalties che possono essere domandate in cambio di una licenza di utilizzo.

Per cercare di indirizzare le condotte dei propri partecipanti, le SSOs frequentemente elaborano politiche in materia di proprietà intellettuale, che impongono obblighi vincolanti in termini sia di *disclosure* che di licenza degli stessi ai terzi utilizzatori. Nonostante le significative differenze che possono intercorrere tra le politiche di diverse organizzazioni, vi sono due elementi che si ripetono tendenzialmente in ogni caso. *In primis*, i c.d. obblighi di *disclosure* posti in capo alle imprese partecipanti, che si sostanziano nella necessità di dichiarare l'esistenza di brevetti essenziali per l'adesione ad uno *standard* e che, in alcuni casi, si spingono fino a comprendere non solo quelli esistenti ma anche quelli che potrebbero venire ad esistenza in futuro. Questa serie di regole mira a identificare in anticipo i brevetti che dovrebbero essere considerati essenziali per lo *standard*, consentendo alle SSOs di evitare il rischio di c.d. *patent ambush*, ossia la mancata divulgazione di brevetti o domande di brevetto che in seguito si sostiene siano rilevanti per lo *standard* adottato. Chiaramente, un obbligo così ampiamente formulato può facilmente condurre al rischio di *over-disclosure*, e cioè di rivelazione "eccessiva" o indebita dei propri diritti di proprietà intellettuale, dal momento che il titolare dei brevetti, non avendo chiaro da subito se un certo brevetto assumerà o meno un ruolo chiave per l'accesso ad uno *standard*, potrebbe essere portato a rivelarne l'esistenza in via

⁵⁴ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 85.

precauzionale. È stato, a tal proposito, sostenuto che converrebbe interpretare gli obblighi imposti dalle SSOs come obblighi di buona fede, finalizzati a garantire che tutti gli operatori agiscano secondo le migliori intenzioni di trasparenza, ma senza porre dei vincoli eccessivamente gravosi dal punto di vista della proprietà intellettuale⁵⁵.

In secondo luogo, quasi tutte le organizzazioni di normazione, e almeno in Unione Europea sembra essere divenuto ormai un requisito di sistema, inducono i titolari di brevetti essenziali a sottoscrivere accordi di licenza con cui si impegnano a concedere i propri brevetti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, c.d. *Fair, Reasonable and Non Discriminatory* o FRAND, o, addirittura, gratuitamente. La sottoscrizione degli impegni FRAND ha la funzione di prevenire i c.d. *patent hold-up*, ovvero l'estensione dell'opportunismo ex post e dei prezzi di monopolio da parte dei titolari di brevetti SEP. Infatti, richiedendo la concessione di licenze a condizioni FRAND, l'obiettivo è quello di rendere i brevetti essenziali disponibili ad un prezzo equivalente a quello che avrebbero avuto sul mercato prima del momento in cui sono stati dichiarati essenziali. Il significato economico e le implicazioni legali degli impegni in questione si sono rivelati estremamente controversi e saranno approfonditi nel corso del presente lavoro.

Sebbene la violazione di tali categorie di regole sembri appartenere all'ambito della mera contrattazione privata, le potenziali implicazioni concorrenziali hanno suggerito anche la richiesta di un intervento antitrust. In particolare, per quanto riguarda le regole di divulgazione, la strategia ingannevole perseguita dai partecipanti alle SSOs è stata indagata come potenziale violazione antitrust sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea e solitamente sanzionata con l'imposizione di una licenza esente da *royalty* o di un tasso massimo di *royalty* determinato in base all'impegno FRAND. Più controverso è il significato e la portata

⁵⁵ *Ivi*, p. 87.

dell'impegno FRAND come regola di licenza. Infatti, nonostante il notevole flusso di controversie e le nuove conoscenze emergenti, le conoscenze sull'applicazione dei SEP sono ancora limitate⁵⁶.

2. *Ius excludendi alios e mercato concorrenziale: una difficile convivenza*

Prima di affrontare nello specifico i possibili risvolti anticompetitivi dell'esistenza di brevetti essenziali, con particolare riferimento al fenomeno del c.d. *hold-up*, e l'esistenza di possibili rimedi interni alle organizzazioni di normazione, sembra opportuno riflettere brevemente su alcune premesse teoriche del rapporto tra diritto antitrust e proprietà intellettuale. In particolare, operata una ricognizione sintetica dell'evoluzione delle varie correnti teoriche che hanno investito l'applicazione antitrust, sembra interessante soffermarsi sull'allontanamento che il diritto di proprietà intellettuale ha manifestato in alcuni frangenti rispetto agli obiettivi che si propone di raggiungere e, in generale, su quali siano le condotte poste in essere dai titolari di brevetti che risultano maggiormente problematiche da un punto di vista concorrenziale.

2.1 *Alcune premesse teoriche sull'applicazione del diritto antitrust*

A partire dalla sua istituzione negli Stati Uniti sul finire del XIX secolo, il diritto antitrust è stato oggetto del susseguirsi di mutevoli disquisizioni teoriche e accademiche, soprattutto sul versante delle sue implicazioni economiche, che hanno portato, di riflesso, ad una multiforme attività di *enforcement*, figlia del tempo in cui trovava vita⁵⁷. In generale, la maggior parte degli ordinamenti giuridici degli stati organizzati in forma

⁵⁶ COLANGELO G., *Standard Essential Patent (SEP)*, in *Global Dictionary of Competition Law, Concurrences*, Art. N° 88943.

⁵⁷ Cfr. CRANE A. D., *Chicago, Post-Chicago and Neo-Chicago. Review of How Chicago Overshot the Mark: The Effect of Conservative Economic Analysis on U.S. Antitrust*, R. Pitofsky, editor., in *University of Chicago Law Review*, 2009, Vol. 76, N. 4, pp. 1911-33.

democratica sembra aver sposato la convinzione, fondata nella teoria economica, che l'equilibrio raggiungibile in un assetto di mercato concorrenziale sia quello maggiormente idoneo a conseguire tanto l'efficienza allocativa quanto quella produttiva, riflettendosi nella massimizzazione del benessere del consumatore⁵⁸. Negli Stati Uniti, inizialmente, l'impronta "strutturalista" della c.d. Scuola di Harvard giustificava l'intervento antitrust sulla necessità di mantenere una struttura del mercato aperta e competitiva, sull'assunto che solo la libera iniziativa economica degli attori e l'assenza di poli di concentrazione monopolistica garantissero il migliore esito in termini di benessere per i consumatori⁵⁹. Sul versante europeo, un approccio simile è rinvenibile nelle posizioni della scuola di Friburgo, c.d. degli ordoliberali, che sosteneva la libertà economica come valore in sé e che rinveniva lo scopo della normativa antitrust nella tutela del diritto a partecipare al mercato, indipendentemente dal fatto che tale partecipazione fosse o meno efficiente dal punto di vista dell'economia complessiva. La finalità dell'intervento pubblico non doveva, pertanto, essere quella di dirigere i processi socioeconomici ma solo di evitare il pericolo che, senza alcuna regolamentazione, potessero emergere e formarsi monopoli o oligopoli, i quali non solo avrebbero potuto sovvertire i vantaggi offerti dal libero mercato ma anche minare alla base le istituzioni.

Il pensiero economico in ambito antitrust ha assunto una svolta notevolmente "efficientistica" con la c.d. la scuola di Chicago. La prospettiva neoliberale⁶⁰, già fatta propria dalla scuola di Harvard, viene

⁵⁸ Per un'efficace analisi del ruolo e degli obiettivi delle politiche di concorrenza cfr. HOVENKAMP H., *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice*, Saint Louis, 2016, p. 18.

⁵⁹ Per una disamina generale delle scuole di pensiero antitrust cfr. JONES A., SUFRIN B., DUNNE N., *EU competition law: text, cases and materials*, Oxford, Oxford University Press, 8° ediz., 2022; WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, 10° ediz., Oxford, Oxford University Press, 2021; ma, per una specifica riflessione di analisi economica si veda anche GRILLO M., *Neoliberalismo e antitrust*, in SACCHI R., TOFFOLETTO A. (a cura di), *Esiste uno 'stile giuridico' neoliberale?*, Atti dei seminari per Francesco Denozza, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 191-234.

⁶⁰ Per un'analisi della prospettiva neoliberale si rimanda a GRILLO M., cit.

riscoperta sotto altra luce dagli accademici di Chicago che evidenziano come il ruolo del diritto della concorrenza non sia di garantire la libertà economica ad ogni costo, bensì l'efficienza degli scambi nel mercato, riflessa in un surplus aggregato maggiore per i consumatori. Prendendo spunto da alcune intuizioni fondamentali del noto economista Coase⁶¹, la scuola di Chicago sosteneva che l'efficienza economica prescindeva dalla concorrenza perfetta nel mercato e che, in molti casi, si potesse realizzare anche in mercati non perfettamente concorrenziali. Mentre la corrente strutturalista si concentrava maggiormente sul benessere dei consumatori, la scuola di Chicago si è interessata al *total welfare*, inteso come insieme dell'efficienza allocativa e produttiva, privilegiando il rischio di *under-enforcement* su quello di *over-enforcement* della normativa antitrust⁶².

Le riflessioni critiche della scuola di Chicago sono state successivamente scrutinate, in entrambe le sponde dell'Atlantico, al fine di ripensare il ruolo dell'antitrust nell'ottica neoliberale moderna. Ad oggi, l'obiettivo primario del diritto della concorrenza appare essere la tutela del consumatore e del suo benessere⁶³. Questo approccio *consumer-oriented* fa tesoro degli insegnamenti della scuola di Chicago ma ha ben presente che non è sufficiente massimizzare il surplus complessivo, dovendosi accertare che almeno una parte del surplus vada a beneficio specifico dei consumatori. In sostanza, si condividono le critiche mosse da Chicago all'eccessivo formalismo di Harvard, ma si presenta un maggiore

⁶¹ Nella sua *Teoria dell'impresa* (1937) Coase sostiene che vi sono circostanze nelle quali l'organizzazione efficiente delle relazioni economiche tra soggetti sociali richiede che l'insieme di scelta autonoma di qualche soggetto sia appositamente ristretto e che l'autorità di stabilirne i comportamenti sia delegata ad altri, sottraendo tali relazioni alle logiche di mercato.

⁶² Convinti, cioè, che sia meglio commettere errori del tipo di sottovalutare la portata anticoncorrenziale di una certa intesa o di una certa condotta abusiva, piuttosto che errori del tipo opposto, ossia bloccare lo svolgimento di condotte potenzialmente efficienti sull'assunto che potrebbero essere non concorrenziali.

⁶³ Su questo punto convergono ormai le più importanti voci in dottrina, *ex multis* JONES A., SUFRIN B., DUNNE N., *EU competition law*, op. cit.; WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, op. cit.; FATTORI P., TODINO M., *La disciplina della concorrenza in Italia*, op. cit.; LIBERTINI M., *Diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2014.

scetticismo rispetto a Chicago sulla solidità del libero mercato. Gli orientamenti sviluppatasi negli ultimi due decenni, che definiscono l'approccio della «sintesi post-Chicago»⁶⁴, rifiutano regole aprioristiche nella valutazione delle condotte sul mercato, sollecitando il ricorso generale alla *rule of reason* nel giudizio antitrust. Questa deve essere intesa come ragionamento volto a valutare se, alla luce di una finalità di efficienza, i benefici associati alle intese verticali o all'esercizio di un potere dominante siano maggiori o minori delle perdite di efficienza conseguenti ad una contemporanea riduzione delle condizioni strutturali di concorrenza nel mercato.

Gli sviluppi neoliberali hanno dunque portato al rigetto del c.d. *political antitrust* delle origini⁶⁵, che riconosceva alle norme pro-concorrenziali la funzione di evitare la formazione di poli di potere economico che potessero rappresentare il viatico di forme di *lobbying* o di pressione sulle istituzioni politiche. La politica della concorrenza, nelle riflessioni neoliberali, non deve farsi carico di obiettivi politici, meno che mai formulati attraverso espressioni ambigue come “democrazia economica”⁶⁶. Nell'ottica neoliberale, quando l'interazione tra imprese conduce a esiti efficienti, la politica di concorrenza dovrebbe ignorare la sollecitazione del paradigma strutturalista, prioritariamente preoccupato di garantire agli operatori economici condizioni di libertà uguale nel mercato, per dare prevalenza a condotte che aumentano l'efficienza nel mercato in termini di surplus aggregato. In Europa, tale pensiero prende il nome di *more economic approach* e riconosce come finalità propria del diritto della concorrenza il perseguimento dell'efficienza, misurata come surplus aggregato del consumatore. Secondo questo paradigma, nell'accertare la natura abusiva di una condotta posta in essere da un'impresa dotata di potere di mercato, occorre interrogarsi sulla

⁶⁴ GRILLO M., *Neoliberalismo e antitrust*, op. cit., p. 212.

⁶⁵ GRILLO M., *Neoliberalismo e antitrust*, cit.

⁶⁶ Cfr. MOTTA M., *Competition Policy – Theory and Practice*, Cambridge, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

razionalità economica di tale pratica e sui guadagni di efficienza che questa comporta.

Oggi pare pertanto preferibile un'applicazione della normativa antitrust guidata esclusivamente dall'obiettivo dell'efficienza, rammentando, tuttavia, che tale obiettivo è, a sua volta strumentale rispetto alla massimizzazione del benessere del consumatore e della collettività⁶⁷. Ovviamente, tale impostazione si prefigge un intervento antitrust più calibrato, lasciando uno spazio maggiore al libero operare delle forze di mercato, ma ponderato e contestualizzato alla realtà del mercato, rifuggendo da conclusioni estreme⁶⁸.

Il *more economic approach* ha superato definitivamente il legame con una visione liberale fondata sulla complementarietà tra efficienza e libertà⁶⁹, escludendo che condotte che sono tese a migliorare in primo luogo l'efficienza dell'impresa, con risvolti positivi per i consumatori e la collettività in generale, possano configurare un illecito concorrenziale. Ove, al contrario, le condotte siano prive di razionalità economica e siano guidate da sole finalità escludenti, andranno ritenute abusive. Sebbene la prospettiva generale di un approccio maggiormente *effect-based* sia condivisa dalla più autorevole dottrina, permangono parziali divergenze circa il test più adatto per valutare la natura abusiva di una condotta

⁶⁷ Peraltro, di recente il dibattito sull'applicazione delle norme antitrust, in particolare verso le condotte abusive unilaterali, si è ravvivato su impulso di una corrente di pensiero ribattezzata "neo-brandeista" che prospetta il ritorno ad un maggiore interventismo delle autorità nell'ottica di perseguire obiettivi di redistribuzione della ricchezza, focalizzandosi in particolare sull'operato di grandi colossi verticalmente integrati della tecnologia.

⁶⁸ Conclusioni estreme a cui sembra essere giunta la Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Trinko*, osservando che «la mera titolarità di un monopolio e la conseguente pratica di prezzi monopolistici non solo non è illegale ma è un elemento importante di un sistema di libero mercato».

⁶⁹ GRILLO M., op. cit., p. 206, ritiene, infatti, che la scuola di Chicago non avesse del tutto superato questo schema, fatto proprio da Harvard, per cui efficienza e libertà erano comunque tra loro legate. Gli accademici di Chicago, secondo l'autore, avevano semplicemente ribaltato il tipo di rapporto esistente tra i due concetti, focalizzandosi primariamente sulla ricerca della efficienza e ricavando, per assunto, che questa fosse il risultato di libere scelte economiche degli operatori. «Così, una volta individuata, con un'analisi adeguata, la prospettiva corretta, efficienza e libertà rimangono due facce di una stessa medaglia anche per la scuola di Chicago».

adottata da una impresa dominante nel mercato⁷⁰. Secondo molti il criterio da applicare sarebbe quello dell'*as-efficient-competitor test*⁷¹, sull'assunto per cui l'inefficienza di un'impresa sul mercato giustifica una sua estromissione a favore di un'impresa rivale che aumenta il surplus complessivo.

Tuttavia, se questo schema logico può reggere in presenza di una concorrenza statica, ossia allo stato dell'arte al momento dell'indagine antitrust, difficilmente può attecchire ove la concorrenza sia dinamica, tipicamente nell'ambito dell'innovazione. In un contesto dinamico non si può escludere che un abuso possa essere esercitato anche nei confronti di un concorrente non altrettanto efficiente, e le autorità della concorrenza sono invitate a non mostrarsi miopi sui possibili risvolti che una condotta escludente può avere sugli sviluppi di un mercato. *In primis*, perché un'impresa che oggi è più efficiente perché ha più innovato vedrebbe ridotti i suoi incentivi a continuare a investire in ricerca e sviluppo una volta raggiunta una situazione di monopolio o di oligopolio, ma anche perché nessuno può predire *ex ante* da dove e da chi verrà l'idea nuova che renderà più efficiente l'impresa che la introdurrà in futuro. Pertanto, volendo sposare la logica della concorrenza dinamica, occorre necessariamente concludere che l'efficienza statica, cioè calcolata al momento e non in potenza, non dovrebbe costituire la sola giustificazione per una condotta esclusiva⁷².

Resta, comunque, da sottolineare un certo scollamento a livello comunitario tra gli orientamenti teorici condivisi dalla Commissione e

⁷⁰ Diversi sono infatti i criteri elaborati dalla dottrina negli Stati Uniti e in Europa, come il *consumer welfare test*, il *sacrifice test*, il *no economic sense test* che sembra attualmente prevalere nell'ordinamento americano, e, ovviamente l'*as efficient competitor test*.

⁷¹ Sostanzialmente, condizione necessaria per l'abuso è che il comportamento abbia effetto escludente nei confronti di un concorrente altrettanto efficiente per l'economia di mercato.

⁷² Un'analisi approfondita della concorrenza come processo essenzialmente dinamico e delle implicazioni che ne possono discendere per la politica antitrust è in LIBERTINI M., op. cit.(citare) ma anche in FATTORI P., TODINO M., op. cit.

l'attività della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali. Se, infatti, la prima sembra aver adottato ormai in maniera consolidata un approccio *effect-based* di matrice economica, i secondi sembrano ancora legati ad una visione *form-based* influenzata da visioni politiche o giuridiche che non guardano solo all'efficienza ma alla forma delle condotte assunte. L'approccio formalistico delle corti europee si è spinto fino a «negare *de plano* la necessità di condurre l'*AEC test* in presenza di talune condotte unilaterali considerate di per sé abusive»⁷³, anche se tale orientamento pare avere subito una battuta d'arresto con la sentenza *Intel*⁷⁴, che sembra aver riabilitato un'analisi *effect-based* delle condotte unilaterali. Anche la politica di intervento delle autorità americane ha vissuto negli ultimi anni un corso abbastanza altalenante, in particolare in virtù delle maggiori influenze politiche che il sistema statunitense prevede sulla gestione delle politiche antitrust. Se, infatti, in un primo momento, sotto l'amministrazione democratica, le autorità hanno più vigorosamente perseguito talune condotte unilaterali, in particolare nell'ambito di intersezione tra IP e antitrust⁷⁵, con la successiva amministrazione repubblicana si è di nuovo tornati ad un «infiacchimento»⁷⁶ della tutela pubblicistica, per lo meno a confronto con l'attivismo della Commissione Europea.

L'approccio a trattare con il diritto IP è comunque stato significativamente differente sulle due sponde dell'atlantico nel corso del tempo, almeno sotto un profilo generale⁷⁷. Negli Stati Uniti, le agenzie governative non hanno mai posto particolare enfasi sui diritti di proprietà intellettuale, nel senso di non avere alcun *bias* negativo e di non sostenere alcuna presunzione di potere di mercato legata al possesso di diritti IP. Al

⁷³ FATTORI P., TODINO M., op. cit., p. 165.

⁷⁴ Corte di Giustizia, 6 Settembre 2017, *Intel/Commissione*, C-413/14 P.

⁷⁵ Si vedano le indagini condotte da parte della Commissione Europea nei confronti di detentori di brevetti SEP nel settore degli smartphone citate precedentemente.

⁷⁶ FATTORI P., TODINO M., op. cit., p. 165, in nota.

⁷⁷ Cfr. TODINO M., *Antitrust Rules and Intellectual Property rights in the EU and the US – Towards convergence?*, in *Rivista Italiana di Antitrust*, 2014, n. 2.

contrario, in Europa, le corti hanno spesso dimostrato una minore tolleranza nei confronti di condotte fondate sul possesso di diritti IP, censurando le modalità attraverso cui tali diritti erano esercitati, sostanziatesi in abusi di sfruttamento e di esclusione. Questo è avvenuto sia perché i diritti di proprietà intellettuale sono sempre stati negativamente legati, almeno concettualmente, ad una non auspicabile segmentazione del mercato interno data la loro applicazione nazionale, sia perché la Commissione, per lo meno nell'applicazione di condotte abusive *ex art. 102 TFUE*, ha sempre combinato un approccio *form-based* con il principio della speciale responsabilità dell'impresa dominante. Questa differenza di approccio, peraltro, si manifesta in modo facilmente percepibile con riferimento ai brevetti nel caso delle condotte escludenti che si sostanziano in un rifiuto a contrarre. Mentre l'ordinamento statunitense non prevede di base alcun obbligo a contrarre, meno che mai nell'ambito dell'IP, il diritto comunitario ha fatto propria la dottrina della speciale responsabilità dell'impresa dominante, che tende ad applicare anche nel caso in cui il rifiuto a contrarre sia basato sull'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale, sebbene in presenza di circostanze eccezionali⁷⁸.

2.2 Risvolti problematici dell'attività di brevettazione: il *defensive patenting*

La tensione continua tra incentivi all'innovazione e tutela della proprietà intellettuale è ben riassunta dalle parole dense di scetticismo di certa dottrina⁷⁹ che riconosce la natura ancipite del sistema brevettuale in vigore. Da un lato, infatti, e almeno in linea di principio, i brevetti svolgono un ruolo propulsivo rispetto all'innovazione, stimolando le imprese e gli individui ad investire in ricerca e sviluppo con la speranza di ottenere in futuro il tanto agognato, seppur temporaneo, monopolio

⁷⁸ Basta osservare la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia. Cfr. casi *Magill*, *Ims Health*, *Microsoft*, approfonditi nel secondo capitolo del presente lavoro.

⁷⁹ SHAPIRO C., *Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools, and standard-setting*, NBER conference on innovation policy and the economy, 2001, p. 3.

legale derivante dalla privativa. Dall'altro, appare sempre più netta una certa tendenza pericolosa dell'attività di brevettazione, che rallenta l'innovazione e lo sviluppo, consentendo ai titolari di brevetti di imporre una tassa *de facto* sui nuovi processi produttivi. È stato sostenuto, coerentemente con questa riflessione, che le norme sui brevetti (c.d. *patent law*) impongono dei costi all'innovazione, anche se il concetto originario sotteso a tale ambito del diritto muove in senso speculare⁸⁰. Tuttavia, c'è anche chi afferma che la portata stessa dei brevetti in termini di innovazione sia stata sopravvalutata nel corso del tempo, in virtù di «ragioni metodologiche»⁸¹.

La condotta adottata in via trasversale negli ultimi anni, definita come *defensive patenting*, è stata da alcuni concepita come una vera e propria «perversione del diritto dei brevetti»⁸², in quanto l'attività di brevettazione ha assunto una funzione prettamente difensiva volta ad ostacolare il progresso altrui sul mercato⁸³. Si è parlato anche di crisi dei brevetti o «*patent crisis*»⁸⁴, con riferimento al fenomeno per cui se le attività innovative sono dipendenti da licenze che devono essere concesse da terzi, gli spazi di innovazione sono ridotti e diventa sempre più costoso in termini economici e di risorse svolgere attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, si condivide l'assunto per cui la diffusa tendenza a brevettare compulsivamente qualsiasi ritrovato al solo scopo di evitare che questo venga appropriato da terzi tramite una attività di brevettazione aggressiva denota il fallimento del sistema brevettuale, almeno per come era stato pensato inizialmente. Secondo studi condotti in ambito comunitario, circa la metà degli applicanti all'*European Patent Office* richiama la brevettazione difensiva come motivo della propria domanda. E questa

⁸⁰ PODSZUN R., *Standard Essential Patents and Antitrust Law*, op. cit., p. 722.

⁸¹ MOSER P., *Patents and innovation in economic history*, NBER Working Paper 21964, 2016, disponibile online presso <https://www.nber.org/papers/w21964>.

⁸² PODSZUN R., cit., p. 722.

⁸³ PODSZUN R., cit., p. 723 «*Companies began to claim patents not for being rewarded by the exclusive exploitation of the right but to secure their "freedom to operate". Patents became an insurance policy for not being sued by others over patent violations*».

⁸⁴ DEVLIN A., *Antitrust and patent law*, Oxford, Oxford University Press, 2016.

tendenza paradossale non solo snatura la funzione del brevetto ma altera anche gli equilibri quantitativi della brevettazione, essendo stato riconosciuto che le imprese mosse da strategie difensive fanno un ricorso massiccio alla brevettazione, ben al di sopra della media. Tali orientamenti sono ulteriormente potenziati nell'ambito dei SEP, i quali rappresentano l'occasione decisiva per limitare la libera innovazione, ponendo un vincolo imprescindibile per tutti coloro che intendano operare nel settore tecnologico di riferimento.

In questo contesto, per molti il diritto antitrust può assurgere al ruolo di strumento riparatore⁸⁵, che agisce ove altri settori normativi hanno fallito nell'*enforcement* o nella regolazione, sia perché detiene una rete istituzionale vasta e consolidata, in Europa come negli Stati Uniti, sia perché non sembra, almeno nelle sue tendenze recenti, giustificare condotte paternalistiche che influenzino le libere decisioni dei partecipanti al mercato. La stessa Commissione Europea ha in più occasioni riconosciuto le problematiche sorte dalla disciplina dei brevetti⁸⁶ e dei SEP specificamente⁸⁷, ma anche numerose autorità nazionali si sono trovate a confrontarsi con la portata anticoncorrenziale di alcuni brevetti o attività ad essi legate⁸⁸. Il diritto antitrust ha sempre di più, dunque, definito i limiti della protezione dei brevetti, ma questi interventi non rimediano al problema identificato alla base, che concerne la tensione tra impostare gli incentivi per l'innovazione, da un lato, e bloccare il flusso tramite i diritti di privativa, dall'altro.

2.3 Brevetti, innovazione e accesso al mercato

⁸⁵ PODSZUN R., op. cit., p. 725.

⁸⁶ VESTAGER M., *19th IBA competition conference Florence*, 2015, disponibile online https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/intellectual-property-and-competition_en.

⁸⁷ Cfr. Proposta di Regolamento del 27 Aprile 2023, cit.

⁸⁸ L'attività delle autorità nazionali britannica e italiana si è concentrata soprattutto nel settore farmaceutico. Cfr. *Reckitt Benckiser Healthcare* (UK), Case CE/8931/08, UK OFT, Decisione N. CA98/02/2011, 12 Aprile 2011; AGCM, Decisione N. 23194, 11 Gennaio 2012. A431 – *Ratiopharm/Pfizer*.

La riflessione che si vuole portare avanti nel presente lavoro parte da un importante assunto, che qui ci preme ribadire, cioè che l'innovazione rappresenta uno dei momenti centrali dell'attività d'impresa⁸⁹. La ricerca di nuove idee e risultati è stimolata dalla consapevolezza che, una volta realizzate, queste costituiscono per l'imprenditore un vantaggio concorrenziale sugli altri operatori del mercato, che può risultare decisivo ai fini dell'assunzione di una posizione di potere economico. L'attività di ricerca e sviluppo rappresenta da sempre un settore nevralgico dell'apparato industriale nel quale solitamente sono convogliati cospicui investimenti e sul cui sviluppo si basa spesso la strategia concorrenziale dell'impresa. Di particolare significato è l'innovazione tecnologica, che viene largamente stimolata e finanziata dal sistema delle imprese, e nasce spesso già vocata ad un'applicazione industriale. L'interesse alla salvaguardia dei propri diritti di privativa nasce dal fatto che l'imprenditore che innova consegue un vantaggio competitivo, ma lo perde non appena i concorrenti abbiano a loro volta adottato la stessa innovazione.

Oggi, dunque, si tende a giustificare i diritti di esclusiva brevettuale in ragione della loro funzione di favore per il progresso tecnico, sia come stimolo alla ricerca nell'intento di ottenere rendite monopoliste, sia perché il sistema delle licenze consente una più ampia circolazione delle invenzioni, seppur dietro compenso⁹⁰. Ciononostante, non mancano voci dissenzienti rispetto a questa prospettiva "IP-centrica" che sottolineano come il processo di innovazione e sviluppo sia stimolato dalla concorrenza nel mercato e che, pertanto, richiama una maggiore applicazione del diritto antitrust per smembrare i monopoli temporanei frutto dei diritti di privativa. Si sottolinea, infatti, che lo stimolo all'innovazione è insito nel regime concorrenziale e che le imprese non innovano perché stimolate dall'ottenimento di un brevetto, bensì mosse

⁸⁹ Su questa linea, si attestano anche VANZETTI A., DI CATALDO V., op. cit., p. 367.

⁹⁰ VANZETTI A., DI CATALDO V., op. cit., p. 369.

dall'esigenza di crescita e dal timore di essere surclassate dai competitors. La c.d. "questione brevettuale"⁹¹ è tuttora molto discussa, anche se spesso in toni teorici esterni ad una prospettiva economica di efficienza, attestandosi le diverse voci su posizioni quasi ideologiche.

Da un punto di vista antitrust, la titolarità di brevetti SEP rappresenta potenzialmente una importante barriera all'ingresso in un dato mercato, inficiando la concorrenza potenziale. Le imprese che agiscono nel medesimo ambito economico dell'*incumbent*, infatti, non potranno mai entrare nel mercato della tecnologia *standardizzata* a meno che non ottengano una licenza per l'utilizzo del brevetto da parte del titolare, il quale si trova quindi a detenere un notevole potere di mercato, agendo da *gatekeeper*. Questo spiega il recente interesse delle istituzioni nei confronti di questa tematica e aiuta anche a comprendere perché, nello specifico ambito dei SEP, siano acuiti gli attriti tra libera concorrenza e tutela dei diritti IP. I concorrenti potenziali, infatti, potranno esercitare una pressione concorrenziale reale solo qualora abbiano la capacità di entrare sul mercato rilevante con relativa facilità, ossia senza incorrere in costi ingenti e in un periodo di tempo breve. Tanto più gli ostacoli sono rilevanti, tanto meno probabile risulta l'ingresso di *newcomers* sul mercato di riferimento, tanto più aumentano i rischi che l'eventuale esistenza di una posizione dominante nel mercato non possa essere neutralizzata dal vincolo della concorrenza potenziale⁹². È chiaro che nell'ambito dei SEP tali ostacoli siano di notevole rilevanza, essendo tutelata dal diritto di privativa la conoscenza tecnica che consente di produrre un bene rispettoso dello *standard* al di fuori del quale non esiste mercato. La stessa Commissione, nella sua Comunicazione sull'art. 102, menziona tra le barriere all'ingresso anche gli ostacoli legislativi e

⁹¹ *Ivi*, p. 371.

⁹² FATTORI P., TODINO M., op. cit., p. 34.

regolamentari come i diritti IP⁹³, annoverandoli tra le barriere di tipo normativo.

In realtà, all'esistenza di diritti di esclusiva non si ricollega solo l'esistenza di barriere normative e/o regolamentari, bensì, come anticipato, anche ostacoli di tipo economico. Qualora un imprenditore decida di entrare in un mercato, specialmente ad alto contenuto tecnologico, sarà costretto ad affrontare una serie di costi per avviare la propria attività, c.d. *sunk costs*, che non potrà recuperare qualora si trovasse costretto poi ad uscire dal mercato. Facendo leva sulla prospettiva del fallimento altrui, i titolari di brevetti SEP potrebbero essere indotti a domandare prezzi sovra competitivi per l'ottenimento di licenze, con la sicurezza che gli imprenditori saranno disposti a pagarli almeno fino al valore dei costi sostenuti. La titolarità di brevetti essenziali si presta, sotto un profilo antitrust, non solo ad abusi di tipo escludente ma anche ad abusi di sfruttamento, in cui il titolare del brevetto non ha l'interesse ad eliminare un operatore dal mercato, ma, anzi a tenerlo "dentro" il più possibile per estorcere rendite sovra competitive più a lungo possibile. Il problema degli abusi di sfruttamento è particolarmente legato all'ambito delle c.d. *Non-Practising Entities*, cioè quei soggetti titolari di diritti IP che però non operano direttamente nel mercato.

2.4 Condotte brevettuali problematiche sotto il profilo antitrust

Molteplici sono le condotte poste in essere dai titolari di brevetti che si rivelano problematiche per il mantenimento di un mercato in libera concorrenza. Tali pratiche non appartengono specificamente all'ambito dei brevetti essenziali e, pur potendo essere realizzate dai loro titolari, non ne sono prerogativa esclusiva. Sembra utile richiamarne brevemente le caratteristiche al fine di meglio comprendere quelle discrasie tra

⁹³ Già in precedenza la Commissione aveva definito i diritti IP come barriera all'ingresso, nel caso *Microsoft*, COMP/37792, 24 Maggio 2004.

proprietà intellettuale e concorrenza che sono state citate e che saranno richiamate a più riprese nel corso del lavoro.

2.4.1 Patent thickets, patent pooling e cross-licensing

Si parla di *patent thickets*, letteralmente “boschetto di brevetti”, per indicare l’attività di accumulo artificioso di brevetti, dalla portata anche sovrapponibile, attorno ad una singola invenzione, al fine di separare i singoli componenti innovativi di un prodotto in più diritti di privativa. Tale condotta, se da un lato riduce il rischio che il brevetto possa essere invalidato, in quanto richiederebbe l’invalidazione di tutti i singoli documenti legati al prodotto, dall’altro è uno strumento utile di deterrenza per l’attività di brevettazione dei concorrenti, che si trovano a doversi confrontare con un più ampio rischio di infrangere un diritto di privativa altrui. È stato dimostrato⁹⁴ che la presenza di *patent thickets* aumenta i costi di ingresso nel mercato, disincentivando gli investimenti e diminuendo la concorrenza all’interno dello stesso, in quanto in virtù dell’ampio numero di brevetti, le imprese rivali non sono in grado di calcolare con precisione le spese cui andrebbero incontro entrando nel mercato legato all’invenzione in oggetto. Questo problema è particolarmente sentito nell’ambito dell’*IoT*, in cui gli scambi di diritti IP avvengono tra imprese che si occupano anche di settori completamente diversi tra loro⁹⁵. Inoltre, i *thickets* vengono spesso utilizzati per rafforzare i rapporti nei c.d. *pool* di brevetti, favorendo pratiche di scambio reciproco di licenze che rientrano sotto la denominazione di *cross licensing*.

Gli ultimi due fenomeni richiamati si sono sviluppati con particolare favore in settori caratterizzati da innovazione cumulativa, in cui, cioè, l’utilità di una invenzione è strettamente collegata alla presenza di altre invenzioni, spesso realizzate da terzi, con le quali si interseca per la

⁹⁴ PODSZUN R., op. cit., p. 728.

⁹⁵ *Ibidem*.

realizzazione del prodotto finale. Questa dinamica tipicamente è legata all'ambito delle tecnologie dell'informazione o *ICT* ma è propria anche di settori più "tradizionali" come quello dell'industria automobilistica, ed è frutto di un sistema in cui non esiste un unico detentore di un brevetto innovativo "totale", ma tutte le imprese, anche quelle con maggiore potere di mercato, hanno la necessità di accedere ai brevetti altrui. Per tale ragione, nel corso del tempo sono state introdotte piattaforme di scambio di brevetti, c.d. *patent pools*, in cui le imprese di un determinato comparto industriale si interfacciano in modo non formalizzato e, nell'interesse reciproco, mettono in comune i propri ritrovati industriali. All'interno delle *patent pools* diversi titolari di brevetti si accordano per ottenere una singola *royalty* collettiva, permettendo agli utilizzatori di produrre e vendere prodotti aderenti agli *standard* avendo un maggiore grado di certezza del valore aggregato della *royalty* che saranno tenuti a pagare per i brevetti SEP inclusi nella *pool*⁹⁶. L'esistenza di certi legami tra imprese, unitamente allo sviluppo di canali preferenziali di interscambio, ha destato in modo sempre maggiore l'attenzione delle autorità garanti della concorrenza, *in primis* perché aumenta la possibilità che si creino barriere all'ingresso nel mercato ed in secondo luogo perché gli accordi di licenza incrociati contengono spesso clausole anticoncorrenziali con finalità escludenti.

2.4.2 Patent ambush

Il fenomeno del *patent ambush* o "imboscata di brevetti", è più strettamente legato all'attività di standardizzazione e riguarda la condotta di un soggetto detentore di alcuni brevetti inerenti allo *standard* che, al fine di perseguire condotte abusive in seguito, non ne dichiara l'esistenza all'interno dell'organizzazione di normazione⁹⁷. Il profilo omissivo della condotta non ne consente la facile individuazione finché non si manifesta

⁹⁶ CONTRERAS J.L., *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standard-Based Patent Licensing*, in *Antitrust Law Journal*, 2013, vol. 47, p. 54.

⁹⁷ Cfr. *ex multis*, PODSZUN R., op. cit., p. 34; JONES A., SUFRIN B., DUNNE N., *EU competition law*, op. cit.; Whish R., Bailey D., *Competition Law*, op. cit.

nelle forme di un abuso di sfruttamento ai sensi dell'art. 102 TFUE. Come chiarito dalla Commissione in un importante precedente⁹⁸, il detentore del brevetto rilevante, consapevolmente non adempie agli obblighi di *disclosure* solitamente previsti dalle SSOs, conscio che potrà ottenere profitti sovra competitivi palesando il suo diritto IP in seguito. Una volta che le imprese abbiano compiuto investimenti per aderire ad un certo *standard*, si troveranno *locked-in* nel mercato di riferimento, e saranno indotte a cedere alla richiesta di royalties eccessive davanti all'alternativa, ugualmente inefficiente, tra affrontare imponenti *switching costs* per passare ad un mercato diverso o esporsi al pericolo di misure ingiuntive a tutela della proprietà intellettuale altrui.

2.4.3 Patent trolls e predatory litigation

La nozione di *patent trolls* si riferisce ad imprese che non offrono nessun servizio o prodotto e si dedicano unicamente ad accumulare portafogli di brevetti al solo fine di minacciare azioni legali contro altre aziende i cui prodotti sono basati su tecnologie simili, nel tentativo di ottenere un compenso economico. Il problema investe particolarmente le PMI e le *startup* che, non potendosi permettere le spese di grossi contenziosi legali, sono indotte ad accettare le richieste di risarcimento, subendo, perciò, un utilizzo abusivo dei diritti IP che non apporta alcun beneficio alla collettività. Le attività di *trolling* possono anche essere favorite dalla presenza di *patent thickets*, in quando diventa più complesso per un'impresa controllare che la propria attività non violi alcuno dei molteplici brevetti inerenti ad una invenzione. Nel caso di brevetti SEP, il regime FRAND elaborato da molte organizzazioni di normazione dovrebbe porre un freno, o, quantomeno, arginare tali condotte abusive, ma la recente giurisprudenza sia europea che statunitense denota il persistere del problema. Si parla frequentemente anche di “contenzioso predatorio” con riferimento alle dispute tra multinazionali e *startup* in cui

⁹⁸ Commissione Europea, 9 Dicembre 2009, COMP/38.636 – *Rambus*.

queste ultime non vogliono farsi acquisire immediatamente⁹⁹ e non vogliono cedere i propri brevetti innovativi. Molti sono i casi in cui le azioni in giudizio sono proposte dalle grandi imprese acquirenti solo per stornare i pochi fondi disponibili delle PMI per i costi legali, così che, sull'orlo del fallimento, queste ultime non abbiano altra alternativa che vendere i propri asset o essere acquisite.

2.4.4 Rifiuto a contrarre (rinvio)

Concludendo, uno degli aspetti più controversi legati alla presenza dei diritti di esclusiva brevettuale riguarda l'eventuale rifiuto di concedere in licenza a terzi l'utilizzo del proprio brevetto. Questo tipo di condotta rappresenta forse in modo nel modo più significativo le diverse funzioni che sottendono al diritto antitrust e della proprietà intellettuale, esponendosi a numerosi "sconfinamenti" del primo nel raggio di azione del secondo. Diverse sono state, infatti, le occasioni in cui la Commissione ha riconosciuto un abuso di posizione dominante nella decisione di non concedere l'utilizzo di certi diritti di privativa¹⁰⁰, manifestando, tuttavia, la consapevolezza che, data la natura peculiare della condotta, l'abuso dovesse ritenersi esistente solo in presenza di determinate circostanze particolari, ulteriori rispetto alla casistica elaborata dalla giurisprudenza *Bronner*¹⁰¹. Del rifiuto a contrarre si tratterà in modo approfondito nello svolgimento dei prossimi capitoli, analizzando dapprima l'evoluzione che l'attività di repressione di tale abuso ha seguito in Europa e negli Stati Uniti anche alla luce della

⁹⁹ Si veda tutto il filone antitrust delle c.d. *killer acquisitions*, per cui si rimanda a OECD (2020), *Start-ups, Killer Acquisitions and Merger Control*, disponibile online presso www.oecd.org/daf/competition/start-ups-killer-acquisitions-and-merger-control-2020.pdf;

CUNNINGAM C., EDERER F., MA S., *Killer Acquisitions*, in *Journal of Political Economy*, 2021, vol. 129, N. 3.

¹⁰⁰ Si fa riferimento alle decisioni della Corte di Giustizia nei casi *Magill*, *Imperial Chemical Industries*, *Microsoft*, per cui si rimanda al secondo capitolo.

¹⁰¹ Corte di Giustizia, decisione C-7/97 *Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG* EU:C:1998:569.

dottrina delle *essential facilities*, ponendo successivamente un focus specifico sul rifiuto a contrarre nell'ambito dei diritti IP.

3. Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere i limiti operazionali entro cui si muovono le autorità antitrust è necessario brevemente richiamare i punti fondamentali di intersezione tra il diritto della proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza, sia europeo che statunitense, in merito alle condotte dei titolari di brevetti. Si richiameranno brevemente le norme principali dei due ordinamenti, ricordando che sia in un caso che nell'altro, specifiche norme nazionali potrebbero disciplinare nel dettaglio la materia e divergere per qualche particolare. Si rimanda, pertanto, ad uno studio delle singole normative nazionali per una panoramica dettagliata delle differenze intercorrenti tra ordinamenti.

3.1 L'ordinamento dell'Unione Europea

L'impianto nazionale dei sistemi brevettuali, che attribuiscono diritti di esclusiva operanti solo all'interno del territorio dello stato membro, stride in parte con l'obiettivo del Trattato di Roma di creare un mercato unico al cui interno la circolazione di beni e servizi non sia ostacolata dalle frontiere nazionali¹⁰². Esiste, quindi, un conflitto potenziale tra l'ambito di operatività ristretto del diritto dei brevetti e l'ordinamento comunitario che, del resto, si avverte già nel dettato dell'art. 36 del TFUE, il quale lascia impregiudicati «*i divieti o restrizioni all'importazione, esportazione, e al transito giustificati da motivi [...] di tutela della proprietà industriale e commerciale*». Con gli anni, tuttavia, è emersa nella giurisprudenza comunitaria una linea che mira ad un pieno controllo dei diritti nazionali di proprietà industriale da parte delle autorità dell'Unione Europea. Questa strategia si è valsa della presenza nel Trattato di norme che vietano gli accordi tra imprese che restringono la

¹⁰² VANZETTI A., DI CATALDO V., op. cit., p. 507.

concorrenza nonché lo sfruttamento abusivo della posizione dominante, rispettivamente disciplinate agli artt. 101 e 102. La garanzia introdotta dall'art. 36 del TFUE è stata, dunque, superata attraverso l'affermazione che l'Unione Europea, pur dovendo rispettare i contenuti di tali diritti, può e deve controllarne le modalità di esercizio. Questo orientamento ha dato sempre più linfa all'interventismo delle autorità europee in riferimento ai comportamenti dei titolari di brevetti ritenuti abusivi e valutati come violazioni del diritto antitrust¹⁰³.

3.1.1 L'art. 101 TFUE e Il Regolamento di esenzione n. 316 del 2014

In via generale, anche gli accordi in materia di IP rientrano nella disciplina dell'art. 101 TFUE, che vieta *«accordi, decisioni, pratiche che pregiudicano commercio tra Stati Membri e abbiano ad oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare concorrenza»*. Gli accordi di trasferimento di tecnologie, al cui interno rientrano i contratti di concessione in licenza di brevetti, presentano principalmente tre profili di criticità da una prospettiva antitrust¹⁰⁴. *In primis*, favorendo l'aumento di trasparenza nel mercato, la possibilità di monitorare il comportamento dei concorrenti, nonché la condivisione di costi, vi è il rischio che gli accordi riducano la concorrenza tra le parti e che comunque forniscano terreno fertile per comportamenti collusivi. In secondo luogo, gli accordi di licenza possono compromettere l'ingresso o la presenza sul mercato dei concorrenti, aumentandone i costi, limitando l'accesso a fattori produttivi essenziali o erigendo barriere all'ingresso. Da ultimo, gli accordi di licenza possono generare restrizioni verticali, riducendo la concorrenza che intercorre tra licenzianti o licenziatari della medesima tecnologia. Oltre all'ordinario regime di esenzione previsto dal par. 3 dell'art. 101 TFUE, che fa salve tutte le intese restrittive che *«contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei*

¹⁰³ Per una disamina completa, vedi VANZETTI A., DI CATALDO V., op. cit., pag. 508.

¹⁰⁴ BERETTA M., D'OSTUNI M., op. cit., pag. 729.

prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico» il legislatore europeo ha introdotto nel corso del tempo una serie di regolamenti di esenzione per categoria per facilitare il lavoro della Commissione e il mondo dell'IP non ha fatto eccezione.

Il Regolamento¹⁰⁵ n. 316 del 2014 introduce una importante esenzione per gli accordi di trasferimento tecnologico dall'applicazione delle norme antitrust comunitarie, impendendo che a questi si applichi l'art. 101, par. 1 TFUE sulle intese restrittive della concorrenza. Il Regolamento non toglie, chiaramente, che anche accordi difforni dalle previsioni in esso contenute possano comunque essere ritenuti leciti, qualora integrino le condizioni generalmente previste dall'art. 101, paragrafo 3 del TFUE. Si applica, tra gli altri, ai contratti di licenza e sub-licenza di brevetti per invenzione purché l'accordo interessi il mercato comune¹⁰⁶. Il contenuto della norma sottolinea l'interesse che tali accordi rivestono per gli interpreti del diritto antitrust data la loro natura ambivalente sotto il profilo concorrenziale¹⁰⁷. Da un lato, infatti, il diritto della concorrenza vede con favore i contratti di trasferimento di tecnologia dato il loro effetto pro-competitivo¹⁰⁸, allargando la platea dei soggetti che fruiscono di una tecnologia innovativa. Dall'altro, questi accordi spesso presentano al proprio interno clausole restrittive della concorrenza, che conducono a possibili effetti anti-competitivi e devono essere, pertanto, scrutinati

¹⁰⁵ Cfr. Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione del 21 Marzo 2014, *relativo all'applicazione dell'art. 101, par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia*, in GUUE [2014], L 93, p. 17.

¹⁰⁶ Il Regolamento si applica a tutti gli accordi di trasferimento di diritti che sono normalmente usati per consentire al licenziatario di produrre determinati prodotti mediante l'uso di una particolare tecnologia. Sono definiti diritti tecnologici il *know-how*, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti su disegni e modelli e una ulteriore serie di elementi che ricadono nel novero della proprietà industriale.

¹⁰⁷ BERETTA M., D'OSTUNI M., op. cit., p. 728.

¹⁰⁸ Sul punto il considerando 4 del Regolamento, ove si afferma che gli accordi di trasferimento tecnologico «[...] favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto».

attentamente al vaglio delle norme antitrust comunitarie. Le esenzioni sono, infatti, tarate sul potere di mercato dei soggetti coinvolti nell'accordo, prevedendo in particolare che i contratti stipulati tra concorrenti diretti vi rientrino solo se la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non supera il 20%, mentre nel caso di soggetti non concorrenti, per lo meno in via diretta, l'esenzione è concessa se la quota di mercato rilevante detenuta da ciascuna delle parti non supera il 30%.

Oltre a tale criterio di indagine generale, il Regolamento contiene una disciplina specifica con riferimento ad una lista di pratiche vietate gravemente anticoncorrenziali, la c.d. lista nera o *hardcore restrictions*, la cui presenza preclude l'esenzione dell'intero accordo dall'applicazione dell'art. 101. Per gli accordi di licenza orizzontali, cioè tra concorrenti, le clausole vietate sono quelle che restringono la facoltà di una delle parti di determinare i prezzi di vendita dei prodotti a terzi, fissano limiti alla produzione, creano ripartizioni di mercati o di clientela o restringono la facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o la facoltà delle parti di condurre attività di R&S in via autonoma, seppur temperate da alcune eccezioni¹⁰⁹. Gli accordi di licenza verticali sono oggetto di un trattamento più benevolo da parte del legislatore, in virtù dell'effetto favorevole per l'innovazione e per la concorrenza che potenzialmente detengono. Il Regolamento contiene, infatti, un elenco più circoscritto di clausole vietate, focalizzandosi sull'imposizione dei soli prezzi minimi o fissi di rivendita dei prodotti, sulla restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali, con importanti eccezioni, nonché sulla restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante

¹⁰⁹ Il Regolamento consente, *ex multis*, di attribuire licenze territoriali esclusive o di vietare ai licenziatari le vendite attive in territori o a gruppi di clienti assegnati in via esclusiva ad altri licenziatari.

nel commercio al dettaglio. Inoltre, il Regolamento contiene una ulteriore lista di clausole c.d. grigie o *excluded restrictions* che, valutate caso per caso, non inficiano in toto la validità del contratto, ma rimangono singolarmente prive dell'esenzione, come le clausole c.d. di *grant back*¹¹⁰ o quelle che vietano al licenziatario di contestare la validità del diritto trasferitogli.

Come per altri regolamenti di esenzione per categoria, anche in questo caso la Commissione o le autorità nazionali hanno la facoltà di revocare il beneficio dell'applicazione dello stesso nel caso in cui un determinato accordo di trasferimento di tecnologia, pur rientrando nei parametri del Regolamento, produca nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all'art. 101, paragrafo 3 TFUE.

3.1.2 (segue) Obblighi in materia di royalties

Le Linee Guida adottate insieme al Regolamento contengono una dettagliata analisi degli aspetti potenzialmente anticoncorrenziali di alcune clausole tipiche incluse negli accordi di licenza, tra cui, di particolare interesse per il presente lavoro, le pattuizioni in tema di *royalties*. Le Linee Guida ricordano che, in via generale, la determinazione del valore delle *royalties* è rimessa alla libera contrattazione delle parti dell'accordo di licenza, spingendosi fino a riconoscere la validità del metodo di calcolo delle stesse partendo come base dal valore del prodotto finale, «a condizione che esso integri la tecnologia sotto licenza»¹¹¹. Nei casi che non beneficino dell'esenzione per categoria, il divieto di intese restrittive può proibire gli accordi di licenza reciproca tra concorrenti che prevedano *royalties* chiaramente sproporzionate rispetto al valore di mercato della licenza e che abbiano un impatto significativo sui prezzi nel mercato.

¹¹⁰ Si tratta di quelle clausole con cui il licenziatario si vincola a trasferire al licenziante eventuali perfezionamenti da lui raggiunti.

¹¹¹ Cfr. Art. 184 delle Linee Guida relative all'applicazione del Regolamento 316/2014, c.d. Linee Guida TTBER.

Negli accordi di licenza tra concorrenti, le previsioni sulle *royalties* sono vietate ai sensi dell'art. 4 del Regolamento quando servono a fissare i prezzi dei rispettivi prodotti, ad esempio stabilendo i prezzi esatti da applicare o listini con gli sconti massimi autorizzati o ancora prevedendo disincentivi, come l'aumento delle *royalties* per chi si allontani dai livelli di prezzo concordati. La Commissione reputa, al contrario, legittimo obbligare il licenziatario a versare *royalties* minime, in quanto non ritiene che ciò equivalga *ex se* alla fissazione dei prezzi. Per quanto riguarda poi la determinazione del valore dei compensi, uno dei metodi più usati prevede il calcolo delle *royalties* per unità di prodotto vendute, risultando in un costo variabile per il licenziatario che ha un impatto diretto sul prezzo. Nello scambio di licenze tra concorrenti, questi meccanismi di calcolo possono favorire il coordinamento dei prezzi ed il loro aumento. Tuttavia, la Commissione ritiene vietati simili accordi solo quando siano fittizi, ossia privi di valide giustificazioni commerciali e diretti solo a realizzare un accordo collusivo sui prezzi. Al contrario, salvo eccezioni gli accordi che impongono *royalties* applicabili anche ai prodotti non realizzati con le tecnologie oggetto di licenza sono clausole nere ai sensi del Regolamento, poiché provocano un ingiustificato aumento dei costi a carico del licenziatario che scoraggia l'uso di tecnologie concorrenti¹¹². In via eccezionale, questo tipo di accordi può meritare una esenzione dal divieto quando l'esclusione degli altri prodotti è indispensabile per il calcolo delle *royalties*.

Con riferimento agli accordi tra non concorrenti, l'esenzione per categoria copre anche le clausole che impongano *royalties* sui prodotti realizzati con altre tecnologie concesse in licenza dai terzi. Tuttavia, occorre verificare caso per caso se queste clausole che normalmente

¹¹² Cfr. §§ 101-102 Linee Guida TTBER. La Commissione ha precisato in più occasioni che una clausola che obbliga il licenziatario a pagare *royalties* anche nel caso in cui produca beni analoghi a quelli oggetto del contratto, ma senza utilizzare in alcun modo il lavoro o la tecnologia del licenziante, è restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE.

facilitano il calcolo dei compensi tendano a escludere tecnologie concorrenti, facendone lievitare i costi e scoraggiandone l'utilizzo. Quando sono idonei a far verificare tale effetto preclusivo, gli accordi in questione sono vietati alla stregua di intese restrittive e, qualora non vi sia modo di calcolare e controllare il pagamento delle *royalties*, di solito non meritano esenzione.

3.1.3 La portata dell'art. 102 TFUE

Di grande interesse rimane il tema dell'*enforcement* degli accordi stipulati dai partecipanti alle SSOs attraverso il filtro dell'art. 102 TFUE. Se da un lato si può, infatti, sostenere che gli impegni a stipulare accordi a termini FRAND abbiano natura contrattuale e, pertanto, riguardino esclusivamente la sfera interna del rapporto tra i contraenti¹¹³, dall'altro non sono mancati i casi in cui autorità e giudici abbiano fatto ricorso alla dottrina del rifiuto a contrarre, c.d. *refusal to deal*, per sanzionare condotte ostative alla libera fruizione dei brevetti e, dunque, ad una vivace competizione nel mercato *downstream*. Come noto, a corollario di un diritto di proprietà intellettuale vi è non solo la possibilità di sfruttamento esclusivo, ma soprattutto la facoltà di ricorrere agli organi di giurisdizione per inibirne l'utilizzo altrui. Tuttavia, è da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza europea la necessità di sopperire a tale squilibrio fisiologico di poteri nel caso in cui l'accesso alla risorsa protetta dal brevetto si riveli essenziale per garantire il gioco concorrenziale e l'innovazione. Le principali censure sono rivolte all'estorsione di *royalties* eccessive dagli utilizzatori sfruttandone l'*hold-up*, anche attraverso un uso strumentale di provvedimenti ingiuntivi che ne tradisce la *ratio* giuridica originaria. La teorica del *refusal to deal* trova, dunque, una applicazione peculiare e dibattuta in ambito brevettuale, con un'enfasi ancora più significativa nel caso in cui la

¹¹³ Di questo avviso sembrano essere alcuni giudici degli Stati Uniti, cfr., *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 696 F.3d 872 (2012); High Court of Justice, *Unwired Planet v. Huawei*, [2017] EWHC 711 (Pat.), at §§ 140 et seq.

concessione della licenza sia condizione necessaria per l'adeguamento ad uno *standard*.

Qualunque riflessione a riguardo non può prescindere dalla fondamentale consapevolezza che un determinato soggetto, ancorché in posizione dominante, gode del primario diritto alla libera iniziativa economica, forte del quale può rifiutarsi di stipulare contratti con qualsiasi altro attore nel mercato. A partire dalle sentenze *Bronner*¹¹⁴ e *Magill*¹¹⁵ nella giurisprudenza europea e nello storico delle decisioni della Commissione è stato riscontrato un limite a tale libertà economica nell'indispensabilità dell'asset sui cui si è chiamati a negoziare. Il possesso di un input indispensabile, il cui accesso sia obiettivamente necessario per garantire una effettiva concorrenza nel mercato, giustifica l'imposizione di un obbligo a contrarre in capo al detentore ed una conseguente sanzionabilità della relativa inottemperanza. Ciò assodato, bisogna osservare che la base giuridica originaria del *refusal to deal* è stata oggetto di una notevole evoluzione nel corso del tempo, fuoriuscendo a volte dal binario dell'indispensabilità¹¹⁶. Sono state, infatti, individuate dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia una serie di fattispecie derogatorie che consentono di ampliare l'ambito di *enforcement* dell'art. 102 TFUE. In particolare, sono state scrutinate quelle situazioni in cui, ancor prima di una analisi *ex post* di natura concorrenziale, l'impresa sia limitata nella propria libertà economica da vincoli preesistenti di natura regolatoria. In tale contesto, che facilmente possiamo ricondurre a quello dei titolari di brevetti SEP, la presenza di c.d. *regulated duties to deal*¹¹⁷ giustifica l'applicazione dell'art. 102 TFUE indipendentemente da una

¹¹⁴ Decisione C-7/97 *Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG* EU:C:1998:569.

¹¹⁵ Decisione congiunta C-241/91 *P and C-242/91 P Radio Telefís Éireann (RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) v Commission of the European ('Magill')* EU:C:1995:98.

¹¹⁶ DUNNE N., *Dispensing with indispensability*, in *LSE Law, Society and Economy Working Papers*, n. 15, 2019.

¹¹⁷ *Ibidem*.

verifica concreta sull'indispensabilità del bene in questione. È evidente che nel caso delle *SSOs* la regolamentazione sia frutto di una auto-imposizione dei membri, ma non per questo dovrebbe essere considerata meno significativa da un punto di vista dell'enforcement rispetto a quella che segue un più tradizionale assetto etero-impositivo di matrice pubblica.

Comunque, anche nel caso dei SEP, in linea con ogni altro caso di *refusal to deal* che concerne diritti di proprietà intellettuale, l'obbligo di contrarre è collegato alla presenza di particolari circostanze. Sembrano essere stati però superati i tradizionali criteri elaborati in *Magill*¹¹⁸, sostituiti da due nuovi elementi strettamente legati alla natura essenziale dei brevetti in questione. In primo luogo, il particolare insieme di regole che caratterizzano il processo di formazione di uno *standard* si discosta dall'attività tipica di negoziazione commerciale bilaterale tra titolare del diritto e produttore, in virtù della natura altamente formalizzata della procedura che vede la partecipazione di un ampio novero di attori dell'industria di riferimento. In secondo luogo, l'assunzione di impegni a concedere le licenze a condizioni eque e ragionevoli conserva un proprio peso specifico. Sebbene il rispetto di tali impegni sia sostanzialmente rimesso alla volontà dei sottoscritti¹¹⁹, il fatto che il titolare di un brevetto si prenda la briga di impegnarsi con qualsiasi soggetto interessato che accetti i termini FRAND rappresenta comunque una significativa divergenza rispetto al classico *right to exclude* che accompagna i diritti

¹¹⁸ Nella decisione in oggetto, la Corte di Giustizia aveva infatti specificato che l'esistenza di una condotta abusiva di *refusal to deal* non poteva essere individuata ogniqualvolta vi fosse un rifiuto di contrattare, dovendosi riconoscere la condizione "naturale" di monopolio del titolare del brevetto. La Corte aveva pertanto elaborato una serie di criteri in presenza dei quali si riteneva sconfinata da parte del soggetto dominante la propria area di libertà, configurandosi una violazione dell'art. 102 TFUE. I requisiti richiamati nella sentenza sono: la mancanza di reali alternative sul mercato, che rende indispensabile l'accesso al materiale protetto dal brevetto; l'eliminazione di tutta la concorrenza sul mercato secondario, che diviene monopolizzato dall'impresa dominante a monte; l'impedimento dello sviluppo di un nuovo prodotto come conseguenza del rifiuto; l'assenza di una giustificazione oggettiva per il rifiuto.

¹¹⁹ Ad es. l'ETSI "chiede" ai suoi membri di garantire l'accesso ai SEP.

di proprietà intellettuale.¹²⁰ La volontaria assunzione di tali *quasi-regulatory obligations* potrebbe addirittura giustificare l'esistenza di una relazione di dipendenza¹²¹ tra titolare e utilizzatore del brevetto, da cui scaturirebbe un legittimo affidamento circa la concessione della licenza alle condizioni predeterminate.

Se, dunque, è vero che la presenza di obblighi preesistenti non richiama necessariamente la presenza di indispensabilità e che l'auto-regolazione tipica delle SSO presenta tratti differenti dalla regolazione in senso stretto, è possibile, tuttavia, individuare un sostrato comune che giustifica l'insorgere di una particolare responsabilità per i soggetti che ne sono coinvolti. Ci si allontana, infatti, dalla prospettiva per cui il titolare del diritto di brevetto ha sempre il potere di negarne l'accesso ai terzi per abbracciare una prospettiva più tipicamente concorrenziale di apertura al mercato. È sicuramente dibattuta¹²² l'auspicabilità di un intervento antitrust per assicurare la *compliance* con gli obblighi di licenza, ma è indiscutibile che lo sfondo regolatorio sottostante influenzi la valutazione rischi-benefici di un suddetto intervento nella sfera della proprietà intellettuale, rendendo maggiormente difendibile l'allontanamento dal paradigma dell'indispensabilità.

3.2 Lo Sherman Act e la disciplina statunitense

Negli Stati Uniti, la cultura della concorrenza ha radici più risalenti rispetto alle giurisdizioni europee ed è figlia dell'avvento dei grandi colossi industriali del petrolio, delle comunicazioni e dei trasporti del

¹²⁰ Gli impegni FRAND sono pertanto definiti come *co-operational declarations* di volontà di contrattare tra titolari di brevetti SEP; si veda a riguardo PETIT N., *EU Competition Law Analysis of FRAND Disputes*, in CONTRERAS J. L. (ed.), *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law*, CUP, 2017.

¹²¹ DUNNE N., *Dispensing with indispensability*, op. cit.

¹²² Cfr. ad es., 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* 101, 3, 2007; LUNDQVIST B., *The interface between EU competition law and standard essential patents – from Orange-Book-Standard to the Huawei case*, in *European Competition Journal* 367, 11, 2015; ENGLISH M., RATO M., *An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice's Huawei/ZTE Ruling*, in *JECLAP* 103, 7, 2016.

XIX secolo e della conseguente diffusione di pratiche concordate, i c.d. *trust*, e monopolistiche. Come noto, il *Department of Justice* o DOJ e la *Federal Trade Commission* o FTC condividono la missione di elaborare e far rispettare il diritto antitrust che si sostanzia in alcune leggi fondamentali nella giurisdizione federale. Esse sono lo *Sherman Act*, la cui violazione può portare anche a conseguenze sul piano penale, sulla base dell'iniziativa del solo DOJ, il *Clayton Act*, che si concentra sulle fusioni e acquisizioni, e il *FTC Act*, quest'ultimo applicato esclusivamente dalla FTC e avente ad oggetto i metodi di concorrenza sleale e gli atti e le pratiche sleali o ingannevoli¹²³.

3.2.1 Le norme chiave

La Sezione 1 dello *Sherman Act* disciplina le azioni concertate, vietando le combinazioni, i contratti o le cospirazioni che limitano «in modo irragionevole» il commercio interstatale o estero. La maggior parte delle attività di concessione di licenze di proprietà intellettuale è valutata in base alla *rule of reason*, sebbene alcune restrizioni orizzontali, come la fissazione dei prezzi o gli accordi di ripartizione del mercato tra concorrenti, siano considerate di per sé illegali. La seconda Sezione dello *Sherman Act* disciplina le condotte unilaterali, proibendo l'acquisizione di un potere monopolistico in un mercato rilevante e lo sfruttamento o il mantenimento intenzionale di tale potere. La disciplina antitrust statunitense non vieta, peraltro, gli abusi di sfruttamento, ma soltanto gli abusi escludenti, richiedendosi, ai fini dell'applicabilità della *Section 2* dello *Sherman Act*, che la condotta anticoncorrenziale sia effettivamente idonea a danneggiare la concorrenza.¹²⁴ La legge statunitense, nello

¹²³ Per una panoramica generale delle funzioni delle leggi federali americane, OECD, Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, *Licensing of IP rights and competition law – Note by the United States*, 6 Giugno 2019; AA. VV., in VINJE T. (a cura di) *The Intellectual Property and Antitrust Review*, 6th edition, Law Business Research Ltd, Luglio 2021.

¹²⁴ *Spectrum Sports Inc v. McQuillan*, 506 US 447 (1993), 458. Relativamente ad un caso in cui è stata applicata la *Section 2* dello *Sherman Act* per violazione degli impegni

specifico, non condanna il possesso di un potere monopolistico che sia conseguenza di «*a superior product, business acumen, or historic accident*»¹²⁵ in assenza di una condotta predatoria o di esclusione, essendo stato chiarito, inoltre all'interno delle «Linee Guida sulla Proprietà Intellettuale»¹²⁶ rilasciate dalla FTC e dal DOJ che il possesso di determinati diritti di proprietà intellettuale non presuppone un potere di mercato¹²⁷.

Tale impianto normativo consente di sanzionare le condotte opportunistiche poste in essere nella fase anteriore all'individuazione dello *standard*, quali quelle rappresentate dalla mancata *disclosure* dei brevetti essenziali, in quanto le stesse possono essere ricondotte ad un illegittimo tentativo di monopolizzazione del mercato. Alcuni problemi applicativi sorgono, invece, riguardo alle condotte illecite poste in essere dopo che una determinata tecnologia è stata *standardizzata*. Una parte della dottrina reputa che, in tali ipotesi, sia necessario fare ricorso a una lettura rinnovata della *Section 5* del *FTC Act*, secondo la quale «*Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful*»¹²⁸. Questa impostazione, infatti, è stata adottata dalla FTC in una serie di casi in cui ha statuito che nel contesto di una organizzazione di normazione ed in presenza della sottoscrizione di impegni di licenza

FRAND si veda la decisione adottata dalla Corte di Appello per il Terzo Circuito nel caso *Broadcom v. Qualcomm*, 501, F3d (3rd Cir. 2007).

¹²⁵ COLANGELO G., *Regole e comportamenti strategici negli organismi di standard setting: quale ruolo per l'antitrust?*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 485, il quale rileva che in quest'ultima ipotesi l'operatività della normativa antitrust presuppone l'esistenza di un rapporto di causalità tra condotta incriminata e l'acquisizione di una posizione monopolistica. Di conseguenza non può ritenersi sussistente alcuna violazione della disciplina antimonopolistica, nell'ipotesi in cui si dia prova del fatto che, nonostante la condotta sleale, la SSO avrebbe comunque adottato quella determinata tecnologia.

¹²⁶ Cfr. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission*, 12 Gennaio 2017, <https://www.justice.gov/atr/IPguidelines/download>.

¹²⁷ *Ivi* § 2.

¹²⁸ Relativamente al dibattito sul tema si veda: COLANGELO G., *op.cit.*, 486 e C.B. HOCKETT C. B., LIPSCOMB R. G., *Best FRANDs Forever? Standard-setting Antitrust Enforcement in the United States and the European Union*, in *Antitrust*, 2009, vol. 23, n. 3, 19.

FRAND, la richiesta di rimedi ingiuntivi da parte del titolare di un brevetto essenziale può essere giudicata come un *unfair method of competition* sanzionato dalla *Section 5* del *FTC Act*¹²⁹. Tuttavia, si esclude l'elaborazione di una *per se rule* che proibisca alle parti di richiedere un'inibitoria relativamente a brevetti essenziali soggetti ad impegni FRAND¹³⁰.

Il *Clayton Act* proibisce le fusioni e le acquisizioni che possono accrescere in modo sostanziale il potere di mercato di un operatore, quando l'effetto «può essere sostanzialmente quello di diminuire la concorrenza o di tendere alla creazione di un monopolio». Emendata dal *Robinson-Patman Act*, la norma oggi vieta anche l'imposizione di prezzi e servizi o la concessione di agevolazioni discriminatorie nei rapporti tra commercianti. Il *Clayton Act* è stato nuovamente emendato dalla legge *Hart-Scott-Rodino* per richiedere alle aziende che pianificano grandi operazioni di M&A di notificare in anticipo i loro piani al governo. La norma, inoltre, autorizza i privati ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni quando sono stati pregiudicati da una condotta che viola lo *Sherman Act* o il *Clayton Act* e per ottenere un'ordinanza inibitoria del tribunale che vieti la pratica anticoncorrenziale in futuro. Con riferimento ai diritti IP, le Agenzie applicano il *merger control* alle vendite definitive da parte del titolare di certi diritti di proprietà intellettuale e alle transazioni con cui un soggetto ottiene una licenza esclusiva per lo sfruttamento di un diritto IP¹³¹.

3.2.2 Le linee guida per la concessione di licenze IP

¹²⁹ In questo senso la Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *eBay Inc v. MercExchange LLC*, 547 US 388 (2006), § 396, secondo la quale il rimedio ingiuntivo è potenzialmente idoneo a creare situazioni di *hold-up* relativi a un intero settore industriale o perlomeno rende il settore meno competitivo.

¹³⁰ *Apple v. Motorola*, 2014 US. App. LEXIS 7757 (Fed. Cir. 2014).

¹³¹ Le Agenzie agiscono spesso secondo quanto previsto dalle Linee Guida sulle concentrazioni orizzontali adottate nel 2010 dal DOJ e della FTC.

Le *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* sono state fondamentali per le attività investigative e di *enforcement* delle Agenzie statunitensi sin dalla loro pubblicazione nel 1995. Al posto di regole e divieti rigidi, le Linee Guida applicano un'analisi flessibile *effect-based* alla maggior parte delle attività concernenti la licenza di diritti IP. Le Agenzie hanno aggiornato questo documento nel 2017, cercando di modernizzarlo per sviluppare i più recenti risvolti delle leggi statunitensi sulla proprietà intellettuale e sull'antitrust.

Come le Linee Guida del 1995, anche quelle del 2017 partono dal presupposto che le leggi sulla proprietà intellettuale e il diritto antitrust degli Stati Uniti condividono lo scopo di promuovere l'innovazione e migliorare il benessere dei consumatori, individuando alcuni principi fondamentali. Come direttiva generale, le Agenzie applicano alla proprietà intellettuale la stessa analisi antitrust riservata alle altre forme di proprietà, non utilizzando regole *ad hoc* per scrutinare le attività che coinvolgono i diritti IP, non concedendo particolari esenzioni dall'applicazione del diritto antitrust nel loro esercizio né ritenendo quest'ultimo particolarmente sospetto sotto un profilo concorrenziale. Tuttavia, chiaramente, le Agenzie hanno dimostrato di tenere conto delle caratteristiche peculiari della proprietà intellettuale nello svolgimento delle proprie analisi antitrust sotto più aspetti. Sotto un primo profilo, hanno mostrato di non condividere l'esistenza di un rapporto presuntivo tra la titolarità di un diritto IP e la presenza di un potere di mercato spendibile dal suo titolare. Anche se ad un brevetto è tipicamente collegato lo *jus excludendi alios*, spesso esistono sostituti idonei, reali o potenziali, sufficienti a impedire l'esercizio del potere di mercato da parte del titolare dello stesso. Inoltre, anche se un diritto IP conferisce un certo potere di mercato, da stabilirsi comunque attraverso un'indagine empirica, come affermato da consolidata giurisprudenza, tale potere di mercato non è, di per sé, illegale. Nel 2006, infatti, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha mostrato di condividere la posizione delle Agenzie secondo

cui la proprietà intellettuale non conferisce presuntivamente potere di mercato¹³².

Inoltre, le Agenzie riconoscono che gli accordi di licenza di IP sono generalmente favorevoli alla concorrenza. La proprietà intellettuale è spesso una componente tra le tante di un prodotto o di un processo, che trae il suo valore dalla combinazione con fattori produttivi complementari. Le licenze e altri trasferimenti di proprietà intellettuale possono facilitare l'integrazione efficiente della tecnologia e degli impianti di produzione necessari per commercializzare un nuovo prodotto o servizio. Per tale ragione, le Linee Guida appoggiano la visione per cui gli accordi di licenza di solito migliorano il benessere dei consumatori e favoriscono la concorrenza, promuovendo un'integrazione dell'attività economica che aumenta l'efficienza, facilitando la combinazione dei diritti IP del licenziante con fattori di produzione complementari di proprietà del licenziatario. Le restrizioni negli accordi di licenza possono rafforzare questa integrazione, ad esempio allineando gli incentivi del licenziante e dei licenziatari per promuovere lo sviluppo e la diffusione della tecnologia sotto licenza, o riducendo i costi di transazione.

Secondo le Linee Guida, gli accordi di licenza di proprietà intellettuale dovrebbero essere analizzati in base alla *rule of reason*, considerando se la restrizione possa avere effetti anticoncorrenziali e, in caso affermativo, se la restrizione sia ragionevolmente necessaria per ottenere benefici pro-concorrenziali che superino gli effetti anticoncorrenziali. L'impiego di un metodo *effect-based* richiede, in genere, di esaminare non solo la restrizione in sé, ma anche le relazioni orizzontali o verticali tra le parti, l'esistenza di un potere di mercato, la concentrazione del mercato, la reattività del mercato ai cambiamenti della domanda e dell'offerta, la facilità di ingresso dei concorrenti e il potenziale impatto sugli incentivi all'innovazione futura. L'attenzione si pone, pertanto, sul danno alla

¹³² Cfr. *Ill. Tool Works Inc. v. Indep. Ink, Inc.*, 547 U.S. 28, 42, 45-46 (2006).

concorrenza, non sul danno al singolo concorrente. L'adozione di una tale prospettiva comporta la necessità di evitare formalismi dogmatici nello scrutinio delle condotte dei licenzianti, che potrebbero proibire la concessione di licenze stimolanti per l'innovazione e la concorrenza. L'approccio flessibile cui sono invitate le Agenzie, al contrario, ha come focus primario e fondamentale la sola esistenza di danni sostanziali alla concorrenza nel mercato.

L'analisi della *rule of reason* che coinvolge le questioni relative alle licenze IP richiede anche un'attenta valutazione del rapporto tra le parti, considerando se le parti sarebbero state concorrenti effettivi o potenziali in assenza dell'accordo. Questi rapporti sono spesso complessi, in quanto gli accordi di licenza possono avere componenti sia orizzontali che verticali, rigettandosi, tuttavia, valutazioni presuntive di anti-concorrenzialità o pro concorrenzialità a seconda della relazione orizzontale o verticale tra le parti. Un'adeguata valutazione del rapporto tra le parti consente alle Agenzie di determinare con maggiore precisione se un accordo di licenza possa ridurre la concorrenza. Non sempre viene poi richiesta un'analisi dettagliata del potere di mercato e delle giustificazioni pro-concorrenziali della restrizione. Le Agenzie e i tribunali statunitensi considerano un numero limitato di restrizioni di per sé illegali senza un'indagine approfondita sul probabile effetto concorrenziale della restrizione. Allo stesso modo, se le Agenzie concludono che una restrizione non ha probabili effetti anticoncorrenziali, essa può essere considerata ragionevole senza un'analisi completa del potere di mercato o delle giustificazioni pro-concorrenziali.

4. Il problema del patent hold-up: verso l'abuso di posizione dominante

La mancanza di alternative percorribili sul mercato, unitamente al compimento di investimenti specifici necessari allo svolgimento di una

data attività costituiscono i principali fattori di rischio per il verificarsi di una situazione di c.d. *hold-up*. Tratto dall'ambito della teoria economica dei contratti, questo termine fa riferimento alla condotta consistente nel minacciare la controparte di un danno economico a meno che non si ottengano da questa le concessioni richieste¹³³. Si manifesta, pertanto, come una forma particolare di opportunismo, reso possibile dalla dipendenza economica di un certo soggetto rispetto al proprio partner commerciale, che sorge quando gli attori economici compiono investimenti specifici legati al contratto¹³⁴. Questi ultimi, di fatto, chiudono il soggetto debole, o per meglio dire indebolito dalla sua stessa condotta, all'interno del singolo rapporto economico, esponendolo eventualmente all'altrui sfruttamento. La conseguenza patologica del c.d. *lock-in* dell'imprenditore debole è che il contraente forte può facilmente abusare della propria posizione, determinando una nuova allocazione dei costi e dei benefici economici del rapporto.

Una dinamica di questo tipo può facilmente riscontrarsi in ambito brevettuale, allorché l'impiego di un brevetto risulti necessario per un determinato utilizzatore e la presenza di *switching costs* molto alti impedisca convertire proficuamente la produzione. A differenza della versione tradizionalmente affrontata in analisi economica, nel contesto specifico dei brevetti essenziali si parlerà, chiaramente, di investimenti specifici con riferimento all'adesione ad uno *standard* piuttosto che ad una specifica relazione commerciale¹³⁵. Data la combinazione di una

¹³³ KOKOULINA O., *How Much Is Enough? Standard-Essential Patents and Abuse*, in *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, 2016, vol. 19, p.91.

¹³⁴ *Ibidem* «the danger of opportunism in this setting are directly attributable to the concept of asset specificity [...]. Once a relationship-specific investment is made by the transactor, the other side of the transaction gains the ability to take advantage of the specificity to appropriate some of the [relationship-specific assets] the transactor expects to earn on the investment».

¹³⁵ Cfr. SHAPIRO C., LEMLEY M. A., *The role of antitrust in preventing patent hold-up*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 2020, vol. 168, pp. 2018 – 2063. Nelle parole degli autori: «an investment to develop a new product is “specific” to a given patent to the extent that it cannot readily be transferred to a product that does not infringe that patent».

serie di fattori, come la pressione concorrenziale di presentare nuovi prodotti sul mercato, la lunghezza e macchinosità dei processi di concessione delle licenze, nonché l'incertezza nell'individuazione di valori di prezzo ragionevoli per le licenze, molti produttori realizzano tali investimenti e cominciano a vendere i propri prodotti ancor prima di ottenere formalmente le licenze da tutti i titolari di brevetti essenziali¹³⁶. L'attività di *standard setting* produce, del resto, il rischio che i nuovi prodotti violino inavvertitamente il contenuto di brevetti pubblicati dopo che il prodotto è stato già progettato, in particolare nel caso di imprenditori che operano nei mercati *downstream* realizzando prodotti complessi che utilizzano tecnologie contenute in molteplici brevetti diversi.

La situazione di *lock-in* in cui si trovano i produttori dei beni finali concede al titolare del brevetto un forte potere contrattuale, essendo la controparte disposta verosimilmente ad accettare di pagare *royalties* eccessive pur di non perdere gli investimenti già realizzati¹³⁷. I titolari dei diritti IP possono, infatti, sfruttare la minaccia di ottenere una ingiunzione restrittiva contro il produttore del bene finale che impiega la tecnologia brevettata, al fine di ottenere *royalties* che eccedono di gran lunga il valore del componente brevettato¹³⁸, e cioè superiori all'effettivo surplus valoriale che la tecnologia brevettata apporta al valore economico del bene finale¹³⁹. Autorevole dottrina¹⁴⁰ ha posto particolare enfasi sul fatto che l'*hold-up* brevettuale integra un problema per i privati coinvolti nei processi decisionali all'interno delle SSOs, ma al contempo pone delicate questioni di politiche pubbliche. In questo ultimo senso, chiaramente le istituzioni e organi pubblici sono investiti del compito di tutelare i

¹³⁶ CONTRERAS J. L., *Much ado about Hold-up*, in *University of Illinois Law Review*, 2019, vol. 3, p. 882.

¹³⁷ CONTRERAS J. L., op. cit.

¹³⁸ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 90.

¹³⁹ SHAPIRO C., LEMLEY M. A., *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991, 2007.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

consumatori finali, che rischiano di essere gli effettivi destinatari dell'aumento del prezzo delle *royalties*. Sotto il primo aspetto, il danno si produce nei confronti di tutti gli imprenditori di un certo comparto industriale, in virtù dell'effetto *lock-in* che deriva dagli investimenti compiuti e dalle difficoltà di coordinamento che sorgono fisiologicamente nel momento di dover stabilire un nuovo *standard*.

La risposta al fenomeno del c.d. *patent hold-up* sembra potersi muovere, alternativamente, in via preventiva o successiva. Nel primo caso, essa si sostanzia di strumenti tipicamente contrattuali, e cioè attraverso la previsione da parte delle SSOs di accordi di licenza a termini FRAND cui i titolari dei brevetti devono obbligatoriamente aderire attraverso appositi impegni. Nella seconda prospettiva, essa passa dall'applicazione della normativa antitrust comunitaria, azionabile a posteriori nel caso in cui il titolare del brevetto commetta una violazione di tali accordi che produce un danno alla concorrenza nel mercato.

4.1 Condotte opportunistiche del titolare del brevetto SEP

È opinione diffusa che uno dei fattori prodromici al *patent hold-up* sia rappresentato dal fatto che le negoziazioni tra il titolare di un brevetto e un utilizzatore avvengono spesso quando già quest'ultimo ha impiegato la tecnologia brevettata, infrangendo il diritto di privativa¹⁴¹. Di conseguenza, non essendo più percorribili gli schemi della concessione di licenza *ex ante*, il titolare del brevetto gode usualmente di un maggiore potere contrattuale in tale frangente *ex post*, essendo l'utilizzatore "incastrato" dai cospicui investimenti specifici già realizzati che lo obbligano a proseguire l'attività produttiva per sperare di ottenere un ritorno economico. Il detentore del brevetto può quindi approfittare della ridotta flessibilità di quest'ultimo e, opportunisticamente, ottenere diritti

¹⁴¹ MELAMED D., SHAPIRO C., *How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective*, in *The Yale Law Journal*, 127, 2018, p. 2114.

di licenza irragionevolmente elevati¹⁴². Questa condotta acquisisce una risonanza ancora maggiore qualora il titolare del brevetto possa ventilare la minaccia di una ingiunzione che escluderebbe l'utilizzatore dal mercato se la negoziazione della licenza dovesse fallire¹⁴³.

Le negoziazioni per la concessione di una licenza sono fortemente influenzate dalla minaccia di richiedere ingiunzioni inibitorie, ingerendo questa sul valore delle *royalties* che il titolare del brevetto riesce ad estorcere al produttore del bene. Com'è intuibile, il proprietario di un brevetto SEP viene a detenere un notevole potere di mercato qualora possa impedire ai produttori di un certo bene di accedere agli *standard* qualitativi richiesti. Sarebbe possibile, in qualsiasi momento, sfruttare la situazione di necessità della controparte per esigere *royalties* completamente sproporzionate ed ottenere così un extra-profitto, insperabile qualora il brevetto non fosse inserito all'interno dello *standard* qualitativo che lo ha reso indispensabile¹⁴⁴. Si potrebbe affermare che il valore del *patent hold-up* è dato dalla differenza tra il valore delle *royalties* ottenute dal titolare del brevetto ed il valore che avrebbe ottenuto prima che il licenziatario compisse una serie di investimenti necessari per lo sviluppo del prodotto¹⁴⁵. Non possono essere sottovalutati gli effetti economici negativi di una tale condotta, che si riflettono in un pregiudizio per i consumatori finali, sui quali sono

¹⁴² LEMLEY M. A., SHAPIRO C., *The role of antitrust in preventing patent holdup*, in *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 168, 2019.

¹⁴³ Si parla dei c.d. *Patent Trolls* e *Patent Privateers*.

¹⁴⁴ La logica è quella delle quasi-rendite appropriabili: investimenti specifici sostenuti generano quasi-rendite che possono divenire oggetto di appropriazione da parte del soggetto relativamente dominante, dove la quasi rendita è l'eccesso di valore di un investimento rispetto al valore che l'investimento avrebbe nel miglior uso alternativo, e quindi rispetto al suo costo di conversione. Gli investimenti specifici e i costi di conversione sono idonei a creare una situazione di c.d. *hold-up*, in quanto sono costi irrecuperabili e rappresentano per uno dei contraenti una barriera all'uscita dal contratto. L'esistenza di una rendita appropriabile espone il soggetto al rischio di estorsione della controparte, che può sfruttarlo per alterare l'equilibrio iniziale dell'accordo e determinare una nuova allocazione delle risorse.

¹⁴⁵ Secondo LEMLEY M. A., SHAPIRO C., *The role of antitrust in preventing patent holdup*, *op. cit.*, p. 15, il valore delle *royalties* diviene dunque ben superiore al valore intrinseco del brevetto, sfruttando il peso degli investimenti specifici del licenziatario.

trasferiti i costi ulteriori subito dagli utilizzatori, e nel ritardo causato all'innovazione in virtù del disincentivo per gli imprenditori a compiere investimenti economici significativi.

La Corte Suprema degli Stati Uniti sembra aver inquadrato il problema nella decisione del caso *eBay*, affermando che i titolari di brevetti SEP non detengono un diritto “automatico” ad ottenere un’ingiunzione, essendo il loro interesse quello di ottenere *royalties* adeguate, non potendo questi spingersi fino a richiedere l’esclusione dei concorrenti nel mercato *downstream*. Dello stesso parere sembra essere anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che nella ormai storica sentenza *Huawei* ha introdotto un procedimento di licenza in presenza del quale la richiesta di ingiunzione da parte dei titolari di brevetti SEP configura un abuso di posizione dominante.

Come anticipato, il rischio di *hold-up* è particolarmente sentito nel caso dei brevetti SEP, in quanto per lavorare nel mercato di riferimento le imprese devono necessariamente aderire agli *standard* elaborati. La mancanza di scelta conduce *de facto* ad investire in asset che potenzialmente potrebbero rivelarsi coperti da diritti di brevetto, esponendo gli utilizzatori al rischio del c.d. *patent ambush*¹⁴⁶. Tuttavia, non si deve limitare il rischio di *hold-up* allo scenario dell’imboscata, potendo l’utilizzatore, che sia a conoscenza dell’esistenza del brevetto, valutare comunque come più proficuo un tentativo di negoziazione del prezzo delle *royalties* rispetto alle alternative nella fase *ex ante* la negoziazione potenzialmente più pregiudizievole¹⁴⁷. I costi potrebbero essere infatti maggiori sia qualora decidesse di elaborare un prodotto del tutto nuovo avulso dal brevetto conteso sia, e a maggior ragione, qualora

¹⁴⁶ In cui un partecipante al processo di sviluppo di uno standard non rivela di essere titolare di un brevetto rilevante per lo standard e lo fa valere solo dopo l'adozione dello standard.

¹⁴⁷ MELAMED D., SHAPIRO C., *op. cit.*, p. 2034.

decidesse di proseguire con l'implementazione del prodotto e affrontare il rischio di un eventuale contenzioso¹⁴⁸.

4.2 Le conseguenze economiche dell'opportunismo

È opinione comune che restrizioni sull'opportunismo *ex post* siano necessarie per prevenire il trasferimento del benessere dagli utilizzatori e dai loro clienti ai titolari di brevetti SEP come conseguenza dell'imposizione di prezzi monopolistici. Principi economici di base indicano che la fissazione di prezzi di monopolio da parte dei titolari di SEP danneggia i consumatori aumentando il costo dei prodotti conformi allo *standard* e riallocando, pertanto i benefici della standardizzazione. I prezzi di monopolio creano, inoltre, una perdita netta che riduce il benessere sotto diversi aspetti. In primo luogo, aumenta il costo e quindi riduce la produzione dei prodotti confacenti allo *standard*. In secondo luogo, e forse ancora più significativamente, la fissazione di prezzi superiori alla concorrenza da parte dei titolari di SEP aumenta il costo delle invenzioni successive che migliorano le tecnologie rivendicate dai titolari dei SEP. Questo costo agisce come una "tassa sull'innovazione successiva"¹⁴⁹, riducendo lo sviluppo e compromettendo il processo stesso di invenzione che le leggi sui brevetti intendono promuovere.

Infine, la prospettiva dell'imposizione di un prezzo di monopolio da parte dei titolari di brevetti essenziali incrementa gli incentivi per le imprese a ottenere brevetti che potrebbero diventare SEP e, di conseguenza, a lottare per l'inclusione delle loro tecnologie brevettate negli *standard* industriali. Quest'ultimo orizzonte, a sua volta, potrebbe alterare il normale processo di sviluppo tecnologico e sminuire l'accuratezza tecnica dei brevetti in nome di logiche di profitto che non appaiono, agli occhi della prevalente dottrina, auspicabili nel processo di definizione

¹⁴⁸ LEMLEY M. A., SHAPIRO C., *Patent Holdup and Royalty Stacking*, op. cit., in cui si afferma «[T]he [reasonable and expected] royalty rate must be discounted to reflect patent strength».

¹⁴⁹ *Ibidem*.

degli *standard*. Tali preoccupazioni non sono, tuttavia, universalmente condivise. In effetti, negli ultimi vent'anni è proseguito un acceso dibattito sull'opportunità di prevenire l'opportunismo *ex post* dei titolari di brevetti SEP e coloro che non condividono le riflessioni maturate in questo senso sostengono che il rischio maggiore risieda, al contrario, proprio nell'inibire la monetizzazione delle invenzioni rivendicate nei SEP, scoraggiando in tal modo l'innovazione da parte dei titolari di brevetti essenziali, nonché di coloro che si aspettano di diventarlo.

Si ritengono in questa sede condivisibili le preoccupazioni di coloro che manifestano un certo scetticismo nei confronti dell'introduzione di una logica di solo profitto nel processo di creazione e implementazione degli *standard*, dato che il rischio di condotte di sfruttamento appare verosimilmente elevato in questo scenario. Come accennato, la produzione di un bene solitamente avviene in una fase precedente rispetto alla risoluzione definitiva delle questioni brevettuali, dato che rinviarla fino alla chiusura delle problematiche legate all'IP ritarderebbe in modo controproducente il processo di commercializzazione e innovazione. Gli utilizzatori sono quindi solitamente vincolati alle tecnologie in presunta violazione ben prima che venga affrontata la questione delle *royalties* sui brevetti. Il vero obiettivo da perseguire per ottenere rapporti imprenditoriali più lineari e prezzi inferiori per i consumatori appare, quindi, la prevenzione di tali condotte opportunistiche, con beneficio dell'intera economia. In assenza di un'applicazione rigorosa degli impegni FRAND o di un'alternativa adeguata, i titolari di brevetti SEP continueranno, infatti, ad approfittare del *lock-in* per sfruttare il loro sostanziale potere di mercato *ex post*, vincolando ai loro brevetti essenziali i prodotti da essi tecnologicamente indipendenti e attuando una serie di condotte potenzialmente abusive.

4.3 Hold-up vs hold-out: osservazioni critiche

Nel corso del tempo, diversi economisti hanno criticato la congettura del *patent hold-up* sia su basi teoriche che empiriche¹⁵⁰. È stato osservato, infatti, che condotte opportunistiche potrebbero essere realizzate da entrambe le parti. Se, da un lato, il titolare di brevetti essenziali può sfruttare la situazione di *lock-in* del produttore, dall'altro, è pur vero che un'impresa che impiega la tecnologia brevettata può rifiutarsi di pagare i diritti di licenza dopo che lo *standard* è stato definito e il titolare del brevetto ha investito ingenti costi, irrecuperabili, in ricerca e sviluppo. Tale condotta del produttore, altrettanto opportunistica, integra il c.d. *patent hold-out* o *reverse hold-up*.

Ultimamente, richiamate all'attenzione da certa parte di dottrina¹⁵¹, le autorità statunitensi hanno svalutato il problema dell'*hold-up* a favore di una maggiore attenzione posta alla questione dell'*hold-out*. In particolare, in seno al DOJ statunitense sembra essersi affermata la convinzione che il comportamento di *collective hold-out* tenuto dalle imprese nei processi di standardizzazione può essere più pericoloso delle condotte di *hold-up* poste in essere dai titolari di brevetti SEP¹⁵². Specialmente quando i costi del contenzioso sono alti, i titolari di brevetti SEP potrebbero decidere, quindi, di accettare *royalties* di valore inferiore ai termini FRAND. La difficoltà o l'onerosità di ottenere una ingiunzione restrittiva nei confronti di un licenziatario inadempiente comporta, infatti, una diminuzione del potere contrattuale per il titolare del brevetto essenziale, che si trova costretto o, quantomeno, incoraggiato ad accettare un pagamento anche molto al di sotto delle condizioni FRAND. Questo rischio potenziale può portare a situazioni di *under-investment* da parte delle imprese innovatrici

¹⁵⁰ Cfr. GALETOVIC A., HABER S., *The fallacies of patent hold-up theory*, in *Journal of competition Law & Economics*, 2017, vol. 13, n. 1, pp. 1 – 44.

¹⁵¹ Cfr. EPSTEIN R., KAYVAN N., *Why Incentives for Patent Holdout Threaten to Dismantle FRAND, and Why It Matters*, in *32 Berkeley Technology Law Journal*, n. 1381, 2018.

¹⁵² Si vedano le dichiarazioni rilasciate qualche anno fa dal direttore dell'agenzia. Makan Delrahim, Assistant Attorney General, Gen., U.S. Dep't of Justice, *Take It to the Limit: Respecting Innovation Incentives in the Application of Antitrust Law*, USC Gould School of Law, Los Angeles, California, 10 Novembre 2017. <https://www.justice.gov/opa/speech/file/1010746/download>.

che, nel complesso, si riflette in un danno per il mercato e per la società tutta¹⁵³.

Diversi autori¹⁵⁴ hanno evidenziato il pericolo preminente del *patent hold-out*, riscontrando che il mancato riconoscimento da parte dei tribunali della simmetria del concetto di FRAND, unito all'eccessivo affidamento sulle regole di responsabilità, incentiva proprio il problema dell'*hold-out* brevettuale che gli impegni FRAND si propongono di evitare¹⁵⁵. È chiaro che sono presenti importanti differenze tra il contenzioso tradizionale sui brevetti e quello sui SEP, che rendono l'*hold-out* più comune nel contesto delle licenze di tali particolari brevetti. Le agenzie e i tribunali hanno riconosciuto quindi l'esistenza di opportunismo su entrambi i versanti della negoziazione, sulla base di una analisi non aprioristica che guarda alle posizioni delle parti, ma agli effetti economici delle rispettive condotte. In questa sede, ci sembra di poter accedere alla tesi di quegli autori¹⁵⁶ che riconoscono la diversità delle problematiche inerenti a questo tipo di condotte rispetto all'*hold-up*, evidenziando che, con riferimento a quest'ultimo fenomeno, ci si occupa di violazioni di accordi contrattuali stipulati in seno alle organizzazioni di normazione e quindi di questioni intrinsecamente legate all'ambito della standardizzazione. Nel caso delle condotte di *hold-out*, non sembrano riscontrarsi differenze peculiari rispetto alle classiche ipotesi di violazione della proprietà intellettuale altrui, alla cui risoluzione non sembra essere necessario dedicare regole *ad hoc* ulteriori rispetto a quelle già presenti¹⁵⁷.

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ Cfr. *Ex multis* EPSTEIN R., KAYVAN N., op. cit.; FARRAR A. L., *Why Patent Holdout is Not Just a Fancy Name for Plain Old Patent Infringement*, in *Competition Policy International*, 2016, 1-4; GALETOVIC A., HABER S., op. cit.

¹⁵⁵ EPSTEIN R., KAYVAN N., op. cit.

¹⁵⁶ CONTRERAS J. L., *Much ado about Hold-up*, in *University of Illinois Law Review*, 2019, vol. 3, pp. 875 – 906.

¹⁵⁷ MELAMED D., SHAPIRO C., op. cit., p. 2120.

5. La risposta delle Standard Setting Organizations: gli impegni FRAND

Le organizzazioni di normazione solitamente incentivano i titolari di brevetti che potrebbero essere inseriti all'interno di *standard* essenziali a rivelarne l'esistenza prima che lo *standard* venga adottato ed a licenziarli a condizioni FRAND ai produttori interessati, qualora vi vengano effettivamente ricompresi. Gli accordi in materia di clausole FRAND appaiono diretti a prevenire l'*hold-up* degli utilizzatori del brevetto, assicurandosi che questi ottengano le licenze necessarie al prezzo di *royalties* adeguate. Il bilanciamento pro-concorrenziale degli interessi in gioco contempera, dunque, il diritto dei titolari del brevetto innovativo ad una remunerazione adeguata ed il diritto dei licenziatari di ottenere condizioni di accesso che consentano una effettiva competitività¹⁵⁸. Tuttavia, poiché gli impegni FRAND richiedono un'azione collettiva e poiché le SSOs operano tipicamente sulla base del consenso, tali clausole sono soggette alle proprie imperfezioni sostanziali e a costi di transazione. In particolare, gli impegni FRAND richiesti dalla maggior parte delle SSOs sono sorprendentemente vaghi, il che rende non sempre facile ottemperare alla loro funzione di regolare l'accaparramento dei brevetti SEP. Nella maggior parte dei casi, infatti, la previsione di obblighi FRAND si limita a richiedere che i titolari di SEP si impegnino irrevocabilmente a stipulare accordi di licenza a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, ma non contiene indicazioni che specifichino o limitino tali termini¹⁵⁹.

Ciononostante, il ruolo cruciale svolto da queste disposizioni è stato ormai riconosciuto sia negli Stati Uniti, dove in più occasioni il giudice

¹⁵⁸ Secondo LEMLEY M. A., SHAPIRO C., op. cit., p. 2048 «*Those ubiquitous commitments are evidence of an entire industry trying to protect itself from patent holdup*».

¹⁵⁹ Per un sondaggio sulle regole delle SSOs relative alla proprietà intellettuale si veda LEMLEY M. A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in *California Law Review*, 2002, vol. 90, N. 1889, pp. 1924-25.

federale¹⁶⁰ si è occupato del tema dell'*hold-up* nell'ambito dei SEP, sia nell'ordinamento europeo, avendo la Commissione trattato specificamente l'argomento nella sua Comunicazione sull'approccio ai brevetti essenziali del 2017 e all'interno della Proposta di Regolamento redatta nell'aprile 2023. La Corte Suprema statunitense ha adottato alcune significative decisioni che ostacolano le condotte di sfruttamento da parte dei titolari dei brevetti di *standard* essenziali¹⁶¹. Nella citata pronuncia *eBay* il massimo giudice americano ha infatti sottolineato che la titolarità di un brevetto SEP non comporta un indiscriminato diritto ad escludere i competitors *downstream*, dovendosi considerare soddisfatto l'interesse attoreo già solo con l'ottenimento di *royalties* adeguate. In seguito a tale pronuncia, i tribunali di grado inferiore hanno ribadito in più occasioni che chi rivendica la paternità di una invenzione ha diritto a vedersi corrisposto un corrispettivo ragionevole ma non a escludere necessariamente i competitors dal mercato¹⁶². Sebbene tale orientamento non abbia eliminato il pericolo dell'appropriazione indebita di brevetti, ne ha quantomeno ridimensionato la portata. La sentenza della Corte Suprema, ha, infatti, ridotto in modo sostanziale il pericolo di un blocco nell'utilizzo di beni protetti da SEP attraverso azioni di violazione dei brevetti convenzionali, allineando la portata dei rimedi del titolare al

¹⁶⁰ *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014). La Corte Federale ha lasciato aperta la possibilità che un'ingiunzione possa essere garantita se l'autore della violazione si rifiutasse di pagare una royalty a termini FRAND. Si veda LEMLEY M. A., SHAPIRO C., *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 28, 1135, 1166, 2013, p. 1144 («The standard-essential patent owner may seek an injunction against an unwilling licensee»).

¹⁶¹ Nella decisione del caso *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 394 (2006).

¹⁶² SEAMAN C. B., *Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study*, in *Iowa Law Review*, 101, 1949, 1953 «[D]istrict courts appear to have adopted a de facto rule against injunctive relief for [patent assertion entities] and other patent owners who do not directly compete in a product market against an infringer [...]»; GUPTA K., KESAN J. P., *Studying the Impact of eBay on Injunctive Relief in Patent Cases I-2*, 11 Luglio 2015, disponibile presso http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2629399 «[D]istrict courts [have] consistently denied permanent injunctions . . . in instances when the patent holder and the infringer are not direct competitors in a product market».

valore intrinseco della sua invenzione piuttosto che consentirgli di rivendicare il valore della standardizzazione stessa.

Dal canto suo, la Commissione ha evidenziato la persistenza di problematiche inerenti alla corretta applicazione del “sistema FRAND” allo stato attuale. In particolare, nella sua Comunicazione del 2017, ha richiamato la coesistenza di interpretazioni «divergenti e poco chiare»¹⁶³ del significato da attribuire a tali clausole, specificando che le divergenze e i contenziosi che ne derivano finiscono per ritardare l’adozione di nuove tecnologie e ostacolare i processi di normazione in Europa. L’elaborazione di vere e proprie linee guida contenute nel documento tocca una serie di aspetti fondamentali nella definizione del concetto stesso di FRAND, tra cui l’individuazione dei principi cardine che sottendono alla concessione delle licenze, il ruolo che al suo interno riveste l’analisi sull’efficienza economica, nonché la possibilità di creare *pool* di brevetti e piattaforme di concessione delle licenze. La Comunicazione contiene un invito¹⁶⁴ alle organizzazioni di normazione ed ai titolari di brevetti SEP ad elaborare soluzioni efficaci per agevolare la concessione di licenze a un gran numero di utilizzatori, garantendo allo stesso tempo trasparenza e prevedibilità sufficienti.

Come si può dedurre, diversi dubbi relativi alle condizioni di concessione delle licenze rimangono tuttora irrisolti, sia con riferimento alla natura degli impegni assunti dai licenzianti che al contenuto stesso delle clausole FRAND¹⁶⁵. Problematica rimane sotto diversi aspetti anche l’individuazione del contenuto *Fair, Reasonable* e non discriminatorio,

¹⁶³ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo, 29 Novembre 2017, cit., p. 6, «*Attualmente la concessione di licenze è ostacolata dall'esistenza di interpretazioni divergenti e poco chiare del significato di condizioni FRAND e il dibattito si fa particolarmente acceso quando si tratta di principi di valutazione*».

¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹⁶⁵ Per un’analisi più approfondita sulle questioni relative alla negoziazione delle clausole FRAND si veda DORNIS T. W., *Standard-Essential Patents and FRAND licensing—at the crossroads of economic theory and legal practice*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2020, Vol. 11, n. 10.

oggetto di ampia letteratura giuridica ed economica nonché dell'attenzione di numerosi giudici nazionali.

5.1 Cosa si intende per FRAND

Dibattuta è la questione relativa all'esatta interpretazione del significato da attribuire al termine FRAND¹⁶⁶, dato che la maggior parte degli organismi di standardizzazione non specifica che cosa precisamente debba intendersi per *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*. Questo accade perché, al fine di evitare che insorgano conflitti tra i membri che potrebbero disincentivare la partecipazione al processo di standardizzazione, le organizzazioni di normazione lasciano che l'esatta determinazione del contenuto prescrittivo degli impegni FRAND sia rimessa alle parti sulla base di accordi bilaterali stipulati tra di essi¹⁶⁷. L'assunzione di un impegno FRAND, in tal modo, comporta un limite alla discrezionalità del titolare del brevetto nella determinazione della *royalty* richiesta ai fini della licenza e, quindi, in caso di disaccordo tra i membri, spetterà al giudice quantificare il suo esatto ammontare. Ciò posto, si ritiene necessario ricostruire il dibattito emerso sia in dottrina che in giurisprudenza sul punto, soprattutto alla luce delle numerose controversie insorte negli ultimi anni.

5.1.1 Sulla nozione di Reasonable

¹⁶⁶ Sul punto si vedano: COTTER T. F., *The comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, in *Minnesota Legal Studies*, 2014, Research Paper No. 13-14, 1 ss.; SIDAK J. G., *The meaning of FRAND, part I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, vol. 9, n. 4, pp. 931 – 1055; LEMLEY M. A., SIMCOE T., *How Essential are Standard Essential Patents*, in *Cornell Law Review*, 2019, vol. 104, n. 3., pp. 607-642; 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* 101, 3, 2007; GERADIN D., *SEP Licensing after two decades of legal wrangling*, op. cit.; FARRELL J., HAYES J., SHAPIRO C., SULLIVAN T., *Standard setting, patents and hold-up*, in *Antitrust Law Journal*, n. 3, vol. 74, 2007, pp. 603 – 670.

¹⁶⁷ TORTI V., *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, Londra, Routledge 2016.

La prima sfumatura che si cercherà di analizzare riguarda il concetto di ragionevolezza. A tal proposito, nel caso *Georgia-Pacific*, la Corte federale del distretto di New York ha enucleato una serie di fattori per la fissazione della *royalty* ragionevole nell'ambito del risarcimento del danno¹⁶⁸. Nella decisione si afferma che il primo parametro di riferimento è costituito dalle *royalties* che il titolare del brevetto riceve dalle altre aziende per la concessione della licenza. Tale parametro, tuttavia, non è sempre adeguato, poiché i licenziatari potrebbero essere stati disposti ad accettare *royalties* eccessive per evitare di dover affrontare un contenzioso giudiziario. Pertanto, un secondo fattore da considerare è costituito dalla *royalty* che solitamente si chiede per la licenza di brevetti simili rispetto a quello considerato nel caso di specie¹⁶⁹. Tuttavia, neppure questo secondo parametro risulta sempre applicabile in concreto, in quanto non è detto che esistano brevetti simili ai quali fare riferimento o, comunque, il loro valore potrebbe essere stato sottostimato o sovrastimato nel corso di un precedente giudizio o negoziazione tra le parti.

Per evitare tali rischi, quindi, ai fini del calcolo per la definizione di ragionevolezza, nell'ambito del risarcimento del danno, è possibile applicare il c.d. *hypothetical negotiation approach*, diretto ad individuare il prezzo che le parti avrebbero concordato qualora, in luogo della violazione del brevetto, fosse stato siglato tra di essi un accordo di licenza¹⁷⁰. Rispetto a tale approccio, però, la dottrina rileva alcune complicazioni. In particolare, si sottolinea come, dal momento che ai fini dell'ipotetica negoziazione si assume che il brevetto in questione sia valido e sia stato violato, la *royalty* dovrebbe essere superiore a quella risultante da uno scambio avvenuto al di fuori di un contesto nel quale è in corso una controversia giudiziaria. Omettere tale valutazione

¹⁶⁸ *Georgia-Pacific v. United States Plywood*, 318 Supp. 1116 (SDNY 1970).

¹⁶⁹ Nello stesso senso si veda ; LEMLEY M. A., SIMCOE T., op. cit.

¹⁷⁰ COLANGELO G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/RAND*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2014, n. 3, p. 441.

significherebbe consentire al contraffattore di scegliere liberamente se violare il brevetto o richiedere una licenza, senza dover pagare alcun costo aggiuntivo¹⁷¹. Si rileva, inoltre, che una decisione della Corte in materia non sarebbe idonea a rappresentare gli interessi di tutte le parti coinvolte nel processo, diversamente da quanto accadrebbe nel caso in cui venisse negoziato tra di essi un accordo di licenza. In definitiva, secondo una parte della dottrina, il c.d. *hypothetical negotiation approach* favorirebbe l'emergere di *reverse hold-up* nelle quali sarebbero i licenzianti a subire il potere negoziale dei licenziatari.

Ciò posto, si richiama l'esistenza di un quarto parametro enucleato dalla Corte distrettuale americana, secondo il quale la valutazione dell'intero portafoglio brevettuale dovrebbe essere effettuata da un esperto indipendente. Anche tale fattore, come tutti gli altri, non è esente da critiche, tenuto conto del fatto che l'esperienza maturata da professionisti esperti nel settore dimostra come le valutazioni effettuate sul medesimo portafoglio brevettuale da due soggetti indipendenti possono risultare completamente diverse. Infine, la Corte indica altri rilevanti fattori ai quali è possibile fare riferimento, come ad esempio la natura dell'invenzione brevettata, il successo commerciale del prodotto che la interpreta o la misura in cui il contraffattore ha fatto uso del trovato.

In definitiva, il test formulato nel precedente citato appare fortemente soggetto alla valutazione discrezionale dei fatti di causa. La giurisprudenza successiva, peraltro, non ha mai fornito indicazioni precise sul peso da ascrivere ai fattori enucleati nella sentenza, ma si è limitata ad adottare solo alcune varianti al test di base. Nel caso *Microsoft v. Motorola*, in particolare, è stata adottata una versione modificata del test *Georgia-Pacific*, secondo la quale: «*the court determines that the parties in a hypothetical negotiation would set RAND royalty rates by looking at the importance of the SEPs to the standard and the importance*

¹⁷¹ SIDAK J. G., *The meaning of FRAND*, op. cit., pp. 944 ss.

*of the standard and the SEPs to the products at issue»¹⁷². In casi successivi si è fatto riferimento alla c.d. *entire market value rule*, applicabile ai fini della determinazione del risarcimento del danno subito dal titolare di un brevetto che copre solo alcune componenti di uno stesso prodotto. Sulla base di tale pronuncia, «*the entire market value rule allows for the recovery of damages based on the value of an entire apparatus containing several features, when the feature patented constitutes the basis for customer demand*».*

5.1.2 La regola della proporzionalità numerica

Di assoluto interesse per il dibattito relativo agli impegni di licenza a condizioni FRAND è la decisione assunta nel caso *Qualcomm*, che elabora il criterio della proporzionalità numerica ai fini della determinazione della *royalty* ragionevole¹⁷³. In base a tale regola, i brevetti essenziali per uno *standard* sono considerati di ugual valore, in quanto tutti in egual modo suscettibili di conferire al relativo titolare un potere di *hold-up*. La *royalty* FRAND, quindi, corrisponde al valore percentuale del numero dei brevetti essenziali detenuti da ciascun titolare rispetto al numero totale dei brevetti considerati essenziali per un determinato *standard*.

La dottrina rileva che, nel contesto della standardizzazione, il vantaggio che deriva dall'applicazione della regola della proporzionalità numerica consiste, soprattutto, in una riduzione dei costi di transazione. Tale regola, infatti, semplifica le modalità di calcolo dell'ammontare della *royalty* FRAND¹⁷⁴. Al contempo, però, viene sottolineato come sia possibile un uso distorto di tale regola nella misura in cui i membri

¹⁷² *Microsoft v. Motorola Inc.*, Case n. 10-1823, 2013 WL 2111217 (WD Washington, 2013).

¹⁷³ Case 39247 *Texas Instruments v. Qualcomm* 2009. Si consulti a tal proposito anche il sito: <https://www.broadcom.com/press/release.php?id=774809>.

¹⁷⁴ Cfr. LAYNE-FARRAR A., PADILLA J., SCHMALENSSEE R., *Pricing Patents for Licensing in Standard Setting Organisations: Making Sense of FRAND Commitments*, CEPR Discussion Paper No. 6025, 2007, p. 11.

dell'organismo di standardizzazione rivelano più brevetti possibili, rilevanti o irrilevanti per l'implementazione dello *standard*, al fine di ottenere una *royalty* più alta da parte dei licenziatari. Di conseguenza, come rilevato in dottrina, «*a poorly implemented numeric proportionality rule would not only fail to satisfy FRAND principles, it would also encourage a proliferation of patenting of minor innovations*»¹⁷⁵. Il presupposto dell'egual valore di tutti i brevetti essenziali, inoltre, viene smentito dalla letteratura giuridica in materia, la quale invece rileva che «*patents differ in terms of their technological contributions, the value of the products which embed those contributions, and the nature of the next best alternatives*»¹⁷⁶.

5.1.3 Modelli economici di riferimento

La questione relativa all'interpretazione del contenuto prescrittivo degli impegni FRAND è stata affrontata anche dalla letteratura economica, che ha elaborato diversi modelli di riferimento. Secondo una certa impostazione, la *royalty* ragionevole è costituita dal prezzo che sarebbe stato negoziato *ex ante*, cioè prima che la tecnologia brevettata venisse *standardizzata* e che diventassero irrecuperabili i costi sostenuti dai licenziatari in materia. Il prezzo *ex ante*, quindi, è calcolato tenendo conto del beneficio economico incrementale per il licenziatario derivante dall'utilizzo della tecnologia brevettata rispetto alle alternative concretamente disponibili¹⁷⁷.

Secondo un'altra impostazione, invece, il *benchmark* è costituito dall'*hypothetical auction*¹⁷⁸. In sostanza, si considera ragionevole la *royalty* che sia «*the outcome of an auction-like process appropriately*

¹⁷⁵ *Ibidem*, p. 12.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ CARLTON D. W., SHAMPINE A., *An Economic Interpretation of FRAND*, 2013, pp. 9 ss.

¹⁷⁸ SWANSON D.G., BAUMOL W.J., *Reasonable and Non-discriminatory (RAND) Royalties standards selection, and control of market power*, in *Antitrust Law Journal*, vol. 73, 2005, pp. 1 ss.

*designed to take lawful advantage of the state of competition existing ex ante (i.e., in advance of standard selection) between and among the available IP options»*¹⁷⁹. Tuttavia, si ritiene che tale parametro non sempre porti a risultati socialmente desiderabili, soprattutto quando il numero dei brevetti è limitato e si hanno poche informazioni sul valore di ciascuno di essi. Tale modello, inoltre, tiene conto soltanto degli *standard* che incorporano su un singolo brevetto, nonostante nella maggior parte dei casi gli *standard* incorporino più brevetti complementari.

In conclusione, neppure i modelli elaborati dalla letteratura economica sembrano risolvere definitivamente la questione interpretativa relativa agli impegni FRAND. Questi modelli, infatti, semplificano eccessivamente le metodologie di calcolo delle *royalty*, omettendo di considerare la presenza di numerose variabili che intervengono nella determinazione delle condizioni di licenza. Pertanto, come rilevato in dottrina, una soluzione che sia *one-size-fits-all* non può trovare applicazione con riguardo al contenuto degli impegni FRAND.

5.1.4 Sulla nozione di Non Discriminatory

Altrettanto discussa in dottrina è l'interpretazione dell'ultima parte dell'acronimo FRAND che indica il requisito di *Non Discriminatory*¹⁸⁰. In generale, viene considerata discriminatoria quella pratica che consiste nell'applicare nei confronti di clienti diversi, per i medesimi beni o servizi, prezzi differenti. Nel contesto della standardizzazione tecnica, è stato ritenuto che costituisca una pratica discriminatoria l'applicazione di *royalty* diverse in relazione alla percentuale del fatturato realizzato dal licenziatario, derivante dalla vendita di prodotti che incorporano la tecnologia *standardizzata*. La maggior parte degli autori reputa il

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ Cfr. SWANSON D.G., BAUMOL W.J., op. cit., p. 25; LAYNE-FARRAR A., PADILLA J., SCHMALENSSEE R., op. cit., pp. 10 ss.

principio di non discriminazione funzionale alla gestione dei rischi di *hold-up* ed essenzialmente volto a garantire l'imparzialità del processo di standardizzazione. Secondo alcuni, l'affermazione di tale principio potrebbe dissuadere i membri di una SSO dall'intraprendere defatiganti procedure di tipo negoziale per la determinazione *ex ante*, d'accordo con ogni singolo licenziatario, della *royalty* richiesta per la concessione del brevetto¹⁸¹.

Per altri il principio di non discriminazione potrebbe essere invocato nel caso in cui tra le parti venga stipulato un accordo che prevede la concessione reciproca di licenze a titolo gratuito, nel quale le imprese dotate di un portafoglio brevettuale più ampio detengono una posizione di netto vantaggio rispetto alle controparti che posseggono un limitato numero di brevetti¹⁸². Per altri ancora il principio di non discriminazione andrebbe applicato solamente quando il titolare del brevetto è in concorrenza con i licenziatari del mercato a valle¹⁸³. In conclusione, è evidente che anche con riguardo al significato da attribuire al termine *Non Discriminatory* la posizione assunta in dottrina sia tutt'altro che univoca.

5.2 La natura degli impegni FRAND

Sebbene si tratti di una questione di fondamentale importanza, non c'è ancora un consenso unanime sulla natura giuridica degli impegni FRAND e sul relativo regime di *enforcement*. Da un lato, alcuni ne sostengono la natura esclusivamente contrattuale, per cui la violazione di un impegno FRAND equivarrebbe a una violazione di un accordo negoziale, dall'altro, c'è chi sostiene la portata non vincolante degli impegni FRAND da un punto di vista strettamente contrattualistico, per cui le contromisure alla loro violazione sarebbero da rinvenire solo nel diritto della concorrenza. In ogni caso, il dovere che grava sui membri di

¹⁸¹ SIDAK J. G., *The meaning of FRAND*, op. cit., p. 996.

¹⁸² *Ibidem*.

¹⁸³ SWANSON D.G., BAUMOL W.J., op. cit., p. 25, i quali propongono come parametro di valutazione l'*efficient component pricing rule*.

una SSO di impegnarsi a offrire licenze a termini FRAND non assicura che un accordo di licenza venga effettivamente posto in essere, ma solo che questi si impegneranno a negoziare un possibile accordo partendo da presupposti ragionevoli. Agli impegni FRAND è stata, infatti, riconosciuta la natura di contratti “incompleti” e questo spiega, secondo alcuni, la desiderabilità di un diverso quadro normativo che prevenga con maggiore certezza l’opportunità *ex post* nell’ambito della concessione di licenze.

Secondo autorevole dottrina, l’impegno a licenziare a termini FRAND assunto dal titolare del brevetto nei confronti della SSO delinea il diritto dell’utilizzatore, in quanto terza parte beneficiaria del contratto, a ricevere accesso alla tecnologia protetta dal brevetto¹⁸⁴. Tuttavia, rimane dibattuto in che modo i terzi utilizzatori, esterni alle organizzazioni di normazione, possano essere considerati beneficiari del contratto¹⁸⁵. L’opinione che sostiene l’origine contrattuale di tali accordi trova origine nel diritto francese, particolarmente rilevante dal momento che l’Istituto europeo per gli *standard* di telecomunicazione, o ETSI, ha sede a Nizza e le sue *IPR policies* sono da questo disciplinate. Il diritto contrattuale francese ritiene l’impegno FRAND una *stipulation pour autrui*, cioè un patto che va a beneficio di terzi, in questo caso tutte le società che implementano i SEP¹⁸⁶. Conferme giurisprudenziali di tale orientamento provengono da alcune recenti decisioni del *Tribunal Judiciaire de Paris* del in cui si riconosce, oltre alla giurisdizione sul caso, la natura contrattuale degli impegni di licenza, proprio sotto la nomenclatura di *stipulation pour autrui*. Secondo la corte parigina, l’accordo è il risultato di uno scambio di consensi tra un promittente, ossia il privato titolare del brevetto SEP, e uno stipulante, cioè l’organizzazione di normazione, in cui il promittente si impegna irrevocabilmente a concedere licenze

¹⁸⁴ SIDAK J. G., *The meaning of FRAND*, op. cit.

¹⁸⁵ LEMLEY M. A., *Intellectual Property Rights*, op. cit.

FRAND irrevocabili a uno o più beneficiari, ossia i produttori-utilizzatori dei brevetti. Questo schema negoziale crea una diretta relazione contrattuale tra un soggetto membro di una organizzazione di normazione e una terza parte potenziale licenziataria del brevetto, indipendentemente dal fatto che questa sia o meno parte della stessa organizzazione. In realtà, più recentemente, la natura contrattuale degli impegni FRAND sembra essere stata riconosciuta anche in Germania e nel Regno Unito, seppur per strade diverse rispetto alle corti francesi. Alcune decisioni adottate dai tribunali tedeschi hanno riconosciuto agli impegni FRAND la natura di dichiarazioni con cui si concretizza quella volontà di contrarre che viene esortata dal diritto della concorrenza ex art. 102 TFUE. Oltremania, nel caso *Unwired Planet*, la Corte Suprema britannica ha basato la sua decisione sull'impegno assunto nei confronti dell'ETSI, seguendo però un approccio basato sul diritto della concorrenza.

La questione che sorge problematica è, dunque, se l'impegno FRAND assunto nei confronti di una SSO crei un vero e proprio dovere contrattuale in capo al titolare del brevetto o semplicemente prescriva un dovere a negoziare e concedere in buona fede una licenza. Chiaramente, accettando di concedere una licenza a termini FRAND, il titolare di un brevetto non rinuncia implicitamente al suo potere contrattuale oltre una certa soglia di ragionevolezza, per cui non sarebbe perseguibile il rifiuto di licenziare un diritto di proprietà intellettuale qualora l'offerta da parte dei terzi non fosse ragionevole.

Una serie di autori e di corti hanno rigettato l'origine contrattuale degli impegni FRAND, ritenendoli, al più, linee guida inerenti le interazioni tra titolari di brevetti, organizzazioni di normazione e terzi beneficiari o come «*patent pledge*» la cui esecuzione è rimessa al diritto antitrust¹⁸⁷.

¹⁸⁷ CONTRERAS J.L., *Fixing FRAND*, op. cit., sostiene che le promesse di brevetto generalmente precedono gli accordi formali di licenza e hanno lo scopo di indurre il mercato a effettuare spese e ad adottare piattaforme tecnologiche comuni senza il timore di incorrere in processi per violazioni di brevetti. L'autore propone una nuova teoria di "affidamento del mercato" per l'applicazione delle promesse di brevetto, basata sul fatto

Visioni divergenti si sono succedute anche con riferimento alle conseguenze legali di un impegno FRAND, che, per alcuni, comporterebbe la rinuncia del sottoscrittore all'impiego di rimedi ingiuntivi, in quanto «*by making a FRAND commitment, an SEP holder has conceded that damages would suffice to compensate the SEP holder for the infringement of its SEPs*»¹⁸⁸, idea condivisa anche dalla Corte Suprema in *eBay*¹⁸⁹. Contrariamente, altra parte della dottrina¹⁹⁰ afferma che, salvo i casi in cui questo non sia esplicitato all'interno dell'impegno FRAND, un titolare di brevetto può sempre chiedere un'ingiunzione verso un terzo utilizzatore del proprio diritto IP senza violare l'impegno FRAND assunto verso la SSO di riferimento.

5.3 La posizione del diritto antitrust nel dibattito

Le preoccupazioni per la concorrenza e le teorie economiche sull'*hold-up* dei brevetti hanno influenzato l'approccio di diversi tribunali al concetto di FRAND. In particolare, diversi giudici hanno riconosciuto nell'*hold-up* un fattore significativo che potenzialmente influisce sull'adozione di *standard* tecnici e sui prezzi dei prodotti di consumo, utilizzandolo come parametro economico per la determinazione delle *royalty*. Inoltre, le autorità antitrust utilizzano le loro competenze in materia di concorrenza e il loro ruolo di controllo per contribuire a contenere ogni potenziale danno ai consumatori e all'innovazione. La *Federal Trade Commission* ha sostenuto la necessità di un intervento antitrust nel settore perchè una violazione dell'impegno FRAND solleva problemi di concorrenza se minaccia di privare i consumatori dei benefici pro-competitivi che legittimano l'impresa titolare del brevetto agli occhi del diritto antitrust. Allo stesso modo, il *Department of Justice* e il *Patent and Trademark*

che le promesse di brevetto dovrebbero essere eseguite in quanto tali, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i requisiti del contratto di diritto comune.

¹⁸⁸ SHAPIRO C., LEMLEY M. A., *A simple approach to setting reasonable royalties*, op. cit., p. 1142.

¹⁸⁹ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

¹⁹⁰ SIDAK J. G., *The meaning of FRAND*, op. cit., pp. 966 ss.

Office hanno affrontato i profili problematici sul versante antitrust dell'attività di licenza dei brevetti SEP nel loro *Joint Policy Statement* del 2013.

Sul fronte europeo, le problematiche concorrenziali legate ai SEP hanno ruotato prevalentemente intorno all'utilizzo di rimedi ingiuntivi da parte dei titolari dei brevetti. In alcuni casi guida nel mercato della telefonia, la Commissione Europea ha vietato il ricorso alle ingiunzioni sulla base del fatto che avrebbero fornito al titolare del SEP la leva per ottenere un *hold-up* dei produttori, riflettendosi in un abuso di posizione dominante vietato dall'art. 102 TFUE. Sebbene, infatti, il ricorso a ingiunzioni sia un rimedio generalmente accettabile per le violazioni di diritti IP, tale comportamento può essere abusivo quando si tratta di brevetti SEP e il licenziatario è disposto ad accettare una licenza a condizioni FRAND. In queste circostanze, la richiesta di ingiunzioni può distorcere le trattative di licenza e imporre condizioni di licenza ingiustificate ai licenziatari di brevetti, con un impatto negativo sul benessere dei consumatori. Di tali questioni si è occupata anche la Corte di Giustizia nell'ormai celebre caso *Huawei*¹⁹¹, sancendo l'obbligo per il titolare del brevetto di avvertire il terzo utilizzatore della violazione e di presentare un'offerta di licenza a termini FRAND prima di poter richiedere un'azione inibitoria nei suoi confronti.

¹⁹¹ v. *infra* cap. III, par. 2

CAPITOLO II – I DIRITTI DI PRIVATIVA A CONFRONTO CON L'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

1. Note introduttive: la portata dell'art. 102 TFUE

Come evidenziato nel primo capitolo, le condotte dei titolari di brevetti SEP possono presentare dei pericolosi attriti con il diritto della concorrenza che si manifestano nella violazione degli artt. 101 e 102 TFUE. Come si è avuto modo di chiarire, certe condotte dei membri di una SSO presentano profili di pericolosità alla luce dell'art. 101 TFUE, potendo sfociare in veri e propri accordi o in comportamenti collusivi, sanzionati dalla disciplina comunitaria sui cartelli. A questo proposito, il Regolamento 316/2014 si occupa proprio di dare una disciplina a detti comportamenti, calandoli nel contesto specifico degli accordi di trasferimento di tecnologia. La norma, peraltro, attribuisce ai membri delle organizzazioni di normazione spazi di libertà maggiori rispetto a quanto previsto dalla disciplina ordinaria in virtù delle peculiarità e dell'importanza che il settore tecnologico riveste nell'ottica del progresso sociale ed economico.

Tuttavia, nel presente lavoro si porrà particolare attenzione alle condotte che integrano, potenzialmente, un abuso di posizione dominante nel mercato, almeno per come concepito all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea. Questo perché, da un lato, il legislatore, con il Regolamento di esenzione per categoria, sembra aver adottato contromisure significative nell'ambito degli accordi orizzontali mentre nel caso di violazioni dell'art. 102 TFUE le risposte più importanti sono pervenute finora solo dalla giurisprudenza e dalle *Enforcement Priorities*¹⁹² pubblicate in via orientativa dalla Commissione, e non sempre in modo completo. Dall'altro, perché le condotte abusive in violazione dell'art. 102 TFUE sono quelle che offrono spunti di

¹⁹² Comunicazione della Commissione 2009/C45/02, *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*.

riflessione forse più interessanti per quanto riguarda la coesistenza della libertà di iniziativa economica e il mantenimento di un mercato aperto e concorrenziale nel contesto dei processi di innovazione.

1.1 La posizione dominante dei titolari di brevetti SEP

In primo luogo, ci sembra necessario richiamare brevemente la portata dell'art. 102 TFUE e, in particolare, le circostanze e i fattori che ne determinano l'applicazione, al fine di convergere sull'idea di una sua opportuna attuazione nell'ambito dei brevetti SEP. Per il diritto comunitario l'abuso di posizione dominante si costituisce, tautologicamente, solo in presenza di uno «*sfruttamento abusivo [...] di una posizione dominante nel mercato*», situazione che la giurisprudenza maggioritaria ricollega all'indifferenza delle dinamiche esterne del mercato sulle scelte di politica industriale di un'impresa¹⁹³. Se, dunque, l'impresa dominante è quella che non subisce gli effetti di vincoli competitivi perché questi mancano o sono inefficaci¹⁹⁴, è chiaro che le imprese titolari di brevetti SEP possono considerarsi in posizione dominante, svolgendo esse un ruolo da *gatekeeper* anche sulla concorrenza potenziale. Il potere di mercato da queste detenuto, soprattutto quando verticalmente integrate nel mercato *downstream*, consente, infatti, di assimilare pienamente la loro condizione a quella di un'impresa monopolista o quasi-monopolista, in quanto detentrici di un fattore indispensabile per l'accesso al mercato che integra una significativa barriera all'ingresso di tipo legale per possibili concorrenti.

L'importanza della concorrenza potenziale è spiegata dalla stessa Commissione all'interno delle *Enforcement Priorities*¹⁹⁵, che fornisce

¹⁹³ Questa la definizione fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso *United Brands*, caso 27/76 EU:C:1978:22, par. 65, seguita dal giudice comunitario anche diverse decisioni successive.

¹⁹⁴ Questa sembra essere la prospettiva adottata dalla Commissione nelle sue *Enforcement Priorities* al par. 10 in cui si afferma che la nozione di indipendenza di una impresa nel mercato è collegata all'assenza di vincoli competitivi.

¹⁹⁵ Comunicazione della Commissione 2009/C45/02, par. 17 «*Può trattarsi di barriere giuridiche, come le tariffe o le quote, o di vantaggi specificamente goduti dall'impresa*

diversi esempi di barriere all'ingresso nel mercato, legali, economiche o anche legate agli effetti di rete che accrescono gli *switching costs* per i consumatori finali, vincolandoli *de facto* ai prodotti dell'impresa dominante. Chiaramente, come anticipato, i diritti IP rappresentano un tipico esempio di barriera legale all'ingresso¹⁹⁶, anche se è condiviso l'assunto per cui essi non conferiscono di per sé la dominanza¹⁹⁷. In un suo noto precedente¹⁹⁸, la Corte di Giustizia ha, infatti, sostenuto che l'esistenza di un brevetto non può, essa stessa, essere vista come una insormontabile barriera all'ingresso, dato che non impedisce necessariamente ad un'impresa che ha una ferma intenzione e una certa abilità di poter entrare nel mercato e, quindi, di essere inquadrata come concorrente potenziale. Va da sé che, nel caso dei brevetti SEP anche gli *switching costs* rappresentano un fattore non sottovalutabile, come dimostrato nel caso *Motorola*¹⁹⁹ in cui la Corte di Giustizia ha sottolineato che l'adozione diffusa di un certo *standard*, nel caso specifico quello della tecnologia 2G per gli *smartphones*, comporta che i produttori di beni che impiegano lo *standard* sono costretti ad utilizzare i brevetti che riguardano quella certa tecnologia, non potendo rivolgersi ad altri fornitori²⁰⁰.

Nella verifica circa la sussistenza della dominanza un fattore dirimente sembra essere la presenza di un contropotere dell'acquirente, il c.d. *countervailing buyer power*, che la Commissione distingue dal generale

dominante, come le economie di scala e di diversificazione, l'accesso privilegiato a fattori di produzione o risorse naturali essenziali, tecnologie importanti o una rete di distribuzione e di vendita ben consolidata. Si può trattare anche di costi e altri impedimenti, derivanti ad esempio da effetti di rete, cui devono far fronte i clienti nel passaggio a un nuovo fornitore».

¹⁹⁶ WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, 10° ediz., Oxford, Oxford University Press, 2021.

¹⁹⁷ Cfr. il caso T-321/05 *AstraZeneca AB v. Commissione* EU:T:2010:266, par. 270 e, sulla stessa linea, l'opinione dell'Avvocato Generale in C-170/13 *Huawei Technologies Ltd v. ZTE Corp.*, EU:C:2014:2391, par. 57.

¹⁹⁸ Cfr. il caso C-307/18 *Generics (UK) Ltd v. CMA* EU:C:2020:52, par. 46.

¹⁹⁹ Caso AT.39985, *Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents*, decisione della Commissione del 29 Aprile 2014.

²⁰⁰ Per una questione analoga si veda il caso *Unwired Planet v. Huawei*, 2017, EWHC 711 (pat.) par. 630–680, in cui si parla di SEP inerenti le tecnologie 2G, 3G e 4G.

potere di contrattazione²⁰¹. Nel caso *Motorola*²⁰², infatti, la Commissione ha ritenuto che si potesse parlare di un reale contropotere quando un cliente fosse in grado di minacciare credibilmente di passare ad un fornitore concorrente: scenario praticamente irrealizzabile nell'ambito dei SEP, ontologicamente caratterizzati dall'essenzialità. Un altro punto è che, anche se un cliente fosse in grado di resistere all'esercizio di potere di mercato da parte di un fornitore come un titolare di brevetti essenziali, questi potrebbe comunque essere dominante qualora si trovasse in condizione di poter agire in veste di monopolista nel rapporto con i suoi altri clienti²⁰³.

Una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia conferma anche che nel verificare la presenza effettiva di un abuso di posizione dominante un ruolo chiave è assunto dalla verifica dell'entità di quote di mercato detenute dalla impresa scrutinata, con particolare riferimento alla presenza di una possibile "super-dominanza". La Commissione, attraverso il suo rappresentante in materia di concorrenza, ha affermato che le «*super-dominant companies cannot abuse their position to hurt consumers and dampen innovation by excluding competition in related markets*»²⁰⁴, introducendo un concetto nuovo nell'ordinamento giuridico comunitario, quello di "super-dominanza". Tale figura, estranea alla giurisdizione statunitense, è propria dell'ordinamento europeo ed è stata richiamata anche nell'ambito dell'IP, ad esempio nel caso *IMS Health*²⁰⁵

²⁰¹ Per una descrizione completa del concetto di *countervailing buyer power* si rimanda alla trattazione operata da WHISH R., BAILEY D., *op. cit.*, pp. 44 ss.

²⁰² Cit., par. 237–268.

²⁰³ Si veda, in questo senso, la posizione adottata dalla Commissione Europea all'interno di due decisioni adottate nel settore dei chip e dei componenti per la manifattura dei computer in *Qualcomm (exclusivity payments)*, decisione della Commissione del 24 gennaio 2018, par. 331–345 e in *Qualcomm (predation)*, decisione della Commissione del 18 luglio 2019, par. 284–296.

²⁰⁴ Si veda SPEECH/07/539, 17 settembre 2007.

²⁰⁵ *NDC Health/IMS Health: Interim measures OJ [2002] L 59/18*; si veda anche *Deutsche Post AG – Interception of cross border mail OJ [2001] L 331/40*, par. 103 e 124.

che aveva ad oggetto la concessione di licenze sullo sfruttamento di diritto d'autore.

Una tale definizione non è rinvenibile all'interno delle *Enforcement Priorities* della Commissione, la quale, tuttavia, specifica che uno dei fattori presi in considerazione al momento di intervenire nei confronti di un'impresa è costituito dalla forza della sua posizione sul mercato²⁰⁶. Inoltre, in *Michelin v. Commissione*²⁰⁷ la Corte di Giustizia ha sancito un principio richiamato innumerevoli volte nelle successive decisioni della Commissione o della stessa Corte, quello della speciale responsabilità. La Corte, cioè, ribadisce che l'impresa in posizione dominante ha una «*special responsibility not to allow its conduct to impair undistorted competition*» nel mercato interno. Questo perché la visione condivisa nell'Unione Europea è che l'art. 102 TFUE persegua non solo condotte che direttamente influiscono sulle condizioni dei consumatori, ma anche comportamenti che alterano o minacciano di alterare la struttura concorrenziale del mercato²⁰⁸.

Alcune critiche sono state mosse alla Commissione ed alla Corte di Giustizia per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 102, da parte di chi ha considerato eccessiva l'attività di repressione delle condotte poste in essere dalle imprese dominanti²⁰⁹. In questo senso, alcuni commentatori hanno ricondotto al pensiero ordoliberal l'origine di questa tendenza, che appare finalizzata a reprimere l'esistenza di barriere all'ingresso nel mercato, anche a discapito della meritocrazia tipica di un'economia

²⁰⁶ Comunicazione della Commissione 2009/C45/02, cit., par. 20.

²⁰⁷ Caso 322/81 EU:C:1983:313.

²⁰⁸ Per riferimenti in dottrina sulla *special responsibility* dell'impresa in posizione dominante cfr. *ex multis* O'DONOGUE R., PADILLA J., *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, 3° ediz., Oxford, Hart., 2020, pp. 266–267; WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, op. cit., pp. 202–203; JONES A., SUFRIN B., DUNNE N., *EU competition law: text, cases and materials*, Oxford, Oxford University Press, 8° ediz., 2022, pp. 400 ss.

²⁰⁹ Per richiami dottrinali in merito alle critiche mosse all'impatto del pensiero ordoliberal sull'*enforcement* dell'art. 102 TFUE, si veda WHISH R., BAILEY D., op. cit., p. 202.

capitalista. In realtà, certa parte della dottrina²¹⁰, supportata anche da numerose dichiarazioni delle istituzioni europee, ha evidenziato come la norma sull'abuso di posizione dominante sia diretta alla tutela dei consumatori più che del processo competitivo globalmente inteso e, in particolare sia volta ad ottenere la massimizzazione dell'efficienza economica del mercato. Il par. 6 delle *Enforcement Priorities* sottolinea proprio che questo approccio ha la finalità di ottenere l'esclusione dal mercato dei concorrenti che forniscono ai consumatori prodotti deteriori per innovazione, qualità e prezzi, e non sembra casuale il richiamo, successivamente nel documento, all'*as-efficient-competitor test*²¹¹.

La speciale responsabilità è stata descritta come «*un requisito per ogni impresa dominante di agire in maniera proporzionata rispetto alla sua potenza economica*»²¹². Questo significa che le imprese dominanti non possono agire solo sulla base del proprio interesse, ma devono considerare l'effetto delle proprie condotte sul corretto funzionamento del mercato. Nel caso *Tetrapak II*²¹³ è stata specificata l'esistenza di un legame tra l'entità della speciale responsabilità e il grado di potere economico detenuto da un'impresa, trattando per la prima volta il concetto di super-dominanza. La Corte fa riferimento al fatto che la speciale responsabilità dell'impresa dominante sarà particolarmente onerosa quanto maggiore sarà il potere di mercato, in particolare con riferimento a quei soggetti che, come nel caso dei titolari di SEP, si trovano in stato di monopolio o "quasi-monopolio". Va ricordato, in ogni

²¹⁰ WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, op. cit., p. 201.

²¹¹ Nella Comunicazione della Commissione 2009/C45/02, al par. 23 si afferma che «[...] Onde impedire la preclusione anticoncorrenziale, la Commissione interverrà di norma soltanto quando il comportamento in questione ha già ostacolato o è atto ad ostacolare la concorrenza da parte dei concorrenti che sono considerati efficienti quanto l'impresa dominante».

²¹² Cfr. MCMAHON K., *A Reformed Approach to Article 82 and the Special Responsibility Not to Distort Competition*, in EZRACHI A. (a cura di), *Article 82 EC: Reflections on its Recent Evolution*, Oxford, Hart, 2009.

²¹³ Decisione C-333/94 P, *Tetra Pak II* EU:C:1996:436, par. 24.

caso, che il concetto di super-dominanza è stato fortemente criticato per la mancanza di una solida base legale ed economica²¹⁴.

1.2 Le tipologie di condotte abusive poste in essere (cenni)

Volendo operare una categorizzazione generale delle condotte censurate dalla norma sull'abuso di posizione dominante, possiamo riconoscere una biforcazione iniziale²¹⁵ tra pratiche basate sul prezzo, che sfruttano in particolare la possibilità dell'impresa dominante di governare il valore dei profitti dei concorrenti e dei costi sostenuti dai consumatori, e pratiche non basate sul prezzo, e quindi operanti attraverso diverse forme di costrizione rivolte ai concorrenti ed ai consumatori finali. Nel caso dei brevetti di *standard* essenziali, le condotte poste in essere dai titolari di diritti IP possono appartenere ad entrambe le categorie. Sotto il primo profilo, la presenza fisiologica di situazioni di *hold-up* consente ai titolari di brevetti di domandare il pagamento di *royalties* eccessive, che non sarebbero in grado di esigere qualora il proprio brevetto non fosse inserito all'interno di uno *standard* tecnologico e che consentono di realizzare profitti extra-competitivi, oppure, qualora siano verticalmente integrati nel mercato *downstream*, di realizzare un *margin squeeze* con effetti escludenti.

Sotto il secondo profilo, i titolari di brevetti SEP potrebbero, e spesso agiscono in tal senso, rifiutarsi di cedere le licenze per lo sfruttamento dei loro diritti IP, di fatto tagliando fuori dal mercato *downstream* i possibili concorrenti. Infine, in alcune decisioni, la particolare condotta consistente nell'imporre al licenziatario come condizione sospensiva della validità dell'accordo di licenza l'obbligo di sottoscrivere licenze globali è stato da alcuni inteso come una mal celata forma di *tying*, come tale censurabile attraverso gli strumenti del diritto antitrust.

²¹⁴ In questo senso si è espresso ad esempio ORTIZ BLANCO L., *Market Power in EU Antitrust Law*, Oxford, Hart, 2012, pp. 49 ss.

²¹⁵ Su questo schema si attestano WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, op. cit., nel loro manuale e appariva utile riproporlo per la chiarezza espositiva.

Per quanto riguarda gli abusi di sfruttamento, ampio è stato il dibattito in dottrina e in giurisprudenza che ha avuto ad oggetto l'opportunità di un intervento antitrust in questo senso. È chiaro che, rispetto agli abusi escludenti, in questo caso è più sfumato il limite tra tutela della concorrenza e ingerenza indebita nelle politiche industriali delle imprese, essendoci secondo alcuni commentatori un alto rischio di falsi positivi. Non a caso, la Commissione ha agito con una certa restietà nel settore, concentrandosi nel suo storico di decisioni prevalentemente sugli abusi dell'altra categoria. Nelle sue *Enforcement Priorities*²¹⁶ ha poi affermato che il suo intervento sarà diretto prevalentemente ad evitare che si produca un danno alla concorrenza dall'estromissione dal mercato di un concorrente altrettanto efficiente, politica di fondo ribadita anche dalla Corte di Giustizia nel recente caso *Intel*²¹⁷.

In merito agli abusi escludenti, è stato affrontato in passato il dibattito sui limiti fino a cui si può spingere il diritto della concorrenza nell'interferire con le politiche di gestione di un'impresa. In particolare, il possesso di brevetti essenziali inerenti ad uno *standard* sembra poter essere assimilato alla titolarità di una infrastruttura essenziale, c.d. *essential facility*, alla cui presenza è collegata dalla dottrina e dalla giurisprudenza comunitaria l'esistenza di uno specifico obbligo a contrarre da parte del titolare. Nell'ordinamento giuridico europeo è, infatti, maturata nel corso del tempo la convinzione che le imprese che si trovano a detenere un certo potere di mercato in virtù dell'indispensabilità di un asset per lo svolgimento dell'attività produttiva su cui tale mercato si basa, non possano fare della logica della massimizzazione del profitto il loro unico baluardo, dovendo acconsentire, pur senza rinunciare ad ottenere un giusto compenso, al fatto che il bene in loro possesso sia reso accessibile ai concorrenti.

²¹⁶ Comunicazione della Commissione 2009/C45/02, par. 23 e 27.

²¹⁷ Decisione C-413/14 P EU:C:2017:632, par. 133.

Una discussione particolarmente spinosa, e rilevante soprattutto nell'ambito dell'IP, riguarda il rapporto tra applicazione delle norme antitrust e tutela dei diritti di proprietà, indipendentemente dal fatto che questa sia fisica o intellettuale. L'art. 345 TFUE riconosce infatti che le norme dei Trattati non possono andare ad influire sulle regole che, all'interno dei singoli Stati Membri, disciplinano il sistema della proprietà. E, tuttavia, in più occasioni la Commissione si è trovata ad agire al di fuori di questi schemi predefiniti, imponendo, ad esempio, ad un titolare di una *essential facility* di contrarre o di consentirne l'accesso a terze parti. Nell'ambito IP i principali precedenti in tal senso sono rappresentati dalle decisioni della Corte di Giustizia nei casi *Magill* e *IMS Health*, in cui il giudice comunitario ha individuato una serie di circostanze eccezionali in presenza delle quali si giustifica una intromissione esterna nei diritti di esclusiva legati alla proprietà altrui. Sulla base di questo filone giurisprudenziale, in *Microsoft* il Tribunale ha rigettato l'argomento che il ricorrente aveva il diritto di rifiutarsi di trasmettere determinate informazioni di interoperabilità sulla base dei propri diritti di proprietà intellettuale. Allo stesso modo, come si avrà modo di approfondire in seguito, in *Huawei v. ZTE*²¹⁸ la Corte di Giustizia ha affermato che deve essere operato un bilanciamento tra il mantenimento della libera concorrenza, da un lato, e la tutela del diritto di un titolare di proprietà intellettuale di domandare una ingiunzione difensiva, dall'altro.

Questo ragionamento sembra, tutto sommato, estendibile a tutti i diritti di proprietà intellettuale che, come i brevetti SEP, rappresentino un requisito obbligatorio per accedere ad un determinato mercato produttivo. In particolare, quindi, dopo aver ricostruito e analizzato la portata della dottrina delle *essential facility*, si attualizzerà la disciplina del rifiuto a

²¹⁸ C-170/13 EU:C:2015:477; per un commento della sentenza si veda GRASSO R., *The ECJ ruling in Huawei and the Right to Seek Injunctions Based on FRAND-Encumbered SEPs under EU Competition Law: One Step Forward*, in *World Competition*, 39, 2016, pp. 213–238.

contrarre applicandola specificamente all'ambito della proprietà intellettuale. Si è formata, infatti, una consolidata giurisprudenza in materia, che riconosce una deroga all'ordinario regime di esclusiva garantito dal diritto dei brevetti in presenza di circostanze eccezionali, e che sembra poter essere tranquillamente richiamata nel contesto dei brevetti SEP. L'art. 102 TFUE si pone, dunque, a difesa di un sistema di mercato che non è solo orientato a premiare la velocità e la produttività, ma che fa della diffusione del sapere e delle conoscenze uno dei suoi valori primari, pur senza disconoscere la portata giusta della meritocrazia.

2. Pratiche abusive basate sul prezzo: l'estorsione di royalties eccessive

2.1 Excessive Pricing

La prima delle condotte realizzate dai titolari di brevetti SEP potenzialmente pericolose per la concorrenza consiste nel richiedere il pagamento di *royalties* eccessive per l'ottenimento delle licenze di utilizzo dei propri brevetti, violando in questo modo non solo gli accordi FRAND ma anche la normativa antitrust. Si parla, infatti, di *excessive pricing* con riferimento alla condotta consistente nell'ottenimento di profitti sovra competitivi da parte di una impresa in posizione dominante attraverso l'imposizione ai propri clienti di prezzi particolarmente alti e ingiusti, che non possono essere spiegati alla luce di alcuna motivazione legittima²¹⁹. L'interesse del legislatore antitrust per questo tipo di condotte si radica nella convinzione che l'adozione di politiche di prezzo di sfruttamento disincentivi la concorrenza nel mercato, finendo per sfavorire i consumatori finali. Nel caso specifico dei SEP, peraltro, l'imposizione di *royalties* eccessivamente gravose ha come effetto collaterale di disincentivare la c.d. *follow-on innovation*, rallentando il percorso di sviluppo e diffusione delle tecnologie. Per tali ragioni, queste

²¹⁹ Così la Commissione nel caso *Aspen* AT. 40394 del 10 febbraio 2021, al par. 76.

condotte sono analizzate sotto la lente del diritto della concorrenza, dato che in condizioni concorrenziali è il mercato che stabilisce il prezzo corretto per beni e servizi attraverso le leggi economiche di domanda e offerta²²⁰.

Nell'ordinamento comunitario, l'art. 102 TFUE esplicitamente riconosce l'imposizione di prezzi ingiusti come condotta abusiva, non essendo, tuttavia, tale concezione comune a tutti gli ordinamenti²²¹. In ogni caso, anche nel vecchio continente le autorità di concorrenza sono intervenute raramente a reprimere condotte di sfruttamento nei confronti dei concorrenti o dei consumatori, nel timore di sconfinare in un eccessivo controllo dell'attività economica privata, con effetti controproducenti in termini di efficienza complessiva e di sviluppo²²². Ci sono, infatti, argomenti persuasivi che avversano un controllo diretto delle autorità antitrust sui prezzi, ancorché eccessivi, praticati dalle imprese. È da segnalare che, nel corso degli ultimi anni, la Commissione ha mostrato un rinnovato interesse per l'obiettivo di garantire il funzionamento di un mercato che sia "giusto", come affermato dalla commissaria Vestager²²³, e in questo contesto un rinnovato interesse per gli abusi di sfruttamento basati sul prezzo sembra trovare spazio.

La principale obiezione avversativa di uno stringente controllo antitrust si fonda sulla teoria economica, sostenendo che, in mercati aperti, i

²²⁰ Cfr. WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, op. cit., pp. 9 ss, a proposito degli effetti dannosi dei monopoli sul mercato.

²²¹ Ad esempio, l'ordinamento antitrust degli Stati Uniti non prevede la repressione di condotte abusive di sfruttamento ma solo di esclusione, ritenendosi generalmente che rientri nella fisiologica condotta delle imprese economicamente potenti l'imposizione ad es. di prezzi sovra competitivi. Si può citare a questo proposito la decisione *Trinko* della Corte Suprema per chiarire come l'orientamento generale oltreoceano sia di tutelare, o, quantomeno, permettere condotte monopolistiche che non comportano alterazione di meccanismi concorrenziali.

²²² La Commissione ha affermato a lungo che non ha intenzione di agire come regolatore dei prezzi nella sua attività di applicazione dell'art. 102 TFUE, chiarendo tale proposito anche all'interno del report sulle politiche di concorrenza realizzato nel 1997, *XXVIIIth Report on Competition Policy*, par. 29.

²²³ Queste le parole della Commissaria Vestager all'interno del suo discorso *Protecting consumers from exploitation* tenuto presso la *Chillin' Competition Conference* di Brussels del 21 Novembre 2016.

profitti sovra competitivi realizzati da un monopolista attraverso l'imposizione di prezzi eccessivi dovrebbe incentivare l'ingresso di nuovi operatori attratti dai margini di profitto elevati, ristabilendo in via naturale la concorrenza a beneficio dei consumatori. In aggiunta, almeno in un primo periodo, i profitti monopolistici di un'impresa dovrebbero incentivarla a portare avanti ingenti investimenti in R&S²²⁴ e, in generale, ad operare nel mercato con maggiore serenità. Su questa linea, per esempio, si è attestata la Corte Suprema degli Stati Uniti che, nella decisione del caso *Verizon*, ha affermato che «*the opportunity to charge monopoly prices – at least for a short period – is what attracts 'business acumen' in the first place [...]*»²²⁵. Secondo la visione espressa dai giudici statunitensi, dunque, il mercato si dovrebbe autoregolare sul medio-lungo periodo procedendo a smantellare da solo il regime di monopolio dell'impresa in posizione dominante, per cui l'intervento diretto delle autorità antitrust finirebbe soltanto per avere effetti distorsivi del regolare operare dei meccanismi di mercato. Tuttavia, tali esiti potrebbero non verificarsi ed il sistema economico potrebbe fallire per una serie di ragioni, tra cui, come nel caso dei SEP, la presenza di barriere legali all'ingresso che impediscono ai *newcomers* di impensierire l'operatore *incumbent*²²⁶.

In generale, sposando una prospettiva di tendenza liberale, è stato da molti affermato che dovrebbe essere il mercato ad agire come regolatore dei prezzi, in quanto espressione degli interessi aggregati dei consumatori²²⁷ e, qualora questo non riuscisse nella sua funzione, sarebbe auspicabile delegare tale compito ad una autorità di regolazione di settore, piuttosto che alle autorità garanti della concorrenza. Queste,

²²⁴ In questo senso si esprime una nota teoria in dottrina, per cui si rimanda a SCHUMPETER J., *Capitalism, Socialism and Democracy*, 5° ediz., Milano, Etas, 2001.

²²⁵ 540 US 398 (2004).

²²⁶ Cfr. in questo senso la decisione della Corte di Giustizia nel caso *AKKA/LAA* sulla concessione di licenze di copyrights per l'attuazione di performances musicali; C-177/16 EU:C:2017:689.

²²⁷ Su questa linea sembrano attestarsi gli autori in WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, op. cit., p. 758.

infatti, dovrebbero procedere con prudenza all'assunzione di un tale ruolo, dato che l'imposizione di un tetto di prezzo rappresenta una notevole distorsione della libera concorrenza, potendo, in teoria, scoraggiare i nuovi ingressi nel mercato o la realizzazione di investimenti da parte delle imprese già presenti. Alla luce di ciò si può comprendere un certo disinteresse mostrato dalle autorità garanti della concorrenza nei confronti delle condotte consistenti nell'imposizione di prezzi eccessivi, giustificato sulla base della fiducia nei confronti dei meccanismi fisiologici del mercato aperto e concorrenziale. Tuttavia, in alcuni casi, un'impresa in monopolio potrebbe continuare a mantenere prezzi sovra competitivi senza risentire delle pressioni esterne, o perché sono presenti imperfezioni nel mercato oppure perché il mercato è uno di quelli in cui non ci sarà mai effettiva concorrenza, in virtù, ad esempio del tipo di servizio offerto, per cui si richiede un intervento *ad hoc* del legislatore attraverso una normativa specifica di settore.

Il mercato può essere incapace di auto-correggersi per sopperire al problema dei prezzi eccessivi, dato che spesso non è caratterizzato da concorrenza perfetta come intesa dalla teoria economica²²⁸ ma può essere imperfetto, per esempio in virtù della presenza di monopoli legali. In questi casi sarebbe comprensibile un intervento da parte dell'autorità antitrust, sfruttando la portata dell'art. 102 TFUE per riequilibrare i rapporti tra le imprese. Inoltre, le autorità antitrust possono intervenire anche quando le condotte di *excessive pricing* nascondono in realtà una finalità escludente che danneggia il mercato interno, come nel caso in cui l'imposizione di prezzi eccessivamente onerosi per accedere ad una *essential facility* rappresenta una forma di *constructive refusal to deal*, nel senso che il prezzo da pagare è così elevato che l'impresa si assicura, di fatto, che nessun concorrente sia disposto a pagarlo.

²²⁸ *Ibidem*, pp. 10–14.

Secondo la lettera dell'art. 102 TFUE il prezzo non deve essere semplicemente eccessivo ma anche ingiusto, come affermato per la prima volta dalla Corte di Giustizia in *United Brands*²²⁹. In sostanza, il giudice comunitario ritiene che il prezzo imposto debba essere tale da consentire all'impresa di raggiungere benefici irraggiungibili nel caso di presenza di concorrenza normale nel mercato. La domanda da porsi è, dunque, se la differenza tra i costi effettivamente sostenuti e il prezzo poi praticato sia eccessiva e, in caso di risposta affermativa, se il prezzo imposto risulta ingiusto di per sé o se comparato ai prodotti concorrenti. In merito alla ricostruzione dell'ingiustizia, le autorità hanno un certo margine di manovra sulla metodologia da seguire e questo può avvenire combinando differenti metodi di analisi²³⁰. Indipendentemente dal metodo applicato, in ogni caso, si richiede una significativa e persistente differenza tra il prezzo applicato e il prezzo che sarebbe praticato in un mercato competitivo. Per capire se un prezzo eccessivo è anche ingiusto è necessario determinare, pertanto, se non presenta alcun legame ragionevole con il valore economico del prodotto, anche se, chiaramente, questo non sempre coincide con il costo di produzione. Il metodo più utilizzato nella casistica comunitaria appare quello della comparazione con i prezzi praticati dai concorrenti, anche se autorevole dottrina sottolinea la necessità di parametri oggettivi e verificabili per accertare che la comparazione sia di qualche utilità²³¹.

La disciplina dell'art. 102 TFUE sull'*excessive pricing* sembra applicabile nel contesto delle licenze di diritti di proprietà intellettuale, anche se manca una casistica vera e propria a riguardo. Alcune decisioni della Corte di Giustizia che riguardano l'attività di società di raccolta di copyrights²³² hanno indicato che, anche se i principi dell'*excessive*

²²⁹ Caso 27/76 EU:C:1978:22.

²³⁰ Questa l'opinione dell'Avvocato Generale nel caso *AKKA/LAA* citato, ai par. 43–45.

²³¹ WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, pp. 760 ss.

²³² Si fa riferimento, tra gli altri, al caso *AKKA/LAA* citato.

pricing possono trovare applicazione nel contesto della licenza dei brevetti SEP, la questione presenta indubbi profili problematici.

Forse l'unico precedente significativo in questo contesto proviene dalla giurisprudenza inglese, in quanto nel caso *Unwired Planet*²³³, il giudice valutò, negandola, la presenza di un eventuale abuso ai sensi dell'art. 102 derivante dalla richiesta di *royalties* eccessive. In particolare, si sostenne che la differenza tra *royalties* FRAND e non fosse ben diversa da quella tra l'imposizione di un prezzo giusto ed uno ingiusto, chiarendo che la richiesta di clausole superiori al valore FRAND non era di per sé abusiva, in assenza di prove economiche che dimostrassero l'inadeguatezza delle stesse. Questa decisione indica che la possibilità di una decisione che si basi sull'*excessive pricing* nel contesto dei SEP potrebbe astrattamente trovare spazio, ma che in concreto non sembrano esserci le condizioni in presenza delle quali il soggetto che agisce in giudizio ritenga profittevole sostenere le spese economiche e temporali necessarie per provare la sua richiesta da un punto di vista dell'efficacia economica. Lo strumento dell'*excessive pricing* non sembra ancora poter divenire un mezzo di intervento ordinario delle autorità antitrust per punire l'imposizione di *royalties* sopra FRAND, pur essendo auspicabile che le giurisdizioni nazionali incentivino l'*enforcement* di tale previsione in altri settori²³⁴.

2.2 Margin Squeeze

Il termine *margin squeeze* si riferisce alla pratica attraverso cui un'impresa dominante in un certo mercato e verticalmente integrata in un mercato a valle pratici prezzi maggiori nella vendita all'ingrosso ai concorrenti *downstream*, che, vincolati dal valore dei prezzi di vendita finali sul mercato *downstream* praticati dall'impresa dominante, vedono ridotto il proprio margine di guadagno fino ad annullarlo. L'impresa

²³³ *Unwired Planet v. Huawei*, 2017, EWHC 711.

²³⁴ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards, Interfacing intellectual property and competition in international economic law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2023, p. 215.

dominante è colpevole, dunque, di manipolare la relazione tra i propri prezzi *upstream* e *downstream*, al fine di eliminare i concorrenti a valle tramite una riduzione mirata del margine di guadagno. Anche tale condotta, come tutti gli abusi di sfruttamento, presenta delicati profili di intersezione con il principio di libera iniziativa economica e, difatti, non è condannata in alcuni ordinamenti, come quello degli Stati Uniti, che valutano la libertà di operare nel mercato come l'obiettivo supremo delle norme antitrust.

Un *margin squeeze* eseguito correttamente ha il potenziale di escludere la concorrenza al livello della vendita al dettaglio, riducendo la scelta per i consumatori. Inoltre, finisce per limitare gli incentivi dei rivali ad innovare nel mercato *downstream*, inibendo l'emersione di mercati più efficienti a livello di vendita al dettaglio. Infine, impedisce ai rivali di compiere ulteriori investimenti per ampliare la propria produzione a monte, escludendo, pertanto, la possibilità che nel medio-lungo termine sorga concorrenza al livello della vendita all'ingrosso²³⁵. Ci pare possibile prospettare la realizzazione di un *margin squeeze* nell'ambito dei SEP qualora il titolare di un brevetto essenziale pratici *royalties* così alte da assottigliare o eliminare il margine di guadagno dell'utilizzatore del brevetto, finendo per escluderlo dal mercato del prodotto finito e favorendo una sua controllata nel medesimo mercato. È, però, da osservare che un tale scenario si presenta con minore verosimiglianza in questo rispetto a contesti più "classici" delle infrastrutture fisiche, dato che il prezzo di uno o più brevetti essenziali rappresenta solo una delle voci di spesa dei produttori ed è difficile che possa aumentare i costi di produzione a tal punto da portare alla conduzione dell'attività in perdita. Ci pare, tuttavia, interessante la prospettiva per cui, con particolare riferimento a quei prodotti per i quali si richiede l'impiego di un ampio portafoglio di brevetti, la spesa legata all'imposizione di *royalties*

²³⁵ JONES A., SUFRIN B., DUNNE N., *EU competition law: text, cases and materials*, Oxford, Oxford University Press, 8° ediz., 2022, p. 450.

eccessive potrebbe assumere una certa rilevanza per il produttore del bene finito, che, costretto ad aumentare i prezzi praticati ai consumatori, potrebbe trovarsi a subire uno svantaggio competitivo degno di nota.

Anche in questo, come in molti altri ambiti, è possibile riscontrare un'importante differenza di approccio tra Stati Uniti e Unione Europea. Nell'ordinamento americano, infatti, l'imposizione di prezzi di vendita che assottigliano il margine di guadagno di concorrenti efficienti *downstream* non è considerato un comportamento in violazione dello *Sherman Act*, a meno che non si associ ad un rifiuto a contrarre nel mercato *upstream* o all'imposizione di prezzi predatori nel mercato della vendita al dettaglio²³⁶. Al contrario, questa condotta è riconosciuta come abusiva di per sé da parte della Commissione Europea, la quale ritiene che un'impresa in posizione dominante sia gravata da un obbligo di impostare i propri prezzi in modo tale da consentire ad un produttore di beni derivati ragionevolmente efficiente un margine di guadagno adeguato a garantire la sua sopravvivenza sul mercato nel lungo periodo²³⁷.

Chiaramente, per determinare l'effettiva presenza di una condotta abusiva ai sensi dell'art. 102 TFUE è necessario verificare, *in primis*, che l'impresa operi nel mercato a monte in posizione dominante e che sia verticalmente integrata. In secondo luogo, bisognerà chiarire se i prezzi praticati a monte e a valle consentano ad un'impresa altrettanto efficiente di competere nel mercato a valle. In alcune decisioni storiche, come *Deutsche Telekom*²³⁸ e *TeliaSonera*²³⁹, la Corte di Giustizia ha stabilito che, in primo luogo, non è richiesto per integrare l'abuso che la risorsa

²³⁶ Si veda quanto affermato dalla Corte Suprema nel caso *linkLine*, «*a firm is certainly not required to price both of these services in a manner that preserves its rivals' profit margins*».

²³⁷ Questo pensiero è stato elaborato per la prima volta dalla Commissione Europea nella decisione in materia di *Margin Squeeze* nel caso *National Coal Board, National Smokeless Fuels Ltd and the National Carbonizing Company Ltd*, 79/185/ECSC, 1976, OJ L 35/6.

²³⁸ *Deutsche Telekom v. Commission*, caso C-280/08 P EU:C:2010:603.

²³⁹ Caso C-52/09 EU:C:2011:83.

venduta al livello di ingrosso sia indispensabile per operare a valle, rigettando, pertanto, una assimilazione con il *refusal to deal* che pure era stata prospettata dall'Avvocato Generale in quel caso²⁴⁰. In secondo luogo, il giudice europeo ha chiarito che di *margin squeeze* si può parlare solo qualora la differenza di prezzo ingiustificata tra il mercato a valle e a monte abbia effetti escludenti su concorrenti altrettanto efficienti a valle, anche se tali effetti siano solo potenziali²⁴¹. Nelle sue *Enforcement Priorities* la Commissione, che in un primo momento aveva identificato il *margin squeeze* come una fattispecie di *constructive refusal to deal*, ha successivamente modificato il documento, riconoscendo che la condotta in analisi rappresenta una fattispecie di abuso autonoma e indipendente dal requisito dell'indispensabilità.

2.3 Price Discrimination

La discriminazione di prezzo, c.d. *Price Discrimination*, può essere definita come la vendita di determinate unità di beni o servizi a prezzi diversi tra clienti che presentano le stesse condizioni di acquisto o fornitura, ponendo alcuni di essi in una situazione di svantaggio competitivo. Come intuibile, la discriminazione di prezzo non ha di per sé carattere escludente²⁴², ma può condurre effetti di sfruttamento particolarmente significativi nei confronti degli acquirenti, soprattutto quando i prezzi maggiori sono praticati a clienti *locked-in* incapaci di trasferirsi presso altri fornitori. I fattori da prendere in considerazione nell'operare un giudizio sulla presenza di condotte discriminatorie sono, innanzitutto, la posizione dominante dell'impresa e la presenza di transazioni analoghe con differenti partner commerciali. Si dovrà poi

²⁴⁰ Cfr. l'opinione dell'Avvocato Generale Mazák nel caso *TeliaSonera* C-52/09, EU:C:2010:483, par. 21.

²⁴¹ Questa la posizione adottata dal giudice comunitario in alcuni importanti precedenti inerenti al mondo delle telecomunicazioni come *Telefonica v. Commission*, decisione C-295/12 P EU:C:2014:2062 e *Slovak Telekom v. Commission*, decisione T-851/14 EU:T:2018:929.

²⁴² Si veda quanto statuito dalla Corte di Giustizia nel caso *Post Danmark I*, decisione C-209/10 EU:C:2012:172.

verificare se l'impresa dominante applichi condizioni diverse a tali transazioni analoghe e se tali condizioni diverse conducono ad uno svantaggio competitivo. In alcune importanti decisioni, la Corte di Giustizia ha affermato che, per considerare esistente uno svantaggio competitivo, la discriminazione di prezzo deve condurre ad una distorsione della relazione competitiva tra i fornitori o tra i clienti dell'impresa dominante tale da ostacolare la posizione di alcune delle imprese partner di quella dominante.

Nel caso *MEO*²⁴³, riguardante la concessione di certi diritti IP, la Corte ha affermato che praticare semplicemente una differenza di prezzo non consiste in un abuso di per sé ma che è necessario esaminare tutte le altre circostanze rilevanti del caso per verificare la presenza di uno svantaggio competitivo effettivo.

3. Il tying e l'obbligo di contrarre licenze globali

3.1 La fattispecie abusiva in generale

La condotta del *tying* consiste nello sfruttamento della propria posizione dominante da parte del produttore per imporre al consumatore interessato all'acquisto di un certo bene o servizio l'acquisto congiunto di un ulteriore prodotto a cui non sarebbe altrimenti orientato. Il *tying* può assumere diverse forme a seconda delle modalità attraverso cui si realizza e dell'origine della condotta. Esso può essere, infatti, di origine contrattuale o tecnica, legato alla previsione di garanzie o sconti o, infine, essere parte di un rifiuto a contrarre. Nel corso del tempo, diversi argomenti sono stati dedotti a sostegno di un maggiore interventismo delle autorità antitrust nell'ambito di questo tipo di fattispecie. In primo luogo, tale pratica finisce per ridurre la possibilità di scelta dei consumatori, che non possono acquistare separatamente i due prodotti.

²⁴³ Decisione C-525/16 *MEO v. Autoridade de Concorrença* EU:C:2018:270, par. 26 – 28.

Inoltre, essa aumenta il pericolo di esclusione dei concorrenti dal mercato, dato che i consumatori sarebbero indotti ad acquistare e far uso del prodotto “legato” a quello principale, con l’effetto che l’impresa dominante nel mercato del prodotto “principale” finirebbe per aumentare il suo potere anche nel mercato del prodotto “legato”.

Questa impostazione, che si fonda sull’assunto per cui un’impresa in posizione dominante nel mercato del prodotto legante può sfruttare il proprio potere di mercato per accrescere la posizione nel mercato del prodotto legato, non è stata esente da critiche nel corso del tempo. In particolare, la c.d. Scuola di Chicago ha sempre mostrato un certo scetticismo rispetto alla citata trasposizione del potere monopolistico dal mercato del prodotto principale a quello legato. Gli economisti di questa corrente ritenevano, infatti, più plausibile lo scenario definito del *single monopoly profit theorem*, in cui l’aumento dei prezzi dei prodotti legati avrebbe portato ad una diminuzione imponente delle vendite dell’impresa dominante, disincentivando tali pratiche. Inoltre, a differenza di quanto affermato con riferimento ad altre fattispecie come il *refusal to supply*, nel caso del *tying* sembra esserci più margine per giustificare le condotte del monopolista sulla base di ragioni di efficienza economica, “salvando” le condotte potenzialmente abusive²⁴⁴. Si citano solitamente a sostegno le economie di scala, l’aumento qualitativo dei prodotti e la diminuzione dei costi di transazione. Anche tali assunti, comunque, sono stati sottoposti a una serie di critiche dalla dottrina c.d. post-Chicago, che ha sostenuto la non impossibilità che il *tying* rafforzi una posizione di monopolio esistente²⁴⁵.

²⁴⁴ AHLBORN C., EVANS D. S., PADILLA J., *The Antitrust Economics of Tying: A Farewell to Per Se Illegality Antitrust in the US and EU: Converging or Diverging Paths*, in *Antitrust Bulletin*, vol. 287, n. 49, 2003, pp. 319-321.

²⁴⁵ Per una ricostruzione del dibattito insorto in dottrina in merito agli effetti economici del *tying* ed alla loro origine si rimanda a JONES A., SUFRIN B., DUNNE N., *EU competition law*, op. cit., p. 490 in nota.

La fattispecie del *tying* sembra applicabile anche nel contesto della proprietà intellettuale e degli *standard* di interoperabilità, come confermato da alcuni esempi nella giurisprudenza comunitaria. Nel caso *Microsoft*²⁴⁶ la Commissione ha ritenuto un abuso di posizione dominante l'aver vincolato all'acquisto del proprio sistema operativo l'acquisto anche del sistema di riproduzione audio *Windows Media Player*, in modo tale da condurre i creatori di contenuti e i programmatori di *softwares* a elaborare dei codici compatibili con quel programma di riproduzione audio, nonostante ci fossero concorrenti che offrivano prodotti qualitativamente migliori. Nel suo precedente, la Commissione ha ritenuto che gli effetti di rete fossero molto forti nel mercato dei programmi di riproduzione audio e, in virtù di ciò, che i programmatori avessero forti interessi a realizzare *softwares* compatibili solo con il programma "dominante". La Commissione ha deciso, pertanto, che il *technical tying* realizzato da *Microsoft* aveva rafforzato gli effetti di rete già esistenti e aveva contribuito a diminuire la concorrenza nel mercato di riferimento. In ragione di ciò, l'organo di Bruxelles ha obbligato l'azienda a mettere in commercio una versione del suo sistema operativo priva dell'automatico inserimento del programma di riproduzione audio da essa stessa elaborato.

Nella decisione del successivo caso *Google Android*²⁴⁷ la Commissione ha ritenuto abusiva, tra le altre, la condotta di *Google* consistente nel prevedere, all'interno degli accordi di licenza con gli sviluppatori di cellulari, la presenza di clausole che obbligavano questi ultimi a non utilizzare i c.d. *fork* di *Android*, cioè *softwares* indipendenti ispirati a quello originale di *Google*. La decisione risulta di particolare interesse ai fini del presente lavoro, in quanto pare possibile trovare delle similitudini

²⁴⁶ Decisione *Microsoft* COMP/C-3/37/792, *Microsoft v. Commission of the European Communities*, caso T-201/04, 2007, ECR II-03601, pp. 835–954.

²⁴⁷ AT. 40099 *Google Android*, 18 luglio 2018; Decisione T-604/18, *Google Android* EU:T:2022:541.

in alcuni passaggi con almeno un caso riguardante i brevetti SEP²⁴⁸, quello della decisione *Unwired Planet* della Corte Suprema del Regno Unito, che si analizzerà di seguito. Vale la pena anticipare in questo frangente come tratti comuni tra le due sentenze, in primo luogo, che l'impresa dominante aveva imposto il rispetto dell'obbligo contrattuale come condizione per ottenere una licenza di proprietà intellettuale, e, in secondo luogo, che era stato verificato che l'adempimento a tali obblighi supplementari aveva un chiaro intento anticoncorrenziale e finiva per rafforzare la posizione sul mercato dell'impresa detentrica dei diritti IP. Infine, è stato anche affermato che, sebbene condivisibile il perseguimento dei propri interessi economici da parte dell'impresa detentrica di diritti IP, la previsione di tali obblighi appariva una risposta del tutto sproporzionata.

Qualsiasi condotta realizzata da un'impresa in posizione dominante che impedisce la concorrenza nel merito può costituire un abuso, per cui appare utile fare riferimento ai principi generali elaborati dal diritto della concorrenza in materia di FRAND per comprendere se, e sotto quali condizioni, una condotta di un titolare di un brevetto SEP di questo tipo ammonti a un abuso escludente. Se il titolare dei brevetti SEP è una c.d. *non-practising entity*, l'abuso commesso tramite il *tying* sarà un abuso di sfruttamento in quanto non ci saranno relazioni concorrenziali con l'impresa sfruttata nel mercato del prodotto finito. Se, al contrario, il titolare del brevetto SEP fosse verticalmente integrato nel mercato a valle, potrebbe commettere un abuso sia di sfruttamento che di esclusione, in quanto escludere un produttore da un mercato nazionale o aumentare i suoi costi di produzione rappresentano entrambe fattispecie escludenti. In ogni caso, gli effetti sul mercato saranno analoghi in entrambi i casi: prezzi maggiori, minore produzione e ridotta disponibilità di prodotti

²⁴⁸ IBANEZ COLOMO P., *The Android decision is out: the exciting legal stuff beneath the noise*, in *Chillin' Competition Blog*, 18 luglio 2018, disponibile presso <https://chillingcompetition.com/2018/07/18/the-android-decision-is-out-the-exciting-legal-stuff-beneath-the-noise-by-pablo/>

confacenti allo *standard*, con detrimento generale del benessere sociale²⁴⁹.

Con riferimento specifico ai brevetti essenziali, certa dottrina ha osservato che, da un lato, il *tying* di un brevetto non essenziale ad uno essenziale potrebbe portare i titolari di diritti IP ad aggirare gli impegni FRAND, rendendo più gravoso l'ottenimento della licenza per il licenziatario, ma, dall'altro, potrebbe consentire di raggiungere alcune efficienze di mercato, diminuendo i costi di transazione e riducendo il contenzioso²⁵⁰. Per tale ragione, è stato consigliato di consentire lo svolgimento di tali condotte, purché entrambe le licenze siano soggette al regime FRAND.

3.2 L'ipotesi di tying nel caso *Unwired Planet*

Una riflessione sulla possibile esistenza di condotte afferenti al *tying* è stata recentemente avviata a partire dalla nota sentenza della Corte Suprema del Regno Unito nel caso *Unwired Planet v. Huawei*. Nel caso di specie, la condotta scrutinata consisteva nel richiedere ai potenziali utilizzatori, da parte dell'impresa titolare di alcuni brevetti essenziali, di contrarre una licenza globale del proprio pacchetto di brevetti, nel senso di acquistare i diritti di utilizzo di tali brevetti in ciascun ordinamento in cui questi fossero stati registrati. L'interrogativo posto alla Corte riguardava, quindi, la configurabilità di una condotta abusiva di *tying* nel vincolo posto al potenziale licenziatario di ottenere, oltre alla licenza nazionale a cui fosse interessato, anche una licenza "globale" del portafoglio di brevetti altrui.

Nella sua decisione, la Corte Suprema è partita da una riflessione di base sul significato e sul valore corretto da attribuire alle condizioni FRAND.

²⁴⁹ NAZZINI R., *Global licences under threat of injunctions: FRAND commitments, competition law, and jurisdictional battles*, in *Journal of Antitrust Enforcement*, vol. 11, 2023, pp. 1 – 27.

²⁵⁰ LAYNE-FARRAR A., SALINGER M. A., *Bundling of RAND-Committed Patents*, in *Research Policy*, 45, 2016, pp. 1156–1157.

La Corte ha concluso sostenendo che, da un lato, una licenza globale rispetta i termini FRAND se è in linea con le pratiche commerciali proprie di quel settore e, dall'altro, che, se un utilizzatore rifiuta di entrare in un accordo di licenza globale nei termini definiti dal giudice, può essere garantita nei suoi confronti un'ingiunzione a favore del titolare del pacchetto di brevetti, purché almeno uno di essi sia valido, essenziale e non infranto nella giurisdizione nazionale di riferimento²⁵¹.

Da ciò, la Corte si è domandata se un titolare di determinati brevetti essenziali, che insista sull'ottenimento di una licenza globale e, al contempo, richieda un'ingiunzione contro un utilizzatore, stia abusando della propria posizione dominante. I giudici inglesi hanno risposto negativamente a tale quesito, e tale decisione ha prestato il fianco a dettagliate critiche da parte di autorevole dottrina²⁵². Diversi sono i punti opinabili della decisione e copiosi sono stati i commenti a riguardo, che per esigenze di sintesi si soprassederà a commentare, soffermandosi nel presente paragrafo in particolare sui tratti peculiari che l'ipotesi di *tying* ha presentato, nella visione dei giudici inglesi, nella fattispecie in questione.

In primo luogo, il giudice ha provveduto a riconoscere la posizione dominante dell'impresa titolare del pacchetto di brevetti SEP oggetto di licenza, sottolineando, successivamente, che, sebbene l'impegno FRAND esercitasse una certa pressione sul titolare dello stesso, questa non era sufficiente per eliminare la deduzione che un'impresa con una quota di

²⁵¹ Come stabilito in *Unwired Planet*, nel diritto inglese la concessione di una licenza di utilizzo dipende sempre dalla discrezionalità del titolare del diritto IP, a meno che non sia stato sottoscritto un impegno FRAND. Pertanto, in principio non c'è alcun automatismo nell'attività di concessione della licenza, sia nazionale che globale. Negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha chiarito nel caso *eBay Inc v MercExchange LLC* 547 US 388, 2006, che una volta che la violazione dell'impegno FRAND è stata stabilita, potrà essere garantita una ingiunzione salvo che non si presentino alcune circostanze eccezionali. Anche se nel caso citato la Corte mostra un certo favore per l'adozione di un giudizio di equità, produce un cambiamento notevole nello scenario della concessione delle licenze, rigettando le presunzioni a favore della concessione delle stesse in ogni caso.

²⁵² NAZZINI R., *Global licences under threat of injunctions*, op. cit., p. 12.

mercato del cento per cento fosse dominante²⁵³. Stabilita la dominanza del titolare del brevetto essenziale, la Corte è passata ad esaminare la possibile abusività della condotta posta in essere.

Sia per il diritto anglosassone che per quello comunitario una condotta con finalità escludenti posta in essere da un'impresa dominante viene sanzionata dalle norme antitrust. In particolare, qualora il titolare del brevetto essenziale sia verticalmente integrato nel mercato a valle, concorrendo con altre imprese nel mercato dei prodotti finiti, la richiesta di ottenere licenze globali sul proprio portafoglio di brevetti dietro minaccia di un'ingiunzione può condurre all'esclusione dei concorrenti a valle, dato che questi sono posti dinanzi alla scelta tra uscire dal mercato o pagare *royalties* globali e, pertanto, significativamente più alte, per brevetti SEP di cui alcuni possono essere invalidi, non essenziali o non infranti²⁵⁴. Nel caso che qui si commenta, la condotta abusiva in questione era stata ricondotta nell'alveo del *tying*, chiedendosi la Corte se il legame imposto tra brevetti nazionali e brevetti stranieri fosse abusivamente imposto. Nella decisione del giudice inglese è stata ritenuta non abusiva la condotta, soffermandosi questo sul fatto che se un soggetto detiene un brevetto SEP in due o più ordinamenti e li licenzia entrambi con un unico accordo, non vi è alcun danno alla concorrenza nei diversi ordinamenti perché il titolare dei SEP è l'unica fonte di licenze per i propri brevetti in ciascun ordinamento. Non si poteva presumere, pertanto, l'esistenza di una condotta escludente, ma questa andava verificata sulla base di un'analisi *effect-based*.

²⁵³ *Unwired Planet International Ltd*, cit., par. 650–56 e 670.

²⁵⁴ L'esclusione o la preclusione dei concorrenti da un dato mercato può, infatti, realizzarsi non solo attraverso l'eliminazione di un concorrente dal mercato o da una parte di esso, ma anche attraverso l'innalzamento dei costi dei rivali e la conseguente riduzione della pressione competitiva sull'impresa dominante. Si veda quanto stabilito nella decisione C-52/09 *Konkurrensverket v TeliaSonera Sverige AB*, 2011, ECR I-527, dove la Corte di Giustizia ha descritto gli effetti escludenti del *margin squeeze* come una costrizione per i concorrenti ad operare in perdita o a livelli estremamente bassi di profitto.

Una critica che è stata mossa a tale decisione riguarda l'autorità delle corti nazionali nel poter decidere il valore adeguato di un contratto di licenza FRAND globale. Si è sostenuto, infatti, che un impegno FRAND in cui un utilizzatore dei brevetti è entrato dietro minaccia di ingiunzione è capace di aumentare i suoi costi forzandolo a pagare *royalties* per richiamati SEP che possono essere, in realtà, invalidi o non infranti. In ogni caso, è stato anche posto l'accento sul fatto che il *tying* non è necessariamente l'unica, o la più corretta, teoria del danno per verificare se una licenza globale accettata dietro minaccia di ingiunzione costituisca effettivamente una pratica abusiva escludente.

4. Il rifiuto a contrarre e le essential facilities

Il rifiuto unilaterale di contrattare non è di per sé illecito secondo il diritto della concorrenza, che, infatti, non impone un obbligo generalizzato di contrattare neppure in capo all'impresa in posizione dominante, rispettando il principio della libera iniziativa economica²⁵⁵. Esiste, tuttavia, la tendenza a qualificare come abuso il rifiuto di contrattare di un'impresa in posizione dominante che non abbia una giustificazione oggettiva, situazione che verosimilmente si verifica qualora questa si rifiuti di fornire ad un terzo utilizzatore prodotti o servizi necessari allo svolgimento di attività di impresa in un mercato contiguo, in cui pure essa stessa opera, o in cui operano imprese ad essa collegate.

Negli Stati Uniti, in linea generale, non risulta sanzionato come *attempt of monopolization* ai sensi dello *Sherman Act* il comportamento consistente nel rifiuto a contrarre con un operatore che opera in un mercato a valle rispetto all'input essenziale fornito dall'impresa che

²⁵⁵ Sul rifiuto a contrarre in generale si veda per riferimenti in dottrina FATTORI P., TODINO M., *La disciplina della concorrenza in Italia*, 2° ediz., Bologna, Il Mulino, 2019; BERETTA M., D'OSTUNI M., *Il diritto della concorrenza in Italia*, Torino, Giappichelli, 2021; DI CATALDO V., VANZETTI A., *Manuale di diritto industriale*, 8° ediz., Milano, Giuffrè, 2018; IBANEZ COLOMO P., *The shaping of EU competition law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018; LIBERTINI M., *Diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2014.

rifiuta, a meno che a detto rifiuto non consegua la possibilità per il titolare della risorsa di monopolizzare il mercato *downstream*. In alcuni noti precedenti²⁵⁶, la Corte Suprema ha stabilito che il rifiuto unilaterale a contrarre non è anticoncorrenziale ove difetti in capo all'impresa che oppone tale rifiuto una finalità escludente, ossia l'intento di rafforzare o estendere il proprio potere di mercato. Per quanto riguarda l'Unione Europea, la prassi decisionale della Commissione inizialmente era votata ad un approccio strutturale, per poi deviare nei casi più recenti su un approccio più dettato da ragioni di analisi economica, così come confermato anche all'interno della Comunicazione sull'art. 102²⁵⁷. In quest'ultima la Commissione ha sottolineato proprio la volontà di concentrarsi su condotte dettate da finalità escludenti, con particolare attenzione all'indispensabilità del bene e al pregiudizio tangibile ai consumatori.

Sulla stessa scia del rifiuto a contrarre si pone la teoria dell'*essential facility*, sorta negli Stati Uniti ma progressivamente approdata anche nell'ordinamento comunitario. Con tale espressione si indica una infrastruttura, materiale o immateriale, «*legittimamente detenuta da un'impresa, la cui utilizzazione da parte di altre imprese è necessaria perché queste possano operare in un settore diverso (di solito, a valle) da quello in cui opera l'impresa che detiene la risorsa*»²⁵⁸. Una infrastruttura viene ritenuta essenziale quando è unica sul mercato rilevante e non è duplicabile per ragioni giuridiche, ad esempio un diritto di esclusiva, o per ragioni economiche, cioè quando la duplicazione avrebbe costi che renderebbero l'intera operazione non conveniente. In un tale contesto, le autorità antitrust hanno da sempre ritenuto esistente una posizione dominante in capo all'impresa detentrica della *facility* e qualificato come abuso il rifiuto di consentire l'accesso alla stessa dietro ragionevole

²⁵⁶ *Colgate e CO* (250 U.S. 300), 1919.

²⁵⁷ Cfr. Comunicazione della Commissione 2009/C45/02, par. 75 ss.

²⁵⁸ VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, op. cit., p. 633.

compenso, a condizioni eque e non discriminatorie, ogniqualvolta questo sia necessario per lo svolgimento di attività nel mercato contiguo o a valle e sia tecnicamente possibile.

Data la sua interferenza con le libere scelte imprenditoriali, ci sembra di poter condividere le osservazioni di chi ritiene che questa dottrina dovrebbe avere tendenzialmente un ambito di operatività ristretto. Ci pare, infatti, che una regola che obblighi un'impresa a condividere con i terzi le risorse essenziali di cui ha il controllo, se generalizzata, avrebbe effetti sicuramente negativi per il mercato, perché favorirebbe l'inefficienza. Secondo una parte della dottrina, tale teoria potrebbe forse essere applicata solo nelle ipotesi in cui l'unicità della *facility* dipenda dall'esistenza di un monopolio legale o naturale e l'impresa in possesso della *facility* faccia leva su di essa per estendere il proprio potere su altri mercati²⁵⁹.

Come noto, la facoltà di escludere soggetti terzi dall'accesso al patrimonio intellettuale tutelato dalle norme contribuisce al godimento di un diritto di proprietà intellettuale. Al contempo, la disciplina dell'abuso di posizione dominante, a livello nazionale e comunitario, proibisce l'utilizzo improprio di un potere di mercato acquisito, tra le varie ipotesi, anche attraverso il possesso di un diritto di proprietà intellettuale. I diritti di privativa rappresentano, infatti, barriere legali all'ingresso e favoriscono una chiusura concorrenziale del mercato di riferimento, ponendo il titolare spesso in posizione di monopolio. Nel tentativo di definire le sfumature del rapporto tra il diritto della concorrenza e quello

²⁵⁹ Il legislatore italiano si è mosso in questo senso novellando nel 2001 la 287/1990, recependo la dottrina delle *essential facilities* in relazione alle imprese che gestiscono per legge servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio legale. Queste imprese, se operano anche in un mercato diverso tramite una controllata o partecipata, e le rendono disponibili i propri beni o servizi di cui abbiano disponibilità esclusiva in ragione della propria posizione nel mercato monopolizzato, devono rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, a tutte le imprese direttamente concorrenti della propria controllata o partecipata (art. 8, c. 2-*quater*).

della proprietà intellettuale²⁶⁰, diversi autori si sono interrogati su quali fossero le migliori strategie per far aderire l'attività dei titolari di diritti IP al contesto legale creato dalle norme antitrust. Si ricordi, infatti, che, da un lato, l'art. 345 TFUE sancisce che il contenuto dei trattati non dovrebbe in nessun modo pregiudicare le regole che governano il sistema dei diritti di proprietà all'interno degli stati membri e che, dall'altro, la Corte di Giustizia ha chiarito che non è il mero possesso di diritti di proprietà intellettuale ad essere considerato in violazione dell'art. 102 TFUE, ma solo un esercizio improprio di tali diritti²⁶¹.

Con riferimento specifico ai brevetti SEP, una delle condotte più problematiche poste in essere dai titolari dei brevetti è rappresentata dal rifiuto di concedere la licenza di utilizzo degli stessi ai terzi interessati, privandoli così della possibilità di utilizzare legalmente lo stesso. I titolari di brevetti SEP, specialmente quando verticalmente integrati, possono avere, infatti, l'interesse a realizzare condotte anticoncorrenziali escludenti, al fine di monopolizzare il mercato del prodotto finito a valle. È chiaro che la necessità di reprimere questo tipo di condotte comporta l'insorgere di importanti interrogativi circa i confini e la portata degli obblighi di condivisione imposti dal diritto antitrust, nel timore di un indebito sconfinamento nell'alveo della libertà imprenditoriale. La problematicità della fattispecie, che spinge le autorità antitrust ad intervenire nella sfera delle scelte comportamentali delle imprese, è

²⁶⁰ Operando una ricognizione del dibattito in dottrina si possono citare, *ex multis*, O'DONOGUE R., PADILLA J., *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., pp. 613–644; GIOCOLI N., *Competition versus property rights: american antitrust law, the freiburg school, and the early years of european competition policy*, in *Journal of Competition Law and Economics*, vol. 5, n. 4, 2009, pp. 747–786; VENEGAS BASTIDAS V., *Intellectual property rights, enforcement costs and EU competition law*, in *Journal of Antitrust Enforcement*, vol. 11, 2023, 37 – 56; VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, op. cit., pp. 630 ss.; TORTI V., *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, Londra, Routledge 2016; PETIT N., GERADIN D., LAYNE-FARRAR A., *EU Competition Law and Economics*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

²⁶¹ Cfr. quanto affermato dal giudice comunitario nella decisione 24/67 *Parke. Davis & Co v. Probel* EU:C:1968:11, in cui si afferma che la mera titolarità di un brevetto non integra di per sé un abuso, a meno che «*the utilisation of the patent could degenerate into an improper exploitation of the protection*».

riconducibile alla essenzialità dei brevetti, il cui accesso costituisce il requisito imprescindibile per operare nel mercato a valle e la cui negazione, d'altro canto, impedisce l'emergere di prodotti nuovi e la c.d. *follow-on innovation*.

Per questa ragione, la soluzione condivisa in dottrina e adottata in alcuni importanti precedenti della Commissione e della Corte di Giustizia sembra essere quella di estendere la portata della dottrina della *essential facility* all'ambito della proprietà intellettuale, con tutto ciò che ne deriva in termini di obbligo a contrarre da parte dell'impresa titolare del diritto. Ci sembra che, ad una attenta riflessione, si possa prospettare un'inclusione in tale ragionamento espansivo anche dei brevetti di *standard* essenziali, che forse ancora più di altri diritti IP attribuiscono al titolare una posizione dominante sul mercato. Appare, infatti, sensato assimilare l'ottenimento di un brevetto SEP all'accesso ad una infrastruttura essenziale e porre, dunque, in capo ai membri delle organizzazioni di normazione un vero e proprio dovere di contrarre con i licenziatari interessati, in violazione del quale si aprono spazi di intervento per il diritto della concorrenza²⁶².

Nella seguente sezione si procederà a ricostruire brevemente l'iter che ha portato allo sviluppo della dottrina delle *essential facilities* per comprendere i termini e i modi della sua applicazione al contesto dei brevetti essenziali. Si partirà, dunque, da una ricostruzione della casistica statunitense ed europea al fine di tracciare la storia e il fondamento intellettuale della teoria, evidenziando come la dottrina sia stata pressoché abbandonata nell'ordinamento degli Stati Uniti. Successivamente, sarà esaminata specificamente l'intersezione tra la dottrina e i diritti di proprietà intellettuale, per come affrontata dalla Corte

²⁶² In merito a possibili *regulated duties to deal* si veda DUNNE N., *Dispensing with indispensability*, in *LSE Law, Society and Economy Working Papers*, 2019, n. 15.

di Giustizia in alcuni ormai noti precedenti. Infine, si rifletterà sull'applicazione della stessa al peculiare settore dei brevetti essenziali.

4.1 Lo sviluppo della dottrina delle *Essential Facilities*

4.1.1 Origine e declino della dottrina negli Stati Uniti: da *Terminal Railroad a Trinko*

La dottrina delle *essential facilities* trae origine da alcune riflessioni sviluppate nel corso del diciassettesimo secolo da parte di alcuni autori inglesi, i quali riscontrarono che, ove determinate infrastrutture fossero state concesse in gestione a dei privati per ordine del sovrano, l'interesse pubblico sottostante vietava ai concessionari dell'infrastruttura di estrarre rendite eccessive e irragionevoli²⁶³. Questo principio è transitato oltreoceano durante l'evoluzione delle colonie americane ed è stato progressivamente assorbito nel patrimonio giuridico degli Stati Uniti.

Inizialmente, alcuni richiami generali al principio suddetto sono stati operati in quelli che vengono definiti *Granger Cases*²⁶⁴, caratterizzati dalla contrapposizione tra alcuni gruppi di agricoltori e imprenditori locali e i grandi monopoli nascenti nell'America del diciannovesimo secolo, principalmente nel settore dei trasporti ferroviari. In queste decisioni, alcuni giudici statunitensi²⁶⁵ per la prima volta sono giunti a riconoscere che, quando la proprietà privata è votata ad un utilizzo pubblico, essa deve essere sottoposta ad una serie di vincoli di natura pubblicistica. Tale opinione, in ogni caso, sin dall'origine non aveva trovato un consenso unanime all'interno del corpo giudicante, avendo una parte di esso sottolineato che, per evitare una eccessiva ingerenza del

²⁶³ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 158.

²⁶⁴ *Ibidem*, p. 159.

²⁶⁵ Si fa riferimento, nello specifico, alle dichiarazioni del *Chief Justice Waite* nella decisione *Munn v. Illinois*, US 113, 1876, della Corte Suprema degli Stati Uniti. Il giudice ha elaborato, infatti, in quell'occasione per la prima volta un principio generale che prende forma proprio a partire dagli spunti teorici provenienti dai giuristi inglesi del secolo precedente: «*Enough has already been said to show that, when private property is devoted to a public use, it is subject to public regulation*».

principio nella sfera della proprietà privata, la sua applicazione avrebbe dovuto essere circoscritta in presenza di un utilizzo pubblico in senso stretto²⁶⁶.

I primi episodi in cui la dottrina dell'*essential facility* è stata richiamata espressamente dai giudici americani sono risalenti all'inizio del ventesimo secolo e non concernono condotte unilaterali, bensì comportamenti posti in essere da associazioni collettive a cui partecipavano diversi operatori di un dato mercato, che finivano per avere effetti abusivi escludenti alla luce del diritto antitrust. La decisione più risalente, al cui interno la Corte Suprema ha accolto nella sua valutazione la dottrina dell'*essential facility*, risale ai primi anni del Novecento ed è comunemente conosciuta come *Terminal Railroad*²⁶⁷. In questo caso una società composta da compagnie titolari di terminali e ponti ferroviari un tempo concorrenti e si era assicurata il controllo completo della stazione della città di *Saint Louis* e dell'accesso al fiume *Missouri*. La società aveva, quindi, monopolizzato tutti gli snodi ferroviari di accesso al fiume, per cui qualsiasi impresa esterna all'associazione che avesse voluto trasportare beni oltre il fiume avrebbe dovuto stipulare un accordo con essa.

Nella sua sentenza, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha condannato l'associazione per l'adozione di alcune condotte anti-competitive²⁶⁸, in particolare, imponendo alla società di modificare l'accordo con i suoi membri al fine di consentire l'ingresso anche a operatori ferroviari esterni, nonché di permettere anche ai non soci di usufruire delle proprie strutture essenziali a condizioni «*just and reasonable*» e di abolire alcune pratiche di prezzo arbitrarie praticate dalla società fino a quel momento. Nonostante venga considerata storicamente l'origine dell'*essential*

²⁶⁶ Questa l'opinione del *Chief Justice Fields* nel medesimo caso.

²⁶⁷ Cfr. *United States v. Terminal Railroad Association of St Louis*, 1912, 224 US 383.

²⁶⁸ «*Aside from their power under all of the conditions to exclude independent entrance to the city by any outside company, their control has resulted in certain methods which are not consistent with freedom of competition*».

facility doctrine, questa decisione può essere analizzata come una ipotesi di condotta collusiva e non come caso di condotta unilaterale²⁶⁹, anche se, nell'opinione comune, la Corte non ha mai trattato la società analizzata come un cartello o una fusione illegale, concentrandosi piuttosto sulle condotte da questa poste in essere come una entità singola e istruendo le corti inferiori sulla necessità di adottare obblighi di accesso.

La Corte Suprema ha affrontato una questione analoga sia per effetti che per struttura nel caso *Associated Press*²⁷⁰, riguardante una associazione costituita dalle più importanti testate giornalistiche americane, la cui funzione era quella di raccogliere le notizie dalle diverse fonti per distribuirle tra i consociati. Le condotte analizzate attraverso le maglie del diritto antitrust in quel caso riguardavano le regole interne dell'associazione, con particolare riferimento al divieto per le organizzazioni partecipanti di trasmettere le informazioni a quelle che non lo erano e alla possibilità per i membri di impedire l'accesso all'associazione ai terzi concorrenti. L'effetto di tali condotte era di limitare significativamente l'ingresso di nuovi giornali nel mercato americano, avendo i giudici americani sottolineato che tali condotte, «*aimed at the destruction of competition, tend to block the initiative which brings newcomers into a field*»²⁷¹. Ancora, e più significativamente, la Corte ha riconosciuto in questa decisione che un diritto di proprietà non garantisce diritti maggiori del godimento dei beni che ne sono oggetto e, in particolare, non può giungere fino a ostacolare o intralciare indebitamente il libero e naturale flusso del commercio interstatale.

La *Supreme Court* ha poi per la prima volta esteso il ragionamento seguito nei due casi citati allo scrutinio di una condotta unilaterale in *Otter Tail*²⁷².

²⁶⁹ Cfr. LIPSKY B. A., SIDAK G, *Essential Facilities*, in *Stanford Law Review*, 51, 1998, pp. 1187–1195.

²⁷⁰ *Associated Press et al v. United States*, 1945, 65 Ct 1416.

²⁷¹ *Ibidem* par. 1421.

²⁷² *Otter Tail Power Company v. United States*, 1973, 410 US 366.

Nella decisione in questione, un'impresa verticalmente integrata nel settore energetico si era rifiutata di vendere all'ingrosso energia elettrica ad alcune aziende autonome municipalizzate e, in secondo luogo, di trasmettere attraverso la propria infrastruttura l'energia proveniente da altri venditori all'ingrosso, in questo modo impedendo ai clienti di potersi approvvigionare diversamente. Il massimo giudice americano ha individuato in questa condotta un tentativo di monopolizzazione in violazione della *Section 2* dello *Sherman Act*, finalizzato ad escludere la concorrenza o ad ottenere un vantaggio competitivo sui concorrenti esistenti sfruttando il potere di mercato detenuto. La Corte, pertanto, ha accolto il decreto del giudice distrettuale che aveva ingiunto all'impresa di contrattare con i clienti e di non agire in modo tale da eliminare la concorrenza a valle. Va, tuttavia, notato che neanche in questo caso la Corte ha fatto esplicito riferimento alla dottrina dell'*essential facility*.

Dopo essere penetrata nel tessuto dottrinale americano²⁷³ la teoria dell'*essential facility* è stata citata per la prima volta dalla Corte Suprema solo verso la fine del secolo scorso. Il Giudice americano ha, infatti, sancito che «*the essential facility doctrine imposes liability when one firm, which controls an essential facility, denies a second firm reasonable access to a product or service that the second firm must obtain in order to compete with the first*»²⁷⁴. La giurisprudenza statunitense ha progressivamente attribuito una maggiore rilevanza alla condotta, ritenendo che un rifiuto di fornire l'accesso ad una infrastruttura essenziale comportasse il pericolo di una indebita estensione del potere monopolistico detenuto da un certo livello della catena produttiva ad un altro, o da un mercato all'altro.

²⁷³ Si veda la definizione data da NEALE A. D., *The Antitrust Laws of The United States of America: a Study of Competition Enforced by Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2o ediz., 1970: «*The Sherman Act requires that where facilities cannot practicably be duplicated by would-be competitors, those in possession of them must allow them to be shared on fair terms. It is an illegal restraint of trade to foreclose the scarce facility*».

²⁷⁴ *Alaska Airlines, Inc v, United Airlines, Inc.*, 1991, 948 F.2d 536, 542.

In generale, è stato osservato che una posizione di questo tipo trovava un fondamento nella teoria legale più che in quella economica, giustificandosi su ragioni di giustizia e correttezza piuttosto che di efficiente allocazione delle risorse²⁷⁵. Sono, peraltro, queste le ragioni principali su cui si fondano le critiche mosse dagli economisti della Scuola di Chicago alla teoria in discussione. Se infatti, sulla scia dello strutturalismo della Scuola di Harvard era inizialmente stata condivisa una certa avversione verso le concentrazioni di potere nel mercato, con l'avvento dell'approccio di *law and economics* nel diritto antitrust tali motivi "aprioristici" non erano più considerati sufficienti. Le critiche alla dottrina dell'*essential facility* sono provenute da più parti e hanno riguardato aspetti differenti²⁷⁶, ma si ritiene possibile citare, *ex multis*, un ormai storico articolo del prof. Areeda²⁷⁷, a partire dal quale si ritiene che la dottrina abbia perso quasi completamente un seguito negli Stati Uniti.

Sostanzialmente, l'illustre autore ha sottolineato la mancanza di qualsiasi studio che evidenziasse i benefici economici dell'obbligo di accesso all'infrastruttura, proponendo una maggiore regolazione della condotta nella casistica futura che tenesse conto di una serie di principi generali e che ponesse al primo posto la libertà dell'impresa di contrarre o non contrarre con i propri concorrenti. Come è stato osservato²⁷⁸, le formulazioni di Areeda non si pongono ad una distanza eccessiva rispetto alla versione dell'*essential facility* maturata nel diritto europeo che si analizzerà di seguito, mentre la dottrina sembra essere stata invece superata dalla giurisprudenza americana, a partire dal noto caso *Trinko*. In quest'ultima decisione, dopo aver evidenziato l'utilità e i benefici delle posizioni di monopolio all'interno di un mercato, la Corte Suprema ha

²⁷⁵ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 169, ritiene poi che alcune decisioni, come i *Granger Cases*, sono dettati più da ragioni populistiche di avversione tra classi sociali che da studi economici approfonditi.

²⁷⁶ WEBER WALLER S., *Areeda, Epithets and Essential Facilities*, in *Wisconsin Law Review*, 2008, pp. 359–361.

²⁷⁷ AREEDA P., *Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles*, in *Antitrust Law Journal*, n. 58, 1989, p. 841.

²⁷⁸ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 171.

svalutato la dottrina dell'*essential facility* a favore di rimedi normativi e regolamentari per garantire l'accesso ad un certo input.

4.1.2 *Lo sviluppo della dottrina in Europa e l'influenza del pensiero ordoliberal*

Sebbene la questione sia dibattuta, sembrerebbe che le differenze tra il generale rifiuto a contrarre, sanzionato dall'art. 102 TFUE, e la dottrina dell'*essential facility* per come costruita nell'ordinamento degli Stati Uniti sia a tal punto marginale da giustificare il riferimento a una dottrina propria europea, anche se più per finalità descrittive e di inquadramento teorico che come test giuridico formale. Sicuramente notevoli sono state le influenze della dottrina e della giurisprudenza statunitense nel processo di costruzione del mercato unico nel secondo dopoguerra e, in particolare, significativo è stato l'impatto nella gestione delle politiche di concorrenza²⁷⁹. Tuttavia, per quanto riguarda le condotte unilaterali, la disciplina comunitaria è stata storicamente più recettiva delle riflessioni delle più importanti scuole di pensiero europeo, e, soprattutto, dell'influenza della Scuola di Friburgo degli Ordoliberali.

Secondo gli ordoliberali, un intervento governativo eccessivo nell'economia avrebbe danneggiato la c.d. economia di transazione mentre la preservazione di un regime di concorrenza avrebbe garantito il corretto funzionamento della stessa, dove la forma prediletta di concorrenza era la concorrenza "aperta" in cui nessuna impresa aveva un potere di mercato superiore alle altre. La dottrina ordoliberale, dunque, trova fondamento in eguale misura nel diritto, nell'economia e negli studi politici a differenza delle teorie della scuola di Chicago, che metteva da parte qualsiasi influenza politica, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti economici della corretta ed efficiente allocazione delle risorse. La necessità di un intervento governativo per contenere le pratiche

²⁷⁹ Cfr. GIOCOLI N., *Competition versus property rights: american antitrust law, the freiburg school, and the early years of european competition policy*, op. cit., pp. 765–766.

monopolistiche, consigliato dai pensatori ordoliberali, riflette una certa ostilità verso il potere di mercato in sé, riconducibili alla scuola “strutturalista” di Harvard²⁸⁰, che si è sostanziata nella presentazione da parte di alcuni pensatori ordoliberali di proposte politiche aggressive nei confronti delle concentrazioni di potere di mercato, nel tentativo di fornire una importante risposta legale all’insorgere dei monopoli²⁸¹.

Altri autori afferenti alla corrente ordoliberale, al contrario, hanno prospettato l’adozione di una via regolatoria alla gestione dei monopoli, ritenendo che le imprese in posizione dominante avrebbero dovuto comportarsi come se si trovassero in regime di concorrenza con le altre. Differenziando la concorrenza sulla performance, cioè sui meriti, da quella sugli impedimenti, gli ordoliberali proponevano, infatti, l’obbligo per i monopolisti di comportarsi come se fossero in un mercato competitivo, valorizzando, quindi, la prima e ponendo seri vincoli ed ostacoli alla concorrenza sugli impedimenti, cioè alle condotte anticoncorrenziali.

L’influenza ordoliberale sulla disciplina delle condotte unilaterali all’interno dei trattati si apprezza anche nell’operato della Commissione Europea. Il pensiero ordoliberale ha sviluppato la visione che all’impresa dominante non dovrebbe essere permesso di usare il proprio potere di mercato per escludere la libertà di altri operatori economici di partecipare nel mercato, né per limitare la libertà dei consumatori di scegliere i prodotti che più convengono.

Recente dottrina ha rivalutato l’impatto della scuola di Friburgo sull’art. 102 TFUE, sottolineando, per esempio, che questo non riflette l’ideale ordoliberale quando prova a dare una disciplina alla condotta delle

²⁸⁰ Una differenza importante tra le due scuole di pensiero economico risiede nel fatto che, mentre gli studiosi di Harvard vedevano un collegamento sequenziale diretto tra struttura del mercato, condotta degli operatori e performance, gli ordoliberali percepivano questi elementi come indipendenti tra loro, non essendo evidente, nella loro visione, alcun nesso causale tra loro.

²⁸¹ GIOCOLI N., *Competition versus property rights*, op. cit., pp. 773–774.

imprese dominanti, che il pensiero ordoliberal avverso strutturalmente²⁸². L'art. 102 riflette anche altri approcci dottrinali europei, mostrando a tratti uno spirito più regolatorio nei confronti delle imprese dominanti, comune a diversi ordinamenti antitrust europei. Ciononostante, l'influenza dell'ordoliberalismo non sembra poter essere negata. Secondo autorevole dottrina²⁸³, anche se l'art. 102 TFUE non rappresenta il modello di intervento diretto contro il potere di mercato predicato dagli ordoliberali, «*the distinctive features identified above can nonetheless be traced back to ordo-liberal thought*». In particolare, si sostiene l'origine ordoliberale della preoccupazione per la conservazione del processo competitivo, dell'insistenza per la concorrenza sui meriti e della dottrina della speciale responsabilità dell'impresa dominante.

4.1.3 La casistica comunitaria da *Commercial Solvents* a *Bronner*

In ambito europeo, la Commissione ha fatto sovente ricorso alla dottrina dell'*essential facility* soprattutto al fine di sanzionare i comportamenti ostativi o dilatori posti in essere dai monopolisti titolari di infrastrutture pubbliche e finalizzati a ritardare o impedire il libero esplicarsi della concorrenza in settori in via di liberalizzazione, soprattutto nelle *public utilities*²⁸⁴.

Il primo caso in cui è stata applicata, almeno nei ragionamenti ma senza essere esplicitata, la dottrina dell'*essential facility* nell'ordinamento europeo è *Commercial Solvents*²⁸⁵. In quell'occasione, una società

²⁸² AKMAN P., *The Concept of Abuse in European Competition Law: Law and Economic Approaches*, Oxford, Hart, 2012.

²⁸³ LAROUCHE P. et al., *Continental Drift in the Treatment of Dominant Firms: Article 102 TFEU in Contrasto to Section 2 Sherman Act*, in *The Oxford Handbook of International Antitrust Economics*, vol. 2, Oxford, Oxford University Press, 2014.

²⁸⁴ Per quanto riguarda i precedenti comunitari più risalenti, si vedano, tra gli altri, T-504/93 *Tiercé Ladbroke SA/Commissione*, nonché *SeaContainers/Stena Sealink*, Commissione Europea 21 dicembre 1993, IV/34689 e *FAG-Flughafen Frankfurt/Main AG*, Commissione Europea 14 gennaio 1998, IV/34801.

²⁸⁵ Decisione 6 e 7/73, *Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solventss Corporation v. Commission of the European Communities*, 1974, ECR 00223.

italiana che si occupava della distribuzione in Europa di un certo solvente era stata acquisita da una società statunitense e, su direttiva di questa, aveva rifiutato di concedere forniture di quel prodotto ad una propria cliente nel mercato italiano. Quest'ultima, constatando che non vi erano ulteriori fonti di approvvigionamento di quel prodotto, aveva fatto ricorso alla Commissione Europea. L'organo di Bruxelles dopo aver constatato la violazione dell'allora art. 86 del Trattato di Roma e aver imposto alla società italiana controllata da *Commercial Solvents* di fornire i prodotti oggetto di domanda ad un prezzo equo, multò la controllata italiana per l'originario rifiuto a contrarre.

La Corte di Giustizia, interrogata sulla questione, confermò la decisione della Commissione, ritenendo abusiva la condotta consistente nel rifiuto a contrarre. In particolare, in questo caso il Giudice comunitario chiarì che l'illiceità derivava dal fatto che l'impresa in posizione dominante si era rifiutata di rifornire di materie prime un cliente che intendeva operare sul mercato a valle con l'intenzione di favorire una propria controllata o di produrre essa stessa i prodotti derivati e con il rischio di eliminare tutta la concorrenza da parte di quel cliente. Alcune riflessioni interessanti che possono essere sviluppate a partire da questa decisione riguardano il fatto che, in primo luogo, il requisito dell'abuso è stato ritenuto integrato in presenza della rimozione anche di un solo concorrente dal mercato e, che, in secondo luogo, la Commissione ha omesso di affrontare il problema della supervisione della fornitura dei solventi su base continuativa, limitandosi a imporre la fornitura ai prezzi già praticati sul mercato.

Un ulteriore caso degno di nota è *Sealink*²⁸⁶, in cui la Corte di Giustizia per la prima volta ha compiuto un espresso richiamo alla dottrina dell'*essential facility*, ritenendo abusivo il comportamento consistente nel rifiutare l'accesso a determinate infrastrutture essenziali in assenza di una giustificazione oggettiva. Anche se può essere argomentato che una

²⁸⁶ Decisione IV34/689, *Sea Containers v. Stena Sealink*, 1993, OJ L158.

dottrina europea dell'*essential facility* sembrerebbe essere relegata allo specifico ambito delle infrastrutture fisiche, pare opportuno condividere l'opinione di chi ritiene questo un approccio "indebitamente semantico"²⁸⁷, dato che i principi generali applicati nel caso di specie non sembrano materialmente differenti da quelli applicati in casi che non riguardano infrastrutture fisiche²⁸⁸.

Sul tema della duplicabilità di un'infrastruttura essenziale, assume particolare rilievo la sentenza *Oscar Bronner*²⁸⁹. In questa decisione la Corte di Giustizia si occupò di un possibile rifiuto di fornitura abusivo, su richiesta di un editore austriaco che lamentava di essere stato vittima di un abuso in virtù del rifiuto da parte di una società di distribuzione di quotidiani di dargli accesso al proprio sistema di distribuzione porta a porta. Significativamente, la Corte considerò che tale rifiuto non costituisse un abuso di posizione dominante, in quanto non eliminava completamente la concorrenza da parte dell'editore, esistendo altri canali di distribuzione a cui questo poteva fare riferimento. La Corte, infatti, negò che un servizio di recapito a domicilio di giornali organizzato su scala nazionale potesse essere ritenuto indispensabile, sia per l'esistenza di *facilities* alternative, sia per la duplicabilità della infrastruttura in questione, non rilevando che la creazione di un nuovo sistema di recapito non fosse economicamente redditizio per colui che richiedeva l'accesso.

La sentenza è di estremo interesse proprio perché la Corte ha escluso che si possa parlare di non duplicabilità di un'infrastruttura per la sola

²⁸⁷ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 180.

²⁸⁸ Da questo punto di vista si può anche osservare quanto statuito dall'AGCM in una recente istruttoria che riguarda la proprietà di beni immateriali. Si veda il caso *Sapeac Agro/Bayer Helm* in cui l'Autorità ha qualificato come abusivo il rifiuto di *Bayer*, impresa operante nel settore della produzione e vendita di alcuni specifici farmaci, di fornire ad un'associazione rappresentativa di diverse società attive nel settore i risultati di due studi da essa condotti sugli effetti della sostanza sull'uomo e sull'ambiente. L'Autorità ritenne espressamente gli studi condotti dall'impresa in posizione dominante rappresentassero una *essential facility*, essendo necessari per ottenere l'autorizzazione per immettere in commercio prodotti basati sui materiali in questione, oltre a stabilirne la non duplicabilità.

²⁸⁹ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 181.

difficoltà di un'impresa a sostenere gli investimenti del concorrente, «così frenando un pericoloso straripamento della teoria in questione, soprattutto in circostanze dove l'infrastruttura contesa è stata creata con risorse proprie dall'impresa dominante»²⁹⁰. La decisione della Corte sembra dunque rappresentare un passo importante verso un *more economic approach* nello scrutinio dei casi di *refusal to supply*, distanziandosi per questo parzialmente dalla decisione di *Commercial Solvents*. Come nella casistica americana pre-*Trinko*, la decisione in *Oscar Bronner* dimostra una certa comprensione delle questioni economiche sottostanti, ma senza entrare in una sistematica esegesi della dottrina da una prospettiva economica approfondita²⁹¹.

La decisione nel caso *Bronner* introduce per la prima volta una serie di condizioni specificamente delineate dalla Corte, solo in presenza delle quali si può ritenere essenziale la *facility* e, dunque, attuale l'obbligo di contrarre in capo al suo detentore. In primo luogo, il rifiuto di garantire accesso alla risorsa deve precludere la concorrenza sul mercato a valle. In secondo luogo, l'infrastruttura deve essere essenziale nel senso già chiarito precedentemente, cioè non devono esserci attuali o potenziali infrastrutture sostitutive. Ai fini dell'accertamento della natura abusiva della condotta esaminata è poi necessario che questa risulti priva di una giustificazione legittima ed obiettiva. Mentre, dunque, nell'ordinamento americano il rifiuto a contrarre può essere legittimo laddove sia sorretto da una valida giustificazione economica anche se la condotta finisce per limitare la concorrenza, nell'ordinamento comunitario il minor rilievo attribuito alle giustificazioni economiche di tipo efficientistico, con la prevalenza del principio della speciale responsabilità dell'impresa in posizione dominante, ha dato luogo ad un orientamento nel complesso più severo.

²⁹⁰ FATTORI P., TODINO M., *La disciplina della concorrenza in Italia*, op. cit., p. 186.

²⁹¹ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 182.

4.2 Il rifiuto di licenza di diritti di proprietà intellettuale

Per lungo tempo dopo che la dottrina è stata introdotta nell'ordinamento dell'Unione Europea, lo *status* di *essential facility* è stato riconosciuto esclusivamente a infrastrutture materiali e tangibili. Questa impostazione è stata superata per la prima volta in due importanti decisioni²⁹² della Corte di Giustizia riguardanti un abuso di posizione dominante nei c.d. *aftermarkets* nel settore automobilistico. In queste decisioni il Giudice comunitario concluse che il rifiuto di concedere la licenza di un diritto di proprietà intellettuale, nel caso specifico i design di pezzi di ricambio per autovetture, non rappresentasse un abuso di posizione dominante di per sé, ma solo qualora conducesse ad un'alterazione della concorrenza del mercato in questione, a danno dei consumatori. In ogni caso, la Corte non ha elaborato dei criteri per verificare il carattere di *essential facility* di un diritto di proprietà intellettuale fino al caso *Magill*, poi modificati successivamente in *IMS Health* e in *Microsoft*.

La filosofia informatrice dell'*essential facility doctrine* è stata, infatti, ritenuta estendibile alle ipotesi in cui la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale comporta la possibilità di ottenere una risorsa esclusiva necessaria per ottenere un prodotto ovvero un servizio integralmente dipendente da tale risorsa. In tali casi, come si è anticipato, il diritto di privativa conferisce al suo titolare un vero e proprio potere di mercato ai sensi della disciplina antitrust²⁹³.

²⁹² Si intende qui fare riferimento a due sentenze adottate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 1998: decisione 238/87, *AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd*, ECLI:EU:C:1988:477; decisione 53/87, *Consortio Italiano della Componentistica di Ricambio per Autoveicoli and Maxicar v. Re'gie des Usines Renault*, ECLI:EU:C:1988:472.

²⁹³ D'altro canto, bisogna evitare che il potere di mercato venga presuntivamente ricondotto alla titolarità di diritti di proprietà intellettuale su beni che godano di particolare credito sul mercato, semplicemente in virtù della natura strutturalmente "monopolistica" degli stessi. Alcune riflessioni interessanti sono state, in particolare, sviluppate dalla dottrina statunitense, per cui si rimanda a HOVENKAMP H., JANIS M., LEMLEY M., LESLIE C. R., CARRIER M. A., *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Rights Law*, Aspen, 2016.

Chiaramente, nel settore dell'IP un'indagine dei comportamenti adottati dal titolare del diritto di privativa richiede una sensibilità ancora maggiore da parte delle autorità garanti della concorrenza, che devono contemperare gli interessi pubblici, da un lato, e le legittime aspettative dei privati, dall'altro. Tale bilanciamento appare ancora più delicato nello specifico ambito di cui si discute rispetto al caso tipico delle infrastrutture fisiche, dato che, se con riferimento a quest'ultimo il monopolio è frutto spesso di decisione *factum principis* legata a questioni di economia generale, nel primo caso costituisce il risultato di ingenti investimenti da parte dei singoli. Non si può, infatti, prescindere dalla natura peculiare di siffatti diritti e, segnatamente, dalla circostanza che l'esclusiva di sfruttamento del bene materiale o immateriale oggetto del diritto rappresenta la ricompensa per lo sforzo creativo, ovvero per l'importanza degli investimenti effettuati da un operatore. Tale ricompensa, pur comportando delle parziali limitazioni alla libera appropriabilità di determinati risultati, è strettamente necessaria per consentire un livello di produzione ottimale, da un punto di vista collettivo, di beni essenziali per lo sviluppo economico e sociale²⁹⁴.

4.2.1 L'evoluzione delle circostanze eccezionali da *Magill* a *Microsoft*

Magill è il primo caso in cui la Commissione ha sindacato direttamente le modalità di sfruttamento tipico di un diritto di privativa, dove la presunta *essential facility* era data dai palinsesti televisivi delle differenti emittenti irlandesi, che abusarono del proprio diritto IP rifiutandosi di concedere l'accesso a tali palinsesti ad un editore che era intenzionato a realizzare una guida settimanale comprensiva di tutti i programmi televisivi. In questa decisione la Corte di Giustizia ha introdotto per la

²⁹⁴ In generale, sull'estensione ai settori della proprietà intellettuale dei principi antitrust, cfr. VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, op. cit.

prima volta la condizione del “prodotto nuovo”²⁹⁵, sancendo l’abusività del rifiuto di concedere la licenza qualora questo prevenga la nascita di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale da parte dei consumatori.

I criteri elaborati in questa occasione furono successivamente sviluppati ed integrati nel caso *IMS Health*, in cui l’oggetto della contesa era la concessione della licenza di utilizzo di un certo sistema di monitoraggio delle informazioni sulla vendita di prodotti farmaceutici, diventato uno *standard* di settore. La Corte notò che non era possibile competere sul mercato a valle della vendita di prodotti farmaceutici senza avere accesso a tale infrastruttura, coperta da un diritto di privativa. In particolare, il giudice affermò che il rifiuto, da parte di un’impresa titolare del diritto d’autore, di dare accesso ad un prodotto o ad un servizio indispensabile per garantire l’operatività su un determinato mercato, fosse da considerare abusivo qualora impedisse l’emersione di un nuovo prodotto per cui esisteva una domanda potenziale, fosse privo di una valida giustificazione e fosse tale da escludere completamente la concorrenza in un mercato connesso²⁹⁶.

Dunque, attraverso il criterio del prodotto nuovo, l’interesse dell’impresa che richiede accesso al diritto IP supera l’interesse del titolare di quest’ultimo solo se l’impresa richiedente è intenzionata ad offrire un prodotto nuovo e, cioè, nei casi in cui l’accesso obbligatorio alla proprietà intellettuale altrui promuove e incentiva l’innovazione sul mercato. È stato osservato²⁹⁷ che è rimasto incerto, nonostante la sentenza da ultimo citata, se l’impresa titolare del diritto IP possa argomentare sostenendo che il monopolio temporaneo che deriva dalla privativa sia

²⁹⁵ DACAR R., *The Essential Facilities Doctrine, Intellectual Property Rights and Access to Big Data*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54, 2023, p. 1494.

²⁹⁶ Cfr. la decisione C-418/01 *IMS Health GmbH/NDC Health GmbH*, in cui si chiarisce il rapporto tra *essential facility doctrine* e diritti di privativa.

²⁹⁷ DACAR R., *The Essential Facilities Doctrine*, op. cit., p. 1493.

oggettivamente giustificato perché necessario per coprire le spese sostenute in ricerca e sviluppo fino a quel momento.

Significativa è la successiva sentenza *Microsoft*²⁹⁸, in cui il Tribunale di primo grado ha chiarito definitivamente il significato di “prodotto nuovo”, suggerendo che tale riferimento debba intendersi non tanto in senso letterale come riferito a un bene o servizio specifico con caratteristiche innovative ben identificate rispetto ai prodotti e servizi già disponibili sul mercato, quanto piuttosto come possibilità generica di innovare attraverso l'introduzione di prodotti con caratteristiche diverse rispetto a quelle dell'*incumbent*. L'*essential facility* nel caso di specie era costituita da informazioni di interoperabilità protette da diritti di proprietà intellettuale, che *Microsoft* si rifiutava di fornire ai concorrenti nel mercato a valle del funzionamento dei server. Il giudice europeo ha modificato, in tale decisione, i criteri stabiliti precedentemente in *IMS Health*, sostituendo, come anticipato, la regola del prodotto nuovo con quella dell'impedimento al progresso tecnologico²⁹⁹ e chiarendo che la condotta, per essere abusiva, doveva precludere la concorrenza *effettiva* nel mercato *downstream*.

Sia la Commissione che la Corte si sono allontanate, nel caso di specie, dal test elaborato in *Magill* sotto diversi aspetti. Innanzitutto, la Corte ha richiesto solo l'esclusione della concorrenza effettiva e non di tutta la concorrenza dal mercato, ritenendo la condotta abusiva anche quando, pur non essendo completamente eliminati i concorrenti dal mercato, questi fossero relegati a percentuali esigue e marginali di potere di

²⁹⁸ Decisione T-201/04 *Microsoft v. Commissione*. La natura abusiva del rifiuto era in questo caso stata ravvisata nel tentativo di *Microsoft* di estendere la propria posizione dominante sul mercato dei servers facendo leva sulla quasi ubiquità dei propri sistemi operativi *Windows*.

²⁹⁹ Decisione T-201/04, *Microsoft v. Commission*, ECLI:EU:T:2007:289, par. 647. «*The circumstance relating to the appearance of a new product, as envisaged in Magill and IMS Health, paragraph 107 above, cannot be the only parameter which determines whether a refusal to license an intellectual property right is capable of causing prejudice to consumers within the meaning of art. 82(b) EC. As that provision states, such prejudice may arise where there is a limitation not only of production or markets, but also of technical development*».

mercato³⁰⁰. In secondo luogo, il test del nuovo prodotto è stato allentato fino a ricomprendere i casi in cui il rifiuto di licenza avesse un effetto limitante sullo sviluppo tecnologico. Sotto questo profilo, il Giudice comunitario, così come la Commissione, ha accettato che i concorrenti di *Microsoft* non avessero necessariamente intenzione di elaborare un nuovo prodotto, bensì di fornire lo stesso prodotto offerto dall'impresa dominante, apponendo delle caratteristiche avanzate non presenti nei prodotti dell'*incumbent*. In particolare, si evidenziava che, se forniti delle informazioni di interoperabilità, i concorrenti di *Microsoft* sarebbero stati nelle condizioni di differenziare i propri prodotti in aspetti ulteriori rispetto alle mere specificazioni di interfaccia.

Una questione di particolare interesse che sorge dal caso in questione riguarda il valore conferito dal giudice europeo alle giustificazioni offerte dall'impresa per la propria condotta e, in particolare, il test legale elaborato per verificarne l'abusività. *Microsoft*, infatti, si era difesa affermando che la condivisione delle informazioni avrebbe diminuito i propri incentivi ad innovare, mentre la Commissione aveva operato un bilanciamento tra i possibili impatti negativi sugli incentivi della *big tech* ad innovare e l'impatto positivo che la concessione della licenza avrebbe avuto sul livello di innovazione dell'intero mercato, finendo per garantire la predominanza di quest'ultimo. È stato, tuttavia, notato che, adito successivamente, il Tribunale non ha ulteriormente specificato il ragionamento eseguito dalla Commissione, limitandosi a rigettare le richieste dell'attore, senza chiarire, definitivamente, se e in che modo un tale bilanciamento trovasse un fondamento di tipo economico o giuridico³⁰¹.

³⁰⁰ La Corte ha affermato che «[...] the fact that the competitors of the dominant undertaking retain a marginal presence in certain niches on the market cannot suffice to substantiate the existence of such competition».

³⁰¹ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 189.

Alla luce di ciò, sembra essersi consolidata in ambito comunitario una linea “interventista”³⁰², che non mostra segni di flessione e che sembra negare l’esistenza di zone franche, incluse quelle aree dove più di frequente norme *antitrust* e privative tendono a collidere, e dove queste ultime erano state tradizionalmente considerate più protette, come nel caso dell’IT o del farmaceutico.

Le decisioni citate hanno il pregio di rendere nota la possibilità di assimilare i diritti di proprietà intellettuale ad una *essential facility* e, tuttavia, lasciano aperti dei dubbi che non sono stati chiariti dalla giurisprudenza successiva, pressoché inesistente. In particolare, diversi sono i dubbi circa l’interpretazione corretta da attribuire al concetto di prodotto nuovo, ed un’attenta analisi della casistica giurisprudenziale porta alla conclusione che un nuovo prodotto non è solo quello che apre un mercato nuovo non esistente prima, ma anche quello che si differenzia da quelli presenti in un mercato già esistente. Infine, con riferimento alla decisione in *Microsoft*, la portata della sentenza è ancora più vaga, non essendo chiaro se la condizione dell’impedimento al progresso tecnologico si applichi specificamente al caso di specie oppure sia un criterio generale. In ogni caso, in assenza di ulteriori linee direttrici da parte della Corte di Giustizia, la disciplina rimane incerta e si prospetta la necessità di una riconciliazione tra le decisioni divergenti³⁰³.

4.2.2 Le linee guida della Commissione sull’applicazione dell’art. 102 TFUE

All’interno delle proprie *Enforcement Priorities* sull’applicazione dell’art. 102, la Commissione ha manifestato il proprio approccio nei confronti del *refusal to supply*, sottolineando come la condotta sia di interesse per il diritto della concorrenza qualora una serie di condizioni vengano soddisfatte. In particolare, il rifiuto deve essere relativo ad un

³⁰² Questa l’opinione degli autori in FATTORI P., TODINO M., *La disciplina della concorrenza in Italia*, op. cit., p. 191.

³⁰³ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 183.

prodotto o servizio che è obiettivamente necessario per competere effettivamente sul mercato a valle, deve essere in grado di eliminare la competizione effettiva nello stesso e deve prodursi in un danno ai consumatori.

È stato fatto notare che la Commissione ha applicato gli stessi parametri di valutazione al rifiuto di concedere una licenza inerente a un diritto di proprietà intellettuale che applica anche al rifiuto a contrarre in generale, anche nel caso specifico dell'IP può risultare più difficile stabilirne l'esistenza. Nel verificare la presenza di condotte abusive in quest'ultimo ambito, in particolare, la Commissione pone particolare attenzione all'eventualità che il rifiuto di concedere la licenza risulti nell'impedimento dello sviluppo di prodotti innovativi o di innovazioni successive sui prodotti già esistenti³⁰⁴. L'onere probatorio grava dunque sull'impresa dominante, che è chiamata a dimostrare qualsiasi impatto negativo che l'obbligo di licenza avrà sul proprio livello di innovazione interna alla produzione.

4.3 L'essential facility doctrine e l'efficienza del mercato

L'adozione di uno *standard* crea benefici al mercato, perché riduce i costi di produzione e distribuzione, favorisce l'interoperabilità tra prodotti di diversa produzione e semplifica, di solito, l'uso dei prodotti. Ovviamente, se la tecnologia adottata come *standard* è coperta da brevetto, il titolare del o dei brevetti si trova in una posizione di monopolio, perché la sua tecnologia è indispensabile a tutti gli operatori del mercato. Egli, quindi, è soggetto alla "speciale responsabilità" che il diritto antitrust europeo riferisce a chiunque si trovi in posizione dominante. Lo *standard*, dunque, sarebbe da ritenersi equivalente ad una *essential facility* ed il rifiuto ingiustificato di concedere una licenza di utilizzo potrebbe rappresentare un abuso di posizione dominante³⁰⁵. Un'importante interrogativo, che

³⁰⁴ Cfr. Comunicazione della Commissione 2009/C45/02, par. 87, in cui si cita espressamente la decisione della Corte di Giustizia nel caso *IMS Health e Microsoft*.

³⁰⁵ VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, op. cit., p. 620.

visualizza anche i differenti approcci intercorrenti tra Stati Uniti e Unione Europea riguarda la possibilità di far penetrare fattori ulteriori da quelli economici nell'analisi concorrenziale effettuata dalle autorità garanti, come la tutela dell'innovazione o il supporto di determinate politiche industriali e finanziarie.

Nel verificare l'applicabilità della dottrina citata ai SEP bisogna innanzitutto interrogarsi sulla possibilità di inquadrare un brevetto essenziale come *essential facility*. È stato suggerito³⁰⁶ che sarebbe più corretto metodologicamente ritenere gli *standard* di interoperabilità, e non i brevetti di tecnologie che ne fanno parte, come *essential facility*. In ogni caso, anche adottando un tale approccio, ci sembra che dovrebbe essere scrutinata approfonditamente e in un'ottica ampia di analisi economica del diritto la desiderabilità dell'imposizione di licenze forzate³⁰⁷. Da un punto di vista sistematico, sembra che le considerazioni da sviluppare siano essenzialmente le stesse per la proprietà intellettuale e per altri tipi di rifiuto a contrarre, dato che le questioni che riguardano i disincentivi all'investimento sorgono ugualmente indipendentemente dal fatto che vi sia il bisogno di ottenere una licenza o meno.

Qualsiasi illecito concorrenziale che riguarda il rifiuto a concedere licenze per lo sfruttamento della proprietà intellettuale dovrebbe essere letto alla luce di alcune considerazioni in merito all'efficienza dinamica del mercato³⁰⁸. Se, da un lato, l'imposizione di obblighi di licenza potrebbe avere effetti positivi sul piano dell'efficienza statica, tendendo disponibili beni e servizi a prezzi inferiori per i consumatori, dall'altro potrebbe rivelarsi dannosa sul piano dell'efficienza dinamica³⁰⁹. Tali

³⁰⁶ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 194.

³⁰⁷ Per un'analisi di *law and economics* dell'*essential facility doctrine* applicata all'ambito delle tecnologie *standard-essential* si veda BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards*, op. cit., p. 194 ss.

³⁰⁸ GERADIN D., *Limiting the Scope of Article 82 Ec: what can the EU Learn from the US Supreme Court's Judgment in Trinko in the Wake of Microsoft, IMS and Deutsche Telekom?*, in *Common Market Law Review*, 41, 2004, p. 1541.

³⁰⁹ MELAMED D., SHAPIRO C., *How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective*, in *The Yale Law Journal*, n. 127, 2018, p. 2121.

effetti negativi, come per altre forme di proprietà, sorgono nella forma di riduzione degli incentivi per gli investimenti sui prodotti e servizi innovativi. Infatti, sia gli *incumbent* del mercato che i potenziali entranti futuri possono essere toccati dai ridotti incentivi per investimenti di efficienza, derivanti dall'imposizione di obblighi di concessione di licenze. Inoltre, l'imposizione di licenze obbligatorie potrebbe anche avere effetti negativi nel breve termine, conducendo allo sviluppo di negoziazioni e di licenze inefficienti³¹⁰.

Tuttavia, non è escludibile che si verifichino anche effetti positivi sull'efficienza dinamica se attraverso la *disclosure* di un certo diritto di proprietà intellettuale viene stimolata la produzione di beni innovativi che si basano proprio sulla privativa sottratta all'esclusiva del titolare originario. Idealmente, i giudici o le agenzie di regolazione dovrebbero avere le capacità di misurare la portata di tali effetti e operare un corretto bilanciamento tra i diversi interessi contrapposti, valutando se l'imposizione di obblighi nel caso specifico incoraggi o disincentivi gli investimenti. In concreto, tuttavia, tale approccio sembra difficilmente realizzabile data la presenza di asimmetrie informative che riguardano i giudici e gli operatori del diritto nella maggior parte dei casi.

I diversi approcci adottati dalle corti europee e dalla Commissione sono stati riletti criticamente sulla base dell'analisi economica del diritto. Il test del prodotto nuovo elaborato in *Magill* e *IMS Health*, ad esempio, è stato commentato osservando che non fornisce davvero un punto di riferimento utile e realistico per valutare l'esistenza di un danno ai consumatori, oltre a sollevare il problema di quanto e come definire un prodotto nuovo. L'approccio della Commissione in *Microsoft*, invece, è stato criticato perché l'organo comunitario ha assunto in quel caso che l'impresa dominante avrebbe ottenuto grandi incentivi all'innovazione in un mercato competitivo, anche se la teoria economica non ha mai chiarito

³¹⁰ *Ibidem*.

definitivamente se un mercato concorrenziale offra maggiori incentivi ad innovare rispetto alla presenza di monopoli o della libera concorrenza. Inoltre, è stato pure asserito che la Commissione ha omesso di valutare il disincentivo ad innovare che è derivato a *Microsoft* dall'impossibilità di far uso esclusivo delle proprie informazioni di interoperabilità.

Secondo certa dottrina, il test delle circostanze eccezionali elaborato in *Magill* e *IMS Health* fornisce un quadro adeguato delle situazioni in cui i vantaggi combinati di efficienza dinamica e statica superano le perdite di efficienza dinamica che derivano dalla condivisione obbligatoria³¹¹. Ciononostante, è stato affermato che anche un test elaborato in via stringente non garantisce che venga promossa necessariamente l'efficienza economica. Il concetto di prodotto nuovo è fortemente indeterminato e non si può assumere che ogni prodotto definito tale porti ad incrementi di efficienza dinamica. Il prezzo di accesso anche è un fattore che gioca un ruolo significativo perché, se eccessivamente basso, potrebbe disincentivare non solo investimenti in attività innovative future ma anche incoraggiare una produzione inefficiente. Inoltre, i giudici sarebbero indotti ad assumere una funzione regolatoria che va oltre le loro capacità di disponibilità temporale e di expertise.

La questione se la struttura concorrenziale o monopolistica del mercato ottimizzi la velocità dei processi di innovazione dipende, dunque, da una molteplicità di fattori, come la simmetria tra le imprese concorrenti ed il momento in cui queste entrano nel mercato. La grandezza e la natura delle esternalità di rete, insieme alle preferenze del consumatore che guidano e strutturano queste esternalità, sono di cruciale importanza.

Un altro problema con il test elaborato dalla giurisprudenza *Magill* è che uno dei fattori da tenere in considerazione è la portata dell'efficienza economica realizzata dalla condotta dal monopolista, nell'ottica di un

³¹¹ MELAMED D., SHAPIRO C., *How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective*, op. cit., p. 2130.

bilanciamento tra pro e contro rispetto ad una apertura concorrenziale del mercato. Una valutazione di questo tipo da parte dei giudici introduce, necessariamente, una variante di indeterminatezza nel giudizio. Nel caso *Microsoft*, ad esempio, i giudici hanno portato avanti un bilanciamento tra le diverse istanze in gioco, in risposta all'affermazione di *Microsoft* che gli incentivi ad innovare erano stati danneggiati e si è notato che, generalmente, le corti non sono adeguatamente attrezzate per compiere una valutazione di questo tipo. Pertanto, non si può presumere che anche un test che preveda criteri stringenti come quello elaborato in *Magill* promuova necessariamente l'efficienza economica.

D'altro canto, nella *case law* comunitaria sono state molte le occasioni in cui i criteri elaborati nel caso *Magill* non sono stati completamente riscontrati e la ricostruzione di una *essential facility* è stata ostacolata. Allo stesso tempo, nella giurisprudenza americana sulla *essential facility* in nessuno o pochissimi casi i criteri elaborati in *Magill* sarebbero stati soddisfatti e, soprattutto, ciò non è avvenuto nella storica decisione in *Terminal Railroad*, dove non vi è alcuna chiusura concorrenziale che emerge dagli atti né vi è alcuna indicazione dell'impedimento alla emersione di un prodotto nuovo.

CAPITOLO III – RIFIUTO A CONTRARRE E RIMEDI INGIUNTIVI: GLI APPROCCI SEGUITI NELLE DUE SPONDE DELL'ATLANTICO

1. La possibile applicazione del test delle circostanze eccezionali ai brevetti SEP

Alla luce del quadro dottrinale e giurisprudenziale delineato nei precedenti capitoli, sulla base dell'attività svolta, in particolare, dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia, la teoria delle circostanze eccezionali sembra rappresentare il quadro interpretativo generale entro il quale guardare alla qualificabilità di un diniego di licenza su diritti di proprietà intellettuale come a un possibile abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE³¹². Pertanto, nello svolgimento della presente sezione, ci pare opportuno analizzare la portata applicativa di questa teoria come strumento giuridico attraverso il quale tentare di operare l'agognato bilanciamento fra i contrapposti interessi dei titolari dei brevetti, da un lato, e dei terzi interessati a concorrere sul mercato attraverso l'uso della tecnologia brevettata, dall'altro lato.

Con questo proposito in animo, si provvederà a calare la situazione giuridica dei titolari di brevetti SEP all'interno del contesto delle circostanze eccezionali elaborato nelle citate decisioni *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft*, per verificare se la portata dei diritti di privativa legati agli input essenziali receda dinanzi alle richieste di licenza solo in presenza delle ipotesi di eccezionalità delineate dalla casistica o se, al contrario, la natura *standard-essential* dei diritti di proprietà intellettuale imponga, in qualsiasi circostanza, di considerare illegittimo un rifiuto a

³¹² Cfr. in questo senso COLANGELO G., *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2016, p. 67, «le circostanze eccezionali sono ... il campo di battaglia sul quale misurare gli equilibri tra antitrust e proprietà intellettuale: è attorno alla loro definizione che prende corpo il contemperamento degli interessi in gioco»; L'adozione della teoria delle circostanze eccezionali come *legal framework* entro il quale guardare al rapporto fra IP e antitrust è peraltro oggetto delle critiche di parte della dottrina: si veda al riguardo PETIT N., *The Antitrust and Intellectual Property Intersection in European Union Law*, BLAIR – SOKOL (a cura di) *Handbook of Antitrust, Intellectual Property and High Tech*, Cambridge, 2017 pp. 10 ss.

concedere una licenza di utilizzo. Nelle successive sezioni, si tenterà di verificare, inoltre, in che modo la struttura del procedimento di formazione dello *standard*, e, quindi, l'assunzione di impegni FRAND, incida sulla perseguibilità delle condotte poste in essere dai titolari dei SEP, con particolare riferimento all'assoggettabilità astratta del rifiuto di licenza al diritto antitrust europeo e statunitense.

1.1 L'indispensabilità dei brevetti e l'eliminazione della concorrenza nel mercato a valle

Per superare la legittima aspirazione del titolare di un diritto di proprietà intellettuale a godere in esclusiva di quest'ultimo, la giurisprudenza comunitaria ritiene necessario dimostrare, *in primis*, l'indispensabilità dell'input per lo svolgimento di un'attività sul mercato rilevante e, in secondo luogo, che il rifiuto alla circolazione del diritto IP inficia in maniera effettiva lo sviluppo della concorrenza nel mercato del prodotto o servizio a valle. Per quanto riguarda il primo requisito, secondo la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo in materia di infrastrutture essenziali, è necessario «*accertare se esistono prodotti o servizi che costituiscono soluzioni alternative, anche se meno vantaggiose, e se esistono ostacoli di natura tecnica, normativa o anche economica tali da rendere impossibile o quanto meno straordinariamente difficile, per qualsiasi impresa che voglia operare sul detto mercato, creare, eventualmente in collaborazione con altri operatori, prodotti o servizi alternativi*»³¹³. Chiaramente, ove l'infrastruttura della cui essenzialità si discuta sia costituita da un brevetto, l'interrogativo da porsi è se sia possibile creare un percorso tecnologico alternativo idoneo a consentire

³¹³ Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, *IMS Health*, cit., par. 28. Questa impossibilità o straordinaria difficoltà sembra poter conseguire anche al tempo necessario per la realizzazione di prodotti/servizi alternativi, come espresso in altre sentenze dei giudici europei, sebbene non inerenti alla proprietà intellettuale. Cfr. Tribunale CE, 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, *European Night Services*, ECLI:EU:T:1998:198.

ai concorrenti di esercitare, in un futuro prossimo, una pressione concorrenziale nel mercato a valle³¹⁴.

Nel caso specifico dei brevetti SEP, essendo il brevetto essenziale per l'attuazione di uno *standard*, gioca un ruolo decisivo nello stabilire l'indispensabilità dello stesso l'individuazione corretta del mercato rilevante a monte. Se, infatti, questo coincide con la tecnologia brevettata ed è caratterizzato dalla presenza di intensi effetti di rete come spesso accade nel contesto della standardizzazione, sarà inevitabile, al fine di non svuotare di contenuto le sentenze citate in materia di *essential facility*, ritenere sussistente il requisito di eccezionalità che giustifica l'imposizione dell'onere contrattuale per il titolare del brevetto³¹⁵. In tale ipotesi adeguarsi allo *standard* rappresenta l'unica via di partecipazione al mercato e perciò l'impiego dei brevetti *standard-essential* diviene sostanzialmente ineludibile. Sembrerebbe, pertanto, innegabile che la natura *standard-essential* di un brevetto costituisca un fattore idoneo ad accrescere la possibilità che la circostanza dell'indispensabilità sussista, deponendo a favore di un obbligo a contrarre gravante in capo al titolare del diritto IP.

Ci sembra, inoltre, di poter condividere le precisazioni di chi ha sottolineato che, data la natura ampia del concetto di *standard* in particolar modo nel caso dei c.d. *standard de facto*, comprendenti anche tecnologie fortemente innovative che si sono affermate sul mercato in virtù della propria unicità positiva, appare, viceversa, controproducente richiamare il concetto di indispensabilità con riferimento a tali tecnologie. In un tale contesto verrebbero, infatti, a mancare le barriere all'ingresso

³¹⁴ Si vedano al riguardo *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 TCE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, par. 83.

³¹⁵ Cfr. in questo senso KORBER T., *Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law— An Analysis under Particular Consideration of the German 'Orange-Book-Standard' decisions*, 2013, p. 211, ove si nota che «*the licensing of the SEP is always, by definition, indispensable and thus the first requirement of the Magill test is practically always met in SEP situations, other than in situations in which there is still competition between different standards or technical teachings*».

rappresentate dagli effetti di rete e dai *sunk costs* e non essendo preclusa la possibilità astratta dei concorrenti di inserirsi nel mercato in un futuro non remoto attraverso sforzi tecnologici che conducano all'elaborazione di prodotti/servizi sostituibili.

Con riferimento al secondo requisito sopra richiamato, e, cioè, l'eliminazione della concorrenza nel mercato *downstream*, si tratta di una circostanza strettamente connessa, dal punto di vista logico, a quella appena esaminata, di cui rappresenta un naturale corollario. Se per ottenere una concorrenza effettiva è indispensabile disporre di un'infrastruttura controllata da uno degli operatori del mercato è evidente che l'inaccessibilità per i terzi all'infrastruttura in questione, sia fisica che intangibile come nel caso dei SEP, comporta l'eliminazione della concorrenza nel mercato a valle. Vale la pena sottolineare che in *Microsoft*³¹⁶, la Corte di Giustizia ha ritenuto sufficiente constatare la potenzialità di un danno alla concorrenza per giustificare l'imposizione di un obbligo a contrarre, con la conseguenza che la circostanza eccezionale si ritiene integrata anche quando vi sia ancora un residuo di concorrenza sul mercato³¹⁷. In questa prospettiva, è chiaro che il riscontro da parte dell'autorità giurisdizionale o amministrativa degli effetti di rete tipici della standardizzazione e in particolare del c.d. *tipping*, cioè della tendenza del mercato a convergere su una certa tecnologia con conseguente marginalizzazione del ruolo delle altre influirà sul giudizio circa l'eliminazione della concorrenza su un dato mercato, giustificando, pertanto, l'imposizione dell'obbligo a contrarre.

³¹⁶ Decisione T-201/04, *Microsoft v. Commission*, ECLI:EU:T:2007:289

³¹⁷ Tribunale CE, par. 561, ove si aggiunge che, «[s]e la Commissione fosse costretta ad aspettare che i concorrenti siano estromessi dal mercato, o che tale estromissione sia sufficientemente imminente, prima di poter intervenire in forza della suddetta disposizione, ciò sarebbe manifestamente contrario all'obiettivo della stessa, che è quello di preservare una concorrenza non falsata nel mercato comune e, in particolare, di proteggere la concorrenza ancora esistente sul mercato di cui trattasi».

1.2 L'ostacolo all'emersione di un nuovo prodotto ed allo sviluppo tecnologico

La dizione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria risulta piuttosto vaga in questo contesto, non essendo stati tracciati in modo chiaro i confini entro cui si può considerare esistente un prodotto “nuovo” né tantomeno un generico “sviluppo tecnologico”. Forte è l’impatto sistematico di tale requisito, in quanto l’indagine sulla sussistenza di questa circostanza consente di comprendere, da un lato, il costo concorrenziale del rifiuto di licenza, rappresentato proprio dal prevenire l’emersione di un nuovo ritrovato tecnologico e dal frenare il progresso in senso lato, e, dall’altro, quale sia il beneficio per la concorrenza e per i consumatori determinato dall’eventuale accertamento dell’esistenza di un obbligo, *ex art. 102 TFUE*, di concedere quella licenza³¹⁸.

Per individuare il rilievo della natura *standard-essential* di un brevetto sulla sussistenza di questa circostanza, conviene focalizzarsi sull’ipotesi, tipica del contesto della standardizzazione, in cui l’accesso alla tecnologia essenziale brevettata sia necessario non già per apportare una miglioria o un elemento di differenziazione alla tecnologia brevettata, bensì per il più comune scopo di conformare ad essa quel prodotto/servizio. In tali ipotesi, appare difficile sostenere che il rifiuto di licenza ostruisca la comparsa di un prodotto nuovo o lo sviluppo tecnico, assolvendo la condotta in questione alla funzione sua propria di prevenire la concorrenza *by imitation*, attuata attraverso prodotti aventi sostanzialmente le stesse caratteristiche e le stesse prestazioni con riguardo agli aspetti oggetto di *standard*, ma non quella *by substitution*, ossia il tipo di concorrenza presidiata dal requisito del «nuovo prodotto»³¹⁹. In casi come questi, dunque, la circostanza che un brevetto

³¹⁸ O'DONOGUE R., PADILLA J., *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, 3° ediz., Oxford, Hart., 2020, p. 555.

³¹⁹ Si vedano ancora gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82*, par. 87: «La Commissione ritiene, ad esempio, che vi possa essere un danno per i consumatori qualora, in conseguenza del rifiuto, si impedisca ai concorrenti

sia *standard-essential* non implica che la mancata concessione della licenza impedisca il progresso tecnologico e, pertanto, non sembra giustificare, di per sé, la repressione della condotta consistente nel rifiuto a concedere la licenza.

1.2.1 Il carattere “innovativo” del bene realizzato dal terzo

Diversamente dall’ipotesi da ultimo richiamata, qualora il terzo intenda ottenere una licenza al fine di immettere sul mercato un prodotto o servizio conforme allo *standard* che si caratterizzi, tuttavia, per elementi di alterità o novità, sembrerebbe necessario uno scrutinio più approfondito del contesto in cui la richiesta viene presentata, al fine di decidere circa l’esistenza di un abuso. Non pare, infatti, auspicabile ritenere automaticamente sussistente la circostanza eccezionale in esame, dovendosi al riguardo distinguere, almeno ad avviso di certa dottrina, fra elementi di novità attinenti alla tecnologia *standard* ed al suo sfruttamento, i quali possono condurre a soddisfare il requisito del prodotto nuovo, specie se interpretato secondo la lettura estensiva data dal Tribunale nel caso *Microsoft*³²⁰ ed elementi di novità relativi ad altri aspetti del prodotto o servizio, indipendenti dalla tecnologia *standard*. Quest’ultima ipotesi non sembra poter dare luogo all’esistenza del prodotto nuovo cui fa riferimento la giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale.

1.2.2 (i) Novità attinenti alla tecnologia standard e la follow-on innovation

oggetto di preclusione da parte dell'impresa dominante di immettere sul mercato beni o servizi innovativi e/o quando sia probabile che venga frenata l'innovazione successiva. Questo può avvenire, in particolare, se l'impresa che richiede la fornitura non intende limitarsi essenzialmente alla duplicazione dei beni o dei servizi già offerti dall'impresa dominante sul mercato a valle, ma intende produrre beni o servizi nuovi o migliorati per i quali vi sia una domanda potenziale dei consumatori o se è probabile che essa contribuisca allo sviluppo tecnico»

³²⁰ Cit.

I casi in cui il requisito del prodotto potrebbe essere integrato sembrerebbero quelli in cui l'accesso allo *standard*, totale o parziale, si rende necessario per immettere sul mercato una versione più sviluppata e migliorata del prodotto dell'*incumbent* o un prodotto che ricalca in parte le funzioni di quest'ultimo, andando però a differenziarsi per le ulteriori funzionalità e obiettivi. In particolare, nel settore delle tecnologie dell'informazione la richiesta di licenza è spesso preordinata al conseguimento dell'interoperabilità di un nuovo prodotto o servizio con quelli che funzionano attraverso lo *standard*.

In questo filone si inserisce la vicenda del caso *Microsoft*, in cui il concorrente del colosso statunitense non aveva intenzione di replicare il sistema operativo di quest'ultimo, ma necessitava l'accesso ai brevetti di *Microsoft* per rendere compatibile il proprio diverso servizio con il sistema operativo di questi, assunto a *standard* di fatto nel mercato. La necessità di accedere alla tecnologia *standard* di titolarità di *Microsoft* dunque, da un lato, era limitata alle informazioni relative all'interoperabilità, e, dall'altro lato, derivava specificamente dalla posizione di mercato dei sistemi operativi *Windows*, la compatibilità con i quali, data la loro eccezionale diffusione sul mercato, costituiva elemento sostanzialmente imprescindibile per la commerciabilità e la funzionalità del diverso prodotto offerto dal nuovo entrante nel mercato. Nel caso di specie, si trattava, dunque, di un'ipotesi di accesso selettivo allo *standard*, finalizzato ad ottenere l'interoperabilità e destinato ad ampliare, attraverso l'immissione sul mercato di un nuovo prodotto, l'offerta di sistemi operativi per *workgroup server* compatibili con client *Windows*. È in questo contesto che il Tribunale, confermando la decisione resa sul punto dalla Commissione, ha ritenuto che il prodotto fosse nuovo, e che in ogni caso il rifiuto di *Microsoft* avrebbe sortito l'effetto di ostacolare lo sviluppo tecnologico, provocando un danno ai consumatori. Senonché, al di là dei casi in cui la richiesta di licenza si fonda sulla necessità di garantire l'interoperabilità dei propri prodotti, tipicamente

softwares, l'accesso alla tecnologia protetta da diritti di proprietà intellettuale che compone lo *standard* non è facilmente garantito alla luce della regola delle circostanze eccezionali, non essendo semplice dimostrare la portata innovativa o, quantomeno, il carattere di novità del prodotto che si vuole immettere nel mercato. E sembra del tutto impossibile farlo con riguardo a *standard* di compatibilità, dato che la modificazione, anche *in melius*, di questi *standard*, qualora non sia seguita da tutti gli operatori del mercato, finisce per escludere la compatibilità del prodotto, e, dunque, la sua stessa utilità oltreché la sua desiderabilità per i consumatori e i suoi benefici sui medesimi³²¹.

Adottando una definizione ampia di *standard*, come da prassi comune per le organizzazioni di normazione e per le autorità, si può osservare che quelli costituiti da una tecnologia unica ed innovativa possono facilmente prestarsi a innescare un processo di aggiornamento che prende il nome di *follow-on innovation* e che porta al soddisfacimento del requisito del prodotto nuovo. Come anticipato precedentemente, tuttavia, la difficoltà di qualificare come “indispensabili” i brevetti essenziali per l’attuazione di questo tipo di *standard*³²² tende a escludere che essi possano soddisfare tutti i requisiti previsti dall’*exceptional circumstances test* elaborato in *Magill* e *IMS Health*. Inoltre, alla posizione di chi sostiene che l’art. 102 TFUE costituirebbe un ostacolo alla tutela brevettuale delle invenzioni più meritevoli di attenzione da parte del legislatore perché rappresentative di importanti e originali investimenti in ricerca e sviluppo, si può rispondere che la disciplina brevettuale delle licenze

³²¹ Si confronti, tuttavia, *contra*, MAUME P., *Huawei/ZTE, or, how the CJEU closed the OrangeBook*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2016, p. 224, per il quale «*the user of the SEP is offering a product (most likely a smartphone) anyway. The refusal to grant a licence would eliminate a product from the market, causing detriment to consumers within the meaning of Art 102 TFEU*». Secondo questo Autore, sarebbe dunque sufficiente un prodotto in più sul mercato per soddisfare il requisito del nuovo prodotto, quanto meno nel caso della standardizzazione.

³²² Ed inoltre, ove si interpreti la nozione di mercato derivato in modo più restrittivo di quanto ha fatto la Corte di Giustizia, la circostanza che il rifiuto di licenza riguardante standard costituiti da tecnologie uniche/rivoluzionarie non sembra poter comportare l’“eliminazione della concorrenza” sul mercato appunto derivato.

obbligatorie limita significativamente la loro concedibilità, richiedendo quale giustificazione per l'accesso del terzo non già l'apporto di un generico elemento di novità, ma quello di un «*un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica*», vale a dire di una straordinaria innovazione. Inoltre, la licenza ottenuta dall'innovatore conseguente non può essere trasferita «*se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente*»³²³, il che costituisce ulteriore onere posto dal diritto brevettuale in capo all'innovatore *follow-on*. Tutte queste condizioni non ricorrerebbero in caso di licenza obbligatoria *ex art. 102 TFUE*, la cui concessione, in ipotesi come quella oggetto del presente paragrafo, sembrerebbe dunque comportare la soppressione del regime limitativo posto dal legislatore con riguardo all'innovazione dipendente, al fine di favorire la concorrenza *by substitution*, a discapito di quella *by imitation*.

1.2.3 (ii) Novità non attinenti alla tecnologia standard

In una diversa situazione, gli elementi di novità apportati da chi chiede l'accesso allo *standard* possono avere ad oggetto aspetti del prodotto che incorpora la tecnologia *standard* indipendenti dalla tecnologia *standard* stessa, soprattutto nel caso di *standard* destinati a essere utilizzati in prodotti complessi. Si pensi, ad esempio, a un produttore di *laptop* che intenda ottenere accesso allo *standard* necessario per implementare la tecnologia Wi-Fi, divenuta uno *standard de facto*, per produrre un bene capace di trasmettere e ricevere segnali Wi-Fi, ma, e in questo consta il carattere innovativo, altresì dotato di un microprocessore dalle prestazioni enormemente superiori a quelle dei microprocessori per *laptop* esistenti sul mercato. In questo caso è chiaro che si sta trattando di tecnologie indipendenti, dato che il funzionamento della tecnologia Wi-Fi prescinde dall'utilizzo di questo o quel processore. Ciononostante, non potendo commercializzarsi computer senza Wi-Fi, ed essendo

³²³ Così l'art. 70, comma 2, c.p.i.

univocamente destinata ai *laptop* la tecnologia alla base dei microprocessori, il produttore di *laptop* non potrà immettere sul mercato un *laptop*, appunto, dotato di quel microprocessore senza avere accesso allo *standard* Wi-Fi. In casi del genere, il bene, dotato oltre che della tecnologia *standard* anche dell'elemento di novità potrebbe essere qualificato come "prodotto nuovo" la cui comparsa sul mercato è ostruita dal rifiuto di licenza sulla tecnologia *standard*.

Tuttavia, depone in senso contrario alla percorribilità di una tale via esegetica il fatto che una simile interpretazione della condizione del "prodotto nuovo" farebbe venire del tutto meno la sua eccezionalità e la sua portata limitativa. Essa, infatti, sussisterebbe ogni volta che un prodotto complesso incorpori uno *standard* e un soggetto apporti un elemento di novità aggiuntivo a quel prodotto complesso, a prescindere dall'esistenza di un rapporto tecnologico fra quell'aggiunta e lo *standard*. Anche al di là di questo, comunque, la necessità d'accesso allo *standard* del terzo in ipotesi come quella oggetto di questo paragrafo può porsi solo nella prospettiva dell'immissione in commercio del prodotto complesso dotato dell'elemento di novità e non già della commercializzazione dell'elemento di novità in sé.

Dovrebbe essere considerato alla stregua di un prodotto nuovo, la cui comparsa sul mercato è ostacolata dal rifiuto di licenza, solo il prodotto complesso che incorpora l'elemento di novità, ma non l'elemento di novità di per sé il quale, non richiedendo per la sua realizzazione l'accesso alla tecnologia *standard*, può viceversa essere commercializzato separatamente dal prodotto complesso a chiunque operi sul mercato del prodotto complesso, e potrà perciò esserlo anche a coloro che, per esserne titolari o anche licenziatari, hanno accesso alla tecnologia *standard*. Pertanto, il prodotto complesso nuovo potrà comunque trovare spazio sul mercato, e lo troverà ove esista una

domanda al riguardo dei consumatori³²⁴. D'altra parte, la stessa sentenza *Microsoft*, pur dando del concetto di prodotto nuovo un'interpretazione ampliata, basata, come abbiamo esposto in precedenza, sull'ostacolo allo "sviluppo tecnologico" in pregiudizio dei consumatori determinato dal rifiuto, sembra chiara nel riferire la circostanza eccezionale in esame alle ipotesi in cui il rifiuto incida sull'innovazione *follow-on*³²⁵, cioè su quell'attività di ricerca che impone l'utilizzo, quanto meno parziale, della tecnologia precedente, ossia appunto della tecnologia *standard*. A fronte di ciò, sembra che, nell'ipotesi appena discussa, la natura *standard-essential* di un brevetto tenda a escludere il ricorrere della circostanza eccezionale in esame.

1.3 L'assenza di giustificazione obiettiva

Il riferimento all'assenza di circostanze esimenti che giustifichino un rifiuto all'interno dell'*exceptional circumstances test* consente al soggetto del cui operato si discuta di poter ricondurre alla presenza di ragioni oggettive e accertate la mancata volontà di concedere ai terzi interessati il proprio diritto di proprietà intellettuale. Ciò significa che, nonostante la presenza delle circostanze eccezionali richiamate, che si riflettono nella produzione di effetti anticoncorrenziali vietati dall'art. 102 TFUE³²⁶, la presenza di determinate situazioni permette di ritenere il rifiuto di licenza immune da censure sotto il profilo del diritto antitrust. Come sostenuto da affermata giurisprudenza³²⁷, sembra da escludere che l'esercizio del proprio diritto di esclusiva da parte del titolare del brevetto essenziale possa costituire una giustificazione obiettiva al rifiuto di concedere una licenza al terzo interessato. Una prima giustificazione

³²⁴ O'DONOGUE R., PADILLA J., *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., p. 560.

³²⁵ *Ibidem*

³²⁶ Corte UE, 27 marzo 2012, *Post Danmark A/S*, caso C-209/10, EU:C:2012:172, par. 40-41, ove si afferma in particolare che un'impresa può «dimostrare o che il proprio comportamento è obiettivamente necessario, o che l'effetto preclusivo che ne deriva può essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio del consumatore».

³²⁷ Trib. CE, *Microsoft*, cit., par. 690.

potrebbe invece ricorrere, secondo alcuni, ove il titolare di un brevetto *standard-essential* sia in grado di dimostrare che, se avesse previsto l'imposizione di un obbligo di concedere le licenze, non avrebbe investito per il conseguimento della tecnologia poi divenuta *standard*³²⁸. Questa teoria trova un possibile fondamento nel riconoscimento da parte della Commissione dell'importanza che riveste per le imprese avere un ritorno economico a seguito di investimenti in ricerca e sviluppo³²⁹, anche se si trovano già in posizione dominante. Questa strada sembra, tuttavia, percorribile solo in presenza di tecnologie essenziali per l'attuazione di uno *standard de facto*, vale a dire quando l'elezione a *standard* di quella tecnologia sia conseguenza di un suo particolare successo di mercato. E ciò perché non si intende penalizzare un soggetto che ha imposto il proprio prodotto sul mercato attraverso le proprie capacità imprenditoriali.

Ove, viceversa, l'essenzialità del brevetto sia frutto di un processo di standardizzazione formale in parte integrante del quale è stata l'assunzione di un impegno FRAND da parte del titolare a concederne licenze³³⁰, tale manifestazione *ex ante* della disponibilità alla concessione

³²⁸ In questo senso, con riferimento però più ampiamente a investimenti in diritti di proprietà intellettuale/industriale, PETIT N., *EU Competition Law Analysis of FRAND Disputes*, in CONTRERAS J. L. (ed.), *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law*, CUP, 2017, p. 220, il quale rileva altresì l'importanza di tenere in considerazione, nell'analisi sull'assenza o presenza di una *giustificazione obiettiva*, del fatto che senza l'innovazione di partenza non potrebbe esservi nemmeno «*follow-on innovation*».

³²⁹ Si vedano gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 TCE*, cit., par. 89: «La Commissione prenderà in considerazione l'eventuale asserzione dell'impresa dominante che il rifiuto di effettuare forniture è necessario per garantire un rendimento adeguato sugli investimenti necessari per sviluppare i fattori di produzione, generando incentivi per investimenti futuri, anche alla luce del rischio di fallimento dei progetti. La Commissione considererà altresì l'eventuale asserzione dell'impresa dominante secondo cui l'innovazione dell'impresa verrebbe pregiudicata dall'obbligo di fornitura o dai mutamenti strutturali delle condizioni di mercato determinati dall'imposizione di un tale obbligo, e in particolare dallo sviluppo di innovazioni consecutive da parte dei concorrenti».

³³⁰ Come si è già osservato, l'assunzione di un impegno, appunto, FRAND nel contesto di un procedimento di standardizzazione formale costituisce un obbligo sostanzialmente ineludibile per i partecipanti alla standardizzazione formale, dato che - in caso di mancata assunzione di quest'impegno - l'accordo di standardizzazione sarebbe con ogni probabilità considerato intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE.

di licenze di utilizzo sembra limitare significativamente l'invocabilità di una simile giustificazione. È da sottolineare, peraltro, che è l'assunzione di un impegno di licenza FRAND, e non il contenuto in sé del brevetto, a ridurre, pur senza escluderla, la probabilità che ricorra una giustificazione obiettiva.

La natura essenziale di un brevetto non sembra poi avere influenza su possibili giustificazioni attinenti alla condizione o al comportamento del terzo che chiede accesso allo *standard*: giustificazioni, fra l'altro, adducibili dal titolare di brevetto SEP anche in presenza di un impegno FRAND, come la Commissione ha confermato nei recenti casi *Motorola* e *Samsung*. Ad esempio, possono essere invocate anche dal titolare di un brevetto essenziale la situazione di dissesto finanziario, o comunque di notevole difficoltà economica, del terzo oppure il fatto che i beni del terzo siano ubicati in giurisdizioni che non garantiscono l'attuazione di una condanna al risarcimento del danno, o ancora l'indisponibilità del terzo a stipulare un accordo che preveda condizioni FRAND d'accesso allo *standard*. Inoltre, pare possibile che il titolare di brevetto, purché ne dia adeguata prova, possa giustificare il suo rifiuto dimostrando di essere in procinto di commercializzare un prodotto sostanzialmente analogo a quello che il terzo ha affermato di voler immettere sul mercato attraverso l'accesso allo *standard*³³¹ sì da far venir meno la circostanza eccezionale relativa al prodotto nuovo esaminata precedentemente.

In conclusione, emerge dall'analisi appena svolta che la natura essenziale di un brevetto tende a rendere poco probabile il superamento dell'*exceptional circumstances test*, e che conseguentemente le istanze d'accesso agli *standard*, ove fondate appunto su questo test, non saranno di regola destinate a trovare accoglimento. Ciò, come abbiamo visto, è in

Si vedano in particolare al riguardo le *Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements*, par. 285.

³³¹ O'DONOGUE R., PADILLA J., *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., p. 556.

particolare conseguenza della difficoltà di riscontro, nel contesto della standardizzazione, della circostanza eccezionale rappresentata dall'idoneità del rifiuto a ostacolare alla comparsa di un “prodotto nuovo”, ancorché estensivamente interpretata come ostacolo allo sviluppo tecnico.

2. L'approccio comunitario: dall'Orange-Book-Standard a Huawei

2.1 L'illiceità del rifiuto di licenza alla luce della natura essenziale del brevetto

La natura non esaustiva dell'elenco di circostanze eccezionali presentante all'interno delle decisioni *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft*³³² impone di chiedersi, nella prospettiva del presente lavoro, se l'essentialità di un brevetto per l'attuazione di uno *standard* possa essere considerata una fattispecie *ad hoc* che giustifica l'imposizione di un obbligo di licenza ai sensi dell'art. 102 TFUE, anche in assenza del verificarsi delle “circostanze eccezionali” tipizzate dalla giurisprudenza. Come vedremo subito *infra*, questa posizione è stata sostenuta dal Tribunale di Genova in una delle prime decisioni italiane che specificamente si sono occupate del rapporto fra *standard* e brevetti, e, sia pure in modo implicito, anche nella decisione tedesca resa nel caso *Orange-Book-Standard*³³³.

La decisione del giudice italiano riguardava, per ciò che concerne il presente lavoro, una domanda inibitoria presentata dal titolare di un brevetto nei confronti di imprese concorrenti che utilizzavano, senza aver

³³² D'altra parte, si può notare, nella decisione *Microsoft 2007*, al par. 336, il Tribunale afferma espressamente la possibilità di tenere in considerazione, in via suppletiva, «*circostanze particolari*», in caso appunto d'insussistenza di quelle enucleate da *Magill* e *Ims Healt*: «*il Tribunale ritiene necessario innanzi tutto valutare se le circostanze individuate nelle sentenze Magill e IMS Health ... sussistano anche nel caso di specie. Solo nel caso in cui dovesse constatare che una o più di tali circostanze sono assenti, il Tribunale valuterà, successivamente, le circostanze particolari invocate dalla Commissione*».

³³³ Trib. Genova, 8 maggio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, pp. 175 ss.; per un ulteriore commento a questa decisione si veda GRANIERI M., *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, ne *Il diritto industriale*, 2005, pp. 505 ss.

pagato alcuna licenza, determinate tecnologie coperte da un diritto di privativa e che costituivano parte integrante del c.d. *Orange-Book-standard* riguardante i noti CD-R e CD-RW. Sostanzialmente, le tecnologie coperte da tali brevetti erano divenute, in virtù della diffusione nel mercato, degli *standard de facto* nel settore dei dischi ottici scrivibili e riscrivibili al punto che, nelle parole del giudice italiano, non era «possibile, in sostanza, collocarsi credibilmente sul mercato specifico senza adattarsi allo ‘standard’ costituito dall’insieme dei brevetti Philips»³³⁴. Di notevole interesse è il ragionamento svolto dal Tribunale di Genova a corollario di questa riflessione, che ha condotto i giudici a superare l’impostazione teorica delle circostanze eccezionali elaborata dalla giurisprudenza europea e presentata nel capitolo precedente e a sposare una visione più radicale, seppur criticabile, secondo cui la sola natura essenziale di un brevetto renderebbe automaticamente illecito il rifiuto di concedere una licenza da parte del suo titolare.

Nella nota decisione, il giudice parte dall’assunto che, in linea di principio, un diritto di proprietà intellettuale costituisca una «*situazione di indubbio carattere proprietario*» e che, di conseguenza, dovrebbe ritenersi che «*il titolare dei brevetti ‘standard’ sia assolutamente libero di utilizzarli in modo da creare una situazione di non accessibilità al mercato o a una parte di esso*»³³⁵. Tuttavia, nelle parole dell’autorità giudiziaria, l’assetto proprietario del singolo diritto IP non può essere esteso all’intero mercato «*che per sua definizione è e deve restare libero a tutti*», con la conseguenza che «*chiunque vi voglia operare lo potrà fare a patto di chiedere e ottenere la licenza dal titolare dello ‘standard’*»³³⁶. Sulla base di questo ragionamento, naturale conseguenza

³³⁴ Trib. Genova, 8 maggio 2004, *cit.*, p. 281.

³³⁵ *Ivi*, pp. 281-282.

³³⁶ Nota in proposito SCUFFI M., *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e mercato*, 2006, pp. 485 ss., 504, che «*i giudici genovesi ... hanno stabilito che una cosa è la proprietà del titolo brevettuale e la proprietà del mercato che lo standard si trovi a definire o delimitare, sussistendo in tale situazione un obbligo del titolare a contrarre per non incorrere in una violazione per abuso di posizione dominante*».

dell'incorporazione all'interno di uno *standard* di un certo brevetto è l'onere gravante sul suo titolare di concedere licenze di utilizzo a condizioni eque. Si può concludere che, tirando le somme del ragionamento condotto in tale sede, il Tribunale ha riconosciuto l'obbligo del titolare di un brevetto SEP di concedere licenze in tutte le occasioni in cui il mercato della tecnologia sia integralmente o grandemente occupato dalla tecnologia brevettata, e in cui, perciò, il diritto di esclusiva sulla tecnologia brevettata conferisca un monopolio sul mercato a valle dei prodotti che quella tecnologia incorporano³³⁷.

Su un convincimento sostanzialmente analogo sembra poi reggersi la nota sentenza della Corte Suprema Federale tedesca anch'essa relativa all'*Orange-Book-standard*, in cui i giudici sembrano dare per presupposto che, ove la titolarità di un brevetto *standard-essential* comporti il conseguimento di una posizione dominante³³⁸, le norme antitrust obblighino il titolare del brevetto a concedere licenza sullo stesso, o quanto meno a non rifiutare di concederla in presenza di un'offerta avente determinate caratteristiche³³⁹. Un aspetto interessante è che in entrambe le decisioni citate l'autorità giudiziaria conclude a favore dell'obbligo di trattare semplicemente in virtù della natura essenziale del brevetto e a prescindere da ogni considerazione relativa alle modalità

³³⁷ Anche in altre occasioni giudici italiani, seppur in maniera più velata, si sono espressi nel senso di ricollegare alla natura essenziale di un brevetto un obbligo di concedere la licenza a condizioni FRAND. Cfr. ordinanza del Tribunale di Milano, 8 novembre 2011, nel caso *Ical v. Rovi*.

³³⁸ Decisione *Orange-Book Standard*, Az. KZR 39/06, del 6 Maggio 2009, trad. ingl., p. 9, ove la Corte riferisce, mostrando di condividerla, l'opinione della Corte d'Appello secondo cui «*everyone who manufactures customary CD-R and CD-RW has to comply with the standard comprised of the specifications listed in the so-called Orange Book, and therefore inevitably has to use the patent in suit; the grant of licenses under the patent in suit therefore objectively constitutes an independent market which is controlled by the plaintiff as the only supplier*».

³³⁹ Come vedremo ancora *infra*, la coercibilità di quest'obbligo è stata in concreto fortemente limitata dalla concezione restrittiva di rifiuto di licenza adottata dalla Corte Suprema Federale tedesca, e in particolare dall'onere, posto in capo al soggetto interessato a ottenere una licenza, di comportarsi come un vero licenziatario, anche con riguardo al pagamento di *royalties*, ancor prima di aver concluso con il titolare un contratto di licenza.

di standardizzazione, vale a dire al procedimento negoziale o di mercato che ha condotto la tecnologia oggetto del brevetto a divenire *standard*.

La via interpretativa seguita dalle decisioni *Orange-Book* si è prestata ad alcune critiche, principalmente per le importanti discrasie mostrate con il test delle circostanze eccezionali elaborato in *Magill* e poi ampliato in *Microsoft*. Infatti, come si è avuto modo di esporre, affinché l'impresa detentrica dell'*essential facility* intangibile possa ritenersi obbligata a concedere una licenza a terzi è necessario che concorrano una serie di elementi, non essendo sufficiente la sola indispensabilità del brevetto. In quest'ottica, la natura *standard-essential* del brevetto sicuramente può indicare una maggiore propensione del diritto IP a garantire una posizione dominante nel mercato al proprio titolare ma nulla dice circa la sussistenza degli altri elementi richiesti, in particolare dell'impatto negativo sull'emersione di un prodotto nuovo o dello sviluppo tecnologico³⁴⁰.

Si potrebbe affermare che l'interpretazione adottata nelle decisioni *Orange-Book-Standard* conduce all'applicazione di una versione "mutilata" del test delle circostanze eccezionali e, pur essendo vero che la lista di suddette circostanze individuata dalla Corte e dal Tribunale non appare esaustiva, ci pare altrettanto plausibile che la sussistenza di alcune soltanto delle circostanze eccezionali nominate da quelle sentenze non basti a determinare l'illiceità, sotto il profilo antitrust, del rifiuto di concedere licenza su un diritto di proprietà intellettuale³⁴¹. D'altra parte, adottando una prospettiva maggiormente "liberale" in termini di incentivo all'investimento e alla ricerca, che riconosca la necessità di

³⁴⁰ Si può poi notare come il test delle circostanze eccezionali consenta al titolare di brevetto di addurre giustificazioni obiettive di rilievo tale da scriminare un rifiuto che, in mancanza di queste giustificazioni, sarebbe invece da ritenere abusivo.

³⁴¹ Sulla natura cumulativa delle circostanze enunciate in quei casi, v. *supra*, nonché, da ultimo, la decisione *Microsoft* del 2012. Per un commento in dottrina, si veda PETIT N., *Injunctions for Frand-Pledged Standard Essential Patents: The Quest for an Appropriate Test of Abuse Under Article 102 TFEU*, in *European Competition Journal*, 2013, 677-719 ss., p. 683.

ricompensare i legittimi sforzi compiuti dall'inventore di un certo ritrovato tecnologico e che si ponga in una logica premiale nei suoi confronti, appare difficile giustificare che una tecnologia divenuta *standard* grazie all'abilità tecnica e commerciale di chi l'ha sviluppata possa essere per questa sola ragione privata di tutela brevettuale. Anche sul piano dell'opportunità sistematica, la via interpretativa in esame appare perciò criticabile.

Se dunque per un verso, come abbiamo visto *supra*, il test enunciato nei casi *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft* appare non sempre semplice da superare quando il rifiuto di licenza riguarda brevetti essenziali, soprattutto per quanto riguarda il parametro del “prodotto nuovo”, per altro verso far conseguire automaticamente alla natura essenziale di un brevetto un obbligo di concedere lo stesso in licenza significa porsi in contrasto con le decisioni della Corte di Giustizia e del Tribunale che tale test hanno elaborato, oltre al rischio di disincentivare gli investimenti nella ricerca³⁴². Come abbiamo ricordato più volte, tuttavia, proprio dalle decisioni in questione risulta che il catalogo di circostanze eccezionali stilato dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale non è esaustivo e non previene l'emersione di nuove. Da questa riflessione prende avvio una serie di decisioni storiche in cui la Commissione ha ritenuto che il nodo problematico del rapporto tra SEP e tutela della concorrenza risiedesse non tanto in questioni intrinseche attinenti alla natura essenziale dei brevetti o alla loro indispensabilità, bensì in questioni per c.d. estrinseche, e cioè attinenti al processo di standardizzazione.

³⁴² Come notano PARDOLESI R., COLANGELO G., *Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...)*, in *Mercato concorrenza e regole*, 2015, p. 484, ai quali si rinvia anche per un quadro di sintesi di questa nuova disciplina cinese, «L'art. 7 della IP Regulation, senza compiacenti giri di parole prevede espressamente una licenza obbligatoria per tutti i diritti di proprietà intellettuale che risultino essenziali per i concorrenti: nessun equilibrismo virtuosistico, nessun requisito da aggirare, ma solo alcuni fattori da scongiurare (eventuale effetto negativo su concorrenza o innovazione, danno “unreasonable” al licenziante), talmente vaghi – si direbbe – da poter essere piegati a qualsiasi esigenza interpretativa».

2.2 L'illiceità del rifiuto di licenza alla luce degli obblighi

FRAND

La configurazione dei brevetti *standard-essential* come *essential facility* ed il conseguente insorgere di un obbligo a contrarre in capo ai titolari è stata oggetto di attenzione da parte della Commissione all'interno di due casi di fondamentale importanza inerenti al settore delle telecomunicazioni. Nello specifico, l'autorità di Bruxelles ha indagato alla luce dell'art. 102 TFUE la condotta di *Samsung*³⁴³ e *Motorola*³⁴⁴ consistente nel presentare domanda d'inibitoria davanti a diversi giudici nazionali per impedire ad un concorrente di usufruire di brevetti la cui attuazione era necessaria per realizzare prodotti conformi a determinati *standard* formali.

Nel giudicare l'estensione e l'entità del potere escludente garantito alle due ricorrenti dai diritti di privativa, la Commissione ha preliminarmente riaffermato la generale esistenza di tale potere, anche in riferimento ai brevetti SEP, disconoscendo, dunque, la teoria richiamata secondo cui la natura essenziale del brevetto imponeva in ogni circostanza di concedere licenze di utilizzo³⁴⁵. Partendo, dunque, dall'assunto per cui non qualsiasi rifiuto di licenza può essere inquadrato come abusivo, la Commissione riconosce che, in determinate circostanze "eccezionali", l'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale può sconfinare nell'adozione di una condotta abusiva anticoncorrenziale. Nello specifico, avendo riconosciuto la possibilità e la necessità di superare il c.d. *four-step test* elaborato dalla giurisprudenza europea *Magill*, l'autorità comunitaria ha individuato alcune circostanze eccezionali inedite nello specifico

³⁴³ Caso AT.39939, Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents, decisione della Commissione del 29 Aprile 2014.

³⁴⁴ Caso AT.39985, Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents, decisione della Commissione del 29 Aprile 2014.

³⁴⁵ Nelle parole della Commissione, il titolare di un brevetto *standard-essential* «*is generally entitled to seek and enforce injunctions as part of the exercise of its IP rights*», per cui «*in itself*» questo comportamento «*cannot constitute an abuse of a dominant position*», nemmeno ove appunto posto in essere dal titolare di un brevetto *standard-essential*.

contesto del processo di formazione degli *standard* e nell'impegno assunto dalle imprese titolari dei brevetti nei confronti della SSO, nel caso di specie l'ETSI, di concedere in licenza i loro portafogli IP destinati a divenire *standard-essential*. La *ratio* della individuazione di queste circostanze eccezionali sembra chiara ed è da rinvenire nella volontà di bilanciare gli oneri di condivisione gravanti sui SEP con la garanzia del godimento dei vantaggi legittimi derivanti dall'attività di ricerca e sperimentazione.

Con riferimento all'ultimo dei requisiti richiesti nel *four-step test*, la Commissione ha infine ritenuto che la condotta di *Motorola* e *Samsung* non fosse obiettivamente giustificata, rilevando, tuttavia, che un rifiuto può dirsi giustificato anche in presenza di c.d. *FRAND commitment* ove le condizioni finanziarie del potenziale licenziatario siano tali da rendere problematico il pagamento di una licenza, o i beni del potenziale licenziatario siano collocati in una giurisdizione che non offra adeguati mezzi di *enforcement* in caso di condanna al risarcimento del danno³⁴⁶, cosicché appunto il rifiuto sia necessario per tutelare i propri interessi commerciali. Al contempo, l'autorità ha escluso che una giustificazione obiettiva della condotta possa essere rinvenuta nel fatto che le *policy* della SSO, pur prevedendo l'obbligo di assumere un impegno a concedere la licenza non impongano ai titolari di brevetti *standard-essential* di abdicare alla possibilità di esercitare attraverso un'azione inibitoria i diritti brevettuali loro spettanti. Infatti, è da sottolineare che l'illiceità

³⁴⁶ In entrambe le decisioni la Commissione afferma potersi altresì considerare giustificazione obiettiva il fatto che «*the potential licensee is unwilling to enter into a licence agreement on FRAND terms and conditions, with the result that the SEP holder will not be appropriately remunerated for the use of its SEPs*» (decisione *Motorola*, par. 427; decisione *Samsung*, par. 67); la Commissione aggiunge in proposito che «*The corollary of a patent holder committing, in the standardisation context, to license its SEPs on FRAND terms and conditions is that a potential licensee should not be unwilling to enter into a licensing agreement on FRAND terms and conditions for the SEPs in question*» (*ibidem*).

antitrust di una condotta *ex art. 102 TFUE* prescinde dalla conformità della medesima ad altre previsioni normative³⁴⁷.

2.2.1 Il nuovo exceptional circumstances test

Durante le investigazioni nei casi richiamati, dunque, la Commissione ha superato il test delle circostanze eccezionali elaborato dalla sentenza *Magill*, proponendo una valutazione alternativa specificamente riguardante l'attività di standardizzazione. In particolare, l'attenzione della Commissione si è focalizzata sugli *standard* formali, in relazione ai quali l'assunzione di un impegno FRAND da parte dei partecipanti al procedimento di standardizzazione costituisce una circostanza che ricorre sistematicamente, pena la qualificabilità dell'accordo di standardizzazione come intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE³⁴⁸.

Operando un ragionamento dalla fondamentale importanza, la Commissione ha distinto per la prima volta chiaramente il potere di mercato "fisiologico" derivante dalla titolarità del diritto di privativa da quello che può essere definito un "sovrapotere" di mercato, frutto dell'inserimento della tecnologia brevettata all'interno di uno *standard*. Se il primo può, in linea di principio, essere esercitato liberamente, essendo accordato dal quadro normativo a fronte del raggiungimento di un risultato tecnico meritevole di tutela proprio in base a norme

³⁴⁷ Così la decisione *Motorola*, par. 474. Si veda anche Corte di Giustizia UE, 6 dicembre 2012, *Astrazeneca*, C-457/10, *AstraZeneca c Commissione*, ECLI:EU:C:2012:770, par. 132, per la quale appunto «l'illegittimità di un comportamento abusivo alla luce dell'articolo 82 CE non ha alcuna relazione con la sua conformità o meno ad altre norme giuridiche, e gli abusi di posizione dominante consistono, nella maggioranza dei casi, in comportamenti peraltro legittimi alla luce di branche del diritto diverse dal diritto della concorrenza».

³⁴⁸ Si vedano le Linee Diretrici orizzontali, par. 285, ove si legge: «In order to ensure effective access to the standard, the IPR policy would need to require participants wishing to have their IPR included in the standard to provide an irrevocable commitment in writing to offer to license their essential IPR to all third parties on fair, reasonable and non-discriminatory terms ('FRAND commitment')».

dell'ordinamento³⁴⁹, il secondo dovrebbe trovare una limitazione normativa, non giustificandosi il diritto di esclusiva sulla base di una meritevolezza intrinseca dell'invenzione. Tale "sovrapotere" nel mercato della tecnologia *standardizzata*, infatti, pur essendo alimentato dal sistema brevettuale, da un lato non trova giustificazione nel paradigma su cui questo sistema si fonda, e, dall'altro, consegue all'assunzione di uno specifico impegno da parte del titolare a non esercitare il diritto di brevetto nei confronti di chiunque sia disponibile a sottoscrivere un contratto di licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Riemergono così nel test delle circostanze eccezionali sviluppato dalla Commissione nelle decisioni *Samsung* e *Motorola* le differenze significative intercorrenti sotto il profilo strutturale e degli effetti tra *standard* "di fatto" e *standard* "formali".

Nel caso dei primi, sarà conservata l'applicazione, più favorevole per il titolare, dell'*exceptional circumstances test* "tradizionale", che, come anticipato, lascia poco spazio a licenze obbligatorie di origine antitrust. Ai secondi si applicherà, invece, un test parametrato sulle caratteristiche specifiche del processo di formazione dello *standard*, e, perciò, un test destinato a essere superato praticamente sempre da brevetti essenziali per tecnologie elaborate in seno ad una SSO. Come si avrà modo di esporre di seguito, il percorso argomentativo tracciato dalla Commissione nelle decisioni *Samsung* e *Motorola* con riguardo all'assoggettabilità all'art. 102 TFUE di un rifiuto di licenza su un diritto brevettuale è stato nella sostanza ripreso dalla Corte di Giustizia nella storica decisione del 16 luglio 2015, nel caso *Huawei v. ZTE*.

2.2.2 (segue) Il particular circumstances test

Nel caso *Huawei v. ZTE*, la Corte di Giustizia è stata investita dal Tribunale tedesco di Dusseldorf di cinque quesiti pregiudiziali inerenti

³⁴⁹ La validità del brevetto, vale a dire l'essere il trovato oggetto del brevetto dotato dei requisiti di validità, testimonia infatti la meritevolezza della tutela escludente, e dunque giustifica lo scambio su cui si fonda il paradigma brevettuale.

alla possibilità di inquadrare come abuso di posizione dominante *ex art.* 102 TFUE la condotta dei titolari di brevetti SEP consistente nel chiedere l'adozione di ingiunzioni inibitorie rivolte a terzi utilizzatori non dotati di licenza. Nel caso di specie, la questione giuridicamente più spinosa, su cui la Corte si è soffermata, pur non eliminando completamente ogni dubbio, come si avrà modo di chiarire, riguarda la possibile configurazione di una condotta abusiva in capo al richiedente l'ingiunzione qualora l'utilizzatore del brevetto si sia mostrato disposto a pagare la licenza necessaria nel rispetto delle condizioni FRAND. In linea con quanto anticipato nelle più risalenti decisioni della Commissione, anche la Corte nel caso in oggetto ha riconosciuto l'importanza del contesto della standardizzazione e del c.d. *FRAND commitment* assunto dal titolare di brevetti in seno ad una SSO, sottolineando che da questi elementi discende una legittima aspettativa nei terzi in relazione alla concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie³⁵⁰. La presenza, da un lato, di un impegno adottato espressamente da parte dei titolari di brevetti essenziali a diffondere la tecnologia di cui sono proprietari dietro il pagamento di equo compenso e, dall'altro, della manifestazione di volontà tempestiva o tardiva da parte del terzo utilizzatore del brevetto di corrispondere tale pagamento, rappresentano, secondo i giudici di Lussemburgo, gli elementi che consentono uno sconfinamento di matrice giuspubblicistica del diritto d'esclusiva brevettuale³⁵¹.

³⁵⁰ Anche a questa aspettativa aveva fatto esplicito riferimento la Commissione nelle decisioni *supra* richiamate. In particolare, si veda il par. 294 della decisione *Motorola, cit.* Secondo PETIT N., *Injunctions for Frand-Pledged Standard Essential Patents: The Quest for an Appropriate Test of Abuse Under Article 102 TFEU*, pp. 712-713, il concetto di "legittime aspettative" adottato dalla Commissione sarebbe in realtà «*inconsistent with the substantive interpretation given to the general EU law principle of "legitimate expectations"*».

³⁵¹ Proprio come la Commissione, anche la Corte, dopo aver ricordato al par. 46 le decisioni rese in materia di rifiuto di licenza e diritti di proprietà intellettuale/industriale nei casi *Volvo*, *Magill* e *IMS Health*, prosegue rilevando che «*la fattispecie oggetto del procedimento principale presenta peculiarità che la rendono diversa dalle fattispecie oggetto della giurisprudenza menzionata ai punti 46 e 47 della presente sentenza*», e identificando queste peculiarità, da un lato, nel fatto che il brevetto oggetto di cause

Al riguardo occorre rilevare che, nella decisione in esame, la Corte ha descritto le circostanze in questione come “particolari”, peculiari, anziché come “eccezionali” probabilmente tenendo in considerazione che in certi settori industriali il ricorrere di quelle circostanze è tutt’altro che inusuale, ed anzi costituisce la norma³⁵². La differenza di denominazione appare avere, comunque, una portata significativa solo in ambito lessicale ma non per quanto riguarda i suoi effetti giuridici, in quanto, ricostruendo l’attività del Tribunale successiva al caso *Magill*, ed in particolare osservando quanto statuito in *Microsoft*, è facile avvedersi che i giudici già in quell’occasione avevano adoperato il termine “particolari”, che richiama un’accezione diversa dall’eccezionalità presentata in *Magill* o in *IMS Health*. Per quanto in dottrina sia stato sostenuto che questa novità sul piano terminologico costituisca un’indicazione del superamento da parte della Corte della teoria delle circostanze eccezionali³⁵³, è verosimile che tale cambio di dizione sia dovuto alla semplice constatazione da parte dei giudici comunitari che nello specifico settore industriale di riferimento circostanze come quelle richiamate in *Magill* siano tutt’altro che eccezionali, ripresentandosi sistematicamente.

D’altra parte, ci pare, a prescindere dalla questione lessicale, che il riferimento a specifiche circostanze, eccezionali o particolari che siano, rappresenta non già un superamento bensì una conferma dell’impostazione tradizionale della Corte di Giustizia e della Commissione, che, almeno in linea di principio, guardano al rilievo di un

fosse «essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, la quale rende il suo sfruttamento indispensabile per ogni concorrente che intenda fabbricare prodotti conformi alla norma tecnica cui esso è collegato» (par. 49); dall’altro lato, nel fatto «che il brevetto interessato ha ottenuto lo status di BEN soltanto in contropartita di un impegno irrevocabile del suo titolare, nei confronti dell’organismo di normalizzazione considerato, ad essere disposto ad accordare licenze a condizioni FRAND» (par. 51).

³⁵² Si veda in particolare il par. 48, nel testo inglese, ove appunto il contesto della standardizzazione e l’assunzione di un impegno FRAND sono definiti «*particular circumstances*». Nel testo italiano si parla di «*peculiarità*» della fattispecie.

³⁵³ E sul punto si veda TSILIKAS H., *Huawei v. ZTE in Context – EU Competition Policy and Collaborative Standardization in Wireless Telecommunications*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 48, 2017, pp. 151–178.

rifiuto di licenza ai sensi dell'art. 102 TFUE come a una deroga alla regola generale secondo cui il rifiuto, di per sé, costituisce lecita espressione del diritto di proprietà intellettuale.

Nonostante la portata generalmente chiarificatrice della decisione, che vede la Corte di Giustizia pronunciarsi dopo numerose richieste sul tema da parte dei giudici nazionali, permane l'incertezza tra gli operatori di entrambe le sponde del mercato su alcuni aspetti non chiariti all'interno della sentenza. In particolare, può apparire incerto se, alla luce della decisione *Huawei*, al titolare di un brevetto integrato all'interno di uno *standard* formale, che abbia assunto in relazione ad esso un impegno FRAND, sia comunque consentito fornire un'obiettiva giustificazione per il suo rifiuto. Secondo una prima linea interpretativa, infatti, in presenza delle circostanze particolari identificate dalla decisione *Huawei*, non potrebbero mai essere addotte giustificazioni per il rifiuto. Questa posizione, più intransigente, finisce per affermare, in sostanza, che il verificarsi di quelle circostanze determina l'insorgere in capo a tutti gli utilizzatori del brevetto di un vero e proprio "diritto alla licenza" tutelato dall'art. 102 TFUE. Tale istanza, tuttavia, ci pare quanto meno discutibile, considerato che l'art. 102 TFUE si preoccupa di garantire che il rifiuto di licenza non si rifletta in un ostacolo alla concorrenza e non si erge a garante di un ipotetico diritto positivo ad ottenere una licenza³⁵⁴.

Seguendo una diversa e, probabilmente, più ragionevole interpretazione, si dovrebbe ritenere che il mancato chiarimento sulla questione da parte della Corte sia dovuto esclusivamente alla mancanza di tale interrogativo all'interno dei quesiti pregiudiziali presentati dal giudice tedesco, per cui l'omessa menzione della obiettiva giustificabilità non sarebbe da interpretare come una presa di posizione negativa sul punto che ne impedisce l'attuazione *tout court*. Una posizione teorica che impedisse

³⁵⁴ LUNDQVIST B., *The interface between EU competition law and standard essential patents – from Orange-Book-Standard to the Huawei case*, in *European Competition Journal*, 2015, vol. 11, n. 2 – 3, pp. 367 – 401.

aprioristicamente di giustificare qualsiasi rifiuto di licenza, del resto, si porrebbe in contrasto con una radicata giurisprudenza della stessa Corte, che, anche al di là delle ipotesi riguardanti il rapporto fra diritti di proprietà intellettuale e antitrust, consente al soggetto che abbia posto in essere un comportamento abusivo di provare l'esistenza di una giustificazione obiettiva alla base dello stesso³⁵⁵.

2.3 La richiesta di azione inibitoria come rifiuto a contrarre

Alla luce del quadro teorico e giurisprudenziale ricostruito finora abbiamo visto che il diniego di concedere una licenza al terzo interessato corrisponde ad un rifiuto a contrarre in violazione delle norme comunitarie sull'abuso di posizione dominante. Si è avuto modo di osservare, tuttavia, che questa equiparazione può essere effettuata solo in presenza di alcune circostanze eccezionali elaborate dalla giurisprudenza e che non si può condannare *tout court* l'esercizio del diritto di esclusiva, tutelato dalle norme di proprietà intellettuale. Nei successivi paragrafi si presenterà un diverso quesito, connesso in via diretta al rifiuto a contrarre, riguardante la possibilità di considerare la richiesta di ingiunzione inibitoria equivalente ad un rifiuto abusivo di concedere la licenza. Si procederà, dunque, a inquadrare brevemente la problematica e a presentare le risposte fornite dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia in alcuni significativi precedenti.

2.3.1 L'incerta qualificazione di "willing licensee" nei casi Samsung e Motorola

Preliminarmente, appare necessario adottare una nozione ampia di rifiuto, che accolga l'interpretazione comunemente data nella casistica europea

³⁵⁵ Si vedano in questo senso le decisioni rese da Corte CEE, 14 febbraio 1978, C-27/76, *United Brands, cit.*, par. 184; Corte di Giustizia CEE, 3 ottobre 1985, C-311/84, *Centre belge d'études de marché – Télémarteting (CBEM) v SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) and Information publicité Benelux (IPB)*, *cit.*, par. 27; Trib. CE, 12 dicembre 1991, T-30/89, *Hilti/Commissione*, parr. 102-119; Trib. CE, 6 ottobre 1994, T-83/91, *Tetra Pak/Commissione* (*Tetra Pak II*), parr. 136 e 207; Trib. CE, 15 marzo 2007, C-95/04 P, *British Airways/Commissione, cit.*, parr. 69 e 86..

riguardante infrastrutture essenziali tangibili. Oltre al rifiuto espresso, i giudici e le autorità europee hanno infatti introdotto la categoria del c.d. *constructive refusal to deal*, verificando che anche in presenza di una astratta volontà di contrarre con i terzi, la predisposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose o irrealizzabili, avendo l'effetto di impedire nei fatti la contrattazione, deve essere considerata equivalente ad un rifiuto a contrarre in senso stretto. Tale interpretazione fornisce un assist importante nel ricostruire i profili di responsabilità antitrust di entrambe le parti nell'attività di negoziazione delle licenze *standard-essential*, perché, da un lato, riconosce che, anche in presenza di una volontà dichiarata di contrarre, la realizzazione di condotte dilatorie o di sfruttamento da parte dei titolari dei SEP integra una ipotesi di abuso di posizione dominante, e dall'altro, impone di guardare al comportamento tenuto da entrambi i contraenti nella fase di negoziazione, con particolare riferimento alla volontà del terzo utilizzatore del brevetto di accettare il pagamento di *royalties* adeguate.

L'importanza della condotta del possibile licenziatario e, in particolare, della sua buona fede nel richiedere una licenza per l'utilizzo di un brevetto essenziale è stata per la prima volta trattata dalla Commissione nel caso *Google-Motorola Mobility*³⁵⁶. In tale decisione la Commissione aveva riconosciuto che la richiesta di azioni inibitorie nei confronti dell'utilizzatore del brevetto non autorizzato non poteva essere considerata abusiva di per sé, ma che compito dell'autorità antitrust era di verificare se tale richiesta non fosse volta espressamente a escludere l'utilizzatore dal mercato a valle o a fargli pressione affinché accettasse l'imposizione di *royalties* ben superiori ai termini FRAND. In questa prima decisione, tuttavia, la Commissione non aveva specificato chiaramente in quali casi un potenziale licenziatario si potesse ritenere in

³⁵⁶ Case No COMP/M.6381 – *Google/Motorola Mobility*, 13 Febbraio 2012.

buona fede, fattore che sarà invece oggetto di più ampie riflessioni nei successivi casi *Samsung* e *Motorola* del 2014.

Partendo da quest'ultimo, la Commissione si è trovata a dover valutare la portata abusiva della richiesta di ingiunzione inibitoria avanzata da *Motorola* nei confronti di *Apple* davanti ai giudici tedeschi per la violazione di alcuni brevetti necessari ad integrare lo *standard* GPRS. Pur non esplicitando in via diretta le condizioni che dovrebbero ricorrere per far ritenere sussistente la *willingness* di un potenziale licenziatario, la Commissione ha riconosciuto nel caso specifico la buona fede di *Apple* che emergeva dal contenuto della proposta di licenza da questa formulata a *Motorola* e ha ritenuto, pertanto, in violazione dell'art. 102 TFUE la condotta della controparte. Tra i diversi fattori presenti nella proposta di licenza formulata da *Apple* e considerati dimostrativi della buona fede di quest'ultimo è possibile richiamare la volontà di stipulare una licenza che ricomprendesse l'intero portafoglio di brevetti inerenti allo *standard* specifico, la rimessione della determinazione dell'ammontare delle *royalties* al titolare dei brevetti e la previsione di un eventuale controllo giudiziale delle stesse che ne accertasse la conformità ai termini FRAND, nonché la previsione di alcune garanzie che il licenziatario si impegnava a fornire a favore del titolare del brevetto. La decisione della Commissione, pur non avendo portato alla creazione di parametri astratti unici che consentano di guidare i licenziatari nel formulare le proprie proposte di licenza, fornisce almeno un *benchmark* di riferimento, potendosi constatare che per l'autorità una proposta come quella di *Apple* rappresentava condizione sufficiente a qualificare chi la formuli come *willing licensee* ed a configurare l'esercizio dell'azione inibitoria nei confronti di questo soggetto come rifiuto abusivo ai sensi dell'art. 102.

Ciò si presta ad alcune considerazioni. Anzitutto, quanto alla previsione della soggezione dei canoni a piena revisione giudiziale, il fatto che la Commissione la ritenga indizio particolarmente significativo dell'effettiva *willingness* del soggetto interessato all'accesso allo

*standard*³⁵⁷ mostra come la Commissione, appunto, intenda il concetto di *willing licensee*, di buona fede, in senso oggettivo. Per quanto invece riguarda l'ampliamento della proposta di licenza a tutti i brevetti inerenti all'implementazione dello *standard* e non solo ad uno specifico di essi, sembra potersi riconoscere l'apprezzamento da parte della Commissione per questo tipo di condotta, indipendentemente dal fatto che il titolare del brevetto abbia presentato domanda inhibitoria solo nei confronti di uno specifico brevetto. Sono, infatti, presenti significative differenze tra il contenuto e la portata della richiesta di tutela giurisdizionale e la proposta di licenza.

Nel primo caso, nonostante i prodotti solitamente richiedano l'impiego di diversi brevetti, anche centinaia, per implementare un certo *standard* tecnologico ed essere competitivi sul mercato, è chiaro che per il titolare dei brevetti vale quella regola per cui «*it only takes one bullet to kill*»³⁵⁸, dato che anche un solo brevetto, ove valido e contraffatto, basta a escludere dall'accesso alla tecnologia *standard* quanto meno con riguardo al territorio in cui spiega la sua efficacia la protezione brevettuale. Per quanto riguarda, invece, la *willingness* del licenziatario, il fatto che la richiesta di licenza a termini FRAND riguardi tutto il portafoglio di brevetti rilevanti per un certo *standard* denota con chiarezza una intenzione seria a venire incontro alle esigenze della controparte in modo efficace non già soltanto dell'intenzione di

³⁵⁷ Si confronti anche la comunicazione della Commissione *Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents-Questions and Answers* pubblicata il 6 maggio 2013, vale a dire dopo l'invio dello *statement of objection* a Motorola, ma prima del deposito della relativa decisione, in cui l'autorità afferma che «*the acceptance of binding third party determination for the terms of a FRAND licence in the event that bilateral negotiations do not come to a fruitful conclusion is a clear indication that a potential licensee is willing to enter into a FRAND licence*».

³⁵⁸ Questo è quanto affermato dal professor Teece all'interno di una deposizione inerente al caso che vedeva contrapporsi *Microsoft* e *Motorola* relativo allo standard H.264. Si veda in proposito FOSS Patents <http://www.fosspatents.com/2012/02/motorola-likens-its-enforcement-of.html>.

paralizzare, attraverso la sottoscrizione di una licenza, l'esercizio di un'azione inibitoria già promossa.

La decisione pronunciata nel caso *Samsung* a seguito dell'assunzione di impegni da parte di quest'ultima non contiene indicazioni sulle ragioni in base alle quali, in via di valutazione preliminare, la Commissione aveva ritenuto sussistere una seria volontà di *Apple* di sottoscrivere una licenza a condizioni FRAND sui brevetti di Samsung³⁵⁹. Il tenore dell'impegno di *Samsung* e la valutazione al riguardo espressa dalla decisione, oltre a confermare che per la Commissione, in presenza appunto di una volontà di contrarre, l'esercizio dell'azione inibitoria costituisce abuso di posizione dominante, forniscono comunque utili elementi interpretativi sulla concezione di *willingness* della Commissione. L'impegno assunto dal licenziante prevedeva infatti una rinuncia a chiedere tutela inibitoria per tutti i suoi brevetti relativi a *standard* tecnici utilizzati per *smartphone* e *tablet* nei confronti di qualunque soggetto disposto ad accettare un meccanismo di licenza caratterizzato da un periodo di negoziazione di dodici mesi e dalla possibilità, al termine di quei dodici mesi, in caso di mancato raggiungimento di un'intesa sull'ammontare FRAND della *royalty* dovute in virtù dello stipulando contratto di licenza, di demandare a un Giudice o ad un arbitro l'individuazione delle condizioni FRAND.

Nel ritenere conforme all'art. 102 TFUE questo impegno, che poneva al riparo da azioni inibitorie i terzi interessati all'accesso alla tecnologia *standard* brevettata disposti a sottoporsi a un meccanismo di determinazione giudiziale della *royalty*, la Commissione sembrava di fatto ribadire che, a suo avviso, la disponibilità del licenziatario a rimettersi alla determinazione di un Giudice o arbitro rappresentasse una decisiva manifestazione di una seria ed oggettiva volontà di concludere una licenza a condizioni FRAND.

³⁵⁹ Decisione *Samsung*, cit., par. 68.

2.3.2 La legittimazione “procedimentale” all’ingiunzione individuata nel caso Huawei

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, nella decisione del caso *Huawei v. ZTE* la Corte viene investita direttamente della problematica ricerca di un equilibrio fra le contrapposte istanze di accesso alla tecnologia *standard* e di tutela del diritto di brevetto attraverso il contestuale uso di strumenti privatistici, come l’inibitoria brevettuale, e pubblicistici, ossia l’abuso di posizione dominante. A tale scopo, e questo rappresenta forse il più importante elemento di novità della decisione rispetto ai precedenti in materia, la Corte ha elaborato un codice comportamentale piuttosto dettagliato, che accompagna il percorso di negoziazione e che dovrebbe concedere alle parti, almeno in teoria, una maggiore certezza in merito alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Nella decisione in oggetto, infatti, la Corte di Lussemburgo ha definito una serie di condizioni la cui sussistenza consente di escludere dal novero delle condotte abusive ai sensi dell’art. 102 TFUE la richiesta di ingiunzione promossa dal titolare di un brevetto SEP.

In quello che potrebbe essere considerato sotto certi aspetti un passo indietro rispetto agli *standard* di *enforcement* stabiliti dalla Commissione³⁶⁰, la Corte di Giustizia ha rifiutato gli automatismi di tutela a favore degli utilizzatori, operando un migliore bilanciamento con gli interessi del titolare del brevetto. La decisione offre una più ampia tutela dei diritti di proprietà intellettuale confermando, tuttavia, che lo *jus excludendi* trova una peculiare limitazione qualora il titolare del brevetto abbia ingenerato nell’utilizzatore una legittima aspettativa alla concessione della licenza. Dalla pronuncia scaturisce un nuovo

³⁶⁰ Nei casi *Samsung* e *Motorola*, ad esempio, la Commissione aveva ritenuto sufficiente la partecipazione ad una SSO da parte del titolare del brevetto e l’assunzione generica dell’impegno FRAND per ritenere abusiva una domanda di rimedi inibitori. Nel caso di specie, invece, la Corte di Giustizia profila in modo più dettagliato gli scambi negoziali che devono intervenire affinché una domanda ingiuntiva possa essere considerata abusiva ai sensi dell’art. 102 TFUE.

importante ruolo delle corti nazionali, chiamate a valutare l'adeguatezza delle reciproche offerte di licenza rispetto ai termini FRAND ed a verificare la buona fede di entrambe le parti.

La Corte di Giustizia ha riconosciuto la novità del caso rispetto ai precedenti in materia di *refusal to deal*, scaturente dalla natura essenziale del brevetto e della presenza di un accordo irrevocabile sottoscritto da *Huawei* con l'ETSI in cui l'impresa si impegnavano a concedere accordi di licenza a condizioni FRAND. Se, infatti, nei precedenti della Commissione l'esercizio del proprio diritto di esclusiva era stato considerato abusivo in presenza di circostanze eccezionali, nella decisione in oggetto ciò che viene sanzionato è il tradimento delle legittime aspettative ingenerate negli utilizzatori dalla promessa di concessione. Dalla decisione della Corte di Giustizia emergono tre importanti conclusioni. In primo luogo, i titolari di brevetti SEP che si sono impegnati a negoziare una concessione a termini FRAND non possono tirarsi indietro successivamente. In secondo luogo, gli utilizzatori possono richiamare l'applicazione dell'art. 102 TFUE in loro difesa contro ingiunzioni inibitorie. Infine, iniziare un'azione per violazione richiedendo un'ingiunzione costituisce di per sé un abuso di posizione dominante a meno che il titolare del brevetto SEP non incontri le condizioni presentate nel giudizio.

Il titolare di un brevetto SEP è, dunque, legittimato ad iniziare un'azione inibitoria nei confronti di terzi solo qualora ottemperi ai doveri delineati dal giudice comunitario e, d'altro canto, i terzi utilizzatori non abbiano soddisfatto i requisiti richiesti. Il titolare del brevetto deve innanzitutto rendere l'utilizzatore edotto della violazione commessa. Successivamente, quest'ultimo deve manifestare la propria volontà ad ottenere una licenza per l'utilizzo del brevetto a condizioni FRAND e solo a questo punto il titolare del brevetto deve presentare una dettagliata offerta di licenza per iscritto alla quale l'utilizzatore deve rispondere tempestivamente, diligentemente e in buona fede, in particolare senza

impiegare alcuna strategia volta a ritardare l'accordo. Da sottolineare l'importante novità riguardante il caso del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti. In tale circostanza, infatti, la determinazione dell'ammontare delle *royalties* dovute può essere rimessa alla decisione di un organo terzo indipendente a cui le parti decidano di fare affidamento. La novità rispetto al passato consiste nella necessaria presenza di un accordo tra le parti per deferire la decisione ad un tribunale o ad una corte arbitrale, non fornendo peraltro, la pronuncia in oggetto, particolari dettagli sulla strada da percorrere nel caso in cui le parti non giungessero ad una visione condivisa sulla natura delle loro offerte³⁶¹.

Sebbene un primo orientamento abbia percepito la decisione come un avallo al cambiamento di potere nelle negoziazioni a favore degli utilizzatori, ad una più attenta riflessione non può sfuggire che la posizione dei titolari dei brevetti esce in realtà rafforzata. La decisione della Corte ha infatti rimosso l'automatismo a favore degli utilizzatori per cui questi potevano sottrarsi alle ingiunzioni dei titolari semplicemente manifestando la volontà di rimettere ad un organo terzo la decisione sulle condizioni di licenza. Come già evidenziato, il richiamo all'attività decisoria di un soggetto indipendente è ora subordinato ad un preventivo accordo tra le parti, in assenza del quale, peraltro, gli utilizzatori devono fornire adeguate garanzie ed essere in grado di fornire un quadro economico adeguato dello sfruttamento del brevetto.

Sfortunatamente, il giudizio lascia tutt'ora aperte numerose questioni problematiche. *In primis*, non viene affrontata adeguatamente la definizione e l'individuazione della dominanza dei titolari di brevetti SEP né tantomeno viene in alcun modo chiarito il contenuto delle clausole FRAND. Inoltre, non vengono fornite indicazioni su come le corti dovrebbero pronunciarsi nei casi in cui le parti non giungano ad un

³⁶¹ L'opinione dell'Avvocato Generale Wahl è divergente: nel caso in cui l'utilizzatore dimostri la propria volontà di sottoporre la questione al giudizio di un organo terzo imparziale, la sua condotta non può considerarsi pretestuosa e, pertanto, dovrebbe essere impedito il proseguimento del procedimento ingiuntivo.

comune accordo per il deferimento a soggetti terzi della quantificazione delle *royalties*. Infine, la portata delle regole stabilite nel caso *Huawei* appare piuttosto generale e diverse sono le interpretazioni possibili. In particolare, una delle questioni sollevate innanzi alle corti nazionali riguarda la possibilità di interpretare i requisiti come cumulativi o come elementi di un processo *step-by-step*³⁶². In ogni caso, il ruolo della Corte di Giustizia non può essere quello di regolare l'uso delle ingiunzioni, per cui saranno inevitabilmente le corti nazionali a conservare un margine di apprezzamento per garantire, da un lato, una certa flessibilità e, dall'altro, consentire l'individuazione di soluzioni innovative³⁶³. D'altro canto, anche all'interno degli stessi Stati membri persiste un certo grado di incertezza sulle modalità con cui i giudici applicano i principi elaborati nel caso *Huawei*, che si riflette nel rischio di *forum shopping* e in una persistente incertezza del diritto.

2.3.3 Osservazioni critiche sulla procedura pre-ingiunzione

Per quanto riguarda il ruolo del titolare dei brevetti violati, non c'è unanimità di consensi in merito alla necessità che sia questi a dover prendere l'iniziativa nelle negoziazioni, avvertendo il terzo utilizzatore dell'esistenza del proprio diritto IP. Se, infatti, l'intento della Corte era quello di garantire che la domanda di inibitoria fosse presentata solo nei confronti di un utilizzatore consapevole della violazione, soprattutto alla luce dell'alto numero di brevetti che compone prodotti tecnologicamente avanzati³⁶⁴, sembrerebbe che, soprattutto nel caso degli *standard* formali, i terzi licenziatari siano nella condizione di poter valutare in modo completo e preventivo quali e quanti siano i brevetti di cui necessitano

³⁶² GERADIN D., *SEP licensing after two decades of legal wrangling: some issues solved, many still to address*, in *TILEC discussion paper*, 3 Marzo 2020.

³⁶³ *Ibidem*

³⁶⁴ «Non è certo, dato il numero significativo di BEN che compongono una norma tecnica come quella oggetto del procedimento principale, che il contraffattore di uno di tali BEN sia necessariamente consapevole di sfruttare il metodo di un BEN che è al contempo valido ed essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica».

per operare in conformità allo *standard* stesso³⁶⁵. Non si riscontra, sotto questo profilo, una differenza significativa con la posizione dei titolari di brevetti non SEP, i quali non sono tenuti ad “annunciare” preventivamente la richiesta di ingiunzione a tutela dei propri diritti IP, la cui esistenza è, peraltro, affidata al solo sistema pubblicitario legale³⁶⁶. Va, d’altro canto, riconosciuto che l’avvertimento sembra anzitutto assolvere la funzione di dare avvio a trattative il cui svolgimento avvenga, su impulso del titolare, prima dell’instaurazione di un giudizio di contraffazione, ossia prima che la pendenza di un’azione inibitoria possa incidere sull’equilibrio negoziale che il procedimento negoziale si propone di tutelare.

Mentre con riferimento alla manifestazione della volontà di concludere un accordo a termini FRAND la Corte non prevede particolari formalità, lasciando intendere semplicemente che tale volontà debba essere manifestata tempestivamente e in modo chiaro dall’interessato, maggiori incertezze sono generate dal meccanismo di scambio di proposte e controproposte di licenza. I giudici comunitari non si pronunciano nel merito sull’individuazione dei termini FRAND che, dunque, appare rimessa alle parti, con le difficoltà che questo comporta. Infatti, anche dopo lo scambio di proposte, la sentenza non esclude il persistere di una situazione di disaccordo e ciò sembrerebbe far presumere, da un lato, che secondo la Corte «*FRAND is a range, not a pixel price*»³⁶⁷ e, dall’altro, che il concetto di FRAND è legato alla percezione differente che le parti hanno dei parametri di cui esso si compone. Tuttavia, la circostanza che la decisione della Corte di Giustizia si riferisca, nell’occuparsi di proposta e controproposta FRAND, a «*elementi obiettivi*» sembra poter essere letta

³⁶⁵ Si veda al riguardo, a titolo esemplificativo, la *ETSI IPR policy*, e in particolare il suo art. 6(1).

³⁶⁶ Si veda, quanto alla disciplina posta in Italia dal codice della proprietà industriale, l’art. 53 c.p.i. Per approfondimenti in materia si rinvia per consultazione a VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, 8° edizione, Milano, Giuffrè, 2018.

³⁶⁷ Cfr. PETIT N., *Huawei v. ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection*, in *CPI Antitrust Chronicles*, 10, 2, 2015, p. 7.

nel senso che la concezione “soggettiva” dei termini FRAND sia incompatibile.

Sposando l’idea di FRAND come concetto flessibile e, quindi, come riferibile ad un certo *range* di *royalties*³⁶⁸, si finisce per ammettere che il giudice adito dal titolare per ottenere la tutela inibitoria, pur senza essere chiamato a determinare in via diretta il valore delle *royalties*, debba esprimersi sulla conformità delle proposte ai canoni FRAND oggettivamente intesi. Alla luce di ciò è comprensibile il richiamo agli «*elementi obiettivi*» cui la Corte fa esplicito riferimento, come l’eventuale ingiustificata distanza fra le proposte asseritamente FRAND delle parti e le condizioni previste da contratti comparabili o la ampiezza stessa della forbice proposta controproposta, che, considerata unitamente ad altri fattori, può rappresentare significativo indizio di non conformità ai canoni FRAND di una delle due offerte. La decisione menziona poi espressamente anche gli «*usi commerciali riconosciuti in materia*», e con quest’espressione la Corte sembra riferirsi alla generale prassi contrattuale del settore cui lo *standard* appartiene come elemento di valutazione della natura FRAND di proposta e controproposta. Al riguardo, in particolare, rileveranno gli usi relativi all’oggetto, come quello di concedere le licenze su portafogli brevettuali e non su singoli brevetti, quelli relativi alla portata territoriale, riguardante uno stato membro, l’intera l’UE o il mercato globale, e, infine, quelli in materia di calcolo della *royalty*, aspetto fortemente dibattuto e di notevole incidenza pratica³⁶⁹.

In questo quadro di regole essenzialmente procedurali delineato dalla Corte di Giustizia, notevole portata chiarificatrice avranno i futuri interventi dei giudici di merito degli Stati Membri, ad oggi ancora molto

³⁶⁸ In questo senso si può consultare anche la decisione del Landgericht Mannheim, 1° luglio 2016, caso no. 7 O 209/15

³⁶⁹ Per quanto riguarda il calcolo delle *royalties* si veda DORNIS T. W., *Standard-Essential Patents and FRAND licensing - at the crossroads of economic theory and legal practice*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2020, Vol. 11, n. 10

limitati il che, si può notare, distingue l'ordinamento dell'Unione Europea da quello statunitense³⁷⁰ e dai quali è lecito attendersi, quanto meno, una definizione di massima del concetto di FRAND. La necessità, per i titolari di brevetto, di giustificare la natura FRAND delle loro proposte contrattuali porterà d'altro canto a una pubblicità delle condizioni, appunto contrattuali, tipiche, che, in assenza di questa necessità, i titolari tenderebbero a non divulgare. Sotto questo profilo, almeno sui punti cruciali, appare verosimile che nel tempo emergeranno posizioni di base condivise, che restringeranno in parte l'ambito dell'incertezza interpretativa che ora circonda la nozione di licenza FRAND.

Uno degli aspetti che più si è prestato alla speculazione dottrinale dopo la pubblicazione della sentenza e che è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore europeo nella proposta di regolamento dell'aprile 2023 riguarda la possibilità per le parti di coinvolgere un terzo nel processo di individuazione dell'adeguato corrispettivo da versare per la licenza in caso di mancato accordo tra di esse. Nello specifico, la Corte ha previsto per le parti la «possibilità»³⁷¹ di «chiedere che l'importo del corrispettivo sia determinato da un terzo indipendente che statuisca in termini brevi»³⁷², per cui sembra ragionevole ritenere che, ove una delle due parti non accetti di demandare a un terzo la determinazione dell'importo del corrispettivo, quella parte sia da considerare *unwilling*³⁷³. Al contrario,

³⁷⁰ Per un'analisi critica dei possibili criteri di quantificazione della royalty FRAND, ed anche dei criteri adottati in concreto dalla giurisprudenza statunitense, cfr., *ex multis*, SIDAK J., *The meaning of FRAND. Part I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 931-1055; CONTRERAS J., *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach To standards-based patent licensing*, in *Antitrust Law Journal*, 2013, pp. 47 ss.

³⁷¹ Cfr. LAMADRID A, sul blog *Chillin' Competition*, nota come sul punto «*the Judgment reads "may", but it sort of reads as intending to be saying "shall"*» [<http://chillingcompetition.com/2015/07/16/ecjs-judgment-of-today-in-case-c-17013-huawei-vzte/>].

³⁷² Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., par. 68.

³⁷³ In questo senso si veda anche HENNINGSON K., *Injunctions for Standard Essential Patents Under FRAND Commitment: A Balanced, Royalty-Oriented Approach*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2016, p. 448.

considerato che la sentenza si riferisce all'intervento del terzo con esclusivo riferimento alla determinazione dell'«importo del corrispettivo», senza menzionare ulteriori previsioni contrattuali come, ad esempio, l'oggetto o l'ambito territoriale della licenza, il rifiuto di assoggettarsi alla determinazione di queste ulteriori previsioni contrattuali da parte di un terzo non sembra comportare violazione dell'impegno FRAND, e perciò l'automatica qualificazione del rifiutante come *unwilling licensee*. Alle parti, in queste ipotesi, resta certamente la possibilità di adire al riguardo l'autorità giudiziaria - e sembra doversi ritenere che l'eventuale domanda giudiziale del presunto contraffattore volta alla determinazione delle condizioni FRAND di licenza brevettuale sia idonea a paralizzare l'eventuale azione inibitoria del titolare, costituendo la promozione di quest'azione, preceduta dall'approntamento di «*appropriata garanzia*», conferma della serietà della *willingness* del presunto contraffattore³⁷⁴. Quanto al titolare, il rifiuto della controproposta del presunto contraffattore esprime il suo convincimento che questa controproposta non sia FRAND, cosicché pare coerente al codice comportamentale *Huawei* pensare che a seguito del rifiuto il titolare possa agire per ottenere inibitoria, e che perciò, ove il Giudice al quale questa tutela è chiesta condivida la posizione del titolare, anche con riguardo alla conformità ai canoni FRAND della sua proposta, l'esercizio dell'azione inibitoria non costituisca rifiuto rilevante ai sensi dell'art. 102 TFUE.

2.4 Questioni irrisolte nello scenario post-Huawei: il livello di concessione della licenza

Una delle questioni più dibattute in materia di licenze SEP è se, come risultato del loro impegno FRAND, i titolari di brevetti essenziali siano

³⁷⁴ Sul che si veda il par. 93 delle conclusioni rassegnate dall'Avvocato Generale Wathelet nel caso in esame, ove si legge che «*qualora le trattative non siano avviate o non abbiano un esito positivo, il comportamento del presunto contraffattore non può essere considerato dilatorio o non serio se quest'ultimo chiede che tali condizioni siano fissate o da un giudice o da un tribunale arbitrale*».

obbligati a concedere licenze a tutti i terzi interessati all'impiego dei loro brevetti o se possano selezionare il livello della *supply chain* a cui concedere l'accesso ai propri diritti IP.

Ci sono differenti scuole di pensiero a riguardo. I proponenti dell'approccio c.d. *access-to-all* sostengono che un titolare di brevetti SEP che sottoscriva un impegno di licenza FRAND sia tenuto semplicemente a garantire che il produttore del bene finale ottenga la licenza che copre i brevetti necessari, essendo sufficiente che gli altri operatori della *supply chain* abbiano accesso alla tecnologia. Al contrario, chi propende per l'approccio c.d. *license-to-all* sostiene che tutti gli operatori della catena di distribuzione debbano poter ottenere una licenza per lo sfruttamento del brevetto essenziale³⁷⁵.

I sostenitori del primo approccio richiamano, innanzitutto, il fatto che la licenza dei brevetti essenziali avviene tradizionalmente al livello del prodotto finito, come nel caso delle tecnologie cellulari e, in secondo luogo, argomentano che concedere una licenza al livello finale della catena produttiva riduce i costi di transazione in quanto tutti i brevetti rilevanti sono sicuramente impiegati a quel livello, mentre i componenti intermedi utilizzano verosimilmente solo alcuni di essi. Inoltre, un ulteriore argomento a favore dell'approccio *access-to-all* è costituito dal fatto che questo facilita il monitoraggio delle vendite dei prodotti brevettati e del pagamento delle *royalties*, mentre è stato argomentato che un approccio inverso, del tipo *license-to-all*, danneggerebbe

³⁷⁵ Per maggiori approfondimenti sulla diatriba tra sostenitori dei due approcci si rimanda, *ex multis*, a MARTINEZ J, *FRAND as Access to All versus License to All*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019, vol. 14, n. 8; BORGHETTI J. S., PETIT N., NIKOLIC I., *FRAND Licensing Levels under EU Law*, Febbraio 2020, disponibile online presso February 2020, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3532469; GERADIN D., KATSIFIS D., *End-product- vs Component-level Licensing of Standard Essential Patents in the Internet of Things Context*, Maggio 2021, disponibile online presso <https://ssrn.com/abstract=3848532>.

l'innovazione dato che imporrebbe l'instaurazione di un tetto ai ricavi e abbasserebbe l'entità delle *royalties*³⁷⁶.

D'altra parte, i proponenti dell'approccio *license-to-all* considerano che i componenti riflettono al meglio il valore della tecnologia *standardizzata* e, pertanto, i brevetti essenziali dovrebbero essere licenziati nei diversi livelli della catena produttiva. L'assunzione sottesa è che molti brevetti essenziali sono implementati al livello dei componenti, per cui i fornitori degli stessi sono la logica controparte nell'attività di negoziazione delle licenze³⁷⁷. Concedere le licenze al livello del prodotto finito consentirebbe ai titolari di brevetti SEP di catturare il valore creato da altri componenti o tecnologie che non sono collegate al loro brevetto iniziale. Inoltre, mentre i titolari dei brevetti tecnologici essenziali, tipicamente le case di produzione di tecnologia cellulare, hanno una conoscenza significativa delle tecnologie di comunicazione, si trovano, invece, in forte incertezza i produttori di altri beni che nel contesto dell'*Internet of Things* necessitano dei brevetti telefonici per essere connessi, come le automobili. D'altra parte, mentre concedere la licenza al livello del prodotto finale è una pratica comune nel settore dei telefoni cellulari, ciò non avviene ad esempio nel caso nell'industria *automotive*, dove le case di produzione delle auto si aspettano di ricevere componenti intermedi che siano liberi da diritti brevettuali altrui³⁷⁸.

Le tensioni tra l'approccio *access-to-all* e quello *license-to-all* sono perfettamente illustrate dalla disputa sulle licenze avvenuta davanti alle corti tedesche tra *Nokia* e il produttore di auto *Daimler* e alcuni dei suoi fornitori di componenti³⁷⁹. Mentre, infatti, il colosso della telefonia

³⁷⁶ GAUTIER A., PETIT N., *Smallest Salable Patent Practicing Unit and Component Licensing: Why 1\$ is not 1\$, in Journal of Competition Law & Economics*, vol. 15, n. 690, 2019.

³⁷⁷ BORGHETTI J. S., PETIT N., NIKOLIC I., *FRAND Licensing Levels under EU Law*, op. cit., p. 3.

³⁷⁸ POHLMANN T., *Patent and Standards in the auto industry*, Marzo 2017, disponibile online presso <https://www.iammedia.com/frandseps/patents-and-standards-auto-industry>

³⁷⁹ Munich I District Court, *Nokia*, caso ID: 21 O 9333/19, 11 luglio 2019.

chiedeva alla *Daimler* di pagare una licenza per l'utilizzo dei propri brevetti nella produzione di automobili, quest'ultima si era mostrata riluttante a farlo per il motivo che, nell'industria automobilistica, la prassi era che i fornitori dei componenti consegnino i loro prodotti "intermedi" svincolati dalla presenza di diritti di proprietà intellettuale di terzi. Questo in ragione del fatto che le automobili sono costituite da migliaia di componenti che sono assemblati alla fine e che sono forniti da un gran numero di produttori diversi. Pertanto, per aziende come *Daimler*, sarebbe un onere enorme negoziare le licenze per tutte le tecnologie, *standardizzate* o meno, che sono incorporate nelle loro auto. D'altro canto, va anche sottolineato che i fornitori di componenti hanno tutto l'interesse ad ottenere una licenza FRAND poiché, senza tale licenza, non possono produrre e vendere legalmente i loro componenti.

La risposta di *Nokia* alla richiesta di licenza da parte dei fornitori dei componenti è stata che questi avrebbero potuto produrre i beni intermedi anche in assenza di licenza in virtù di c.d. *have-made rights* ottenuti dai produttori di automobili. In sostanza, in virtù di questa teoria, sorta negli Stati Uniti³⁸⁰ ed oggetto di dibattito in dottrina³⁸¹, l'ottenimento di una licenza da parte del produttore del prodotto finito consente di schermare i produttori dei componenti intermedi, che agiscano proprio al fine di realizzare tale bene, dall'applicazione delle ingiunzioni inibitorie. La *querelle* giuridica si è chiusa nel 2021 con una mediazione, in cui *Daimler* ha accettato di pagare le licenze necessarie per utilizzare i brevetti di *Nokia* dietro il pagamento di adeguati compensi, precludendo, pertanto, alla Corte di Giustizia di pronunciarsi su una questione, quella del livello della *supply chain* a cui è lecito domandare le licenze, che rimane foriera di diverse possibili risposte.

³⁸⁰ Cfr. *Carey v. United States*, 326 F. 2d 975 (1964); *Advanced Micro Devices, Inc. v. Intel Corp.*, 885 P. 2d 994 (1994); *Cyril Corp. v. Intel Corp.*, 879 F. Supp. 666 (1995); *COREBRACE LLC v. Star Seismic LLC*, 566 F. 3d 1069 (2009).

³⁸¹ HATFIELD A. L., *Patent Exhaustion, Implied Licenses, and Have-Made Rights: Gold Mines or Mine Fields*, in *Computer Law Review & Technology Journal*, 1, 2000.

3. Quali spunti dal versante americano

Le problematiche legate alla circolazione dei brevetti SEP hanno chiaramente investito anche l'ordinamento degli Stati Uniti, dove sono state affrontate in più occasioni dalla giurisprudenza federale nonché dalle autorità garanti della concorrenza. Il contenzioso legato ai brevetti SEP è stato un argomento di grande rilevanza oltreoceano, con numerosi casi che hanno affrontato questioni fondamentali riguardanti le licenze FRAND e le presunte pratiche anticoncorrenziali.

L'approccio adottato nell'ordinamento americano non ha sempre corso in parallelo rispetto a quanto affermato dalle corti e dalle autorità comunitarie, in virtù delle diverse visioni sul ruolo che il diritto antitrust dovrebbe assumere nel regolare la competizione tra gli attori del mercato e dell'impatto che la regolazione pubblica dovrebbe auspicabilmente avere sugli equilibri economici. Nonostante una progressiva e graduale convergenza che sembra aver trovato luogo negli ultimi anni tra le norme antitrust europee e statunitensi³⁸², alcune differenze di approccio "strutturali" continuano ad avere un peso specifico non sottovalutabile come nel caso, per quanto di nostro interesse, della funzione e della censurabilità del potere monopolistico, che nella giurisprudenza antitrust degli Stati Uniti, storicamente votata principalmente alla repressione delle intese orizzontali, ottiene tutele e garanzie maggiori rispetto a quanto avviene all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, sempre più commentatori negli Stati Uniti hanno posto l'accento sulla necessità di tutelare i titolari di brevetti SEP dal rischio dell'*hold-out*, in particolare garantendo a questi ultimi la possibilità di chiedere liberamente rimedi ingiuntivi contro le violazioni dei propri diritti IP.

Si procederà di seguito a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali in cui le corti americane si sono espresse sui poteri e sulle condotte dei

³⁸² In questo senso si esprime l'autore, TODINO M., *Antitrust Rules and Intellectual Property rights in the EU and the US – Towards convergence?*, in *Rivista Italiana di Antitrust*, 2014, n. 2.

titolari di brevetti essenziali, per poi presentare l'approccio seguito dalle due autorità deputate alla tutela della concorrenza, la *Federal Trade Commission* o FTC e il *Department of Justice* o DOJ.

3.1 Uno sguardo sulla case law

L'esame antitrust dei SEP ha preso il via negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni duemila, innescato dalle presunte pratiche ingannevoli dei titolari dei brevetti durante il processo di standardizzazione, anche se, per quanto riguarda più in generale l'ambito brevettuale, già nel 1970, con il noto caso *Georgia Pacific*, erano stati individuati alcuni criteri di determinazione delle *royalties*, successivamente applicati e rielaborati negli anni da molte corti statunitensi.

Decisioni come *Rambus* e *Qualcomm*³⁸³ hanno sancito la perseguibilità ai sensi del diritto antitrust della condotta ingannevole del titolare di un brevetto essenziale durante il processo di standardizzazione consistente nel *patent ambush*, seppur solo in presenza di un effetto di esclusione, ossia qualora questa danneggi la concorrenza nei mercati a valle escludendo terzi utilizzatori interessati all'implementazione nello *standard*. In entrambi i casi la condotta è stata sanzionata con l'accusa di *monopolization* ai sensi della *Section 2* dello *Sherman Act*, il quale, a differenza dell'art. 102 TFUE, stigmatizza finanche il tentativo di monopolizzare il mercato³⁸⁴. Secondo quanto affermato in *Qualcomm* dai giudici federali del Terzo Circuito, il mancato rispetto degli impegni FRAND costituiva un passaggio chiave del tentativo di monopolizzazione del mercato, atteso che la posizione dominante era conseguenza diretta dell'assunzione di tali impegni. Se, infatti, l'impresa titolare del SEP non avesse manifestato la volontà di concedere le licenze, non avrebbe neanche potuto far includere i propri brevetti nello *standard*

³⁸³ *Rambus Inc. v. FTC*, 522 F.3d 456, 466-67 (D.C. Cir. 2008); *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 501 F.3d 297, 314 (3d Cir. 2007).

³⁸⁴ La *Section 2* dello *Sherman Act* vieta le condotte che “*monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce*”.

che era in via di sviluppo. Di conseguenza, la condotta posta in essere aveva indebitamente accresciuto il suo potere di mercato a danno dei concorrenti potenziali, non consentendo altresì all'ETSI di vagliare soluzioni tecnologiche alternative.

Negli anni successivi le corti americane si sono trovate più volte ad occuparsi della licenza di brevetti *standard-essential* all'interno di quelle che vengono definite *smartphone wars*, il cui esempio più importante è rappresentato dalla battaglia legale intercorsa tra *Motorola* e *Apple* e che ha toccato numerosi ordinamenti, anche in Europa. In particolare, la pronuncia di primo grado della *Northern District Court* dell'Illinois³⁸⁵ si è distinta per l'*opinion* del giudice Posner, secondo il quale l'aver sottoscritto impegni FRAND impediva ad un'impresa di ricorrere ad azioni ingiuntive inibitorie, percorribili soltanto qualora il licenziatario si fosse dimostrato restio a corrispondere una *royalty* a condizioni FRAND. La richiesta di un provvedimento inibitorio, nelle parole del giudice, era assimilabile ad un rifiuto a contrarre abusivo, condotta considerata anti-competitiva se non giustificata da ragioni oggettive. Il *Federal Circuit*, pur confermando in appello la decisione di primo grado, non ha tuttavia condiviso l'elaborazione di una *per sé rule* che proibisca alle parti di richiedere un provvedimento ingiuntivo FRAND³⁸⁶ relativamente a SEP soggetti ad impegni, propendendo per un'analisi caso per caso delle situazioni.

Il ruolo vincolante degli impegni FRAND è stato ribadito dal giudice Robart della *Western District Court* di Washington, in quello che rappresenta un altro *leading case* della *smartphone war*, ovvero la controversia *Microsoft v. Motorola*³⁸⁷, avente ad oggetto l'accesso ad un pacchetto di brevetti essenziali detenuto dalla prima. La decisione americana ha in qualche modo subito l'andamento di una parallela

³⁸⁵ *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 869 F.Supp.2d 901 (2012).

³⁸⁶ *Apple v. Motorola*, 2014 uS App. Lexis 7757 (Fed. Cir. 2014).

³⁸⁷ *Microsoft v. Motorola*, 854 F.Supp.2d 993 (*United States District Court for the Western District of Washington*, 27 Febraio 2012).

controversia sorta tra le parti nell'ordinamento tedesco, in cui i giudici avevano seguito un approccio totalmente differente da quello *anti-injunction* del giudice Posner, ritenendo che la sottoscrizione di impegni FRAND non determinasse un'obbligazione contrattuale azionabile in giudizio da terzi beneficiari, né implicasse per il titolare di SEP una rinuncia al diritto di richiedere un'ingiunzione. La corte statunitense adita da *Microsoft*, guidata dall'*opinion* resa dal giudice Robart, ne ha accolto il ricorso, ritenendo, contrariamente a quanto affermato dai giudici tedeschi, che gli impegni di licenza FRAND assunti nell'ambito di una SSO configurassero obblighi contrattuali che, seppur vincolanti tra la SSO ed i suoi membri, potessero essere fatti valere in giudizio anche da "*third-party beneficiaries*".

Tuttavia, in alcuni casi più recenti i giudici statunitensi hanno ritenuto che la richiesta di ingiunzione operata dai titolari di brevetti SEP non rappresentasse di per sé una violazione del diritto antitrust ma, tutt'al più una violazione di obblighi contrattuali FRAND. Questo è stato chiaramente sancito dalla Corte d'Appello del Nono Circuito nel 2020, nella causa *FTC v. Qualcomm*³⁸⁸, in cui l'autorità americana aveva accusato il noto produttore di chip di aver violato la *Section 1* e la *Section 2* dello *Sherman Act* attraverso le proprie politiche di licenza. In particolare, le condotte problematiche consistevano nel rifiuto di concedere in licenza alcuni brevetti *standard-essential*, nella previsione di *royalties* eccessivamente elevate nei confronti di alcuni rivali e nell'essere l'impresa entrata in un accordo di esclusiva con *Apple*. In realtà, il rilievo delle condotte per il diritto antitrust aveva già sollevato diverse polemiche anche in seno alla stessa *Federal Trade Commission* al punto che erano state presentate delle opinioni dissenzienti da alcuni dei commissari³⁸⁹ ed aveva portato il DOJ a rilasciare una dichiarazione

³⁸⁸ *FTC v. Qualcomm Inc.*, No. 17-CV-00220-LHK, 2019 WL 2206013, at *26 (N.D. Cal. May 21, 2019).

³⁸⁹ Comunicato stampa della FTC, *Statement by Federal Trade Commission Bureau of Competition Director Bruce Hoffman on District Court Ruling in Agency's Monopolization Case against Qualcomm*, 22 maggio 2019; Comunicato stampa della

ufficiale per invitare formalmente il giudice incaricato a compiere ulteriori indagini prima di stabilire la responsabilità dell'impresa³⁹⁰.

Le accuse della FTC vennero confermate dal Tribunale del *Northern District* del Texas, che ritenne le condotte di *Qualcomm* anticoncorrenziali. In particolare, il tribunale ha ritenuto che l'impresa avesse un dovere antitrust distinto di trattare con i suoi rivali, in base al principio elaborato all'interno della nota della Corte Suprema nella causa *Aspen Skiing*³⁹¹ e, pertanto, ha ritenuto che, violando questi doveri, *Qualcomm* avesse imposto costi ingiustificati ai suoi rivali e danneggiato la concorrenza. In realtà, sin da subito la decisione era stata considerata criticabile, con particolare riferimento al richiamo del caso *Aspen Skiing* per imporre un obbligo di licenza di proprietà intellettuale, dato che il precedente in questione riguardava un diverso ambito operativo. Inoltre, il *Federal Circuit* ha affermato che le leggi antitrust non impongono alcun obbligo di condivisione della proprietà intellettuale, finendo per alimentare le critiche nei confronti della decisione del Nono Circuito.

L'importanza del caso è, però, dovuta alla sentenza della Corte d'Appello del Nono Circuito che, ribaltando la decisione di primo grado, ha respinto le accuse secondo cui l'impegno FRAND assunto da *Qualcomm* nei confronti di due *Standard Setting Organizations* avesse creato un obbligo sottoponibile al vaglio del diritto della concorrenza nei confronti dei produttori di chip³⁹². Il giudice federale, all'interno della sentenza, non ha chiarito gli esatti obblighi contrattuali derivanti dagli impegni FRAND, ma ha tuttavia affermato che la dimostrazione di una violazione di tali obblighi non sarebbe stata sufficiente a stabilire una violazione della legge antitrust. La Corte ha colto l'occasione per sottolineare che,

FTC, *Statement of Commissioner Rohit Chopra on the Ruling by Judge Lucy Koh in Federal Trade Commission v. Qualcomm Incorporated*, 22 maggio 2019.

³⁹⁰ *Statement of Interest of the United States of America, FTC v. Qualcomm, Inc.*, n. 17, CV-00220-LHK (2019) (ECF No. 1487).

³⁹¹ *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585 (1985).

³⁹² *FTC v. Qualcomm Inc.*, 969 F.3d 974, 997 (9th Cir. 2020).

per avere successo nella sua richiesta di risarcimento antitrust, l'autorità garante della concorrenza statunitense, in quel caso la FTC, avrebbe dovuto spiegare in che modo la violazione di un impegno FRAND avesse danneggiato la concorrenza. Rifiutandosi di usare rimedi interni al diritto della concorrenza come strumenti per far rispettare l'impegno FRAND, il giudice federale ha aggiunto che esistevano argomenti politici persuasivi per sostenere la via della cautela nell'utilizzare le leggi antitrust per porre rimedio a quelle che sono essenzialmente controversie contrattuali tra parti private impegnate nel perseguimento dell'innovazione tecnologica³⁹³.

Pochi mesi dopo, nella causa *Continental v. Avanci*³⁹⁴, il tribunale del Distretto Settentrionale del Texas è giunto ad una conclusione simile, sottolineando che «il titolare di un SEP può scegliere di limitare contrattualmente il suo diritto di non concedere in licenza il SEP attraverso un obbligo FRAND, ma la violazione di questo obbligo contrattuale non è una violazione antitrust»³⁹⁵. Il tribunale ha motivato tale decisione sul fatto che, per essere illecito ai sensi delle leggi antitrust, un comportamento deve danneggiare il processo concorrenziale, e aveva sostenuto di non aver trovato alcuna prova che una violazione di un obbligo FRAND potesse essere considerata un illecito dalla prospettiva antitrust.

3.2 Focus: il New Madison Approach del Department of Justice

Attenzione particolare merita l'approccio elaborato dall'Assistente Procuratore Generale degli Stati Uniti Makan Delrahim in merito all'interventismo che le autorità garanti della concorrenza statunitensi dovrebbero attuare in presenza di monopoli sorti in conseguenza alla titolarità di brevetti essenziali per un determinato *standard*. La linea

³⁹³ *Ibidem*

³⁹⁴ 485 F. Supp. 3d 712 (N.D. Tex. 2020).

³⁹⁵ *Cont'l Auto. Sys. v. Avanci*, No. 3:19-cv-02933, 2020 U.S. Dist. LEXIS 173799 (N.D. Tex. Sept. 10, 2020).

comportamentale di cui l'autore auspica l'adozione prende spunto, a suo stesso dire, dalle posizioni sostenute in materia di tutela della proprietà intellettuale da James Madison, uno dei padri fondatori americani. Questi, in disaccordo con il generale sentimento antimonopolistico diffuso tra altri padri fondatori come Jefferson, riteneva che la presenza di diritti di sfruttamento in esclusiva dei prodotti del proprio ingegno rappresentasse non solo una conseguenza giusta dell'attività svolta ma anche un forte incentivo a continuare ad innovare in futuro.

In un noto articolo³⁹⁶, Delrahim spiega le ragioni della sua posizione, ritenendo che nei decenni precedenti l'aura di scetticismo e di timore aprioristico nei confronti delle concentrazioni di potere di mercato, che egli definisce come un ritorno ad una visione «*retro-Jefferson*» della presenza di diritti di proprietà intellettuale, aveva portato ad una demonizzazione dei monopoli, favorendo una guerra contro i grandi attori dell'industria e scoraggiando l'innovazione. In particolare, secondo il funzionario statunitense la convinzione che il potere eccessivo generato dalla titolarità di brevetti essenziali debba essere ridimensionato per mano delle autorità pubbliche aveva condotto ad un impiego improprio del diritto antitrust, nella convinzione che le SSO dovessero sviluppare *policies* orientate specificamente a vincolare i titolari dei brevetti essenziali ad entrare in rapporti contrattuali di licenza con gli utilizzatori degli stessi. Alla luce di ciò, l'autore ha proposto una revisione dell'approccio che le autorità americane dovrebbero adottare, basandolo su quattro premesse principali.

In primo luogo, egli ritiene che il *patent hold-up* non debba essere considerato un problema inerente al diritto antitrust e, pertanto, le relative dinamiche dovrebbero essere regolate piuttosto attraverso i filtri del

³⁹⁶ DELRAHIM M., “*The New Madison Approach*” to Antitrust and Intellectual Property Law, in *Journal of Law & Innovation*, vol. 1, n. 1, 2019, pp. 1 – 15.

diritto dei contratti o di proprietà intellettuale³⁹⁷. In secondo luogo, le organizzazioni di standardizzazione dovrebbero proteggere i titolari di brevetti contro il preminente rischio dell'*hold-out*, per cui dovrebbero evitare di adottare politiche che limitino eccessivamente i diritti dei titolari di brevetti, per non disincentivare l'innovazione. Il terzo punto prevede che i diritti di ingiunzione dei titolari di brevetti dovrebbero essere protetti e garantiti, senza differenziare la situazione dei brevetti SEP da quella dei brevetti "ordinari". Questa posizione ci pare particolarmente rilevante ai fini del presente lavoro e merita di essere commentata brevemente. L'autore, infatti, enfatizza l'importanza di preservare i diritti di esclusiva dei titolari di brevetti, compreso il diritto di richiedere ingiunzioni contro le violazioni, ponendo il *focus* principale della sua riflessione sul concetto posto alla base di un diritto di proprietà intellettuale, ossia la facoltà di escludere altri dal godimento di un certo ritrovato scientifico. Delrahim afferma che l'inquadramento dei diritti di brevetto come una forma di diritto di proprietà aiuta a direzionare nel verso giusto il dibattito corrente sugli ordini di ingiunzione e mostra come ci siamo allontanati dal corso originario delle norme.

Il problema principale identificato da Delrahim è che ai sensi della normativa attuale del *Federal Circuit* un titolare di brevetto essenziale affronta significative difficoltà nel dimostrare di detenere un diritto all'ingiunzione piuttosto che il solo diritto al risarcimento dei danni³⁹⁸. La difficoltà di valutare i benefici e le conseguenze dannose che derivano dalla scelta dell'una o dell'altra misura ha portato, secondo il funzionario

³⁹⁷ Per quanto riguarda una visione oppositiva del problema dell'*hold-up*, volta a ridimensionarne la portata ed a criticarne il fondamento, si vedano, *ex multis*, GALETOVIC A., HABER S., *The fallacies of patent hold-up theory*, in *Journal of competition Law & Economics*, 2017, vol. 13, n. 1, pp. 1 – 44; GALETOVIC A., HABER S., LEVINE R., *An empirical examination of patent holdup*, in *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 11, n. 3, pp. 549 – 578; EPSTEIN R. A., NOOROZI K. B., *Why Incentives for "Patent Holdout" Threaten to Dismantle FRAND, and Why It Matters*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 32, 2017, pp. 1381 ss.

³⁹⁸ DELRAHIM M., "The New Madison" Approach to Antitrust and Intellectual Property Law, op. cit., p.12.

statunitense, alcuni commentatori a suggerire che il solo atto di cercare un'ingiunzione per prevenire la violazione solleva preoccupazioni di concorrenza³⁹⁹. Tali tendenze trasformano fundamentalmente la natura dei diritti di brevetto rispetto alle loro basi costituzionali, convertendo una regola di proprietà in una regola di responsabilità e creando una sorta di regime di licenza obbligatoria di fatto.

L'autore mette in guardia del pericolo che, se un titolare di brevetto viene effettivamente privato del diritto a un'ingiunzione ogni volta che sorge una disputa di licenza, o viene scoraggiato dal cercare un'ingiunzione a causa della prospettiva del *triple damages*, gli utilizzatori saranno più naturalmente portati a commettere una violazione, consapevoli che saranno, tutt'al più, tenuti a pagare una tariffa di *royalty* ragionevole. Questo creerebbe un forte incentivo per gli utilizzatori a perseguire questo corso di comportamenti, non accettando le proposte di licenza elaborate in prima istanza dai titolari dei brevetti, consapevoli delle difficoltà cui questi ultimi andrebbero incontro prima di ottenere una ingiunzione restrittiva. Tutto ciò, per l'autore, manifesta il preoccupante orizzonte di un generale disincentivo ai finanziamenti in sviluppo e ricerca dei grandi *players* privati.

Infine, a differenza dell'approccio seguito dalla giurisprudenza comunitaria, Delrahim sostiene che il rifiuto unilaterale e incondizionato di concedere in licenza un brevetto valido dovrebbe essere di per sé legale⁴⁰⁰. L'autore argomenta che i titolari di brevetti dovrebbero avere la libertà di decidere se concedere in licenza i loro brevetti, e che tale scelta non dovrebbe essere soggetta a sanzioni antitrust. Questa posizione si basa sull'idea che la concorrenza e i consumatori traggono vantaggio quando gli inventori hanno pieni incentivi a sfruttare i propri diritti di brevetto senza dover per forza sostenere i modelli di business dei loro

³⁹⁹ MERGES P. R., *Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property*, in *Columbia Law Review*, 94, 1994, pp. 2655 – 2667.

⁴⁰⁰ DELRAHIM M., cit., p. 14.

concorrenti. Delrahim cita la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Trinko*, che chiarisce che un rifiuto di trattare non è una violazione delle leggi antitrust se le parti non hanno mai fatto affari tra loro, poiché «*non c'è dovere di aiutare i concorrenti*». Tale principio si contrappone all'idea di un regime di licenza obbligatoria *de facto*, che trasformerebbe la decisione di un inventore di offrire una licenza a un concorrente in un impegno perpetuo, obbligandolo a continuare a concedere in licenza quel concorrente all'infinito.

L'approccio suggerito da Delrahim mira a evitare che le leggi antitrust vengano usate per trasformare una specifica decisione aziendale, l'assunzione di un impegno a concedere la licenza a termini FRAND, dettata dalle dinamiche competitive vigenti in quel momento o dalla volontà di adottare una nuova strategia di licenza, in un impegno vincolante ad libitum che potrebbe dissuadere gli inventori dal partecipare al processo di standardizzazione o di proseguire l'attività di innovazione. Le posizioni dell'autore sono state oggetto di un focus specifico all'interno del presente lavoro in quanto, essendo egli stato ai vertici della divisione antitrust del DOJ fino al 2021 ed in linea con le posizioni dell'amministrazione repubblicana al potere, tali convincimenti hanno indirizzato in modo diretto l'operare dell'autorità in quegli anni.

3.3 Le più recenti tendenze delle autorità statunitensi

Operando una panoramica generale degli orientamenti di *enforcement* delle autorità statunitensi, si può osservare che i tribunali e le agenzie antitrust hanno in più occasioni riconosciuto che il diritto della concorrenza non rappresenta lo strumento adatto, o per lo meno non l'unico, per controllare e garantire il rispetto degli impegni FRAND da parte dei titolari di brevetti essenziali. Da ciò consegue che, sebbene i titolari di SEP non siano in alcun modo immuni dal diritto della concorrenza, l'assunzione di un impegno FRAND non pone questi su un piano diverso rispetto all'onere della prova per dimostrare l'effetto

anticoncorrenziale della condotta consistente nel rifiuto a contrarre, nel richiedere un'ingiunzione inibitoria o nell'imporre il pagamento di *royalties* eccessive.

Nelle recenti decisioni citate, cioè, non appare condivisa oltreoceano l'idea prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in *Huawei* per cui l'assunzione dell'impegno FRAND ingenera un legittimo affidamento nelle controparti del titolare del brevetto SEP, ponendolo in una posizione di particolare esposizione alla normativa sull'abuso di posizione dominante. Nell'ottica sposata dalle autorità americane, la partecipazione ad una SSO e la sottoscrizione di impegni a contrarre non altera, infatti, la tipologia degli elementi che l'attore deve dimostrare per provare l'esistenza di una violazione della normativa antitrust. Per essere perseguibile in questo senso, la condotta del titolare del SEP deve avere, dunque, un necessario effetto escludente, in assenza del quale, la condotta non sembrerebbe dover essere scrutinata attraverso le maglie del diritto antitrust, rientrando nella competenza di altre norme di stampo privatistico. Sebbene sia il Dipartimento di Giustizia che la FTC siano stati inizialmente ricettivi nei confronti dei suggerimenti secondo i quali le leggi antitrust avrebbero dovuto svolgere un ruolo più attivo nel contesto dei SEP⁴⁰¹, essi hanno gradualmente rivisto la loro posizione, riconoscendo che la violazione di un impegno FRAND non corrisponde necessariamente di per sé ad una violazione del diritto della concorrenza.

Il *New Madison Approach* che il DOJ ha annunciato di sposare nel 2019 sostiene che il diritto della concorrenza «*non dovrebbe essere utilizzato come strumento per controllare gli impegni FRAND che i titolari di brevetti assumono nei confronti delle organizzazioni di standardizzazione*»⁴⁰², perché questi non consistono in pratiche che

⁴⁰¹ Si veda ad es. HESSE R., *Antitrust and Looking Back on the Last Four Years*, Address at the Global Competition Review 2nd Annual Antitrust Law Leaders Forum, 8 febbraio 2013, disponibile presso <https://www.justice.gov/atr/file/518361/download>.

⁴⁰² DELRAHIM M., *The "New Madison" Approach to Antitrust and Intellectual Property Law at 2*, Keynote Address at University of Pennsylvania Law School, 16 marzo 2018,

danneggiano il processo competitivo. La FTC ha espresso un parere simile per via del suo presidente, il quale durante un discorso al *Georgetown University Law Center* nello stesso anno, ha affermato di essere d'accordo con la *leadership* della divisione antitrust del DOJ sul fatto che la violazione di un impegno FRAND, da sola, non sia sufficiente a sostenere un caso di violazione dello *Sherman Act*, e che lo stesso vale anche per una promessa fraudolenta di rispettare un impegno FRAND⁴⁰³.

Nel periodo coincidente con la presidenza Trump, in particolare, il punto di vista del DOJ ha iniziato a cambiare, divergendo in parte da quello della FTC, avendo la dirigenza del dipartimento antitrust del DOJ riorientato gli sforzi di *enforcement* sul rischio di *patent hold-out* piuttosto che di *patent hold-up*, ponendo maggiore enfasi sui diritti dei titolari di brevetti rispetto a quelli degli esecutori di brevetti. Ad avviso dell'autorità, dunque, il rifiuto unilaterale e incondizionato di concedere in licenza la proprietà intellettuale dovrebbe essere considerato di per sé legale. Il DOJ, nonché certa parte della dottrina, hanno sostenuto che il rischio di *hold-out* rappresentava, infatti, un pericolo potenzialmente maggiore rispetto all'*hold-up*, come si evince dalle parole dell'*Assistant Attorney General* Delrahim, il quale ha sostenuto che vi era una asimmetria nel rischio corso dai terzi utilizzatori e dai titolari dei brevetti SEP nel caso dei contenziosi sulla concessione delle licenze, che propendeva a danno di questi ultimi. Infatti, qualora i primi dovessero porre in essere tattiche dilatorie o, comunque, finalizzate a diminuire l'entità delle *royalties* dovute «*the innovator has no recourse, even if the innovation is successful*», mentre, al contrario, «*the implementer has some buffer against the risk of hold-up because at least some of its investments occur after royalty rates for new technology could have been*

disponibile presso <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-keynote-address-university>.

⁴⁰³ SIMONS J., Prepared Remarks for Georgetown Law Global Antitrust Enforcement Symposium, 25 settembre 2018, disponibile presso https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1413340/simons_georgetown_lunch_address_9-25-18.pdf.

determined»⁴⁰⁴. Data l'esistenza di tale asimmetria, nelle parole del funzionario del DOJ, il potenziale *under-investment* dell'impresa innovatrice dovrebbe essere posto al centro dell'attenzione in modo preponderante rispetto al potenziale *under-investment* del terzo utilizzatore.

In merito a ciò, l'allora presidente della FTC ha ribadito l'opinione secondo cui, almeno nel contesto dei brevetti essenziali, l'attività dei titolari finalizzata a rallentare o a bloccare la circolazione dei brevetti dovrebbe ritenersi, almeno in parte, in violazione delle leggi antitrust, statuendo che la FTC avrebbe continuato ad applicare lo *Sherman Act* in questo settore⁴⁰⁵. L'attuale presidente della FTC Lina Khan ha espresso opinioni simili a quelle del suo predecessore, presentando, ad esempio, nel maggio 2022, una dichiarazione formale per la agenzia all'interno di un'indagine della Commissione relativa a denunce di violazione di brevetti, sostenendo che il titolare di un brevetto non dovrebbe essere autorizzato a chiedere una ingiunzione inibitoria mentre sono ancora in corso davanti al tribunale federale i negoziati per stabilire i termini FRAND della licenza, condannando in tal modo l'utilizzo improprio delle ingiunzioni fatto dai titolari dei SEP e finalizzato esclusivamente ad aumentare il loro potere negoziale nella definizione del valore delle *royalties* dovute dal terzo⁴⁰⁶.

Durante la successiva amministrazione democratica, le posizioni del DOJ e della FTC hanno iniziato a riallinearsi. Nel luglio 2021 il Presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo che disconosce direttamente le politiche di SSO attuate dal DOJ durante l'amministrazione precedente,

⁴⁰⁴ DELRAHIM M., *Take It to the Limit: Respecting Innovation Incentives in the Application of Antitrust Law*, USC Gould School of Law, Los Angeles, California, Novembre 2017. <https://www.justice.gov/opa/speech/file/1010746/download>

⁴⁰⁵ Si veda il *Legal Update* della FTC, *FTC Chairman Simons Delivers Speech on Focus of Antitrust Enforcement*.

⁴⁰⁶ Si veda la il comunicato stampa della FTC, KHAN L. M., SLAUGHTER R. K., *In the matter of Certain UMTS and LET Cellular Communications Modules and Products Containing the Same*, 16 maggio 2022.

al cui interno si incoraggia il Procuratore Generale e il Segretario al Commercio a prendere in considerazione la revisione della dichiarazione di politica congiunta del DOJ, dell'*US Patent & Trademark Office* e del *National Institute of Standards Technology* del 2019 sui rimedi per i SEP soggetti a impegni volontari F/RAND⁴⁰⁷, al fine di «evitare il potenziale di estensione anticoncorrenziale del potere di mercato al di là dell'ambito dei brevetti concessi e di proteggere i processi di definizione degli standard dagli abusi». Nel dicembre 2021, le agenzie hanno pubblicato una bozza di rivedendo la precedente dichiarazione di *policy*⁴⁰⁸ e nel giugno 2022 hanno finito per ritirarla.

L'evoluzione del punto di vista del DOJ è riscontrabile anche nel suo mutato rapporto con una delle più importanti SSO degli Stati Uniti, l'*Institute of Electrical and Electronics Engineers*, riassunto dalla *IEEE Business Review Letter* realizzata dall'autorità nel 2015. Nel settembre 2020, sotto la guida del citato assistente procuratore generale Delrahim, il DOJ ha integrato il documento originario sottolineando i diritti dei titolari di brevetti e incoraggiando l'IEEE a riconsiderare la propria politica in merito ai casi in cui i membri possono richiedere un provvedimento ingiuntivo⁴⁰⁹. All'epoca, l'IEEE non diede realmente seguito al monito dell'autorità e nel 2021, dopo il passaggio all'amministrazione democratica, il nuovo assistente procuratore generale Powers ha annunciato che il DOJ avrebbe riportato il documento al suo stato originale del 2015. Infine, nell'ottobre 2022, l'IEEE ha rivisto la sua politica per consentire ai titolari di brevetti di chiedere un provvedimento ingiuntivo se i licenziatari non sono disposti a negoziare in buona fede⁴¹⁰.

⁴⁰⁷ Si veda il *Legal Update, Policy Statement on Remedies for SEPs Reissued*.

⁴⁰⁸ Si veda *Legal Update, Agencies Seek Comments on Licensing Negotiation and Remedies Policy for Standards-Essential Patents Subject to F/RAND Commitments*.

⁴⁰⁹ cfr. Box, DOJ IEEE Business Review Letter e Lettera di Makan Delrahim, DOJ Assistant Attorney General, a Sophia A. Muirhead (10 settembre 2020).

⁴¹⁰ cfr. IEEE: IEEE Announces Decision on Its Standards-related Patent Policy (30 settembre).

CAPITOLO IV – POSSIBILI RISVOLTI REGOLATORI NELLA CONCESSIONE DEI SEP

1. I SEP al centro del dibattito legislativo

1.1 Esigenze di interoperabilità e sviluppo dell'economia digitale

L'interesse delle istituzioni nazionali e comunitarie per i brevetti essenziali e per le dinamiche della loro circolazione si è acuito con il progressivo avvento dell'economia digitale che, da un lato, ha imposto all'attenzione delle corti e dei legislatori le problematiche legate alla presenza di settori dell'industria in cui l'interoperabilità si presenta come un requisito imprescindibile e, dall'altro, rappresenta un ambito in cui le politiche normative adottate all'interno di diversi ordinamenti a livello globale si riflettono in un potenziale vantaggio competitivo delle imprese straniere su quelle europee. All'interno della Comunicazione sulla *Strategia per il Mercato Unico Digitale*⁴¹¹, la Commissione è partita nel definire la digitalizzazione come una delle priorità principali della politica economica europea dei prossimi anni, attribuendo al dibattito sui SEP un ruolo di primo piano in tale percorso, già iniziato con l'adozione del *Digital Market Act*⁴¹² e del *Digital Service Act*⁴¹³.

In particolare, ed in linea con quanto previsto nei Regolamenti da ultimo richiamati, la Commissione sembra condividere l'idea di dover superare la dinamica dei *gatekeepers* che pure si ripresenta nel caso dei SEP, per costruire *network* di brevetti adeguati alle richieste ed all'evoluzione del mercato, specialmente nell'ambito dell'*Internet of Things*. L'espansione sempre maggiore delle tecnologie "intelligenti" e la conseguente spinta

⁴¹¹ COM/2015/0192, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, disponibile presso <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192>

⁴¹² Regolamento (UE) n. 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022.

⁴¹³ Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.

nella direzione dell'interconnessione forniscono ai titolari di brevetti essenziali il contesto adeguato all'interno del quale esercitare il proprio potere di mercato sfruttando gli effetti di *lock-in* ad esso conseguenti, ingenerando nei regolatori le stesse preoccupazioni che, legate alle condotte delle c.d. *Big Tech*, hanno portato all'adozione del *DMA*. Il potere dei titolari di brevetti *standard-essential* è, infatti, ancor più impattante nel settore dell'*IoT*, in quanto l'accesso a determinati diritti di proprietà intellettuale non è più solo una necessità per le imprese che operano all'interno dello stesso settore ma anche per soggetti che operano in mercati diversi e complementari.

Il pericolo che la Commissione sembra essersi prefigurata è che eventuali condotte finalizzate ad ostacolare la circolazione dei brevetti essenziali o, comunque, a renderne più difficoltosa la fruizione, oltre a poter integrare un eventuale abuso di posizione dominante da parte dei detentori, finirebbero per minacciare la stabilità economica non solo di specifici settori commerciali ma dell'intera economia digitale europea. Per far fronte a tali problemi la Commissione si è esposta attraverso diversi documenti ed ha messo in cantiere una serie di interventi normativi per migliorare il quadro di regolazione vigente intorno ai brevetti essenziali e favorirne le pratiche di licenza.

1.2 I primi passi: la Comunicazione della Commissione del 2017 e l'IP Action Plan del 2020

Dopo aver commissionato diversi studi settoriali sulla standardizzazione e sulla concessione di licenze a condizioni FRAND⁴¹⁴, la Commissione ha pubblicato nel 2017 una Comunicazione tramite la quale si è proposta di definire l'approccio delle istituzioni e delle imprese comunitarie ai

⁴¹⁴ PODSZUN R., *Standard Essential Patents and Antitrust Law in the Age of Standardisation and the Internet of Things: Shifting Paradigms*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 50, 2019, p. 731.

brevetti essenziali⁴¹⁵. All'interno di questo documento viene chiaramente sostenuta la posizione per cui i brevetti *standard-essential* non dovrebbero rappresentare un ostacolo all'innovazione e alla digitalizzazione e, soprattutto, viene riconosciuto il ruolo chiave della standardizzazione, in assenza della quale gran parte dei benefici economici e tecnologici frutto dell'interoperabilità non potrebbero essere raggiunti⁴¹⁶. In generale, la finalità condivisa dalla Commissione sembra essere quella di facilitare l'accesso ai mercati legati all'*Internet of Things* per generare nuove opportunità per le imprese comunitarie, adottando, dunque, una prospettiva tendenzialmente favorevole per gli utilizzatori dei SEP.

La Commissione ha, in ogni caso, riconosciuto che le problematiche che incidono sul rapporto tra SEP, concorrenza e innovazione sono rappresentate da entrambi i fenomeni dell'*hold-up* e dell'*hold-out*, nel senso che di essi si è precedentemente dato⁴¹⁷. Sotto il primo aspetto, le condotte opportunistiche dei titolari di brevetti non solo finiscono per inficiare la libera concorrenza ma rischiano di disincentivare la produzione e l'innovazione, specialmente in settori in cui l'interconnessione e l'interoperabilità giocano un ruolo chiave. Per quanto riguarda la seconda fattispecie, l'assenza di una specifica regolamentazione in materia di licenze ha progressivamente esposto i titolari di brevetti essenziali al rischio che gli utilizzatori pongano in essere tattiche dilatorie o si rifiutino di pagare canoni adeguati,

⁴¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo, 29 Novembre 2017, *Definire l'approccio UE ai brevetti essenziali*,

⁴¹⁶ Cfr. COM/2017/712, p. 1 «*Nei prossimi cinque anni la digitalizzazione dei prodotti e dei servizi potrà apportare all'economia europea un contributo supplementare di 110 miliardi di EUR di entrate all'anno. La capacità di interazione dei dispositivi e dei sistemi connessi è fondamentale per massimizzare tale potenziale economico. In assenza di interoperabilità, resa possibile dalle norme, si perderebbe il 40 % dei benefici potenziali dei sistemi IoT. Senza la normazione formale e i brevetti SEP, non esisterebbero ad esempio i veicoli connessi e non sarebbero possibili la telemedicina, le operazioni a distanza con ospedali lontani o lo scambio di informazioni sui pazienti*».

⁴¹⁷ V. *supra*, Cap. I, par. 4.

disincentivando anche qui la ricerca e lo sviluppo o favorendo forme diverse di tutela rispetto alla standardizzazione, come la segretazione. Nel complesso, il quadro delineato comporta, nelle parole della Commissione, una diminuzione drastica degli incentivi per i titolari di brevetti essenziali al trasferimento del patrimonio tecnologico attraverso accordi di licenza e una perdita di competitività del mercato europeo sullo scenario globale.

Condividendo l'impostazione anticipata dalla Corte di Giustizia nel citato caso *Huawei*, la Commissione ha anticipato già dalla Comunicazione del 2017 che la soluzione auspicabile al problema dovrebbe rinvenirsi in un intervento normativo che faciliti le negoziazioni, al fine di garantire per quanto possibile gli interessi di entrambe le parti. In quest'ottica, vengono presentati possibili miglioramenti volti proprio ad incentivare gli accordi tra le parti, tra cui aumentare la trasparenza circa la composizione degli *standard*, la natura essenziale dei brevetti e il valore degli stessi, affidando a soggetti terzi indipendenti le valutazioni a riguardo. Inoltre, nel documento si presenta come ulteriore possibilità quella di incrementare l'uso di *patent pool* e di piattaforme di licenza con l'aiuto delle SSO che dovrebbero fornire l'*expertise* tecnico e manageriale, nonché di ricorrere a soluzioni *open source* che consentano l'interoperabilità e la portabilità dei dati⁴¹⁸.

Nel suo successivo "piano d'azione" in materia di proprietà intellettuale⁴¹⁹ la Commissione ha di nuovo riconosciuto il ruolo fondamentale dei brevetti *standard-essential* per lo sviluppo dell'economia europea. All'interno del documento si descrive un progressivo aumento dell'attività di brevettazione legata agli *standard*,

⁴¹⁸ PODSZUN R., *Standard Essential Patents and Antitrust Law in the Age of Standardisation and the Internet of Things*, op. cit., p. 734.

⁴¹⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE*, 25 Novembre 2020.

evidenziandone la cruciale utilità per lo sviluppo della tecnologia 5G e dell'*IoT* e sottolineando la necessità di introdurre norme «*stabili, efficienti ed eque che regolino la concessione di licenze per brevetti SEP*»⁴²⁰. La Commissione ha riconosciuto in quella sede che, nonostante gli orientamenti pubblicati nel 2017, molte imprese avevano continuato ad incontrare difficoltà nel trovare un accordo sulla concessione di licenze per i brevetti essenziali e che ciò aveva condotto all'instaurazione di controversie ed alla macchinosità dei processi di sviluppo. A questo proposito, l'esecutivo comunitario si è proposto di valutare l'adozione di eventuali riforme volte a chiarire e migliorare ulteriormente il quadro che regola la dichiarazione e la concessione di licenze per i brevetti nonché il rispetto degli stessi. In particolare, è stata richiamata in quell'occasione la creazione di un sistema indipendente di verifica del carattere essenziale da parte di terzi al fine di rafforzare la certezza giuridica e ridurre i costi delle controversie⁴²¹.

Sulla scia di questo primo interventismo nel settore dei brevetti *standard-essential* e particolarmente preoccupata dalla necessità di guidare lo sviluppo dei mercati digitali e dell'*IoT* per garantire l'attrazione di investimenti stranieri nell'Unione Europea e tutelare la competitività delle imprese europee nel mercato internazionale, la Commissione ha presentato nell'aprile 2023 una Proposta di Regolamento relativa ai brevetti essenziali. La proposta si inserisce nel solco del quadro negoziale elaborato nella sentenza *Huawei v. ZTE* e cerca di ridurre gli attriti della concessione di licenze SEP che potrebbero compromettere la partecipazione delle imprese europee ai processi di standardizzazione e l'introduzione di *standard* nella *value chain* del mercato unico.

1.3 La Proposta di Regolamento dell'aprile 2023

⁴²⁰ *Ibidem*, p. 15.

⁴²¹ Cfr. BEKKERS R., HENKEL J., MAS TUR E., VAN DER VORST T., DRIESSE M., KANG B., MARTINELLI A., MAAS W., NIJHOF B., RAITERI E., TEUBNER L., *Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents*, THUMM N. (a cura di), EUR 30111 EN, Ufficio Stampa dell'Unione Europea, Lussemburgo, 2020.

1.3.1 Ratio e ambito di applicazione

La Proposta di Regolamento⁴²², pubblicata dalla Commissione Europea il 27 aprile 2023, era stata anticipata dalla realizzazione di una *call for evidence* e di una consultazione pubblica⁴²³ e si pone come tassello fondamentale della Strategia europea sulla standardizzazione⁴²⁴, presentata nel febbraio 2022. La finalità della Proposta è quella di armonizzare la disciplina comunitaria per quanto riguarda la procedura di concessione delle licenze dei brevetti essenziali per gli *standard* tecnologici. La Commissione ha, infatti, constatato che, sebbene la sentenza *Huawei* abbia fornito una cornice importante per consentire ai giudici nazionali di stabilire quando fosse ammissibile il ricorso ai rimedi ingiuntivi, continuano ad essere divergenti le interpretazioni fornite all'interno delle varie giurisdizioni circa la determinazione delle condizioni FRAND per le licenze dei brevetti SEP che riguardano *standard* regionali o globali⁴²⁵. Ancora una volta, l'intento perseguito dalla Commissione non è quello di fornire una linea ufficiale per interpretare la sentenza della Corte di Giustizia né quello di individuare modalità specifiche di calcolo dei termini FRAND, ma «*stabilire meccanismi in grado di promuovere la necessaria trasparenza, aumentare la certezza e ridurre la possibilità di sentenze incoerenti*».⁴²⁶

⁴²² Commissione Europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il Regolamento (UE) 2017/1001*, COM (2023) final, 2023/0133 (COD), <https://single-market-economy.ec.europa.eu>

⁴²³ Disponibili online presso https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-seeks-views-and-input-fair-licensing-standard-essential-patents-2022-02-15_en.

⁴²⁴ Cfr. *EU Strategy on Standardisation; Setting global standards in support of a resilient, green and digital EU single market*, 2 febbraio 2022, COM (2022).

⁴²⁵ Cfr. Commissione Europea, *Proposta di Regolamento*, op. cit., p. 5 «*Alcuni organi giurisdizionali degli Stati membri, in particolare quelli olandesi²², francesi²³ e tedeschi²⁴, hanno preso in considerazione questioni relative alle condizioni FRAND nei contenziosi nazionali in base alle circostanze delle controversie sottoposte al loro giudizio. Questi casi mostrano approcci diversi (non necessariamente risultati diversi) per quanto riguarda la determinazione delle condizioni FRAND per brevetti SEP che riguardano norme regionali o globali*».

⁴²⁶ *Ivi* p. 6.

Le problematiche individuate dalla Commissione all'interno della valutazione d'impatto sono prevalentemente incentrate sulla presenza di negoziazioni lunghe ed estenuanti che indeboliscono la posizione dei titolari dei SEP e sulla carenza informativa circa il numero e la tipologia dei brevetti essenziali, che, d'altro canto, impedisce agli utilizzatori di valutare in anticipo la presenza e la portata di una infrazione. Circolano, infatti, poche informazioni in merito alla natura e alle caratteristiche dei SEP che rendono difficile ricostruirne l'effettiva essenzialità e un velo di opacità avvolge le attività di negoziazione ed i relativi risultati, non consentendo agli utilizzatori con meno esperienza di comprendere quali siano canoni accettabili di *royalties*⁴²⁷.

Come si approfondirà nei prossimi paragrafi, il contenuto della Proposta si è prestato a diversi commenti, prevalentemente critici, con riferimento a molteplici aspetti, tra cui, *in primis*, l'ambito di applicazione. Stando alla lettera del documento, la disciplina in esso contenuta dovrebbe applicarsi a tutti i brevetti essenziali concessi dagli uffici del brevetto degli Stati Membri per i quali si prevede un obbligo di licenza a condizioni FRAND, escludendo quindi, quelli *open source* o quelli concessi gratuitamente. Inoltre, le regole previste non si applicherebbero ai brevetti essenziali costituiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo che «*il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze di brevetti SEP [...]*»⁴²⁸. Al contempo, potrebbe esserne esclusa l'applicazione per brevetti essenziali sorti dopo l'adozione della norma, qualora le negoziazioni per la concessione di licenze «*non diano luogo a*

⁴²⁷ Ivi p. 9 «[...] esistono pochissime informazioni sui diritti di licenza per i brevetti SEP (royalty FRAND), quindi per gli utilizzatori con esperienza o risorse scarse o nulle risulta impossibile valutare la ragionevolezza della richiesta di royalty del titolare di un brevetto SEP».

⁴²⁸ Commissione Europea, *Proposta di Regolamento*, art. 66, c. 4.

difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno»⁴²⁹.

Una tale flessibilità nell'applicazione è auspicabile per non complicare il buon funzionamento dei mercati delle licenze SEP e per non tralasciare quegli *standard* precedenti che presentano criticità persistenti e sembra anche necessaria, data l'enorme quantità di *standard* industriali continuamente sviluppati. Tuttavia, è stato correttamente osservato che esigenze di certezza del diritto richiederebbero indicatori più chiari di quali difficoltà o inefficienze nella concessione di licenze SEP giustifichino l'inclusione o l'esclusione nel quadro normativo⁴³⁰.

1.3.2 Il nuovo ruolo dell'EUIPO e la registrazione dei brevetti

La Proposta attribuisce un ruolo di primo piano all'EUIPO, l'agenzia dell'Unione Europea deputata al trattamento delle questioni afferenti ai diritti di proprietà intellettuale, in seno alla quale sarà istituito un apposito centro di competenza e che sarà chiamata a tenere un registro elettronico ed un database dei SEP, nonché a farsi carico di amministrare le procedure obbligatorie non vincolanti che la Proposta istituisce ed impone per determinare l'essenzialità dei brevetti, il canone aggregato delle *royalties* e le varie condizioni di licenza.

La prima novità significativa introdotta dalla Proposta è rappresentata dalla procedura di registrazione dei SEP che dovrebbe essere avviata dai titolari o dagli utilizzatori di un certo brevetto e che si svolgerebbe in seno all'EUIPO. Stando alla norma, i titolari di brevetti essenziali avrebbero, infatti, il dovere di segnalare al centro di competenza l'esistenza di un nuovo *standard* entro 30 giorni dalla pubblicazione, oltre i quali tale

⁴²⁹ Commissione Europea, *Proposta di Regolamento*, art. 1, c. 4.

⁴³⁰ GALLI N., *The EU Commission publishes a draft of its proposed new regulation on standard essential patents which seeks to address information asymmetries and ease the regulatory burden on SMEs*, in *e-Competitions*, aprile 2023, art. N° 112919, disponibile online presso <https://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2023/05/15/the-sep-regulation-proposal-new-rules-to-be-frand/>

facoltà passerebbe agli utilizzatori. Inoltre, nei quattro mesi dalla pubblicazione dello *standard* o dall'adozione o dalla conoscenza di un nuovo uso per uno *standard* esistente, tutti o alcuni titolari di SEP possono notificare un'eventuale *royalty* globale aggregata per i brevetti applicabili. Con riferimento alla portata territoriale del Regolamento si potrebbe qui osservare una prima discrasia, dato che le determinazioni di *royalties* globali hanno un chiaro effetto extraterritoriale che contraddice l'obbligo di registrazione dei SEP, limitato ai brevetti convalidati nello Stato membro e che segue direttamente la determinazione del tasso FRAND globale da parte dei tribunali non UE⁴³¹. Questa previsione solleva una serie di problematiche, che verosimilmente richiederanno un intervento chiarificatore da parte del legislatore. Non è, infatti, chiaro come i titolari di brevetti essenziali possano accordarsi su tale valore globale senza violare l'Art. 101 TFUE dopo così poco tempo rispetto all'adozione di un certo *standard*, quando, dunque, il valore delle tecnologie che lo utilizzano risulterebbe ancora incerto. Inoltre, senza un'opzione esplicita per la registrazione di più tassi di *royalty* aggregate da parte di diversi gruppi di titolari di SEP, ci si potrebbe chiedere come potrebbero i titolari di SEP verticalmente integrati e le c.d. *non-practising entities* trovare un accordo su un prezzo comune anche attraverso un conciliatore nominato dall'EUIPO.

Entro sei mesi dalla pubblicazione di un nuovo *standard* sul sito *web* dell'EUIPO o dalla successiva concessione del brevetto, i titolari dei SEP devono registrare i loro brevetti in vigore in almeno uno Stato membro e pagare una tassa di registrazione. L'EUIPO effettua un controllo formale su un campione di registrazioni ed eventualmente richiede delle correzioni. Anche i terzi e l'EUIPO, su segnalazione dei tribunali nazionali o degli uffici brevetti nazionali, possono richiedere correzioni formali e sostanziali ai titolari dei SEP. La mancata modifica delle registrazioni entro due mesi dalla richiesta fa scattare la sospensione fino

⁴³¹ *Ivi*, p. 3.

a quando non si pone rimedio all'errore. «Per incentivare una registrazione tempestiva entro sei mesi»⁴³², si prevede che la mancata registrazione dei SEP entro il termine impedirebbe al titolare di far valere il proprio diritto di proprietà intellettuale davanti ai giudici nazionali «in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione»⁴³³, nonché di domandare *royalties* o di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla contraffazione del proprio brevetto. Di conseguenza, i brevetti essenziali dichiarati nell'UE finirebbero per essere sottoposti ad un doppio livello di controlli, divenendo a tutti gli effetti una tipologia unica di brevetti, essendo soggetti non solo allo scrutinio degli uffici brevetti nazionali, ma anche dell'obbligo di registrazione presso l'EUIPO. La norma imporrebbe poi ai tribunali nazionali l'obbligo di verificare le registrazioni prima di pronunciarsi su questioni relative ai SEP, anche se verosimilmente sarebbero le stesse parti, spinte da interessi personali, ad informare l'autorità giudiziaria sulla esistenza della registrazione.

La Proposta individua poi una sorta di via d'uscita dall'obbligo di registrazione per i titolari di ampi pacchetti di brevetti essenziali⁴³⁴, prevedendo l'art. 24, comma 3, che gli effetti che ordinariamente discendono dalla mancata registrazione non inficiano la validità degli accordi che stabiliscono *royalty* per «un ampio portafoglio di brevetti», laddove l'invalidità solo di una parte di essi non compromette la validità dell'accordo nel complesso. Oltre all'incertezza su cosa costituisca "un ampio portafoglio di brevetti" e su quante registrazioni di SEP siano sufficienti per mantenere intatti i tassi di *royalty* del portafoglio, questa previsione potrebbe sollevare problemi di sfruttamento da una prospettiva

⁴³² Commissione Europea, *Proposta di Regolamento*, op. cit., p. 13.

⁴³³ Commissione Europea, *Proposta di Regolamento*, op. cit., art. 24.

⁴³⁴ Cfr. GALLIN., *The EU Commission publishes a draft*, op. cit., p. 4, che parla di "safe harbour" «Large SEP holders have a way out from a full-blown registration requirement with a sort of patent portfolio safe harbour. Indeed, Art. 24(3) would exclude that the limitation on the enforcement of non-registered SEPs invalidates clauses in broad portfolio licenses that shield royalty rates from individual SEPs' invalidity, non-essentiality or unenforceability».

di diritto della concorrenza⁴³⁵. Ad esempio, i grandi detentori di SEP potrebbero scegliere quali tra questi registrare ai fini dell'applicazione della legge, imponendo al contempo licenze di portafoglio che leghino i SEP registrati a quelli non registrati e che facciano pagare per brevetti non validi, non violati o non essenziali.

1.3.3 Il controllo dell'essenzialità

Come preannunciato dalla Comunicazione del 2017 e da una serie di studi di settore condotti per iniziativa della Commissione⁴³⁶, un sistema di controlli dell'essenzialità dei brevetti rientra nei punti cardine della Proposta di Regolamento⁴³⁷. L'EUIPO sarebbe, infatti, incaricato di condurre valutazioni su campioni rappresentativi dei SEP registrati per uno *standard*, anche su proposta dei titolari degli stessi o degli utilizzatori. Il soggetto incaricato, nel termine di sei mesi, dovrebbe presentare la sua opinione ragionata non vincolante e in caso di valutazione negativa i titolari dei brevetti avrebbero il diritto di richiedere una nuova valutazione condotta da un diverso soggetto, entro i successivi tre mesi. Inoltre, coerentemente con la finalità di trasparenza, i risultati delle valutazioni dovrebbero essere pubblicati dall'EUIPO nel proprio registro. Vale la pena sottolineare che, nonostante i risultati del controllo non siano giuridicamente vincolanti, ai sensi della Proposta essi possono essere presentati come prova davanti a *stakeholders*, *patent pools*, autorità pubbliche e giudiziarie.

⁴³⁵ Cfr. GALLI N., BOTTA M., *It's Unfair! Non-price Exploitation in ICT Patents Licenses*, in *IIC*, 54, 2023, pp. 200–222.

⁴³⁶ Cfr. BEKKERS R., HENKEL J., MAS TUR E., VAN DER VORST T., DRIESSE M., KANG B., MARTINELLI A., MAAS W., NIJHOF B., RAITERI E., TEUBNER L., *Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents*, THUMM N. (a cura di), EUR 30111 EN, Ufficio Stampa dell'Unione Europea, Lussemburgo, 2020.

⁴³⁷ Per una riflessione sull'essenzialità dei brevetti SEP, si rimanda a CONTRERAS J. L., *Essentiality and Standards-Essential Patents*, in *Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust, and Patents* 209, CONTRERAS J. (a cura di), Cambridge, 2017, 222–23.

1.3.4 La negoziazione preventiva obbligatoria dei termini FRAND

La maggioranza degli articoli della Proposta riguarda poi l'introduzione di una procedura obbligatoria, sebbene non vincolante, per la determinazione del valore FRAND delle *royalties*. Dopo aver segnalato l'esistenza di uno *standard* e dei relativi brevetti essenziali, registrato i brevetti di cui sia stata accertata l'essenzialità, prima di poter far valere in giudizio i propri diritti di proprietà intellettuale i titolari degli stessi, ma anche gli utilizzatori, saranno obbligati ad attendere lo svolgimento di una procedura di conciliazione preventiva, condotta dall'EUIPO. I tentativi e gli incentivi obbligatori per la risoluzione alternativa delle controversie, o ADR, non sono una novità nell'ordinamento comunitario e, tuttavia, nel caso di specie è possibile riscontrare alcune incertezze circa l'efficacia della suddetta procedura.

Secondo la Proposta, sia i titolari di SEP che gli esecutori di *standard* registrati dall'EUIPO dovranno richiedere e pagare una determinazione dei valori FRAND prima di sollevare questioni relative ai SEP dinanzi al neo-istituito Tribunale Unificato dei Brevetti o ai tribunali degli Stati membri. Tale tentativo sarebbe volto a determinare una volta per tutte il valore FRAND di una licenza globale, con un chiaro impatto extraterritoriale. I procedimenti giudiziari o amministrativi paralleli in Paesi non appartenenti all'UE tra le stesse parti riguardanti le medesime questioni di licenza SEP possono svolgersi insieme alla determinazione FRAND realizzata dell'EUIPO, ma ciascuna parte può chiedere l'interruzione della procedura. È interessante notare che non vi è alcun obbligo di determinazione del FRAND prima di presentare denunce alle autorità della concorrenza per abuso di posizione dominante da parte dei titolari di SEP, che gli utilizzatori potrebbero, dunque, utilizzare come strategia di *hold-out*⁴³⁸. L'unico rimedio disponibile contro le violazioni

⁴³⁸ GALLI N., *The EU Commission publishes a draft*, op. cit., p. 6.

dei SEP nelle more della determinazione delle condizioni FRAND sarebbe costituito da misure provvisorie di natura finanziaria, con le quali molte giurisdizioni dell'UE probabilmente non hanno familiarità.

La procedura coinvolge la presenza di un conciliatore scelto dalle parti tra tre candidati proposti dall'EUIPO e prevede la partecipazione attiva delle stesse, che devono inviare proposte e presentare osservazioni. Il conciliatore dovrebbe assistere le parti e favorire le negoziazioni e produrre una proposta di *royalty* alla fine, tendenzialmente con valenza globale. Se al termine della procedura le parti non trovano un accordo, il conciliatore presenterà una proposta finale sul valore FRAND, che le parti possono accettare o meno. A quel punto, in caso di mancata accettazione della proposta del conciliatore, questi chiuderà la procedura e realizzerà una relazione sulla procedura, la cui parte non confidenziale conterrà le proposte finali delle parti, la metodologia utilizzata nel corso della determinazione e potrà, pertanto, essere utilizzata come prova durante la determinazione giudiziale del termine FRAND. La finalità della relazione appare, dunque, duplice, incoraggiando l'accordo tra le parti e fornendo una maggiore trasparenza sulla natura del valore FRAND individuato.

La procedura, che dovrebbe durare nove mesi, avrebbe un esito positivo se le parti decidessero di accordarsi autonomamente o di rispettare il valore individuato dal conciliatore e negativo, al contrario, qualora le parti rifiutassero la decisione del conciliatore o omettessero di rispondere alla sua proposta, nel qual caso il conciliatore si premurerebbe di fornire alle parti un *report* in cui indica una valutazione confidenziale del valore FRAND. Tale comunicazione potrebbe essere usata alla luce del quadro negoziale determinato in *Huawei* per dimostrare la buona fede e la malafede della controparte al fine di ottenere un rimedio ingiuntivo e influenzare la determinazione giudiziale delle condizioni FRAND⁴³⁹. Si

⁴³⁹ COTTER T. F., *A Few Thoughts on the European Commission's Draft Proposal Concerning SEPs*, in *Comparative Patent Remedies*, 10 aprile 2023,

potrebbe, allora, osservare che il Tribunale Unificato dei Brevetti e le corti nazionali diverrebbero i principali beneficiari del Regolamento, essendo significativamente ridimensionato l'onere probatorio nelle controversie in materia di proprietà intellettuale.

2. Considerazioni sulla bontà delle soluzioni proposte dal legislatore eurounitario.

La Proposta si presta ad una lettura critica sotto più aspetti, potendosi discutere del fondamento teorico ed economico su cui si basa e della validità dei mezzi che impiega per realizzare i propri scopi. Non sono mancate, infatti, voci in dottrina⁴⁴⁰ secondo cui la Commissione si proporrebbe di risolvere un problema in realtà inconsistente, i mezzi che impiega sarebbero sicuramente sbilanciati rispetto alle reali esigenze del mercato e, per qualcuno, persino incoerenti con il restante panorama normativo⁴⁴¹. L'obiettivo primario che appare sotteso alla Proposta sembra, infatti, quello di ribilanciare i rapporti tra titolari dei brevetti e terzi utilizzatori a favore di questi ultimi, affrontando in maniera più decisa il problema dell'*hold-up*. A chi scrive pare che il pericolo di un tale approccio consista nella sottovalutazione dell'opposto problema dell'*hold-out* e, soprattutto, nel possibile risvolto disincentivante che una tutela eccessiva degli utilizzatori può avere sugli investimenti in ricerca e sviluppo dei grandi innovatori del mercato.

<https://comparativepatentremedies.blogspot.com/2023/04/a-few-thoughts-on-european-commissions.html>.

⁴⁴⁰ Cfr. ad es. BORGOGNO O., COLANGELO G., *Devaluing SEPs: Hold-up Bias and Side Effects of the European Draft Regulation*, ottobre 2023, *Deep-In Research Paper*, disponibile presso SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4589437>.

⁴⁴¹ In questo senso si esprime l'*European Association of Research and Technology Organizations* che nel suo *Position Paper on the EC Draft Proposal for a Regulation on Standard Essential Patents (SEPs)* sostiene che tra le varie criticità della proposta vi sia proprio l'incoerenza rispetto al panorama normativo, dato che «*The proposed Regulation is out of tune with other EU Policies, especially RD&I Policy and EU Competition law*».

2.1 Sul registro elettronico dei brevetti e sul controllo di essenzialità

Nel tentativo di aumentare la trasparenza sulle licenze SEP a favore sia dei licenziatari che degli utilizzatori di SEP, un sistema di registrazione unico presso l'EUIPO potrebbe aver senso per determinare uno sportello unico efficiente rispetto a registri di brevetti frammentati e incompleti⁴⁴². Infatti, sebbene la creazione di un registro dedicato all'individuazione dei brevetti essenziali possa apparire ridondante alla luce della presenza di analoghi documenti in seno alle SSO⁴⁴³, ci pare che tale registro possa rappresentare un passo importante verso migliori negoziazioni, consentendo agli utilizzatori di conoscere in anticipo i brevetti di cui ottenere la licenza e impedendo ai titolari pratiche abusive di *tying* coinvolgendo negli accordi di licenza anche i propri brevetti non essenziali. Inoltre, la presenza di un registro unico consentirebbe di avere accesso a informazioni su tutti i SEP esistenti in Europa, indipendentemente dalla loro appartenenza a questa o quella SSO.

Con riferimento alle valutazioni di essenzialità, il discorso deve essere impostato sul piano dell'utilità e del rapporto costi-benefici. Si tratterebbe di attività costose e impegnative in termini temporali, che non sarebbero legalmente vincolanti, sebbene possano essere presentati davanti ai portatori di interessi, corti e tribunali arbitrali con valore probatorio. Il problema principale legato a questa previsione consiste nella sua potenziale incompletezza, dato che si contempla l'esame di un solo SEP per gruppo anche se l'esito della valutazione si applicherebbe a tutti gli altri brevetti della stessa famiglia, senza però avere un riscontro diretto su di questi. Inoltre, i brevetti verrebbero esaminati a campione e questo

⁴⁴² GALLI N., *The EU Commission publishes a draft*, op. cit., p. 6.

⁴⁴³ Cfr. ETSI, *Proposal for a Regulation on SEPs – ETSI views*, 14 aprile 2023, disponibile online presso https://www.documentcloud.org/documents/23780757-dg-23-07_proposal-for-a-regulation-on-seps-etsi-views56.

inevitabilmente introdurrebbe un margine di errore sui risultati e di incertezza circa il metodo più appropriato per individuare i campioni⁴⁴⁴.

Non sono mancate, poi, voci in dottrina che hanno evidenziato come la procedura di valutazione dell'essenzialità potrebbe fornire agli utilizzatori un'opportunità ulteriore per realizzare strategie dilatorie per evitare o ritardare il pagamento delle *royalties*⁴⁴⁵. Questo rischio appare ulteriormente esacerbato dalla previsione per cui i risultati del controllo di essenzialità non sarebbero giuridicamente vincolanti, per cui sarebbe sempre consentito agli utilizzatori interessati di iniziare anche una azione giudiziale in seguito.

2.2 Sulla procedura di conciliazione obbligatoria per determinare i termini FRAND

Una serie di riflessioni si possono poi sviluppare con riferimento alla procedura di determinazione preventiva dei termini FRAND, la cui introduzione appare criticabile sia con riferimento ai propri presupposti che agli effetti concreti sulle condotte delle parti. In primo luogo, si potrebbe porre in dubbio la giustificazione economica della Proposta, sottolineando, in particolare, il fatto che non vi sia evidenza alcuna di fallimenti del mercato che giustifichino un intervento regolatorio a tal punto significativo⁴⁴⁶. Basandosi sugli stessi studi condotti per conto

⁴⁴⁴ MALLINSON K., *Essentiality Checks Might Foster SEP Licensing, But Do Not Stop Over-Declarations from Inflating Patent Counts and Making Them Unreliable Measures*, novembre 2022, il quale sostiene che sarebbe necessario un campione di migliaia di brevetti per fornire anche solo un modesto livello di precisione nel conteggio dei brevetti essenziali.

⁴⁴⁵ BORGOGNO O., COLANGELO G., *Devaluing SEPs: Hold-up Bias and Side Effects of the European Draft Regulation*, op. cit., p. 6 in cui si afferma «[...] while it is uncertain whether the EU solution could enhance the status quo, essentiality checks may provide implementers with a strategic opportunity for hold-out by delaying or even avoiding royalty payments».

⁴⁴⁶ Cfr. ad es. lo studio condotto dal Centre for a Digital Society dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, *'Feedback to EU Commission's public consultation'*, 2023, disponibile online presso https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13109-Intellectual-property-new-framework-for-standard-essential-patents/F3432699_en.

della Commissione si può notare che non ci siano prove che eventuali tensioni legate all'attività di licenza si tramutino in un disincentivo per i titolari di brevetti essenziali a partecipare allo sviluppo degli *standard* o per gli utilizzatori a fare riferimento a *standard* per i quali le licenze sono concesse gratuitamente. Non c'è nemmeno indicazione che le attuali condizioni delle licenze SEP opprimano o ritardino sistematicamente l'implementazione degli *standard*.

In secondo luogo, la portata dell'obbligo di determinazione preventiva dei termini FRAND sembra essere sbilanciata a favore degli utilizzatori e caratterizzata da un forte *bias* del legislatore verso le condotte dei titolari di brevetti, che lo porta a sottovalutare i possibili risvolti in termini di *hold-out* nonostante tale problema fosse già stato riconosciuto dalla Commissione come speculare al problema dell'*hold-up*. Non tenendo conto dei forti investimenti che i titolari di SEP sono chiamati a sostenere per sviluppare delle tecnologie innovative e brevettarle senza alcuna garanzia che questi assicureranno un ritorno economico in futuro, la Proposta pare incentrata solo sul garantire che i compensi per le licenze siano FRAND e quindi equi, senza però osservare che, nella pratica, i lunghi tempi previsti per le procedure di conciliazione potrebbero indurre i titolari di SEP ad accettare proposte inferiori da parte degli utilizzatori o, comunque, a rinunciare a promuovere azioni ingiuntive nei loro confronti.

Ci pare che la Commissione finisca per addossare esclusivamente ai titolari di SEP i costi delle negoziazioni, consentendo agli utilizzatori di agire in *free-riding* e redistribuendo il potere economico nelle negoziazioni a loro favore. Inoltre, dato che, come emerge dalla valutazione d'impatto⁴⁴⁷, meno del 10% degli utilizzatori ha sede

⁴⁴⁷ Commission Staff Working Document, *Impact Assessment Report Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001*, disponibile presso <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023SC0124>

all'interno dell'Unione, la Proposta finirebbe per sussidiare utilizzatori stranieri, con il rischio di sviluppare i brevetti essenziali europei e di disincentivare futuri investimenti nell'innovazione.

2.3 La difficile convivenza con la giurisprudenza Huawei

Attraverso la Proposta la Commissione sembra adottare, consapevolmente o meno, un approccio «*anti-injunction*»⁴⁴⁸ che denota un significativo allontanamento dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Questa ha, infatti, riconosciuto che l'esercizio di misure rimediali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale può essere considerato illegale ai fini del diritto della concorrenza solo in circostanze eccezionali e ha subordinato qualsiasi limitazione delle ingiunzioni alla dimostrazione della volontà del licenziatario di sottoscrivere un accordo FRAND. Nella Proposta di Regolamento, invece, il rapporto tra titolari e utilizzatori di SEP appare sbilanciato a favore di questi ultimi e viene superato il test del *willing licensee* elaborato dalla Corte di Lussemburgo in *Huawei* dato che, anche in assenza di volontà a concludere un accordo di licenza della controparte, il titolare del brevetto non può promuovere un'azione ingiuntiva prima che sia decorso tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura di conciliazione⁴⁴⁹, mentre invece non sono presenti particolari limiti per gli utilizzatori che possono agire per far valere l'invalidità del brevetto. Infatti, la determinazione del valore FRAND sarebbe realizzata anche se l'utilizzatore non fornisse adeguate garanzie, come richiesto in *Huawei*. In ogni caso, dato che la Proposta sembrerebbe dover convivere con la procedura stabilita dalla Corte di Giustizia, almeno nelle parole della Commissione, il pericolo che si

⁴⁴⁸ BORGOGNO O., COLANGELO G., *Devaluing SEPs: Hold-up Bias and Side Effects of the European Draft Regulation*, op. cit., p. 6.

⁴⁴⁹ Cfr. Commissione Europea, Proposta di Regolamento, op. cit., art. 56, c. 4, in cui si afferma che l'esecuzione davanti a un tribunale nazionale è preclusa anche quando la determinazione dei termini e delle condizioni FRAND viene sollevata in casi di abuso di posizione dominante, ovvero nell'applicazione nazionale della disciplina *Huawei*.

prospetta è di generare ulteriore confusione negli operatori del mercato⁴⁵⁰.

Per quanto riguarda poi l'efficacia deflattiva della Proposta rispetto al contenzioso davanti alle corti nazionali, dubbi sono gli esiti raggiungibili. Le parti potrebbero continuare a ritenere più conveniente procedere in giudizio, da un lato per ottenere un'ingiunzione inibitoria e dall'altro per far valere l'invalidità dei brevetti. Inoltre, anche se il contenzioso davanti ai tribunali nazionali riguardasse specificamente la determinazione del valore FRAND, le corti sarebbero libere di ignorare i risultati della procedura di conciliazione. Questo aspetto presenta un interesse particolare con riferimento alle corti tedesche, che in più di un'occasione si sono rifiutate di pronunciarsi direttamente sulla possibilità di considerare FRAND le condizioni di licenza offerte dai titolari di brevetti essenziali, finendo per imporre al licenziatario il rispetto dell'offerta del licenziante, a meno che non fosse assolutamente sproporzionata⁴⁵¹. I tribunali tedeschi hanno dato, infatti, un'applicazione particolare della giurisprudenza *Huawei*, ritornando ad un livello di tutela minore per gli utilizzatori, più simile a quello delineato dalla Corte Federale tedesca nel caso *Orange-Book-Standard*, finendo spesso per riconoscere il diritto all'ingiunzione dei titolari di SEP senza controllare che l'offerta da questi presentata al possibile licenziatario sia FRAND a tutti gli effetti.

In breve, la Proposta non solo fornisce soluzioni per un problema che non appare evidente negli stessi studi presentati dalla Commissione Europea⁴⁵², ma probabilmente persegue anche un obiettivo ingiustificato

⁴⁵⁰ Si rimanda a COLANGELO G., *FRAND Determination Under the European SEP Regulation Proposal: Discarding the Huawei Framework?*, 15 novembre 2023, *ICLE Research Paper*, forthcoming in *European Competition Journal*, disponibile presso SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4632865>

⁴⁵¹ Si veda, ad es., *Munich I Regional Court*, decisione del 5 agosto 2022 (21 O 8890/21), *keepawake-message*, disponibile online presso <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-GRURRS-B-2022-N-34498?hl=true>.

⁴⁵² Cfr. COLANGELO G., *FRAND Determination Under the European SEP Regulation Proposal*, op. cit., p. 11 «Moreover, empirical evidence does not support the Commission's findings. Indeed, as already noted, inputs provided to the Impact

di redistribuzione del valore, abbracciando un pregiudizio di *hold-up* che è in contrasto con la logica degli impegni FRAND e minaccia il valore finanziario dei SEP. Allo stesso modo, la Proposta potrebbe inavvertitamente minare i suoi stessi obiettivi, disincentivando gli sforzi di standardizzazione collaborativa a favore di soluzioni proprietarie per i titolari di brevetti. Infatti, come riconosciuto dalla Commissione all'interno della valutazione d'impatto, la creazione di *standard* è un'attività di ricerca e sviluppo ad alta intensità di risorse e le lunghe negoziazioni e gli alti costi delle licenze possono ridurre gli incentivi per i titolari di SEP a partecipare allo sviluppo di nuovi *standard*.

Nel complesso, la Proposta SEP della Commissione appare l'inizio dell'incerta procedura legislativa dell'UE, che potrebbe finire in un vicolo cieco o in un'inversione di marcia, soprattutto a causa delle elezioni europee del 2024. I responsabili politici dell'UE dovrebbero sforzarsi di non alterare l'equilibrio tra titolari e attuatori di SEP sancito dalla CGUE nella causa *Huawei*, se il loro obiettivo è quello di facilitare la concessione di licenze SEP. Per il bene dell'innovazione aperta attraverso la standardizzazione collettiva, qualsiasi regolamento dovrebbe fare attenzione a non facilitare la detenzione di brevetti quanto il loro abbandono.

3. Osservazioni critiche delle autorità statunitensi

La Proposta di Regolamento non pare aver riscosso il successo di critica sperato nemmeno oltreoceano, come si evince da un commento formale inviato alla presidente della Commissione, alla commissaria Vestager nonché ad altri funzionari di vertice dell'esecutivo europeo, in cui alcuni tra i più illustri dirigenti delle agenzie antitrust, dell'ufficio brevetti e

Assessment found that the volume of SEP-litigation cases has been stable in Europe and represent only a very small proportion of patent disputes overall. There is also no evidence that SEP-licensing conditions systematically suppress or delay standards implementation, thus inducing parties to opt out from standards-related innovation».

dell'istituto per la standardizzazione statunitense si mostrano piuttosto scettici circa la necessità e la portata del paventato Regolamento⁴⁵³.

Gli autori, che non si privano di un linguaggio piuttosto diretto per criticare l'operato della Commissione, riconoscono il ruolo fondamentale della standardizzazione nel promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, ritenendo che la protezione ottenibile verso i propri SEP incentivi i titolari a compiere gli investimenti adeguati per contribuire allo sviluppo degli *standard*, mentre, al contempo, l'impegno a licenziare i brevetti a condizioni FRAND consenta alle controparti di realizzare gli investimenti adeguati per poter utilizzare tali tecnologie. Nel documento viene sottolineato, inoltre, che la dinamica della concessione di licenze SEP coinvolge un delicato equilibrio tra incentivi all'investimento, mercati molto sofisticati e considerazioni di politica economica a livello mondiale. Gli autori, pertanto, presentano come un lavoro molto insidioso bilanciare gli interessi in gioco durante le trattative che precedono i contratti di licenza SEP, poiché anche cambiamenti di *policy* apparentemente piccoli possono avere un impatto dirompente sul mercato. Alla luce di ciò, secondo i dirigenti americani le politiche in materia di brevetti essenziali «*should not be based on ideology or theory; instead, they should be data-driven and should consider the practical impact on industry and relevant geopolitical realities*»⁴⁵⁴.

Nel documento si esprime una notevole preoccupazione che, se implementata, la Proposta di Regolamento potrebbe avere effetti significativi in negativo sull'economia comunitaria e statunitense, danneggiando anche gli scambi commerciali tra i due ordinamenti e

⁴⁵³ VARNEY C. A., DELRAHIM M., KAPPOS D. J., IANCU A., COPAN W. G., PHILLIPS J. N., *Comments on European Commission's Draft "Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a Framework for Transparent Licensing of Standard Essential Patents"*, 2023, <https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/04/Comments-on-European-Commission-Draft-SEP-Regulation-by-Former-US-Officials-1.pdf>.

⁴⁵⁴ VARNEY C. A., DELRAHIM M., KAPPOS D. J., IANCU A., COPAN W. G., PHILLIPS J. N., *Comments on European Commission's Draft*, op. cit., p. 3.

favorendo concorrenti di paesi terzi che, come la Cina, stanno adottando politiche di supporto delle aziende nazionali anche attraverso l'operato dei tribunali, come nel fenomeno delle c.d. *anti-suit injunctions*⁴⁵⁵.

Nello specifico, sulla scia di quanto accennato anche da chi scrive *supra*, il documento sottolinea, in primo luogo, che «*there is no problem of systematic patent holdup for the Draft Regulation to solve*», evidenziando la mancanza di dati a supporto della tesi per cui il contenzioso in materia di SEP sia in aumento e soprattutto le condotte abusive dei titolari di brevetti danneggerebbero l'attività delle piccole e medie imprese europee. Contrariamente a quanto affermato nella Proposta di Regolamento, gli autori americani richiamano i dati che dimostrano che il contenzioso legato ai brevetti essenziali è diminuito in rapporto all'aumento di imprese che utilizzano tecnologia incardinata al loro interno.

In seconda battuta, i funzionari statunitensi sottolineano l'inopportunità di affidare responsabilità così rilevanti ad un organo, l'EUIPO, privo di fatto di esperienza nel settore dei brevetti. La Proposta, in quest'ottica, sottrae le dispute legate alla concessione di licenza all'attenzione delle corti nazionali o del recentemente istituito Tribunale Unico, costringendo i titolari di brevetti ad attendere inutilmente un periodo di tempo onerosamente lungo prima di poter ottenere un'ingiunzione, il che, nelle parole degli autori, appare controproducente e difficilmente giustificabile a livello logico. L'EUIPO sarebbe incaricato di compiere operazioni che sono al di fuori delle proprie competenze nonostante l'esistenza di altre istituzioni designate a compiere il medesimo compito. Per tale ragione, la Commissione starebbe nei fatti sconfessando l'operato della Corte di Giustizia in *Huawei* che aveva attribuito all'UE, nelle parole degli stessi autori americani, un ruolo di primo piano nell'attività di bilanciamento

⁴⁵⁵ Sulla questione delle *anti-suit injunction* si rimanda a GERADIN D., KATSIFIS D., *The Use and Abuse of Anti-Suit Injunctions in SEP Litigation: Is There a Way Forward?*, in *GRUR International*, Volume 71, Issue 7, 2022, pp. 603–617, disponibile online presso <https://doi.org/10.1093/grurint/ikac051>.

tra interessi degli innovatori e degli utilizzatori degli *standard*. Tuttalpiù, ci pare di poter aggiungere che il legislatore europeo potrebbe assicurarsi che le varie corti nazionali siano portate a interpretare casi in materia di SEP osservando lo stringente caso procedurale elaborato in *Huawei*, cosa che, come accennato precedentemente, soprattutto le corti tedesche non sembrano aver fatto finora.

Infine, i funzionari americani si sono mostrati preoccupati per l'impatto che il Regolamento proposto, se implementato, potrebbe avere sui rapporti economici tra l'UE, gli Stati Uniti e altri grandi concorrenti a livello globale come la Cina. Sebbene, infatti, i risultati a cui giungerebbe l'EUIPO sarebbero raccomandazioni non vincolanti per le parti, il pericolo è che paesi come la Cina, che hanno già dimostrato di voler utilizzare le norme a tutela della proprietà intellettuale per favorire le proprie imprese a livello globale, usino il *framework* elaborato dalla Proposta per stabilire determinazioni dei valori FRAND e delle *royalties* globali vincolanti, al fine di svalutare il prezzo delle licenze e rallentare l'innovazione europea.

4. Il possibile ruolo dell'enforcement antitrust per potenziare la portata delle clausole FRAND

Avendo criticamente ridimensionato i benefici derivanti dalla Proposta di Regolamento presentata dalla Commissione, ci pare utile soffermarci sul ruolo del diritto della concorrenza nel delicato bilanciamento di interessi tra tutela dell'innovazione e garanzia di un mercato aperto e libero. La riflessione non può che prendere avvio da un ragionamento generale sulla funzione preminente che il diritto antitrust dovrebbe abbracciare e che le autorità dovrebbero seguire nell'impostare il proprio operato.

Avallando una visione prettamente "efficientistica" di stampo liberale puro si potrebbe attribuire alle norme di diritto della concorrenza un obiettivo esclusivamente economico, consistente nel perseguimento dell'efficienza allocativa in termini di *surplus* complessivo negli scambi

commerciali. Una tale prospettiva, storicamente sostenuta dagli accademici della c.d. Scuola di Chicago⁴⁵⁶, non contempla alcuna funzione redistributiva o perequativa del diritto antitrust, che dovrebbe esclusivamente fare in modo che eventuali poli di potere generati dal libero andamento del mercato non creino inefficienze producendo una perdita generale di rendita economica per il mercato. I sostenitori di tale linea teorica evidenziano che, dato che gli investimenti nell'area tutelata dai diritti IP rappresentano solitamente un fattore fondamentale di "concorrenza attraverso l'innovazione"⁴⁵⁷, un'eccessiva intromissione dell'antitrust potrebbe potenzialmente svalutare gli incentivi per questo peculiare tipo di tensione competitiva, limitando lo sfruttamento del diritto di esclusiva da parte dei titolari del diritto IP.

Questo approccio poco interventista, che sembra aver trovato un maggiore apprezzamento negli Stati Uniti, finisce per mettere in dubbio la deprecabilità *ex se* del monopolio, soprattutto quando all'interno della valutazione antitrust rientra il parametro della promozione dell'innovazione. La tradizionale avversione per le posizioni dominanti non potrebbe, secondo tale concezione, non tener conto del fatto che i grandi poli industriali dispongono di maggiori risorse e strumenti per poter meglio investire in ricerca e sviluppo e per favorire l'emersione di nuovi prodotti. Come osservabile, la logica fatta propria dai sostenitori di questo orientamento si fonda sull'assunto per cui è meglio concentrare le risorse nelle mani di grandi *players* attrezzati piuttosto che distribuirle all'interno di mercati caratterizzati da una dispersione dell'iniziativa, nei quali con probabilità maggiore si potrà giungere alla mancata realizzazione di un bene o servizio⁴⁵⁸.

⁴⁵⁶ V. *supra* cap. I, par. 2.2.

⁴⁵⁷ Cfr. Commissione Europea, *Guidelines on the application of art 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements*, OJ [2014] C 89/3 (TT Guidelines), para 7.

⁴⁵⁸ Cfr. *ex multis* MAGGIOLINO M., *The Economics of Antitrust and Intellectual Property Rights*, in ANDERMAN S. D., EZRACHI A., *Intellectual Property Rights and Competition Law-New Frontiers* (OUP 2011) 80; LEMLEY M. A., *A*

Nello specifico contesto dei brevetti *standard-essential*, le politiche di licenza delle organizzazioni di normazione consentirebbero di ritenere già adeguatamente limitato il potere di mercato dei titolari dei brevetti i quali, sottoscrivendo impegni a concedere licenze a termini FRAND, si spogliano del potere di esclusiva generalmente legato alla titolarità di un diritto di proprietà intellettuale per distribuire il proprio patrimonio IP tra gli utilizzatori. Si potrebbe, allora, sostenere che il diritto antitrust non dovrebbe spingersi fino ad una valutazione dell'entità delle condizioni FRAND, dovendo sanzionare *ex art. 102 TFUE* esclusivamente le condotte di rifiuto a contrarre e di richiesta abusiva di un'ingiunzione inibitoria e non quelle di sfruttamento consistenti nell'imposizione di *royalties* eccessive.

Questo perché alcuni potrebbero ritenere non compatibile con il principio di libera iniziativa economica e con l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica il porre in capo ai detentori di SEP l'onere non solo di concedere le licenze ma anche di limitare la richiesta delle *royalties* al valore che queste avrebbero qualora la risorsa non fosse essenziale. Adottando la prospettiva dei titolari dei SEP, l'imposizione di canoni di licenza particolarmente alti non dovrebbe rientrare nella sfera di interesse del diritto della concorrenza, in quanto, dovendo questo garantire l'efficienza del mercato e la propensione ad investire nella ricerca, l'alto valore dei canoni di licenza si rifletterebbe in un aumento dei ricavi per il titolare dei brevetti e, quindi, in una maggiore predisposizione ad investire, con beneficio dei consumatori che otterrebbero sul mercato prodotti nuovi e migliorati. Il diritto della concorrenza dovrebbe, allora, occuparsi solo dell'eventuale rifiuto a contrarre dei titolari di SEP alla luce dell'*essential facility doctrine*, lasciando al diritto della proprietà intellettuale e al diritto dei contratti la

New Balance between IP and Antitrust, in 13 *Southwestern Journal of Law & Trade in the Americas*, 2007, pp. 237–241.

verifica circa il rispetto degli impegni presi in seno alle SSO di predisporre condizioni eque di licenza.

Tuttavia, questa prospettiva ci pare fondarsi su una serie di assunti che non possono darsi necessariamente per assodati. In primo luogo, se è vero che i monopolisti o comunque i grandi poli di potere industriale disporrebbero di maggiori risorse da investire e di migliori strumenti per perseguire risultati efficienti, non è detto che questi avrebbero gli incentivi a farlo. In assenza di concorrenza, attuale o potenziale, la realtà empirica mostra che lo sviluppo tecnologico va a rilento, data la mancanza di una pressione esterna che costringe a migliorarsi per essere più appetibili sul mercato. In secondo luogo, in assenza di concorrenza diminuirebbero le possibili varietà di innovazione frutto del raffronto con i prodotti altrui e delle possibilità di interoperabilità e di interscambio che derivano dalla presenza di più produttori in un dato mercato. Questa esigenza è, peraltro, particolarmente avvertita nei nuovi mercati digitali e nell'*IoT*, in cui la possibilità di avere il più ampio accesso a dati, *softwares* e codici è un requisito imprescindibile per offrire un prodotto valevole e funzionante sul mercato. Infine, l'intervento pro-concorrenziale nel caso di richiesta di *royalties* eccessive sarebbe giustificato dall'*essential facility doctrine*, visto che la dottrina ormai interpreta come rifiuto a contrarre in senso ampio anche quelle condotte che manifestano esteriormente una astratta volontà di contrarre ma che, nei fatti, rendono difficoltoso o impossibile per la controparte stipulare l'accordo, in quello che viene definito c.d. *constructive refusal to deal*.

Non va, poi, dimenticato che, nel caso della standardizzazione formale, il potere di mercato del titolare di un brevetto essenziale deriva dalla partecipazione alla SSO e dall'inserimento della propria tecnologia all'interno di uno *standard* e, dunque, non è frutto del merito e della sola attività del titolare di SEP, per cui il sanzionamento del rifiuto a contrarre funge da contraltare rispetto alla concessione di un potere negoziale che non è necessariamente frutto dell'operato vincente sul mercato.

In ogni caso, non ci pare che una prospettiva esclusivamente efficientistica sia adeguata a inquadrare la posizione che il diritto della concorrenza dovrebbe assumere nel regolare i processi di innovazione e di sviluppo. Ci pare, infatti, che, specialmente all'interno di un ordinamento come quello dell'Unione Europea, che sposa i valori di correttezza e di giustizia nella competizione economica, la funzione pubblica del diritto della concorrenza non possa esimersi dal favorire un progresso tecnologico ed economico collettivo. Chiaramente non si sta qui sostenendo la tesi per cui le norme antitrust dovrebbero sussidiare i concorrenti meno efficaci, né tantomeno privare i grandi soggetti economici delle prospettive di guadagno che legittimamente muovono l'agire economico, ma si vuole suggerire che non si può, nel delineare le *policy* di intervento delle autorità, tener conto esclusivamente del *surplus* economico aggregato ma bisognerebbe ambire al progresso e al miglioramento del mercato in termini di costi per i consumatori e di qualità dell'offerta.

L'apertura concorrenziale del mercato favorisce l'innovazione in virtù della pressione competitiva che si crea e della comparazione tra prodotti differenti che consente un maggiore raffronto positivo volto al miglioramento. Affinché questo accada è necessario che i titolari di *input* essenziali come i SEP forniscano accesso alle proprie risorse alle imprese che operano nei mercati a valle, così da garantire un più ampio e completo impiego delle tecnologie innovative che hanno sviluppato. È chiaro che la prospettiva di ottenere un guadagno adeguato dalle proprie attività di ricerca e dagli investimenti compiuti rimane attuale e va preservata, ma questa pare salvaguardata nel momento in cui gli utilizzatori si mostrino disposti a pagare *royalties* congrue. L'obiettivo di ottenere un adeguato pagamento per i propri brevetti dovrebbe muovere i partecipanti delle SSO a condividere i propri portafogli IP ed a competere sul mercato a valle, qualora siano verticalmente integrati, sulla base del merito e del valore dei propri prodotti finali.

È chiaro che, da un lato, non si può e non si deve sottovalutare il problema dell'*hold-out*. I costi per i titolari di brevetti SEP derivanti dal dover “inseguire” gli utilizzatori abusivi nelle varie giurisdizioni inficia la possibilità di ricevere una ricompensa per la tecnologia brevettata e la propensione all’investimento nella ricerca. Dall’altro, se ai titolari di brevetti SEP fosse garantito un eccessivo potere di *enforcement*, questo ostruirebbe l’innovazione c.d. *follow-up* e la concorrenza nei mercati a valle della tecnologia rilevante. Alla luce di ciò, la strada da seguire per gli operatori del diritto antitrust sembrerebbe essere quella tracciata in *Huawei*, che prevede un corretto e ponderato bilanciamento degli interessi e dei poteri di entrambe le parti.

In questo contesto bisogna notare che inevitabilmente il processo di standardizzazione è destinato a dare ai detentori di brevetti un potere di mercato, che si può anche tramutare in una posizione dominante e che può essere utilizzata per estrarre *royalties* eccessive o per danneggiare la concorrenza *downstream* se il titolare del brevetto è verticalmente integrato. Gli effetti positivi della standardizzazione nascono dal fatto che gli *standard* sono aperti a tutti e promuovono la concorrenza e l’innovazione *follow-on* nei mercati a valle. Il diritto della concorrenza dovrebbe sempre intervenire per impedire che un soggetto sfrutti abusivamente il proprio potere di mercato che è frutto del processo di standardizzazione formale e che, in assenza dello stesso, non sussisterebbe. Infatti, se si consentisse al titolare di brevetto di avere facile accesso ai rimedi ingiuntivi, si disincentiverebbe il rispetto degli accordi FRAND, svuotandoli, nei fatti, della propria portata di tutela e si diminuirebbe il principale beneficio derivante dalla standardizzazione, consistente nella diffusione dell’innovazione⁴⁵⁹.

È comprensibile, allora, porre una responsabilità maggiore sui detentori di SEP per quanto riguarda i costi legati all’esecuzione del proprio diritto,

⁴⁵⁹ VENEGAS BASTIDAS V., *Intellectual property rights, enforcement costs and EU competition law*, in *Journal of Antitrust Enforcement*, 2023, vol. 11, p. 54.

in quanto il fine principale del legislatore risiede nel promuovere la concorrenza e l'innovazione successiva. Sembrerebbe dunque che la direzione da seguire sia quella indicata da *Huawei*, che ha imposto al titolare del brevetto di dover prima avvertire l'utilizzatore della violazione e tentare una negoziazione per poter ottenere un'ingiunzione. Dato che il titolare del brevetto non avrebbe tale potere di mercato in assenza di un processo di standardizzazione, i costi di esecuzione possono essere visti come il prezzo da pagare per avere tale posizione di privilegio. Il *trade-off* per i titolari dei brevetti è che la loro tecnologia avrà verosimilmente una diffusione maggiore grazie all'integrazione nello *standard* e ciò si riflette in ricavi maggiori.

Infatti, il titolare del brevetto essenziale ha ottenuto una posizione di mercato tollerata dal diritto della concorrenza a condizione che contribuisca alla diffusione della tecnologia e della innovazione conseguente, anche se l'aumento dei costi per il titolare SEP può diminuire quell'effetto incentivante che deriva dalla titolarità di un diritto di esclusiva⁴⁶⁰ si potrebbe anche argomentare che il fatto che il diritto della concorrenza tolleri i processi di standardizzazione aumenti l'effetto incentivante per lo sviluppo di tecnologie che confluiscono nei SEP. Inoltre, il maggior beneficio della standardizzazione è, appunto, la diffusione delle tecnologie e lo sviluppo della *follow-on innovation*. Il bilanciamento operato in *Huawei* sembra, pertanto la soluzione migliore che promuova tale fine "pubblico" del diritto della concorrenza, perché ci pare di poter condividere la tesi per cui l'interesse alla diffusione delle tecnologie e all'incremento della ricerca e dell'innovazione successiva che su queste si basi debbano avere un valore maggiore rispetto all'interesse del titolare dei SEP, il cui valore è, almeno in parte, artificialmente creato dal processo di standardizzazione.

⁴⁶⁰ Si veda VENEGAS BASTIDAS V., *Intellectual property rights, enforcement costs and EU competition law*, op. cit., per quanto riguarda l'*incentivation effect* dei diritti di proprietà intellettuale.

L'intervento del diritto della concorrenza, come previsto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dovrebbe assumere la funzione di deterrente rispetto alla realizzazione di pratiche di *hold-up* da parte dei titolari di SEP, al fine di garantire che, dietro il pagamento di una somma adeguata che riconosca i meriti degli investimenti compiuti, i titolari di brevetti consentano la fruizione delle proprie tecnologie con benefici che si riflettono non solo sugli utilizzatori ma anche sui consumatori finali.

Non si dovrebbe assumere come scopo quello di neutralizzare qualsiasi posizione dominante sul mercato, ma si dovrebbe raggiungere il duplice obiettivo di garantire che tale posizione dominante sia frutto di una concorrenza tra operatori basata sui meriti e non su accordi interni alle SSO e che qualora la posizione dominante si fondi sul possesso di un input essenziale imprescindibile per operare nel mercato della tecnologia standardizzata, le esigenze di guadagno della singola impresa passino in secondo piano rispetto all'opportunità che le tecnologie siano diffuse e implementate anche da operatori diversi, al fine di generare nuove, diverse e migliori applicazioni e servizi per i consumatori. Infine, e non ci pare un aspetto irrilevante, il diritto della concorrenza assume anche una importante connotazione "politica" come strumento di tutela dell'assetto democratico dell'ordinamento, impedendo che si formino poli di potere eccessivi che finiscono inevitabilmente per condizionare l'attività delle istituzioni e delle autorità di regolazione⁴⁶¹.

In conclusione, pare che l'effetto dei diritti di proprietà intellettuale sugli incentivi per la ricerca non possa essere l'unico metro con cui si calibra la portata di un intervento antitrust nell'ambito dei SEP e che la libera concorrenza, in certi casi, dovrebbe essere maggiormente tutelata rispetto al personale incentivo ad investire del titolare di un brevetto.

⁴⁶¹ BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards, Interfacing intellectual property and competition in international economic law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.

Se, infatti, appare necessario mantenere gli incentivi ad investire per i titolari di diritti IP per favorire lo sviluppo tecnologico e il progresso in generale, non si può, d'altro canto, guardare ai SEP come a strumenti unicamente finalizzati a generare un ricavo per i titolari, dovendone osservare la portata fondamentale di mezzi attraverso cui circola e si diffonde la ricerca. Sembra, infatti, corretto riconoscere che il ruolo dei diritti IP è anche quello di fornire ai processi di innovazione diverse fonti generatrici, allocando l'iniziativa per gli investimenti al funzionamento del mercato⁴⁶². Questo significa che sono gli attori del mercato i soggetti meglio posizionati per decidere se, dove e come investire nell'innovazione e non un sistema centralizzato che indirizzi gli investimenti e la ricerca verso obiettivi predefiniti in pianificazione.

L'effetto incentivante dei brevetti è, dunque, solo uno dei fattori che devono essere considerati quando si compie un esercizio di bilanciamento, non tralasciando, *ex multis*, la c.d. *follow-up-innovation*. Alla luce di ciò, pare comprensibile avallare un approccio flessibile delle autorità e delle corti, che consenta non solo di conservare l'incentivo ad investire per gli innovatori, ma anche l'interesse delle altre parti a poter sviluppare forme di innovazione successiva e quello diffuso ad avere prodotti migliori e mercati più interconnessi.

⁴⁶² GALLINI N., SCOTHMER S., *Intellectual Property: When is it the Best Incentive System?*, in *2 Innovation Policy and the Economy*, 2002, pp. 51–54.

CONCLUSIONI

Il diritto della concorrenza non può non incontrare delle limitazioni al proprio agire qualora si trovi ad interferire con situazioni giuridiche qualificate come diritti di proprietà intellettuale. L'applicazione di misure normative volte a garantire una libera competizione nei mercati deve, infatti, rispettare l'ambito di operatività delle norme deputate alla salvaguardia dei risultati dell'ingegno personale. Pare, tuttavia, di poter trovare una finalità comune per entrambe le discipline, che assumono un ruolo propulsivo per l'innovazione, incentivando, seppur in modo differente, gli investimenti nella ricerca che si riflettono nell'ottenimento di migliori condizioni di sviluppo tecnologico e di una migliore qualità di beni e servizi.

Dalla prospettiva del diritto della concorrenza, il *focus* cade maggiormente sulla tutela del consumatore e sui vantaggi che quest'ultimo può trarre dalla presenza di un mercato competitivo e aperto, mentre, al contrario, il diritto della proprietà intellettuale, per sua stessa natura, tende a tutelare il proprietario dell'*asset*, garantendo che questi possa godere in maniera adeguata dei frutti del proprio lavoro e degli investimenti effettuati. Occupandosi specificamente dei brevetti, un tale incentivo è rappresentato, dal punto di vista del diritto IP, dall'aspettativa di introiti sopra competitivi, derivanti dalla condizione di monopolio in cui si verrà a trovare il titolare del brevetto nello specifico mercato della tecnologia di riferimento, essendo il solo detentore dei diritti per lo sfruttamento della stessa. Questa situazione è sempre stata pacificamente rispettata dalle corti e dalle autorità antitrust, essendo noto lo sforzo generalmente sostenuto per poter giungere alla brevettazione di un certo prodotto e, soprattutto, essendo il nostro sistema di mercato basato su una libera concorrenza fondata sui meriti, per cui, anche da un punto di vista concorrenziale, è sempre stata premiata l'inventiva personale che consentisse di prevalere sui concorrenti offrendo un prodotto nuovo e innovativo ai consumatori.

Il diritto della concorrenza, dunque, è riuscito a convivere con l'esistenza di norme che tutelano la proprietà intellettuale, tra cui le norme sui brevetti, in quanto i diritti di privativa a questi legati rappresentato un mezzo attraverso cui si realizza la c.d. concorrenza attraverso l'innovazione. I problemi sorgono, infatti, proprio nel momento in cui la presenza del diritto IP interferisce con il libero dispiegarsi della concorrenza, ingerendo attivamente sulla possibilità che nuovi attori emergano nel mercato di riferimento con i propri prodotti e frenando i possibili sviluppi della tecnologia. Nel caso dei brevetti *standard-essential*, l'obbligo per le imprese di rispettare un determinato *standard*, di fatto o *de jure*, le espone al rischio di essere escluse dal mercato qualora il titolare del brevetto non conceda una licenza di utilizzo, la quale diviene, pertanto, un requisito insostituibile per consentire la presenza di concorrenti nel mercato.

Gli operatori del diritto hanno da tempo maturato l'attitudine ad intervenire tramite la normativa antitrust qualora un soggetto si trovi a detenere una risorsa il cui accesso è fondamentale per poter competere nel mercato, qualificandone come dominante la posizione nel mercato e come abusive le condotte consistenti nell'impedire l'accesso a terzi interessati a condizioni eque. La previsione di obblighi a contrarre per il titolare della risorsa, effetto della c.d. *essential facility doctrine*, è sorta nel contesto di infrastrutture fisiche come reti ferroviarie o acquedotti ed è comunque stata applicata con una certa attenzione da parte dei giudici e delle autorità garanti della concorrenza, essendo un ambito in cui è facile che si verifichi uno sconfinamento dell'intervento pubblico nella sfera della libera iniziativa economica. Tale rischio è accentuato ancor di più nel caso in cui l'infrastruttura essenziale sia immateriale e consistente in un diritto di proprietà intellettuale, in quanto più delicato è il bilanciamento da operare tra istanze contrapposte, entrambe tutelate da rami del diritto. La questione è stata affrontata dagli accademici e dalla

giurisprudenza sia nell'Unione Europea che negli Stati Uniti, prestandosi a una notevole speculazione dottrinale.

Nella maggior parte dei casi i tribunali statunitensi si sono rifiutati di utilizzare l'antitrust come strumento per far rispettare gli obblighi derivanti dall'impegno assunto dal titolare di un SEP a concedere licenze a termini FRAND, sostenendo la via della cautela nell'utilizzare il diritto della concorrenza per porre rimedio a quelle che sono ritenute essenzialmente controversie contrattuali tra parti private. Questo è stato chiaramente sancito nel 2020, nella causa *FTC v. Qualcomm*, in cui il giudice federale del Nono Circuito ha respinto le accuse secondo cui l'impegno FRAND assunto nei confronti di un'organizzazione di normazione avesse creato un obbligo antitrust nei confronti del titolare del brevetto essenziale. Inoltre, anche il *Department of Justice* degli Stati Uniti ha fortemente criticato l'approccio interventista nel contesto delle negoziazioni per l'ottenimento di una licenza di utilizzo di un SEP, specialmente durante l'amministrazione repubblicana precedente. Il c.d. *New Madison Approach* che il DOJ ha annunciato nel 2018 si fonda sull'assunto che il diritto della concorrenza non dovrebbe essere utilizzato come strumento per controllare gli impegni FRAND che i titolari di brevetti assumono nei confronti delle organizzazioni di standardizzazione, perché questi non consistono in pratiche che danneggiano il processo competitivo.

I tribunali e le agenzie antitrust statunitensi hanno, dunque, ampiamente riconosciuto che il diritto della concorrenza non è lo strumento deputato a controllare il rispetto degli impegni FRAND, per cui, sebbene i titolari di SEP non siano in alcun modo immuni dal diritto della concorrenza, l'assunzione di un impegno a concedere licenza a termini FRAND non altera gli elementi che l'attore deve dimostrare per stabilire una violazione della normativa antitrust da parte di questi. Per essere perseguibile in questo senso, la condotta del titolare del brevetto essenziale deve avere un effetto di esclusione, in assenza del quale non sembrerebbe rientrare

nell'interesse del diritto della concorrenza nonostante sia in violazione degli obblighi contrattuali assunti in seno alla SSO.

I primi casi in cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è trovata ad affrontare la questione sono ormai abbastanza risalenti e hanno visto il giudice comunitario elaborare una serie di regole per cercare di dare un corso corretto a quel bilanciamento di interessi che contrappone il titolare del diritto IP, in quei casi diritti di *copyright*, ai terzi interessati ad accedervi per poter competere nel mercato di riferimento. Il risultato delle decisioni chiarisce la convinzione dei giudici europei che la barriera dei diritti di privativa possa essere rotta solo qualora il diritto IP rappresenti effettivamente una infrastruttura essenziale per poter competere nel mercato a valle del prodotto, non vi siano giustificazioni obiettive che impediscano di concedere una licenza di utilizzo e la mancata concessione della stessa avrebbe impedito l'apparizione di nuovi prodotti nel mercato o lo sviluppo tecnologico.

Questo schema sembrerebbe poter essere calato nel contesto dei brevetti *standard-essential* o SEP, che più di ogni altro diritto IP incarnano quell'essenzialità che conduce all'imposizione di obblighi a contrarre alla luce del diritto della concorrenza. In alcune rilevanti decisioni, la Commissione Europea ha manifestato l'intenzione di inquadrare come abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102 TFUE la condotta consistente nel rifiutare di concedere una licenza ad un utilizzatore disponibile a pagare *royalties* adeguate, nel chiedere a questi *royalties* eccessivamente onerose e, soprattutto, nel minacciare il ricorso ad un'azione ingiuntiva presso l'autorità giudiziaria per aumentare il proprio potere di negoziazione durante le trattative per l'ottenimento della licenza. Nei casi affrontati dalla Commissione il bilanciamento effettuato si è concluso in favore dell'aspirante licenziatario qualora questi avesse semplicemente manifestato la volontà di pagare *royalties* congrue, in ossequio a quello che è stato definito test del c.d. *willing licensee* e che è stato superato successivamente nella nota decisione della

Corte di Giustizia *Huawei v. ZTE*. All'interno di quest'ultima sentenza, infatti, la Corte ha individuato un quadro negoziale che le parti avrebbero dovuto rispettare per poter giungere alla determinazione di termini equi o FRAND per il canone delle *royalties*, statuendo che solo in caso di esito negativo dello stesso il titolare del brevetto sarebbe stato legittimato a richiedere un'ingiunzione inibitoria.

La decisione ha rappresentato sicuramente un importante spartiacque nella gestione dei rapporti tra licenzianti e licenziatari di brevetti essenziali, indicando alle corti nazionali la strada da seguire per valutare l'abusività di una richiesta di ingiunzione. Tuttavia, i giudici degli Stati Membri e, in particolar modo quelli tedeschi, non hanno sempre interpretato i principi espressi dalla decisione alla lettera, finendo in molte decisioni per svantaggiare eccessivamente la posizione dei licenziatari e favorendo il fenomeno dell'*hold-up* brevettuale. Per queste ragioni, la Commissione Europea si è mostrata in più occasioni preoccupata della deriva presa dalla gestione dei rapporti tra titolari di SEP e aspiranti utilizzatori, evidenziando il rischio che, all'alba dell'avvento di interi nuovi mercati, come quello dell'*Internet of Things*, se non si fosse elaborato un quadro negoziale più chiaro e semplificato, l'Unione Europea avrebbe perso *appeal* come luogo in cui le imprese straniere avrebbero potuto investire, a favore di ordinamenti più benevoli nei confronti degli utilizzatori di tecnologie standardizzate come la Cina.

La Proposta di Regolamento presentata nell'aprile 2023 dalla Commissione si pone proprio in quest'ottica, elaborando una serie di regole che aspirerebbero a facilitare le negoziazioni e a ridimensionare il rischio dell'*hold-up* e della monopolizzazione dei mercati. La proposta appare, tuttavia, deficitaria sotto più aspetti, in quanto, da un lato affida una serie di funzioni particolarmente delicate come la registrazione dei SEP ed il giudizio di essenzialità ad un'agenzia, l'EUIPO, che è sprovvista delle competenze per poter operare al meglio, e, dall'altro, elabora una procedura di negoziazione preventiva dell'entità delle

royalties che, nel parere quasi unanime della dottrina, offre una facile occasione alle imprese utilizzatrici per porre in essere tattiche dilatorie per ridimensionare o evitare il pagamento di *royalties*, in quello che viene definito fenomeno dell'*hold-out*. Anche il parere dei più alti funzionari delle autorità garanti della concorrenza e dell'ufficio brevetti degli Stati Uniti, che è stato manifestato in una lettera aperta indirizzata ai vertici della Commissione, manifesta la preoccupazione che la Proposta regoli in modo eccessivo la dinamica del rapporto tra titolari e utilizzatori di brevetti essenziali, con un *focus* troppo stringente sul ridimensionare il potere dei primi e troppo poco attento ai pericoli che sorgono dalle possibili condotte realizzabili dai secondi.

Alla luce di ciò, pare di poter sostenere che il diritto della concorrenza dovrebbe conservare un ruolo decisivo nella dinamica della circolazione dei brevetti essenziali e delle tecnologie di cui essi fanno parte. Bisognerebbe, infatti, proseguire nel solco della strada indicata dalla Corte di Giustizia in *Huawei* e consentire l'intervento del diritto antitrust nell'ambito della proprietà intellettuale, osservando che questo è giustificato dal presupposto che la posizione dominante dei titolari dei brevetti non è semplicemente frutto di una competizione sui meriti, bensì di un accordo siglato in seno ad una SSO, che ha previsto come parte integrante l'obbligo di concedere i brevetti a condizioni eque o FRAND.

L'intervento delle norme antitrust, dovrebbe, dunque, assumere la funzione di deterrente rispetto alla realizzazione di pratiche opportunistiche da parte dei titolari di SEP, garantendo che, a fronte del pagamento di una *royalty* adeguata parametrata sui meriti degli inventori, i titolari di brevetti consentano la fruizione delle proprie tecnologie, con benefici che si riflettono non solo sugli utilizzatori ma anche sui consumatori finali. Non si dovrebbe assumere come scopo quello di neutralizzare qualsiasi posizione dominante sul mercato, ma si dovrebbe raggiungere il duplice obiettivo di garantire che questa sia frutto di una concorrenza tra operatori basata sui meriti e non su accordi interni alle

SSO e che, qualora, invece, il potere di mercato derivi proprio dal possesso di un *input* essenziale imprescindibile per operare nel mercato della tecnologia standardizzata, le esigenze di guadagno della singola impresa passino in secondo piano rispetto all'opportunità che le tecnologie siano diffuse e implementate anche da operatori diversi, al fine di generare nuove, diverse e migliori applicazioni e servizi per i consumatori.

In conclusione, è da ritenere che l'effetto di incentivo che i diritti di proprietà intellettuale hanno sugli investimenti compiuti da una singola impresa non possa essere l'unico metro con cui si calibra la portata di un intervento antitrust nell'ambito dei SEP e che la libera concorrenza, in certi casi, dovrebbe essere maggiormente tutelata rispetto all'incentivo individuale del titolare di un brevetto ad investire, dovendosi ritenere maggiori i benefici per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico che derivano da un libero confronto degli attori sul mercato.

BIBLIOGRAFIA

AHLBORN C., EVANS D. S., PADILLA J., *The Antitrust Economics of Tying: A Farewell to Per Se Illegality Antitrust in the US and EU: Converging or Diverging Paths*, in *Antitrust Bulletin*, vol. 287, n. 49, 2003, pp. 287 – 341.

AMATO G., *Il potere e l'antitrust. Il dilemma della democrazia liberale nella storia del mercato*, Bologna, Il Mulino, 1998.

AREEDA P., *Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles*, in *Antitrust Law Journal*, n. 58, 1989, pp. 841 – 853.

BEKKERS R., HENKEL J., MAS TUR E., VAN DER VORST T., DRIESSE M., KANG B., MARTINELLI A., MAAS W., NIJHOF B., RAITERI E., TEUBNER L., *Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents*, THUMM N. (a cura di), EUR 30111 EN, Ufficio Stampa dell'Unione Europea, Lussemburgo, 2020.

BERETTA M., D'OSTUNI M., *Il diritto della concorrenza in Italia*, Torino, Giappichelli, 2021.

BORGHETTI J. S., PETIT N., NIKOLIC I., *FRAND Licensing Levels under EU Law*, febbraio 2020, disponibile online presso https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3532469

BORGOGNO O., COLANGELO G., *SEPs licensing across the supply chain: an antitrust perspective*, TOELI Research Papers, n. 1, 2021.

BORGOGNO O., COLANGELO G., *Devaluing SEPs: Hold-up Bias and Side Effects of the European Draft Regulation*, ottobre 2023, *Deep-In Research Paper*, disponibile presso SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4589437>

BOTTA M., *Nondiscrimination in Standard Essential Patents; ND Prong v. Art. 102 (C) TFEU*, in *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 17, n. 1, 2021, pp. 947 – 977.

BRINSMEAD S., *Essential Interoperability Standards, Interfacing intellectual property and competition in international economic law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2023.

CARLTON D. W., SHAMPINE A., *An Economic Interpretation of FRAND*, 2013, pp. 1 - 14, disponibile online presso [HTTPS://PAPERS.SSRN.COM/SOL3/PAPERS.CFM?ABSTRACT_ID=2256007](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2256007)

COLANGELO G., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/RAND*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, n. 3, 2014, pp. 441 ss.

COLANGELO G., *FRAND Determination Under the European SEP Regulation Proposal: Discarding the Huawei Framework?*, 15 novembre 2023, *ICLE Research Paper*, forthcoming in *European Competition Journal*, disponibile presso SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4632865>

COLANGELO G., *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, Giuffrè, 2016.

COLANGELO G., *Regole e comportamenti strategici negli organismi di standard setting: quale ruolo per l'antitrust?*, in *Giur. comm.*, I, 485, 2010.

CONDE GALLEGO B., DREXL J., *IoT connectivity Standards: how adaptive is the current SEP regulatory framework*, in *IIC - international review of intellectual property and competition law*, vol. 50, 2019, pp. 135 – 156.

CONTRERAS J.L., *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standard-Based Patent Licensing*, in *Antitrust Law Journal*, vol. 47, 2013.

CONTRERAS J. L., *Much ado about Hold-up*, in *University of Illinois Law Review*, vol. 3, 2019, pp. 875 – 906.

CONTRERAS J. L., (a cura di), *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law: Competition, Antitrust and Patents*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

COTTER T. F., *A Few Thoughts on the European Commission's Draft Proposal Concerning SEPs*, in *Comparative Patent Remedies*, 10 aprile 2023, <https://comparativepatentremedies.blogspot.com/2023/04/a-few-thoughts-on-european-commissions.html>.

COTTER T. F., *The comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, in *Minnesota Legal Studies*, Research Paper n. 13/14, 2014.

DI CATALDO V., VANZETTI A., *Manuale di diritto industriale*, 8° ediz., Milano, Giuffrè, 2018.

DORNIS T. W., *Standard-Essential Patents and FRAND licensing—at the crossroads of economic theory and legal practice*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 11, n. 10, 2020.

DOUGLAS MELAMED A., SHAPIRO C., *How antitrust law can make FRAND commitments more effective*, in *Yale Law Journal*, vol. 7, n. 127, 2018, pp. 2110 – 2141.

DACAR R., *The Essential Facilities Doctrine, Intellectual Property Rights and Access to Big Data*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 54, 2023, pp. 1487 – 1507.

DELRAHIM M., *Take It to the Limit: Respecting Innovation Incentives in the Application of Antitrust Law*, USC Gould School of Law, Los Angeles, California, Novembre 2017.
<https://www.justice.gov/opa/speech/file/1010746/download>

DELRAHIM M., “*The New Madison Approach*” to Antitrust and Intellectual Property Law, in *Journal of Law & Innovation*, vol. 1, n. 1, 2019, pp. 1 – 15.

DUNNE N., *Dispensing with indispensability*, in *LSE Law, Society and Economy Working Papers*, n. 15, 2019.

ECONOMIDES N., *The Microsoft Antitrust Case*, in *Journal of Industry, Competition and Trade*, vol. 1, 2001, pp. 7 – 39.

EPSTEIN R., KAYVAN N., *Why Incentives for Patent Holdout Threaten to Dismantle FRAND, and Why It Matters*, in *Berkeley Technology Law Journal*, VOL. 32, n. 1381, 2018.

FARRAR A. L., *Why Patent Holdout is Not Just a Fancy Name for Plain Old Patent Infringement*, in *Competition Policy International*, 2016, pp. 1 – 4.

FARRELL J., HAYES J., SHAPIRO C., SULLIVAN T., *Standard setting, patents and hold-up*, in *Antitrust Law Journal*, n. 3, vol. 74, 2007, pp. 603 – 670.

FATTORI P., TODINO M., *La disciplina della concorrenza in Italia*, 2° ediz., Bologna, Il Mulino, 2019.

FRANZOSI M., *Standard Essential Patents (SEP) – Non Practicing Entities (NPE)*, in *Il Diritto Industriale*, vol. 2, n. 6, 2017, pp. 515 ss.

GALETOVIC A., HABER S., *The fallacies of patent hold-up theory*, in *Journal of competition Law & Economics*, vol. 13, n. 1, 2017, pp. 1 – 44.

GALETOVIC A., HABER S., LEVINE R., *An empirical examination of patent holdup*, in *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 11, n. 3, pp. 549 – 578.

GALLI N., *The EU Commission publishes a draft of its proposed new regulation on standard essential patents which seeks to address*

information asymmetries and ease the regulatory burden on SMEs, in *e-Competitions*, aprile 2023, art. n. 112919, disponibile online presso <https://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2023/05/15/the-ec-sep-regulation-proposal-new-rules-to-be-frand/>

GALLI N., BOTTA M., *It's Unfair! Non-price Exploitation in ICT Patents Licenses*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n. 54, 2023, pp. 200 – 222.

GALLINI N., SCOTHMER S., *Intellectual Property: When is it the Best Incentive System?*, in *Innovation Policy and the Economy*, vol. 2, 2002, pp. 51 – 77.

GANDAL N., *Compatibility, Standardization and Network Effects: Some Policy Implications*, in *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 18, 2002.

GAUTIER A., PETIT N., *Smallest Saleable Patent Practicing Unit and Component Licensing: Why 1\$ is not 1\$*, in *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 15, n. 690, 2019.

GERADIN D., *Limiting the Scope of Article 82 Ec: what can the EU Learn from the US Supreme Court's Judgment in Trinko in the Wake of Microsoft, IMS and Deutsche Telekom?*, in *Common Market Law Review*, 41, 2004, p. 1519 ss.

GERADIN D., *Pricing abuses by essential patent holders in standard-setting context: a view from Europe*, in *Antitrust Law Journal*, vol. 76, n. 1, 2009, pp. 329 – 357.

GERADIN D., *SEP Licensing after two decades of legal wrangling: some issues solved, many still to address*, TILEC Discussion Paper DP 2020-40, 2020, disponibile online presso https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3547891.

GERADIN D., *The European Commission's expert group Report on SEP licensing and valuation: What did we achieve? What did we miss?*, febbraio 2021, disponibile online presso <https://ssrn.com/abstract=3783710>.

GERADIN D., KATSIFIS D., *End-product- vs Component-level Licensing of Standard Essential Patents in the Internet of Things Context*, maggio 2021, disponibile online presso <https://ssrn.com/abstract=3848532>.

GERADIN D., KATSIFIS D., *The Use and Abuse of Anti-Suit Injunctions in SEP Litigation: Is There a Way Forward?*, in *GRUR International*, vol. 71, n. 7, 2022, pp. 603 – 617, disponibile online presso <https://doi.org/10.1093/grurint/ikac051>.

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*, vol. 101, n. 3, 2007.

GIACOLINI N., *Competition versus property rights: american antitrust law, the freiburg school, and the early years of european competition policy*, in *Journal of Competition Law and Economics*, vol. 5, n. 4, 2009, pp. 747 – 786.

GRANIERI M., *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, in *Il Diritto Industriale*, 2005, pp. 505 ss.

GRASSO R., *The ECJ ruling in Huawei and the Right to Seek Injunctions Based on FRAND-Encumbered SEPs under EU Competition Law: One Step Forward*, in *World Competition*, vol. 213, N. 39, 2016, pp. 213 – 238.

GRILLO M., *Neoliberalismo e antitrust*, in SACCHI R., TOFFOLETTO A. (a cura di), *Esiste uno 'stile giuridico' neoliberale?*, Atti dei seminari per Francesco Denozza, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 191 – 234.

GUPTA K., PETROVIC U., *Standards, patents and antitrust policy: the road ahead*, in *CPI Antitrust Chronicle*, dicembre 2020.

HENNINGSON K., *Injunctions for Standard Essential Patents Under FRAND Commitment: A Balanced, Royalty-Oriented Approach*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 47, n. 4, 2016.

HOCKETT C. B., LIPSCOMB R. G., *Best FRANDs Forever? Standard-setting Antitrust Enforcement in the United States and the European Union*, in *American Bar Association – Antitrust*, vol. 23, n. 3, 2009, pp. 19 – 25.

HOVENKAMP H., *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice*, Saint Louis, 2016.

IBANEZ COLOMO P., *The shaping of EU competition law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

IBANEZ COLOMO P., *Indispensability and Abuse of Dominance: from Commercial Solvents to Slovak Telekom and Google Shopping*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 10, n. 9, 2019, pp. 532 – 551.

JONES A., SUFRIN B., DUNNE N., *EU competition law: text, cases and materials*, Oxford, Oxford University Press, 8° ediz., 2022.

KATZ M. L., SHAPIRO C., *Systems Competition and Network Effects*, in *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 8, 1994, pp. 93 ss.

KOKOULINA O., *How Much Is Enough? Standard-Essential Patents and Abuse*, in *Tulane Journal of Technology and Intellectual Property*, vol. 19, 2016, pp. 89 – 110.

LAYNE-FARRAR A., SALINGER M. A., *Bundling of RAND-Committed Patents*, in *Research Policy*, 45, 2016, pp. 1156 – 1157.

LEMLEY M. A., *A New Balance between IP and Antitrust*, in *Southwestern Journal of Law & Trade in the Americas*, vol. 13, 2007, pp. 237 – 241.

LEMLEY M. A., *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, in *California Law Review*, vol. 90, n. 1889, 2002.

LEMLEY M. A., SIMCOE T., *How Essential are Standard Essential Patents*, in *Cornell Law Review*, vol. 104, n. 3, 2019, pp. 607 – 642.

LIBERTINI M., *Diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 2014.

LIPSKY B. A., SIDAK G., *Essential Facilities*, in *Stanford Law Review*, 51, 1998, pp. 1187 – 1195.

LUNDQVIST B., *The interface between EU competition law and standard essential patents – from Orange-Book-Standard to the Huawei case*, in *European Competition Journal*, vol. 11, n. 2/3, 2015, pp. 367 – 401.

MARTINEZ J., *FRAND as Access to All versus License to All*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 14, n. 8, 2019.

MAUME P., *Huawei/ZTE, or, how the CJEU closed the OrangeBook*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. 6, n. 2, 2016.

MCMAHON K., *A Reformed Approach to Article 82 and the Special Responsibility Not to Distort Competition*, in EZRACHI A. (a cura di), *Article 82 EC: Reflections on its Recent Evolution*, Oxford, Hart, 2009.

MELAMED D., SHAPIRO C., *How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective*, in *The Yale Law Journal*, n. 127, 2018, pp. 2110 – 2141.

MELI V., *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Diritto commerciale interno e internazionale, n. 21, Torino, Giappichelli, 2003.

MOSER P., *Patents and innovation in economic history*, NBER Working Paper 21964, 2016, disponibile online presso <https://www.nber.org/papers/w21964>.

NAPOLITANO G., ABRESCIA M., *Analisi Economica Del Diritto Pubblico: teorie, applicazioni e limiti*, Bologna, Il Mulino, 2009.

NAZZINI R., *FRAND-Encumbered Patents, Injunctions and Level Discrimination: What Next in the Interface between IP Rights and Competition Law?*, in *World Competition*, vol. 40, n. 213, 2017.

NAZZINI R., *Global licences under threat of injunctions: FRAND commitments, competition law, and jurisdictional battles*, in *Journal of Antitrust Enforcement*, vol. 11, n. 3, 2023, pp. 1 – 27.

O'DONOGUE R., PADILLA J., *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, 3° ediz., Oxford, Hart., 2020.

OSTI C., *Diritto della concorrenza*, Bologna, Il Mulino, 2007.

OSTI C., *Nuovi obblighi a contrarre*, Diritto commerciale interno e internazionale, n. 23, Torino, Giappichelli, 2004.

PARDOLESI R., COLANGELO G., *Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...)*, in *Mercato concorrenza e regole*, n. 3, 2015, pp. 475 – 484.

PETIT N., GERADIN D., LAYNE-FARRAR A., *EU Competition Law and Economics*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

PETIT N., *EU Competition Law Analysis of FRAND Disputes*, in CONTRERAS J. L. (ed.), *The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law*, CUP, 2017.

PETIT N., *Huawei v. ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection*, in *CPI Antitrust Chronicles*, vol. 10, n. 2, 2015.

PODSZUN R., *Standard Essential Patents and Antitrust Law in the Age of Standardisation and the Internet of Things: Shifting Paradigms*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2019, vol. 50, pp. 722 ss.

SCUFFI M., *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e mercato*, 2006, pp. 485 ss.

SHAPIRO C., LEMLEY M. A., *A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 28, 2013, pp. 1135 – 1156.

SHAPIRO C., *Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools, and standard-setting*, NBER conference on innovation policy and the economy, 2001, disponibile online presso <https://ssrn.com/abstract=273550>.

SHAPIRO C., LEMLEY M. A., *Patent Holdup and Royalty Stacking*, in *Texas Law Review*, n. 85, 2007, pp. 1991 ss.

SHAPIRO C., LEMLEY M. A., *The role of antitrust in preventing patent hold-up*, in *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 168, 2020, pp. 2018 – 2063.

SIDAK G. F., *The meaning of FRAND, part I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 9, n. 4, 2013, pp. 931 – 1055.

SWANSON D.G., BAUMOL W.J., *Reasonable and Non-discriminatory (RAND) Royalties standards selection, and control of market power*, in *Antitrust Law Journal*, vol. 73, 2005.

TODINO M., *Antitrust Rules and Intellectual Property rights in the EU and the US – Towards convergence?*, in *Rivista Italiana di Antitrust*, n. 2, 2014.

TORTI V., *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, Londra, Routledge 2016.

TSILIKAS H., *Huawei v. ZTE in Context – EU Competition Policy and Collaborative Standardization in Wireless Telecommunications*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n. 48, 2017, pp. 151 – 178.

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di Diritto Industriale*, 8° edizione, Milano, Giuffrè, 2018.

VARNEY C. A., DELRAHIM M., KAPPOS D. J., IANCU A., COPAN W. G., PHILLIPS J. N., *Comments on European Commission's Draft "Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a Framework for Transparent Licensing of Standard Essential Patents"*, 2023, <https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2023/04/Comments-on-European-Commission-Draft-SEP-Regulation-by-Former-US-Officials-1.pdf>.

VENEGAS BASTIDAS V., *Intellectual property rights, enforcement costs and EU competition law*, in *Journal of Antitrust Enforcement*, n. 11, 2023 pp. 37 – 56.

WEBB W., *The Role of Networking Standards in Building the Internet of Things*, in *Communications & Strategies*, n. 87, 2012, pp. 57 – 66.

WEBER WALLER S., *Areeda, Epithets and Essential Facilities*, in *Wisconsin Law Review*, 359, 2008, pp. 359 – 361.

WHISH R., BAILEY D., *Competition Law*, 10° ediz., Oxford, Oxford University Press, 2021.

WU T., *Intellectual property experimentalism by way of Competition Law*, in *Competition Policy International*, vol. 9, n. 2, 2014.

RINGRAZIAMENTI

I miei più sentiti ringraziamenti alla professoressa Kutufà ed alla professoressa Sganga per avermi seguito nella stesura del lavoro. La dedizione e l'attenzione che avete profuso nell'indirizzarmi sui binari giusti al momento di impostare la ricerca e nell'aiutarmi a correggere il tiro *in itinere* ogniqualvolta ce ne fosse bisogno sono state fondamentali. La vostra disponibilità e la vostra gentilezza mi hanno messo in condizione di lavorare con serenità e di esprimere al meglio i concetti che avevo elaborato.

Ringrazio, inoltre, la mia famiglia e tutti i miei amici che mi hanno supportato in questi anni universitari, non sarebbe stato lo stesso senza di voi.