



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA

L'abuso di posizione dominante quale clausola generale: tecniche di
bilanciamento nel contesto degli standard essential patents

Relatore: Chiar.mo Prof. Michele Bertani
Correlatore: Chiar.mo Prof. Nicola Rizzo

Tesi di Laurea di
Lorenzo Gitti
Matricola 493320

Anno Accademico 2024/2025

“[...] è l’universale che abbraccia dall’alto e avvolge il proprio oggetto,
compenetrandolo mediante la propria determinazione”¹

Ai nonni Cesare e Ciso, modelli nelle cose della vita e del diritto

¹ G. W. F. HEGEL (A CURA DI V. CICERO), Lineamenti di filosofia del Diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato, Bompiani, Milano, 2006, § 24, p. 111.

Indice.

0. Introduzione.
1. L'abuso di posizione dominante quale clausola generale.
 - 1.1. L'abuso di posizione dominante quale clausola generale.
 - 1.2. L'integrazione valutativa compiuta dalla giurisprudenza (in particolare, della Corte di giustizia).
 - 1.2.1. La posizione dominante e l'abuso della stessa (in particolare, gli abusi di impedimento).
 - 1.2.2. Il rifiuto di contrattare.
 - 1.2.3. Il rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale.
 - 1.2.4. Il contenzioso vessatorio.
2. La costruzione di una forma di abuso tipica del contesto dei SEPs.
 - 2.1. L'inapplicabilità delle forme di abuso sopracitate nel contesto dei SEPs.
 - 2.1.1. Introduzione alla standardizzazione.
 - 2.1.2. Le peculiarità dei SEPs: la natura essenziale del brevetto.
 - 2.1.3. (Segue) l'impegno a concedere licenza a condizioni FRAND.
 - 2.2. La costruzione di una forma di abuso tipica del contesto dei SEPs.
 - 2.2.1. Gli abusi legati alla disclosing obligation (in particolare, l'imboscata brevettuale).
 - 2.2.2. Gli abusi legati alla FRAND licensing obligation (in particolare, l'esperimento di un'azione inibitoria).
3. Conclusioni.
4. Elenco delle abbreviazioni.
5. Bibliografia e sitografia.
 - 5.1. Dottrina.
 - 5.2. Atti normativi italiani.
 - 5.3. Atti normativi eurounitari.
 - 5.4. Atti normativi statunitensi.
 - 5.5. Decisioni della Commissione europea.
 - 5.6. Giurisprudenza italiana.

5.7. Giurisprudenza tedesca.

5.8. Giurisprudenza eurounitaria.

0. Introduzione.

L'obiettivo della presente tesi di laurea è di analizzare l'abuso di posizione dominante nel contesto della cd. standardizzazione di diritto e volontaria.

Nel primo capitolo muoverò dal presupposto secondo cui l'abuso di posizione dominante costituisce una clausola generale, evidenziando che cosa questo significa e analizzando in che modo la giurisprudenza, segnatamente quella della Corte di giustizia dell'Unione europea², ha svolto l'integrazione valutativa di tale clausola generale. A tal fine, osserverò anzitutto siffatta integrazione in termini generali, con riferimento ai due sintagmi valutativi che compongono la clausola stessa, vale a dire le nozioni di posizione dominante e di abuso. Successivamente, prenderò in considerazione specifiche fenomenologie di abuso costruite dalla Corte di giustizia, la scelta delle quali dipende dalla loro potenziale rilevanza nel contesto sopracitato: mi riferisco al rifiuto di contrattare, al rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale ed al contenzioso vessatorio.

Nel secondo capitolo, dopo aver sinteticamente introdotto la standardizzazione, specialmente quella di diritto e volontaria, ed esaminato i suoi principali problemi, mi soffermerò sulla natura essenziale del brevetto e sull'impegno a concedere licenza a condizioni FRAND (acronimo di "Fair, Reasonable and Non Discriminatory"), peculiarità che escludono la possibilità di applicare le fenomenologie di abuso anzidette, nonostante la loro ipotetica pertinenza. Analizzerò quindi la fenomenologia di abuso elaborata dalla Corte di giustizia, rectius: le fenomenologie, se è vero che è possibile operare una divisio maior fondata sui due specifici obblighi che incombono sui titolari di un SEP (acronimo di: "Standard Essential Patent")³. In particolare, considererò da un lato gli abusi relativi alla cd. disclosing obligation, dall'altro quelli riferiti alla cd. FRAND licensing obligation, soffermandomi, rispettivamente, sull'imboscata brevettuale e sull'esperimento di un'azione inibitoria.

Non anticipo le brevi conclusioni che mi sembra di poter raccogliere da questo percorso, se non per evidenziare fin da subito la centralità che, nell'ambito di un diritto degli abusi

² Con l'espressione "Corte di giustizia dell'Unione europea" mi riferisco – conformemente all'art. 19, § 1 TUE – alla Corte di giustizia, al Tribunale ed ai tribunali specializzati. D'altra parte, ai fini dell'integrazione valutativa della clausola generale in commento è stato cruciale l'apporto (non solo degli organi giurisdizionali eurounitari), ma anche della Commissione europea.

³ Al plurale: SEPs.

di posizione dominante costruito quale clausola generale, riveste il processo di bilanciamento. Esso si articola su quattro piani distinti ma connessi: 1) interessi; 2) diritti e libertà fondamentali; 3) effetti; 4) rimedi.

1. L'abuso di posizione dominante quale clausola generale.

Sommario: 1.1. L'abuso di posizione dominante quale clausola generale. – 1.2. L'integrazione valutativa compiuta dalla giurisprudenza (in particolare, della Corte di giustizia). – 1.2.1. La posizione dominante e l'abuso della stessa (in particolare, gli abusi di impedimento). – 1.2.2. Il rifiuto di contrattare. – 1.2.3. Il rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale. – 1.2.4. Il contenzioso vessatorio.

1.1. L'abuso di posizione dominante quale clausola generale.

Questo elaborato parte dall'idea, proposta da Cristoforo Osti⁴, che l'abuso di posizione dominante, vietato dall'art. 102 TFUE⁵, costituisce una clausola generale e che le varie fenomenologie con cui esso si realizza dipendono dall'integrazione valutativa svolta dalla giurisprudenza, in particolare da quella della Corte di giustizia dell'UE.

Per aderire alla tesi proposta, è necessario anzitutto chiarire i termini della questione, vale a dire: 1) definire che cosa sia una clausola generale; 2) identificare, all'interno dell'enunciato normativo di cui all'art. 102 TFUE, la clausola generale.

Possiamo a tal fine partire dalla definizione proposta da Luigi Mengoni, secondo cui una clausola generale è “una tecnica di formazione giudiziale della regola da applicare al caso concreto, senza un modello di decisione precostituito da una fattispecie normativa astratta”⁶.

Posto che, come chiarisce Vito Velluzzi, le clausole generali non sono interi enunciati normativi, bensì singoli termini o sintagmi presenti al loro interno⁷, possiamo individuare all'interno dell'enunciato normativo di cui all'art. 102, § 1 TFUE la clausola generale “sfruttamento abusivo [...] di una posizione dominante”⁸.

⁴ C. OSTI, Nuovi obblighi a contrarre, Giappichelli, Torino, 2004, p. 6.

⁵ La norma in commento era originariamente collocata all'art. 86 TCEE (Trattato di Roma). È stata poi spostata all'art. 82 TCE (Trattato di Amsterdam). È infine stata collocata all'art. 102 TFUE (Trattato di Lisbona).

⁶ L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, I, p. 10.

⁷ V. VELLUZZI, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Giuffrè, Milano, 2010, p. 27.

⁸ Riporto il testo integrale dell'art. 102, § 1 TFUE: “è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”.

Definita ed individuata la clausola generale oggetto della presente analisi, dobbiamo ora interrogarci sulle ragioni che hanno indotto le istituzioni comunitarie a ricorrere a siffatta tecnica di legislazione.

Mario Libertini ritiene che la scelta di tale strumento sia stata consapevole, e che tale consapevolezza sia dipesa da un argomento di carattere storico-economico, inteso a valorizzare la specificità delle economie degli Stati fondatori, e da un argomento di carattere tecnico-giuridico, legato alla natura del fenomeno da regolare⁹.

Quanto al primo argomento, il legislatore comunitario, guidato dalla volontà di smarcarsi dall'esperienza statunitense – dove la Section 2 dello Sherman Act¹⁰ punisce “il tentativo (più o meno riuscito, non importa) di «monopolizzare» il mercato”¹¹ – costruisce una clausola generale per vietare non l'acquisizione, anche spontanea, di una posizione dominante, bensì l'abuso della stessa¹².

Quanto al secondo argomento, la difficoltà di fissare i confini delle condotte abusive ha impedito la formulazione di un divieto costruito come norma generale definitoria¹³, rendendo quindi (necessaria ed) opportuna l'opzione in favore della clausola generale.

⁹ M. LIBERTINI, Abuso del diritto e abuso di posizione dominante, in Riv. ODC, 2018, III, p. 5. Tali due argomenti si legano alle caratteristiche delle clausole generali, individuate da Rodotà nell'idoneità a garantire non soltanto “una apertura dell'ordinamento giuridico verso la società”, ma anche “la capacità di far fronte alle discontinuità che possono prodursi nel futuro”. In altri termini, le clausole generali non sarebbero soltanto “finestre aperte sulla società” del presente, ma “modi per dare senso all'essere del tempo giuridico, dove il presente ingloba già il futuro” (S. RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, IV, pp. 715 ss.). Nel nostro campo di indagine, le riflessioni di Rodotà suggeriscono che la scelta di configurare l'abuso di posizione dominante quale clausola generale non ha rappresentato soltanto una risposta alla realtà socioeconomica del periodo in cui tale fattispecie è stata creata, ma ne ha altresì consentito – come vedremo – un'integrazione valutativa secondo “una logica diacronica”.

¹⁰ Il comportamento vietato dalla Section 2 dello Sherman Act riguarda “every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations”.

¹¹ F. GHEZZI, G. OLIVIERI, Diritto antitrust³, Giappichelli, Torino, 2023, p. 213.

¹² M. LIBERTINI, nt. 9, p. 5. Un'incriminazione incondizionata della monopolization o del suo “attempt”, similmente al modello statunitense, sarebbe stata controproducente, considerata la volontà di salvaguardare i campioni nazionali, presenti nelle economie degli Stati fondatori. La disciplina dell'abuso di posizione dominante, dunque, “appare frutto di una scelta politica consapevole e in linea con la situazione economica venutasi a determinare nell'Europa del primo dopoguerra” (F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, p. 215). Va peraltro considerato che l'evoluzione del diritto antitrust statunitense porta oggi ad escludere che il divieto di monopolization sanzioni qualsiasi conquista di una posizione di primato o anche di monopolio, conquista invero ritenuta lecita ove sia ottenuta con merito, grazie alla superiorità della propria offerta commerciale (M. LIBERTINI, nt. 9, p. 3).

¹³ M. LIBERTINI, nt. 9, p. 5.

Sul piano operativo, Osti sostiene che la funzione della clausola generale in commento è stata quella di legittimare la creazione di norme ad opera della giurisprudenza¹⁴, ed evidenzia come le corti (comunitarie e quindi) eurounitarie abbiano creato “pressoché dal nulla”¹⁵ – vale a dire, per l'appunto, da una clausola generale – il diritto della concorrenza (della Comunità e quindi) dell'Unione europea. Tale creazione giudiziale è stata resa possibile (proprio dalla strutturazione dell'abuso di posizione dominante quale clausola generale, e quindi) dal fatto che il legislatore non ha mai fornito una definizione né di “posizione dominante” né di “sfruttamento abusivo”: ciò al fine di consentire alle istituzioni (comunitarie, e quindi) eurounitarie la possibilità di svolgere un'interpretazione evolutiva del relativo divieto, adeguandosi allo sviluppo dei mercati ed agli obiettivi di politica della concorrenza perseguiti nel tempo¹⁶.

Guardando invece alle conseguenze, Osti¹⁷ evidenzia che la costruzione di una clausola generale sull'abuso di posizione dominante ha consentito di “risolvere i dilemmi del diritto dei contratti”, rendendola quindi una “clausola generale del diritto civile”¹⁸. Ciò è stato possibile grazie al fatto che – “a fronte di un diritto privato bloccato su di un sistema di attuazione largamente obsoleto, pietrificato sul fronte della autonomia privata ed estremamente restio a concedere qualsiasi spazio di discrezionalità al giudice”¹⁹ – le regole concorrenziali, in quanto clausole generali, sono “semplici, efficaci, di riconosciuta attendibilità ed estremamente flessibili”²⁰.

Dobbiamo ora cercare di comprendere quali effetti pratici conseguano alla qualificazione dell'abuso di posizione dominante quale clausola generale, segnatamente sotto il profilo del compito demandato all'interprete.

Libertini specifica che il divieto di abuso di posizione dominante, pur presentandosi come una norma contenente una fattispecie a contenuto indeterminato, rimane, sul piano logico,

¹⁴ C. OSTI, nt. 4, p. 327. Come nota Rodotà, le clausole generali si caratterizzano per una “indeterminatezza intenzionale”, nel senso che il legislatore vi attribuisce una funzione “di «articolazione» dell'ordinamento”, volta a distribuire le competenze normative tra esso e l'interprete (S. RODOTÀ, nt. 9, p. 728).

¹⁵ C. OSTI, nt. 4, p. 7.

¹⁶ P. FABBIO, Antitrust, in AA.VV. (A CURA DI), Lineamenti di diritto industriale: concorrenza e proprietà intellettuale, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2024, p. 40.

¹⁷ L'Autore generalizza e afferma che non solo l'abuso di posizione dominante, ma “l'intero sistema del diritto di concorrenza [...] rappresenta a suo modo una clausola generale del diritto civile” (C. OSTI, nt. 4, p. 321).

¹⁸ Ivi, p. 6.

¹⁹ ID., Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile, in Riv. ODC, 2017, I, p. 10.

²⁰ ID., nt. 4, p. 317.

una norma di condotta accompagnata da una sanzione afflittiva. Da ciò deriva, in capo all'interprete, il compito di operare nel rispetto dei criteri di generalità e astrattezza, fondando il proprio giudizio di valore in un contesto più generale. L'Autore sottolinea quindi la differenza della norma in commento rispetto a quelle che attribuiscono al giudice il potere di risolvere un conflitto concreto fra due interessi contrapposti²¹.

Questa visione appare, almeno prima facie, in contrasto con quella proposta da Francesco Denozza, il quale ritiene preferibile operare un bilanciamento cd. tra interessi, piuttosto che un bilanciamento cd. tra effetti. Sostiene l'Autore, infatti, che condizione per realizzare un bilanciamento del secondo tipo è l'individuazione di un parametro comune, alla stregua del quale valutare gli effetti prodotti da ciascuna alternativa, così da scegliere la soluzione che comporti un maggior benessere in termini complessivi²². Tale bilanciamento non potrebbe operare in materia antitrust, in quanto difetterebbe proprio la condizione anzidetta: la tutela del benessere del consumatore, invocata quale obiettivo del diritto eurounitario della concorrenza²³, si rivelerebbe nient'altro che una scatola vuota, inidonea a fungere da parametro di riferimento alla stregua del quale operare un giudizio che guardi agli effetti della condotta. Non esisterebbe infatti un interesse univocamente condiviso dalla generalità dei consumatori, bensì categorie diverse di consumatori, ciascuna mossa da interessi diversi²⁴. Pertanto, occorrerebbe abbandonare l'idea di ricercare un bilanciamento tra effetti, prendere atto della diversità di interessi che spingono i diversi gruppi di consumatori e ricercare un equilibrio proprio sul piano di tali interessi²⁵.

Sebbene sia del tutto evidente la difficoltà evidenziata da Denozza di individuare un interesse comune alla generalità dei consumatori, idoneo a fungere da parametro in un

²¹ M. LIBERTINI, nt. 9, p. 6.

²² F. DENOZZA, Intellectual Property and Refusal to Deal: "Ad Hoc" v. "Categorical" Balancing, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=1604390>, p. 4.

²³ Si veda, inter alia, COMMISSIONE, Bozza del 1° agosto 2024, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione della concorrenza, § 5.

²⁴ A condizione che – come vedremo in seguito – ogni interesse sia in realtà espressione di un diritto fondamentale, risulta quindi integrato il presupposto di un bilanciamento tra diritti fondamentali, vale a dire il conflitto tra di essi, inteso nel senso di impossibile contemporanea soddisfazione. Come nota Pino, il conflitto è reale, e non meramente apparente, sicché deve essere risolto tramite bilanciamento. L'esigenza di ricorrere al bilanciamento per risolvere il conflitto, in luogo dei criteri tradizionali di soluzione delle antinomie, è dovuta al fatto che i diritti confliggenti, godendo tutti di riconoscimento e garanzia costituzionale, hanno pari dignità e pari rango (G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, in Rag. prat., 2007, I, pp. 230, 244-245, 248-249).

²⁵ F. DENOZZA, nt. 22, pp. 16 ss.

bilanciamento tra effetti, il rischio insito in un bilanciamento esclusivamente tra interessi è di dimenticare che l'abuso di posizione dominante resta pur sempre una norma antitrust²⁶ e che, in quanto tale, non può prescindere da una valutazione degli effetti della condotta realizzata dall'impresa dominante²⁷. Ciò porta ad interrogarsi circa l'opportunità di rinunciare in toto allo sforzo di individuare un interesse comune, sulla cui base poi valutare gli effetti concorrenziali prodotti dalla condotta contestata.

Questa apparente antinomia – che vede contrapposta, da un lato, l'esigenza propriamente antitrust di compiere una valutazione basata sugli effetti, dall'altro, la complessa costruzione di un parametro di riferimento idoneo a guidare siffatta valutazione – mi sembra possa essere risolta facendo riferimento alla definizione di clausola generale proposta da Velluzzi.

Secondo l'Autore, la clausola generale consiste in “un termine o sintagma di natura valutativa caratterizzato da indeterminatezza”, il cui significato “non è determinabile [...] se non facendo ricorso a criteri, parametri di giudizio, interni e/o esterni al diritto tra loro potenzialmente concorrenti”²⁸. Velluzzi specifica che l'integrazione valutativa si compone di due momenti distinti, vale a dire “la scelta dello standard e l'uso di questo per determinare il significato della clausola generale”²⁹; al contempo, egli ricorda che il *proprium* delle clausole generali è la loro indeterminatezza, nel senso di un concorso tra plurimi criteri potenzialmente idonei a sciogliere l'indeterminatezza medesima e a realizzare un'efficace integrazione valutativa. Pertanto, come evidenzia Michele Bertani, la scelta del criterio applicabile ha carattere politico-giuridico, nel senso che rimette all'interprete il compito preliminare di individuare lo standard da applicare per poter inferire, dall'enunciato normativo, la disciplina del caso concreto³⁰.

²⁶ Anzi, uno dei tre tradizionali pilastri del diritto della concorrenza dell'UE, insieme al divieto di intese restrittive ed al controllo delle concentrazioni (F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, p. 18).

²⁷ Prendendo il caso Huawei quale esempio non casuale (in quanto sarà al centro dell'analisi compiuta nel secondo capitolo), una lettura assai frequente – che, come vedremo successivamente, non mi pare del tutto condivisibile – è quella per cui la Corte di giustizia, limitandosi ad operare un bilanciamento tra interessi contrastanti, non starebbe davvero ragionando in termini di diritto della concorrenza. Come afferma provocatoriamente Osti, nel caso citato “la Corte applica il diritto della concorrenza senza analizzare la concorrenza stessa” (C. OSTI, nt. 19, p. 1).

²⁸ V. VELLUZZI, nt. 7, p. 88.

²⁹ Ivi, pp. 73-74.

³⁰ M. BERTANI, La concretizzazione delle clausole generali sulla proprietà intellettuale, in L. C. UBERTAZZI (DIRETTI DA), AIDA, Giuffrè, Milano, 2021, p. 26. Peraltro, la politicità nella scelta dello standard non corrisponde ad una pura discrezionalità, soggiacendo essa sia ad eventuali limiti che derivano direttamente dall'enunciato normativo, sia al vincolo di motivare la preferenza per lo standard prescelto (ivi, p. 30).

Secondo questa prospettiva, il sintagma valutativo “abuso di posizione dominante” è per sua natura indeterminato; pertanto, l’interprete dovrà scegliere, tra criteri potenzialmente concorrenti, quello idoneo ad integrarne il significato; scelto il criterio risolutivo, l’interprete dovrà infine applicarlo per integrare la clausola generale.

L’impostazione a mio avviso più opportuna prevede un bilanciamento di interessi nella scelta dello standard³¹, affinché la successiva integrazione della clausola generale possa poggiare su tale standard e sulla base di esso possa compiersi un utile bilanciamento tra effetti. Questa impostazione consentirebbe di risolvere insieme il problema dell’assenza di una semantica univoca degli obiettivi del diritto antitrust³² e quello dello snaturamento che tale diritto subirebbe in mancanza di una valutazione degli effetti della condotta incriminata. Come nota Roberto Bin, da un lato, “lo stesso concetto di «bilanciamento degli interessi» [...] introduce un concetto di gara, competizione, concorrenza”, dall’altro, “la concorrenza non è un bene da bilanciare con altri beni costituzionali, ma [...] la premessa e il quadro in cui si svolge il bilanciamento”³³.

Il primo passaggio proposto da Velluzzi, ossia la scelta dello standard, richiede nel nostro caso di bilanciare i vari interessi rilevanti e di individuare da tale opera di bilanciamento un parametro risultante³⁴.

³¹ Il ruolo dello standard quale mediazione tra clausola generale e interessi o valori è suggerito da Mengoni, secondo il quale le clausole generali sono “norme di direttiva, che delegano al giudice la formazione della norma (concreta) di decisione vincolandolo a una direttiva espressa attraverso il riferimento a uno standard sociale”. Peraltro, “oggetto del rinvio disposto dalle clausole generali non sono gli standards per sé considerati, ma in quanto riconoscibili come forme esemplari dell’esperienza sociale dei valori. Essi non sono norme senz’altro applicabili, ma piuttosto esprimono punti di vista, criteri direttivi per la ricerca di valori che il giudice deve poi tradurre, con un proprio giudizio valutativo, in una norma di decisione” (L. MENGONI, nt. 6, pp. 12 ss.). Da un’altra prospettiva, Rodotà suggerisce come le clausole generali possano essere “lo strumento più adeguato per dar voce ad un pluralismo di valori, atteggiamenti, culture presenti contemporaneamente in una organizzazione sociale”, nel senso che esse si configurano quali “strumenti” che rendono possibile “l’autonomia” ed al contempo “la compatibilità” tra “valori diversi” (S. RODOTÀ, nt. 9, pp. 718-719).

³² Tale problema strutturale del diritto antitrust si riflette nella tecnica di redazione normativa per clausole generali, la quale per definizione esclude che il legislatore abbia inteso “affermare in modo apodittico determinati valori” o “fissare parametri di giudizio predefiniti ed immutabili”, in quanto essa è al contrario “il luogo ove il legislatore rimette all’interprete il confronto tra i valori coinvolti dal caso concreto” (M. BERTANI, nt. 30, p. 37).

³³ R. BIN, La concorrenza nel bilanciamento dei valori, consultato al seguente link: <https://www.robertobin.it/ARTICOLI/Concorrenza.pdf>, p. 1.

³⁴ Bertani parla di ordinare “sul piano assiologico i principi alla base degli standard in concorso” e di illustrare “i modi della loro reciproca relazione, per attuarne tipicamente un bilanciamento” (M. BERTANI, nt. 30, p. 30). Similmente, Pino definisce il bilanciamento come tecnica argomentativa applicabile in presenza di “una pluralità di interessi tutti giuridicamente rilevanti” e in assenza di “un criterio giuridico chiaro e predeterminato che assegni prevalenza in via generale e astratta” ad uno degli interessi confliggenti (G. PINO, nt. 24, p. 220). Bin afferma che “il bilanciamento non pretende di fissare l’unico significato attribuibile ad una disposizione, ma di individuare il punto di equilibrio tra le posizioni di interesse in gioco

È necessario precisare che oggetto del bilanciamento sono (non direttamente gli interessi rilevanti, quanto piuttosto) i diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, di cui gli interessi sono espressione³⁵.

Pertanto, se ad ogni interesse ricollegiamo un diritto o una libertà garantiti dalla Costituzione – per rimanere, esemplificativamente, nell’ambito del caso Huawei³⁶: “la preservazione del libero gioco della concorrenza”³⁷, “la necessaria garanzia dei diritti di proprietà intellettuale”³⁸ ed il “diritto a una tutela giurisdizionale effettiva”³⁹ – possiamo

nel caso specifico” (R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 60).

³⁵ Si tratta di un’operazione nient’affatto scontata in quanto, come nota Pino, “l’ovvia premessa dell’interrogativo stesso se un interesse sia bilanciabile con un diritto o principio costituzionale è che quell’interesse abbia un qualche tipo di copertura costituzionale (viceversa varrebbe il criterio gerarchico di soluzione del conflitto)”. Se, come già notato, il bilanciamento postula che le entità da bilanciare siano di pari rango, risulta necessario ricondurre ogni e ciascun interesse rilevante ad un diritto fondamentale, a pena di creare “il pericolo che il bilanciamento sia utilizzato per soppesare «cose» che non dovrebbero essere messe sullo stesso piano: i diritti o principi costituzionali da una parte, e gli interessi dall’altra” (G. PINO, nt. 24, p. 251). Operazione non scontata – si diceva – e tuttavia forse non così complessa, se è vero, come nota Bin, che “non è mai troppo difficile ricondurre anche il più particolare e marginale degli interessi a qualche principio o a qualche disposizione costituzionale” [R. BIN, *Bilanciamento degli interessi e teoria della costituzione*, in V. ANGIOLINI (A CURA DI), *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1992, p. 48].

³⁶ CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 16 luglio 2015, Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH, causa C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477, § 42.

³⁷ In merito alla costituzionalizzazione del principio di concorrenza, Bertani ritiene che tra i limiti, determinati dalla legge alla proprietà privata “allo scopo di assicurarne la funzione sociale” ex art. 42, c. 2 Cost., rientrino anche quelli derivanti dalla disciplina antimonopolistica (M. BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 205). Va notato che, a seguito dell’entrata in vigore della l. cost. 3/2001 e del conseguente inserimento della “tutela della concorrenza” tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, c. 2, lett. e Cost., la questione della costituzionalizzazione del principio di concorrenza può ritenersi risolta per tabulas. La risoluzione di tale questione non era peraltro, in precedenza, affatto scontata: Irti evidenziava un contrasto tra la “decisione di sistema [...] dualistica e totalitaria”, compiuta all’art. 41 Cost. nel segno di un “dirigismo, volto a raggiungere fini sociali, prescelti dal legislatore ordinario”, da un lato, e il “mercato governato dalla libera concorrenza”, disegnato dai Trattati europei, dall’altro (N. IRTI, *L’ordine giuridico del mercato*⁵, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 17 ss). Peraltro, come vedremo a breve, non si tratta in questa sede di ricercare un fondamento costituzionale della concorrenza intesa in senso oggettivo, in quanto la Corte di giustizia, riferendosi alla “preservazione del libero gioco della concorrenza”, sembra piuttosto riferirsi all’interesse dei concorrenti dell’impresa dominante, espressione della loro libertà di impresa.

³⁸ Sulla possibilità di ricondurre le privative industrialistiche a contenuto patrimoniale alla garanzia della proprietà di cui all’art. 42 Cost., si vedano M. BERTANI, nt. 37, p. 204; G. MUSCOLO, *The Huawei Case. Patents and Competition reconciled?*, in Riv. ODC, 2017, I, p. 2. Sul carattere non assoluto di tale garanzia, si veda nt. precedente, e si consideri che lo stesso Autore si riferisce ai divieti di abuso del diritto sanciti dagli artt. 17 CEDU e 54 CDFUE quale limite alla protezione della proprietà intellettuale (M. BERTANI, *Abuso dei diritti di proprietà intellettuale*, in Riv. dir. comm., 2017, III, pp. 469-470). Sulla selezione dello standard come processo di bilanciamento tra interessi divergenti, specialmente nel caso in cui siano coinvolti diritti di proprietà intellettuale, si veda ID., nt. 30, p. 36, secondo il quale non vi è ragione per escludere da tale bilanciamento (e nemmeno per ritenere necessariamente recessivi) gli standard relativi a “valori incarnati da interessi egoistici/individuali di segno antagonista rispetto a quelli dei titolari” dei diritti di proprietà intellettuale, “specialmente quando questi valori siano affermati [...] da principi costituzionali a presidio di diritti fondamentali”.

³⁹ Art. 24, c. 1 Cost., sul quale si veda più ampiamente nt. 253.

ritenere che operi un vero e proprio giudizio di bilanciamento, nei termini delineati dalla Corte costituzionale con sentenza 9 maggio 2013, n. 85⁴⁰.

Prima di proseguire, mi sembra di poter affermare che la Corte di giustizia, quando parla di “preservazione del libero gioco della concorrenza”, non si riferisce ad una pretesa nozione di concorrenza intesa in senso oggettivo, quanto piuttosto all’interesse (dell’utente del SEP, cioè) dell’impresa concorrente, contrapposto agli interessi dell’impresa (titolare del SEP, che si trova) in posizione dominante. Risulta dunque preferibile, rispetto alla qualificazione di siffatto interesse compiuta dalla Corte, quella prescelta dall’AG nel medesimo caso, la quale è a sua volta conforme all’impostazione seguita dalla Commissione nei casi Motorola e Samsung: vale a dire, leggerlo come espressione della “libertà d’impresa”⁴¹. Come evidenzia l’AG, quindi, la concorrenza non

⁴⁰ Adottando la prospettiva eurounitaria, anziché quella costituzionale italiana, non sarebbe nemmeno necessario sforzarsi di individuare il fondamento costituzionale degli interessi rilevanti, in quanto tale sforzo è già stato egregiamente compiuto dalla Commissione nel caso Motorola, con un’impostazione dalla stessa seguita anche nel caso Samsung (COMMISSIONE, decisione del 29 aprile 2014, Motorola, caso AT.39985, C(2014) 2892, §§ 500 ss.; ID., decisione del 29 aprile 2014, Samsung, caso AT.39939, C(2014) 2891, § 73). La Commissione ha infatti individuato i seguenti diritti e libertà protetti dalla CDFUE: 1) diritti collegati alla proprietà intellettuale ex art. 17, § 2 CDFUE; 2) diritto di ricorso ad un giudice ex art. 47 CDFUE; 3) libertà di impresa ex art. 16 CDFUE. Successivamente, la Commissione ha svolto un “fair balance” tra tali diritti e libertà sulla base dell’art. 52, § 1 CDFUE, norma che individua le condizioni necessarie per limitare l’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla CDFUE. Sull’applicazione dell’art. 52, § 1 CDFUE nel caso Motorola, torneremo nel secondo capitolo.

⁴¹ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 500; ID., nt. 40 (Samsung), § 72; AG M. WATHELET, conclusioni del 20 novembre 2014, Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH (cd. Huawei), causa C-170/13, ECLI:EU:C:2014:2391, § 59. Sulla riconduzione della “freedom to compete” alla libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., si veda G. MUSCOLO, nt. 38, p. 2. Per valutare in concreto il significato da attribuire (all’interesse dell’impresa concorrente dell’impresa dominante, cioè) alla libertà di impresa, occorre considerare che i concorrenti di un’impresa dominante non sono affatto titolari di un diritto soggettivo a restare sul mercato e che, come vedremo in seguito, l’esclusione dei concorrenti non integra di per sé un abuso di posizione dominante. Possiamo provare a seguire il modello amministrativistico per sostenere che l’impresa concorrente abbia un interesse “legittimo” a che l’impresa dominante eserciti una concorrenza basata esclusivamente sui meriti (su cui si veda il paragrafo 1.2.1). A tal fine mi baserò sulle riflessioni di A. TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*¹⁵, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 49 ss. Sebbene parlare di interesse legittimo sia ovviamente fuorviante, in quanto esso si correla “all’esercizio di un potere da parte dell’amministrazione” – mentre l’impresa in posizione dominante non è evidentemente tale –, mi pare nondimeno interessante evidenziare alcuni caratteri comuni tra la figura dell’interesse legittimo e questo particolare interesse del concorrente nei confronti dell’impresa dominante. Tale parallelismo non mi sembra totalmente fantasioso se è vero che, come nota lo stesso Autore, anche nel diritto privato vi sono situazioni in cui i diritti soggettivi si caratterizzano in termini analoghi rispetto agli interessi legittimi tradizionali, ossia non in termini di “pretesa, giuridicamente riconosciuta, a un risultato utile”, bensì di “stretta correlazione allo svolgimento del «potere» privato”. L’interesse de quo condivide con l’interesse legittimo il carattere cd. relativo o relazionale, nel senso che si correla all’esercizio – ovviamente non del potere amministrativo – ma di un potere privatistico legato alla cd. speciale responsabilità (su cui torneremo in seguito), che incombe sull’impresa dominante (Travi parla della tendenza di “estendere la nozione di «potere» in senso stretto [...] anche alle situazioni di diritto privato caratterizzate istituzionalmente dalla presenza di un soggetto in posizione di supremazia”, quale a mio avviso sembra essere l’impresa dominante). In sostanza, come anticipato, il concorrente non vanterebbe nei confronti dell’impresa dominante la pretesa a conseguire il risultato utile di non essere escluso dal mercato,

rientra tra gli interessi da bilanciare; piuttosto, è lo stesso bilanciamento tra interessi che va svolto “alla luce del diritto della concorrenza”⁴².

Tornando al giudizio di bilanciamento, la Corte costituzionale ha chiarito che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”: ciò al fine di evitare “l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette”⁴³. Pertanto, “il punto di equilibrio [...] deve essere valutato [...] secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del [...] nucleo essenziale” dei diritti coinvolti⁴⁴.

bensi l’interesse a che questa si comporti in modo tale da rispettare la sua speciale responsabilità e quindi conformemente allo standard di concorrenza sui meriti. Suggestivo è anche il parallelismo tra la competenza esclusiva assegnata dalla legge all’amministrazione, intesa nel senso di “capacità di operare effettuando valutazioni che istituzionalmente possono essere compiute solo dall’amministrazione”, e la caratterizzazione della dominanza, tale per cui le imprese dominanti sono in grado di comportarsi in un modo che per le imprese non dominanti non è possibile: in questo caso ovviamente non si tratta di una competenza esclusiva assegnata dalla legge, bensì di una capacità – cui si lega una speciale responsabilità – derivante dallo stesso potere di mercato. Infine, è interessante il fatto che l’interesse de quo sembra essere una “posizione «soggettiva», di cui cioè sono titolari solo soggetti determinati”, vale a dire i concorrenti, e non la generalità delle imprese: verrebbe quindi ad essere integrato il criterio di cd. differenziazione, nel senso che la posizione di interesse del concorrente è “«diversa» e più «intensa» rispetto a quella della generalità” delle altre imprese. La differenziazione dell’interesse dei concorrenti dipende a mio avviso dal fatto che tale interesse è ad essi necessario per esercitare la libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita dall’art. 41, c. 1 Cost. Questa impostazione consente di ritenere che, simmetricamente alla situazione descritta da Bertani (concorrenza quale limite alla proprietà privata) (su cui si veda nt. 37), l’interesse al libero gioco della concorrenza (nei termini appena descritti, vale a dire di libertà di iniziativa economica non coartata dall’altrui concorrenza non sui meriti) può essere a sua volta limitato dagli interessi e valori di cui all’art. 41, c. 2 Cost., vale a dire utilità sociale, salute, ambiente, sicurezza, libertà e dignità umana (R. BIN, nt. 33, p. 5).

⁴² AG M. WATHELET, nt. 41, § 59. Si noti l’assonanza con l’impostazione di Bin ricordata in nt. 33, per cui la concorrenza non è intesa come valore in sé. Sulla differenza di impostazione “regarding what should be weighed”, si veda B. LUNDQVIST, *The Interface between Competition Law and Standard Essential Patents. Some Early Comments on the Huawei case*, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2688257>, p. 4.

⁴³ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 9 maggio 2013, n. 85, § 9.

⁴⁴ Ibid. Come notano Rigano e Terzi, tale sentenza si collega circolarmente a CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 14 giugno 1956, n. 1, la quale statuisce che “il concetto di limite è insito nel concetto di diritto” (F. RIGANO, M. TERZI, *Lineamenti dei diritti costituzionali*², FrancoAngeli, Milano, 2022, p. 350). Sul legame tra principio di proporzionalità e bilanciamento, si veda R. ALEXY, *Teoría de los derechos fundamentales*¹, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 111 ss., secondo cui il principio di proporzionalità comprenderebbe, accanto all’adeguatezza ed alla necessità, la proporzionalità in senso stretto, vale a dire “el postulado de ponderación propiamente dicho” (il postulato del bilanciamento propriamente detto). Sul bilanciamento come “contemperamento” e “conciliazione” tra diritti, piuttosto che come “accantonamento” o “soppressione” di uno a vantaggio di un altro, si veda il dialogo tra Pino e Guastini in G. PINO, nt. 24, p. 253, con richiamo a R. GUASTINI, *L’interpretazione dei documenti normativi*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 219.

Questa vicendevole integrazione e limitazione tra (interessi, in quanto espressione di) diritti e libertà costituzionali consente, ai nostri fini, di ritenere che lo standard in base al quale integrare la clausola generale costituisce, a sua volta, frutto di bilanciamento; esso non risulta pertanto un valore asettico e unilaterale, ma tiene conto dei diversi interessi rilevanti.

Individuato lo standard, occorre passare al secondo passaggio proposto da Velluzzi, vale a dire l'integrazione della clausola generale in base a tale standard, al fine di valutare se la condotta in questione è conforme ad esso oppure no, tramite un giudizio di bilanciamento che guardi questa volta agli effetti. Come già visto, infatti, una valutazione antitrust non può limitarsi a contrapporre diritti, ma deve altresì considerare gli effetti della condotta⁴⁵.

Mi sembra opportuno a questo punto svolgere alcune osservazioni sul rapporto (tra la scelta e l'utilizzo dello standard, e quindi) tra le due forme di bilanciamento in commento, partendo dal sopracitato problema denunciato da Denozza.

In un certo senso, possiamo dire che tale problema consiste nel fatto che le istituzioni eurounitarie, nell'utilizzare la nozione di consumer welfare quale standard, l'hanno considerata come un dato oggettivo, così ingenuamente sperando di ottenere un enforcement antitrust certo e coerente, mentre si tratta di una nozione indeterminata⁴⁶. In sostanza, si è verificato il paradosso di integrare una clausola generale, e quindi un sintagma valutativo indeterminato, tramite uno standard a sua volta indeterminato. Servirebbe forse più coraggio nella scelta e nella definizione dello standard: come si è appena visto, ciò non significa eleggere un unico interesse da tutelare, e sacrificare tutti gli altri, ma piuttosto costruire uno standard che, pur risultando da un complesso bilanciamento tra interessi contrapposti, risulti chiaro e consenta un'integrazione altrettanto chiara della clausola generale. Una valutazione degli effetti, infatti, richiede di necessità l'individuazione di uno standard intellegibile e trasparente (non in quanto espressione ex ante di un unico interesse, ma) proprio in quanto basato sul bilanciamento

⁴⁵ Suggestiva e sintetica, a tal fine, è la formula proposta da Meli, in relazione al tema specifico del rapporto tra proprietà intellettuale e concorrenza, per cui la prima "guarda all'innovazione come relazione tra diritti", laddove la seconda "guarda all'innovazione in termini di mercati, dovendo per tale ragione affrontare il problema dei diritti in azione" (V. MELI, *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 210).

⁴⁶ F. DENOZZA, *The future of antitrust: concern for the real interests at stake, or etiquette for oligopolists?*, in Riv. ODC, 2017, I p. 10.

tra tutti gli interessi coinvolti: vale a dire, se consideriamo la nozione di consumer welfare come comprensiva di tutti gli interessi coinvolti, lo standard deriverà dal bilanciamento tra tutti gli interessi di cui si compone il consumer welfare. Ritorna quindi, come afferma lo stesso Denozza, il riconoscimento della natura non tecnica bensì politica del giudizio: in termini di consumer welfare, non si tratta di rilevare l'aumento o l'abbassamento generale di tale discutibile parametro, ma di individuare quale gruppo di consumatori merita maggiore protezione⁴⁷.

Possiamo quindi provare a confutare una possibile obiezione a questa impostazione, secondo la quale, se lo standard in base al quale valutare la condotta è la risultante del bilanciamento tra gli interessi rilevanti del caso concreto, e tra tali interessi trova spazio un mix di valori eterogenei ed apparentemente estranei all'orizzonte del diritto antitrust, l'esito che ne consegue è di valutare gli effetti della condotta non in termini di concorrenza, bensì di conformità allo standard. Detto in altri termini, se lo standard non è "concorrenziale", difficilmente una valutazione che poggi su di esso potrà essere, a sua volta, tale, determinando pertanto un'evidente circolarità del ragionamento.

Tale obiezione mi sembra risolvibile facendo riferimento allo schema, proposto da Federico Ghezzi e Mariateresa Maggiolino, rappresentativo dell'operazione intellettuale su cui si fonda il giudizio antitrust⁴⁸.

Gli Autori partono dal presupposto per cui non esiste un obiettivo univocamente perseguito dal diritto antitrust: la scelta di quale obiettivo perseguire è precisamente una scelta di politica della concorrenza, la quale a sua volta si avvale dell'ausilio fornito dalla teoria economica. Essa implica un temperamento tra gli interessi confliggenti, volto ad individuare le forme di efficienza e di benessere meritevoli di tutela. A questo punto, compito del diritto antitrust è di stabilire i presupposti giuridici che giustificano il divieto delle condotte suscettibili di pregiudicare quei beni giuridici meritevoli di tutela, previamente individuati sulla base alla politica della concorrenza seguita⁴⁹.

Come sottolinea Bertani, "tutto ruota intorno al significato da attribuire alla nozione di concorrenza"⁵⁰. Provocatoriamente: nessun obiettivo è di per sé concorrenziale, ciascun

⁴⁷ Ibid. A tal proposito, si veda anche C. OSTI, nt. 4, p. 235 che parla di "una politica di antitrust che avrà sempre un contenuto non economico, cioè politico".

⁴⁸ F. GHEZZI, M. MAGGIOLINO, I presupposti economici della disciplina antitrust, in F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, p. 43.

⁴⁹ Ivi, p. 44.

⁵⁰ M. BERTANI, nt. 37, p. 138.

obiettivo può esserlo, a condizione che: 1) sia oggetto di una precisa scelta politica, segnatamente di politica della concorrenza⁵¹; 2) consenta una giustificazione adeguata sul piano economico; 3) operi nel rispetto dei presupposti giuridici segnati dal diritto antitrust. In altri termini, individuare lo standard tramite il quale integrare la clausola generale sull'abuso di posizione dominante significa identificare l'obiettivo che il diritto della concorrenza è chiamato a perseguire. E se tale obiettivo non è univocamente dato, ma dipende da (una scelta di politica della concorrenza, e quindi da) un bilanciamento tra interessi, non si potrà ragionevolmente sostenere che lo standard non abbia carattere concorrenziale⁵².

Quanto detto sinora richiede un'ulteriore precisazione.

Le istituzioni eurounitarie funzionalizzano la politica della concorrenza al perseguimento di obiettivi altisonanti, e tuttavia spesso privi di un significato reale, o quanto meno di un significato univocamente condiviso.

Si tratta, come notato poc'anzi, di un problema generale (della costruzione quale clausola generale) del diritto antitrust: il problema di individuare l'obiettivo al cui perseguimento tale disciplina è finalizzata, vale a dire il problema di individuare lo standard tramite il quale integrare la clausola generale⁵³.

Affermare, ipoteticamente, che obiettivo del diritto della concorrenza è tutelare il benessere dei consumatori piuttosto che il benessere totale, proteggere la struttura concorrenziale dei mercati piuttosto che le posizioni dei singoli concorrenti, garantire l'efficienza statica, produttiva o dinamica rischia di restare un discorso meramente teorico.

In un caso recente, la Corte di giustizia ha affermato che “il benessere dei consumatori [...] deve essere considerato l'obiettivo ultimo che giustifica l'intervento del diritto della

⁵¹ Ivi, p. 137, “la scelta tra [...] prospettive teleologiche è [...] rimessa all'interprete, che deve provvedervi sulla base di valutazioni più generali di politica del diritto”.

⁵² Bin va addirittura oltre. Se da un lato l'Autore riconosce che esistono regole rispondenti ad “esigenze «interne» al mercato”, volte ad evitare che il comportamento dell'impresa dominante possa falsare il libero gioco della concorrenza, dall'altro egli afferma che, in via di principio, “la regolazione del mercato e della concorrenza non è ispirata a obiettivi «interni» al mercato e alla concorrenza stessa”, nel senso che vi sono interessi “la cui protezione deve condizionare la concorrenza” e la cui individuazione è frutto di una “decisione «esterna», cioè politica”. L'Autore individua, infine, il controllo di ragionevolezza quale strumento per evitare che la politicità della scelta possa portare a “dettare norme che impediscano la concorrenza e deformino il mercato” (R. BIN, nt. 33, pp. 3 ss.).

⁵³ Come rileva Pappalardo, mancano “direttive chiare e non contraddittorie” rispetto alla finalità delle norme del diritto antitrust dell'UE (A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione europea. Profili sostanziali*², Utet Giuridica, Torino, 2018, p. 25).

concorrenza per reprimere lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante”⁵⁴. Dalla tutela del benessere dei consumatori deriva che l’art. 102 TFUE “non osta a che, in virtù di una concorrenza basata sui meriti, scompaiano o siano emarginati sul mercato in questione concorrenti meno efficienti e quindi meno interessanti per i consumatori”⁵⁵. Scelte lessicali quali “benessere dei consumatori” e “concorrenza basata sui meriti” non devono tuttavia essere sopravvalutate: le istituzioni eurounitarie, riferendosi a tali obiettivi, non fanno altro che utilizzare denominazioni simboliche, le quali, se non vogliono divenire “a vacuum standard”⁵⁶, devono essere considerate espressive del bilanciamento tra (gli interessi, e i sottesi) diritti rilevanti. Come abbiamo dimostrato prendendo ad esempio il caso Huawei, infatti, la Corte di giustizia, pur facendo riferimento al concetto di concorrenza sui meriti delineato dalla propria giurisprudenza⁵⁷, fonda il proprio ragionamento su un processo di bilanciamento degli interessi rilevanti. Pertanto, possiamo convenzionalmente identificare lo standard nella nozione di concorrenza basata sui meriti, a patto che tale identificazione convenzionale non oscuri il processo di bilanciamento tra interessi su cui essa poggia. Peraltro, tale rischio di oscurazione ci sembra contrastato dalla stessa nozione prescelta di concorrenza sui

⁵⁴ CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale SpA et al. c. AGCM et al. (cd. Servizio Elettrico Nazionale), causa C-377/20, ECLI:EU:C:2022:379, § 46. Si veda anche COMMISSIONE, nt. 23, § 5.

⁵⁵ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 54, § 45. Si vedano anche ID., sentenza del 17 febbraio 2011, Konkurrenteriket c. TeliaSonera Sverige AB (cd. TeliaSonera), causa C-52/09, ECLI:EU:C:2011:83, § 43; ID., sentenza del 27 marzo 2012, Post Danmark A/S c. Konkurrenterådet, causa C-209/10, ECLI:EU:C:2012:172 (cd. Post Danmark I), § 22; ID., sentenza del 6 settembre 2017, Intel c. Commissione (cd. Intel), causa C-413/14 P, ECLI:EU:C:2017:632, § 134.

⁵⁶ È la tesi di Padilla e Ahlborn, per i quali “competition on the merits is every unilateral practice that the Community institutions find to be legitimate” (A. J. PADILLA, C. AHLBORN, *From Fairness To Welfare: Implications for the Assessment of Unilateral Conduct under EC Competition Law*, consultato al seguente link:

https://www.academia.edu/63824393/From_Fairness_to_Welfare_Implications_for_the_Assessment_of_Unilateral_Conduct_under_EC_Competition_Law, p. 23).

⁵⁷ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 45. La Corte di Giustizia parla qui di concorrenza normale, ma i due concetti possono considerarsi equivalenti [si vedano AG A. RANTOS, conclusioni del 9 dicembre 2021, Servizio Elettrico Nazionale et al. c. AGCM et al. (cd. Servizio Elettrico Nazionale), causa C-377/20, ECLI:EU:C:2021:998, § 53, che afferma che “occorre attribuire all’aggettivo «normale» lo stesso significato di quello delle altre formule impiegate per descrivere tale concorrenza, quali la «leale concorrenza», la «concorrenza fondata sull’efficacia» e la «concorrenza basata sui meriti», che propongo di utilizzare d’ora in avanti”; CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 54, § 75, che parla di “concorrenza «normale», vale a dire basata sui meriti”]. Pappalardo ricostruisce il rapporto tra le due nozioni, affermando che, tramite il riferimento contenuto nel caso AKZO alla “concorrenza fondata sui meriti” [CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 3 luglio 1991, AKZO Chemie BV c. Commissione (cd. AKZO), causa C-62/86, ECLI:EU:C:1991:286, § 70], “la Corte, abbandonando il generico e tanto criticato riferimento alla normalità, chiariva dunque che la concorrenza è normale se ha dei meriti” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 540).

meriti⁵⁸, la quale, come vedremo più approfonditamente nel prosieguo, non appare certo una formula vuota e anzi – esprimendo un “processo dinamico che genera innovazione”⁵⁹ –, evidenzia felicemente il dinamismo insito nel bilanciamento tra interessi, nel senso che essi, lungi dal configurarsi come monolitici e statici, si confrontano nella “gara dell’innovazione”⁶⁰ e generano vantaggi competitivi a favore dei rispettivi titolari, i quali “rappresentano un premio equo per la superiorità sui concorrenti e reciprocamente uno stimolo per questi”⁶¹.

Sinora abbiamo affermato che l’integrazione della clausola generale di cui all’art. 102 TFUE dipende da un doppio bilanciamento di interessi e di effetti e che, in generale, lo standard risultante dal primo e che guida il secondo può essere (convenzionalmente, ma opportunamente) identificato nel concetto di concorrenza sui meriti.

Resta ora da sciogliere l’alternativa, proposta sempre da Denozza, tra un bilanciamento cd. ad hoc ed uno cd. categorico o definitorio⁶². Mentre il primo considera tutte le circostanze del caso concreto e bilancia gli interessi confliggenti in base ad un criterio valido solo per esso, il secondo contempera gli interessi rilevanti in termini generali, cercando di stabilire una regola da applicare in casi futuri che consenta di evitare ulteriori opere di bilanciamento⁶³.

L’alternativa citata non sembra in realtà dirimente nel contesto in esame. Il bilanciamento categorico può funzionare fintantoché la regola generale costruita grazie ad esso risulti applicabile al caso in relazione al quale l’interprete valuta la sua applicabilità, in considerazione delle peculiarità e delle circostanze concrete del caso stesso. Al contempo, se, in un caso successivo, le relative peculiarità e circostanze suggeriscono l’inopportunità di tale regola, sarà necessaria una nuova opera di bilanciamento – evidentemente ad hoc – per costruire una regola applicabile al caso, potenzialmente idonea a divenire regola generale applicabile ad ulteriori casi, sempreché essa risulti in concreto idonea a

⁵⁸ Ritorna l’insegnamento di Bin, il quale evidenzia il legame concettuale tra bilanciamento e concorrenza.

⁵⁹ M. BERTANI, nt. 37, p. 138.

⁶⁰ Ivi, p. 143.

⁶¹ Ibid. Interessante ai nostri fini appare la ricostruzione effettuata da Osti, il quale individua all’interno della nozione di concorrenza sui meriti un quadro fondato sui “principi di parità, correttezza ed etica degli affari”, sottolineando che “se l’etica degli affari si nasconde dietro” siffatta nozione, “allora si potrebbe dire che l’equità, che sembra rappresentare un elemento essenziale [...] dell’etica, è anche un aspetto della nozione” di concorrenza sui meriti (C. OSTI, Il merito del «sui meriti»: indagine sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in *Merc., conc., reg.*, 2024, I/II, p. 71). In sostanza, secondo l’Autore la superiorità dell’impresa dominante sui concorrenti è sui meriti se ed in quanto sia stata raggiunta equamente.

⁶² F. DENOZZA, nt. 22, pp. 21 ss.

⁶³ Ivi, pp. 3-4. Sulla distinzione, si veda anche G. PINO, nt. 24, pp. 256 ss.

governarli⁶⁴. Ciò è reso evidente dalla stessa Corte di giustizia la quale, nel caso Huawei, giustifica la non applicazione della propria giurisprudenza in tema di rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale, proprio in quanto “la fattispecie oggetto del procedimento principale presenta peculiarità che la rendono diversa dalle fattispecie oggetto della giurisprudenza” richiamata⁶⁵.

Non si tratta evidentemente di affermare che l’integrazione di una clausola generale si ferma all’*hic et nunc*, impedendo una sistematizzazione dogmatica ed una cd. universalizzabilità della regola costruita⁶⁶. Piuttosto, occorre intendere il concetto di universalizzabilità di tale regola in termini di “meritevolezza di applicazione a tutti i casi concreti dotati di medesima struttura socialmente tipica”⁶⁷. Ne consegue che, di fronte ad un caso concreto non riconducibile a siffatta medesimezza, si renderà necessaria la costruzione di una nuova regola⁶⁸. In termini generali, l’integrazione valutativa di una clausola generale non è un’operazione che si compie una volta per tutte, ossia essa non consente di passare da un sintagma valutativo indeterminato ad una regola univocamente determinata: e ciò precisamente dipende dal fatto che, definito lo standard come risultante degli interessi concretamente rilevanti, al variare di tali interessi varierà lo standard applicabile e quindi anche la conseguente concretizzazione.

Non si tratta nemmeno di contraddire l’interessante proposta formulata da Osti, che vede nella giurisprudenza della Corte di giustizia il sostanziale accoglimento della “teoria della

⁶⁴ Questa impostazione pare confermata da Mengoni, per cui l’integrazione di una clausola generale “può mettere capo anche a una decisione non corrispondente puntualmente a modelli di condotta già sperimentati, purché essa concretizzi in forma generalizzabile una scelta (norma di decisione) formulata a conclusione di un’argomentazione orientata dagli standards cui rinvia la clausola” (L. MENGONI, nt. 6, p. 15).

⁶⁵ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, §§ 46 ss., che richiama i casi Volvo, Magill, IMS Health (su cui torneremo nel prosieguo).

⁶⁶ M. BERTANI, nt. 30, p. 37. Similmente, Rodotà denuncia il rischio di risolvere “le figure sintomatiche unicamente nella casistica giurisprudenziale, invece di veder in esse «tipi» di concretizzazione coerenti con la funzione storicamente esercitata o esercitabile dalla specifica clausola generale presa in considerazione” (S. RODOTÀ, nt. 9, p. 728).

⁶⁷ M. BERTANI, nt. 30, p. 37.

⁶⁸ Pino evidenzia che, da un lato, la regola costruita a seguito di bilanciamento categorico, pur essendo “suscettibile di universalizzazione”, è altresì “suscettibile di revisione in presenza di ulteriori proprietà rilevanti” del caso successivo, dall’altro, al fine di evitare di consegnare il bilanciamento ad hoc “alla pura irrazionalità”, esso non va interpretato nel senso di negare che la regola di decisione del primo caso “possa governare la decisione anche in un altro caso uguale”, quanto piuttosto di rendere particolarmente difficile l’individuazione di casi uguali (G. PINO, nt. 24, pp. 257-258, 261). In definitiva, credo sia condivisibile l’obiezione presentata dall’Autore alla sostenibilità della distinzione tra le due forme di bilanciamento in parola: “il bilanciamento definitorio assicura una guida solo illusoria, perché comunque i criteri di applicazione dovranno essere necessariamente specificati e adattati ai casi concreti: e quindi alla fine sarebbe pur sempre il caso concreto ad avere l’ultima parola” (ivi, p. 267).

cd. «forza vincolante sussidiaria del diritto giurisprudenziale»⁶⁹, in quanto tale teoria comporta solamente che, ove in un caso successivo si ripresenti la medesima fattispecie, questa sarà decisa ricorrendo alla medesima norma elaborata nel caso anteriore, ma il suo carattere sussidiario implica che il precedente giurisprudenziale prevale solo in quanto una soluzione diversa non risulti preferibile⁷⁰.

Alla luce di quanto detto sinora, non può del tutto condividersi l'ipotesi proposta da Libertini per cui il divieto di abuso di posizione dominante sarebbe una norma a fattispecie aperta, in cui il sintagma indeterminato pertiene ad una fattispecie che il legislatore non ha descritto in termini dettagliati⁷¹, e non invece una clausola generale in senso stretto, tale da richiedere il contemperamento tra situazioni giuridiche tra loro confliggenti⁷². In altri termini, secondo l'Autore "il decisore non dovrà dettare una regola di soluzione di un conflitto concreto fra due contendenti, bensì valutare una condotta concreta alla luce di una norma di condotta generale e astratta, se pur costruita in via giurisprudenziale"⁷³.

Infatti, se è vero che la Corte di giustizia ha elaborato i cd. requisiti giuridici specifici, vale a dire "quadri analitici specifici per stabilire se determinati tipi di comportamento attuati da imprese dominanti violino l'articolo 102 TFUE"⁷⁴, è altresì vero che il ricorso a tali requisiti deve essere operato previa valutazione di tutte le circostanze fattuali del

⁶⁹ C. OSTI, nt. 4, p. 331. Si veda anche M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, Editoriale scientifica, Napoli, 2007, p. 9, che parla di una "struttura topica" dell'argomentazione giuridica, nel senso che i precedenti rappresenterebbero "i tòpoi che orientano l'interpretazione della norma".

⁷⁰ C. OSTI, nt. 4, pp. 332-333. L'Autore riporta le conclusioni dell'AG. A. La Pergola nel caso *Sema Sürül*, secondo il quale la Corte di giustizia può "risolvere diversamente una questione pregiudiziale oggetto di precedente decisione, se un tale risultato è giustificato dai nuovi elementi di valutazione ad essa sottoposti nel procedimento successivo", sulla base di "un criterio sorretto da adeguata e logica motivazione" [AG A. LA PERGOLA, conclusioni del 12 febbraio 1998, *Sema Sürül c. Bundesanstalt für Arbeit* (cd. *Sema Sürül*), causa C-262/96, ECLI:EU:C:1998:55, §§ 36-37, riportate in C. OSTI, nt. 4, pp. 342-343]. Come chiarisce Taruffo, "la decisione resa sul caso precedente può spiegare effetti in qualche modo prescrittivi o normativi sulla decisione del caso successivo soltanto a condizione che dal precedente specifico possa derivarsi una regola applicabile anche ad altri casi, ossia [...] a condizione che la decisione formulata in diritto sul caso precedente sia universalizzabile" (M. TARUFFO, nt. 69, p. 10). Si veda anche R. COSIO, *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea*, in G. BRONZINI, R. COSIO (A CURA DI), *Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 61 ss., che sottolinea l'importanza dei "distinguo" e dei "fatti di causa".

⁷¹ M. LIBERTINI, nt. 9, p. 5.

⁷² ID., *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, III, p. 24.

⁷³ ID., nt. 9, p. 6.

⁷⁴ COMMISSIONE, nt. 23, § 47.

caso concreto⁷⁵. Di conseguenza, riferire i caratteri di generalità e di astrattezza alla norma giurisprudenziale sull'abuso di posizione dominante (rectius: alle norme giurisprudenziali, ciascuna relativa ad una differente tipologia di abuso) può valere fino a che le circostanze fattuali di ogni singolo caso consentano di sussumerlo sotto la norma stessa. Si rende quindi necessaria una verifica della corrispondenza tra la regola di soluzione del conflitto concreto e la regola generale e astratta: in caso affermativo, la seconda potrà essere applicata anche per governare tale conflitto; in caso negativo, occorrerà risolverlo e costruire una nuova regola, potenzialmente idonea a divenire generale e astratta, nei termini provvisori che abbiamo appena descritto.

In sintesi, il compito che le autorità antitrust sono chiamate a svolgere nell'integrazione della clausola generale sull'abuso di posizione dominante è di compiere un bilanciamento tra i diritti (sottesi agli interessi) rilevanti al fine di determinare lo standard alla stregua del quale valutare la concorrenzialità della condotta. Identificare convenzionalmente lo standard con la nozione di concorrenza sui meriti non esonera le autorità antitrust dall'operare un bilanciamento tra gli interessi rilevanti in ciascun caso concreto, al fine di riempire di contenuto tale nozione e valutarne il significato pratico caso per caso. Si può certamente inferire dal caso particolare e concreto una regola generale ed astratta, ma al contempo non si deve sopravvalutare la capacità di tale regola di fungere da panacea per ogni situazione, poiché gli interessi rilevanti (possono essere, e tendenzialmente) sono diversi in ogni singolo caso, e tale diversità di interessi può condurre a mettere in discussione la regola stessa e a ricercare un nuovo bilanciamento⁷⁶. Infine, (sembra scontato dirlo, ma può essere utile precisare che) non è sufficiente individuare il parametro, ma occorre utilizzarlo al fine di valutare nel caso concreto gli effetti prodotti dalla condotta contestata.

1.2. L'integrazione valutativa compiuta dalla giurisprudenza (in particolare, della Corte di giustizia).

⁷⁵ CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 21 dicembre 2023, *European Superleague Company, S.L. c. UEFA e FIFA* (cd. *Superleague*), causa C-333/21, ECLI:EU:C:2023:1011, § 130.

⁷⁶ Si vedano F. GHEZZI, M. MAGGIOLINO, nt. 48, p. 56, secondo i quali l'individuazione degli obiettivi specifici perseguiti dalle autorità antitrust deve essere effettuata in relazione ad ogni singola condotta.

1.2.1. La posizione dominante e l'abuso della stessa (in particolare, gli abusi di impedimento).

Abbiamo detto sinora che l'abuso di posizione dominante, vietato dall'art. 102 TFUE, costituisce una clausola generale.

Ci siamo quindi focalizzati sul primo passaggio dell'integrazione valutativa di tale clausola generale nell'accezione proposta da Velluzzi, vale a dire la costruzione dello standard, e lo abbiamo individuato nella risultante del bilanciamento tra i diritti (sottesi agli interessi) rilevanti del caso concreto, risultante spesso rivestita dalle istituzioni eurounitarie di denominazioni (non vincolanti ma) simboliche, quali "tutela del benessere del consumatore" e "promozione di una concorrenza basata sui meriti".

Abbiamo infine analizzato il secondo passaggio dell'integrazione valutativa, ossia l'utilizzo dello standard per giudicare gli effetti della condotta incriminata ed elaborare la regola giuridica idonea a governare il caso concreto.

Dobbiamo ora verificare come la Corte di giustizia abbia concretamente realizzato i due passaggi anzidetti.

A tal fine, analizzeremo in questo paragrafo la semantica attribuita dalla Corte di giustizia ai due sintagmi valutativi che compongono la clausola generale in commento, vale a dire "posizione dominante" e "sfruttamento abusivo". Nei paragrafi successivi focalizzeremo l'attenzione su singole forme di sfruttamento abusivo di posizione dominante, costruite dalla stessa Corte⁷⁷.

Un ausilio importante è offerto dalla Comunicazione della Commissione 2009/C 45/02, relativa agli Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'art. 82 TCE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti. Tale Comunicazione, nello stabilire le priorità che la Commissione deve seguire, e pur non pregiudicando l'interpretazione dell'art. 82 TCE ad opera delle corti comunitarie⁷⁸, recepisce molti punti fermi stabiliti dalle corti stesse e risulta pertanto un utile punto di partenza.

⁷⁷ Come già notato, la Corte di giustizia ha costruito dei requisiti giuridici specifici, atti a disciplinare determinate tipologie di comportamento abusivo, salva sempre l'esigenza di considerare le peculiarità del caso concreto. Come evidenzia Osti, il criterio della concorrenza sui meriti "potrebbe rappresentare una sorta di contenitore generale per tutti i tipi di test, ciascuno da utilizzarsi di fronte a un tipo specifico di abuso" (C. OSTI, nt. 61, p. 44).

⁷⁸ COMMISSIONE, Comunicazione del 24 febbraio 2009, 2009/C 45/02, Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del Trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti, §§ 2-3.

Nel 2024 la Commissione ha pubblicato una Bozza di Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 102 TFUE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione della concorrenza⁷⁹. Tale Bozza esplicita che le Linee direttrici, sempre lasciando salva l'interpretazione dell'art. 102 TFUE ad opera degli organi giurisdizionali eurounitari, si fondano sulla giurisprudenza da essi elaborata fino al momento della loro adozione⁸⁰.

Venendo ora alla concretizzazione della clausola generale in commento, dobbiamo preliminarmente considerare i passaggi su cui si basa l'applicazione dell'art. 102 TFUE, vale a dire: 1) la definizione del mercato rilevante; 2) la valutazione della posizione dominante su tale mercato; 3) la valutazione dell'abuso di tale posizione; 4) l'assenza di giustificazioni oggettive; 5) l'incidenza sensibile sugli scambi tra Stati membri⁸¹.

Il binomio “posizione dominante” – “sfruttamento abusivo della stessa” rende fin da subito evidente che, come già accennato, il divieto colpisce la posizione dominante (non in quanto tale, ma) soltanto in quanto abusata⁸².

La nozione di posizione dominante è stata definita⁸³ come “una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione, ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima

⁷⁹ Tale Bozza rappresenta l'ultima fase di un processo di revisione della sopracitata comunicazione 2009/C 45/02, determinato dai cambiamenti significativi affrontati dall'economia eurounitaria e globale e dagli sviluppi verificatisi nell'enforcement della Commissione e nella giurisprudenza della Corte di giustizia, e volto a garantire “an effective and swift enforcement of Article 102 TFEU” (COMMISSIONE, Policy Brief del 1° marzo 2023, A dynamic and workable effects-based approach to abuse of dominance, p. 2). In tale processo, la Commissione ha adottato COMMISSIONE, Comunicazione del 31 marzo 2023, 2023/C 116/01, Modifiche alla Comunicazione della Commissione 2009/C 45/02, e contemporaneamente ha lanciato una Call for Evidence finalizzata alla realizzazione di nuove Linee direttrici, la cui Bozza è stata pubblicata nel 2024, in attesa della pubblicazione della versione ufficiale, annunciata per il 2025.

⁸⁰ COMMISSIONE, nt. 23, § 9.

⁸¹ Ivi, §§ 14, 16. Mi soffermerò sui tre passaggi centrali. Sulla definizione del mercato rilevante, rinvio a F. GHEZZI, M. MAGGIOLINO, nt. 48, pp. 58 ss.

⁸² F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, p. 214. Come evidenzia Pappalardo, l'art. 102 TFUE non svolge una funzione preventiva, nel senso che non ha “per oggetto di prevenire la formazione di (eccessivo) potere economico”, bensì repressiva, consistente nel “vietare che vengano posti in essere comportamenti abusivi e, qualora siano in corso, di mettervi fine” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 459).

⁸³ Come già evidenziato, in assenza di una definizione legislativa (e grazie a tale assenza), il significato delle espressioni “posizione dominante” e “sfruttamento abusivo” è stato costruito dalle istituzioni eurounitarie.

analisi, dei consumatori”⁸⁴. Per evitare una definizione “tautologica”⁸⁵, la Commissione europea ha precisato che il concetto di posizione dominante è correlato al grado di pressione concorrenziale esercitata sull’impresa che si trovi in tale posizione, nel senso che si ha posizione dominante quando tali pressioni non sono sufficientemente efficaci sicché l’impresa gode di un significativo potere di mercato⁸⁶.

Come osservato poc’anzi, il divieto non riguarda l’acquisizione⁸⁷ e la detenzione di una posizione dominante; di più, l’impresa che si trovi in tale posizione è titolare del “diritto di competere sulla base dei propri meriti”⁸⁸. Pertanto, di fronte ad un’impresa in posizione dominante, risulta necessario comprendere quando la sua condotta è espressione di una competizione sui meriti e quando invece è manifestazione di un abuso⁸⁹.

A tal fine risulta particolarmente utile considerare la particolare responsabilità gravante sull’impresa in posizione dominante. In base a tale nozione, introdotta dalla Corte di giustizia nel caso Michelin I, ripetutamente utilizzata nella giurisprudenza successiva⁹⁰ e codificata nelle sopracitate Comunicazioni della Commissione⁹¹, “la constatazione dell’esistenza della posizione dominante non comporta di per sé alcun addebito nei confronti dell’impresa interessata, ma significa solo che questa, indipendentemente dalle cause di tale posizione, è tenuta in modo particolare a non compromettere col suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato

⁸⁴ CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 14 febbraio 1978, *United Brands Company e United Brands Continental BV c. Commissione* (cd. *United Brands*), causa C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, § 65. Si vedano anche *ID.*, sentenza del 13 febbraio 1979, *Hoffmann-La Roche & Co. AG c. Commissione* (cd. *Hoffmann-La Roche*), causa C-85/76, ECLI:EU:C:1979:36, § 38; COMMISSIONE, nt. 78, § 10.

⁸⁵ F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, p. 217.

⁸⁶ COMMISSIONE, nt. 78, § 10.

⁸⁷ Tuttavia, laddove l’acquisizione di una posizione dominante “si realizza attraverso una cd. crescita esterna, cioè con l’acquisizione di organizzazioni produttive già esistenti”, essa “è in genere soggetta alla diversa disciplina del controllo delle concentrazioni” (P. FABBIO, nt. 16, p. 39). Si veda anche A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 457.

⁸⁸ COMMISSIONE, nt. 78, § 1.

⁸⁹ A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 530, secondo cui la definizione del concetto di abuso “dovrebbe segnare il confine fra le attività lecite dell’impresa dominante e quelle che non lo sono”. Interessante appare l’osservazione per cui “la distinzione dipende dall’interpretazione della norma e dalle finalità che le vengono assegnate”.

⁹⁰ *Ex multis*, si vedano TRIBUNALE, sentenza del 6 ottobre 1994, *Tetra Pak International SA c. Commissione* (cd. *Tetra Pak II*), causa T-83/91, ECLI:EU:T:1994:246, § 114; *ID.*, sentenza del 17 luglio 1998, *ITT Promedia NV c. Commissione* (cd. *ITT Promedia*), causa T-111/96, ECLI:EU:T:1998:183, § 139; *ID.*, sentenza del 7 ottobre 1999, *Irish Sugar plc c. Commissione* (cd. *Irish Sugar*), causa T-228/97, ECLI:EU:T:1999:246, § 112; *ID.*, sentenza del 30 settembre 2003, *Manufacture française des pneumatiques Michelin c. Commissione* (cd. *Michelin II*), causa T-203/01, ECLI:EU:T:2003:250, § 97.

⁹¹ COMMISSIONE, nt. 78, § 1; *ID.*, nt. 23, § 44.

comune”⁹². In sostanza, “there is nothing unlawful about market dominance. But with power comes responsibility”⁹³. Ecco allora che i termini della questione risultano più chiari: pur non sanzionando la sussistenza di una posizione dominante, né sindacando le modalità tramite le quali essa è stata acquisita, l’impresa che si trova in tale posizione viene gravata della speciale responsabilità – la cui portata “deve essere considerata alla luce delle circostanze specifiche di ogni singolo caso”⁹⁴ – di “non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale all’interno del mercato comune”⁹⁵.

Ciò implica che – prima ancora di concentrarsi sull’abuso – la presenza di una posizione dominante, con la conseguente responsabilità che essa determina, funge da criterio dirimente nella valutazione delle condotte poste in essere da un’impresa⁹⁶: da un lato, nel senso che “le imprese in posizione dominante possono essere private del diritto di adottare comportamenti, o di compiere atti, che non sono in sé stessi abusivi e che sarebbero persino non condannabili se fossero adottati, o compiuti, da imprese non dominanti”⁹⁷, dall’altro, nel senso che l’abusività di una condotta “non ha alcuna relazione con la sua conformità o meno ad altre norme giuridiche”, giacché “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”⁹⁸. Pertanto, le imprese in

⁹² CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 9 novembre 1983, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin c. Commissione (cd. Michelin I), causa C-322/81, ECLI:EU:C:1983:313, § 57.

⁹³ M. LAMPING, *Refusal to License as an Abuse of Market Dominance. From Commercial Solvents to Microsoft*, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2561361>, p. 1.

⁹⁴ COMMISSIONE, nt. 78, § 9.

⁹⁵ CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom SA c. Commissione (cd. France Télécom), causa C-202/07 P, ECLI:EU:C:2009:214, § 105. Si vedano anche ID., nt. 55 (Post Danmark I) § 23; ID., nt. 55 (Intel), § 135; COMMISSIONE nt. 23, § 4. Possiamo ritenere, con le parole di Pappalardo, che l’art. 102 TFUE, tramite la speciale responsabilità, “persegue dunque il fine specifico di limitare la facoltà delle imprese dominanti di disporre del loro potere di mercato” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 457). Interessante è la qualificazione della speciale responsabilità come “onere”, in particolare “di salvaguardare il grado di concorrenza residua al fine di non eliminare completamente nel mercato il libero gioco della concorrenza” (F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, p. 214), su cui si veda anche C. OSTI, nt. 61, p. 64.

⁹⁶ P. IBÁÑEZ COLOMO, *Competition on the Merits*, in CMLR., 2024, LXI (II), p. 388, secondo cui dal principio di speciale responsabilità deriva che “conduct that would otherwise have been regarded as unproblematic (or even pro-competitive) may be prohibited as abusive”. In altri termini, non può esserci abuso in assenza di posizione dominante e della relativa responsabilità particolare.

⁹⁷ TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 139. Si vedano anche ID., sentenza del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line AB et al. c. Commissione (cd. Atlantic Container), causa T-191/98, ECLI:EU:T:2003:245, § 1460; ID., sentenza del 23 ottobre 2003, Van den Bergh Foods Ltd c. Commissione (cd. Van der Bergh Foods), causa T-65/98, ECLI:EU:T:2003:281, § 159; ID., sentenza del 9 settembre 2009, Clearstream Banking AG e Clearstream International SA c. Commissione (cd. Clearstream), causa T-301/04, ECLI:EU:T:2009:317, § 133; COMMISSIONE, nt. 23, § 52; F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, pp. 214-215; M. LAMPING, nt. 93, p. 2; C. OSTI, nt. 61, p. 64.

⁹⁸ CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 6 dicembre 2012, AstraZeneca AB e AstraZeneca plc c. Commissione (cd. AstraZeneca), causa C-457/10 P, ECLI:EU:C:2012:770, § 132. Si vedano anche ID., sentenza del 10

posizione dominante si muovono lungo un crinale peculiare⁹⁹ sia da un punto di visto soggettivo (rispetto alle imprese non in posizione dominante), sia da un punto di vista oggettivo (rispetto alla conformità della loro condotta a discipline diverse da quella antimonopolistica).

Considerato che la mera presenza di una posizione dominante (è necessaria, ma) non è sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 102 TFUE, la valutazione dell'abuso rappresenta il punto decisivo ai fini dell'integrazione valutativa.

L'art. 102 TFUE non fornisce alcuna definizione, limitandosi ad indicare, al § 2, un elenco esemplificativo di pratiche abusive¹⁰⁰. È evidente che, qualora tale elenco avesse carattere tassativo, difficilmente potrebbe parlarsi di abuso di posizione dominante quale clausola generale. Al contrario, la sua natura esemplificativa consente alle autorità antitrust di sanzionare un ampio e indefinito spettro di condotte senza doverle ricondurre ad una delle fattispecie espressamente tipizzate¹⁰¹.

Una classificazione convenzionale, avallata dalla Corte di giustizia¹⁰², distingue tra abusi cd. di sfruttamento e abusi cd. di impedimento o esclusione.

I primi riguardano le condotte con cui l'impresa dominante utilizza il suo potere di mercato per massimizzare il profitto nei confronti di clienti o fornitori¹⁰³, laddove i secondi sono volti ad ostacolare i concorrenti, sì da monopolizzare il mercato¹⁰⁴¹⁰⁵.

luglio 2014, Telefónica SA e Telefónica de España SAU c. Commissione (cd. Telefónica), causa C-295/12 P, ECLI:EU:C:2014:2062, § 133; COMMISSIONE, nt. 23, §13.

⁹⁹ E particolarmente restrittivo, come nota efficacemente Pappalardo parlando di “libertà vigilata” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 540). Tale crinale mi sembra collegare la speciale responsabilità gravante sull'impresa dominante con la categoria generale dell'abuso del diritto: laddove questa agisca nell'esercizio di un suo diritto, “un atto lecito può divenire fonte di responsabilità” (P. RESCIGNO, L'abuso del diritto, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 27). Si veda anche M. BERTANI, nt. 38, che parla della “necessità di funzionalizzare a fini sociali ogni posizione giuridica soggettiva”, p. 444.

¹⁰⁰ Sulla natura esemplificativa e non esaustiva dell'elenco di cui all'art. 102, § TFUE, si vedano CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 21 febbraio 1973, Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. c. Commissione (cd. Continental Can), causa C-6/72, ECLI:EU:C:1973:22, § 26; ID., nt. 55 (TeliaSonera), § 26; ID., sentenza del 16 marzo 2023, Towercast SASU c. Autorité de la concurrence et al. (cd. Towercast), causa C-449/21, ECLI:EU:C:2023:207, § 46; COMMISSIONE, nt. 23, § 10.

¹⁰¹ F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, p. 234.

¹⁰² CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 100 (Continental Can), § 26, per cui l'art. 86 TCEE “non riguarda soltanto le pratiche che possano causare direttamente un danno ai consumatori” bensì anche “quelle che recano loro pregiudizio, modificando un regime di concorrenza effettiva”.

¹⁰³ Ex multis, si veda A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 547.

¹⁰⁴ Ex multis, si veda F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, p. 234.

¹⁰⁵ In sostanza, “gli abusi per impedimento provocano effetti restrittivi «orizzontali», che si producono nello stesso livello [...] in cui opera l'impresa dominante; gli abusi per sfruttamento hanno invece effetti «verticali», dato che coloro che li subiscono si trovano in uno stadio diverso – a monte o a valle – da quello nel quale opera l'impresa dominante” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 548).

Concentriamo la nostra analisi sugli abusi di impedimento.

Nella Bozza di Linee direttrici, la Commissione chiarisce che un comportamento tenuto da imprese dominanti è suscettibile di costituire un abuso di impedimento qualora “si discosti dalla concorrenza basata sui meriti” e sia “suscettibile di avere effetti di esclusione della concorrenza”¹⁰⁶¹⁰⁷. Ne ricaviamo a contrario che, qualora la condotta realizzata dall’impresa dominante non costituisca violazione della sua speciale responsabilità – non equivalga cioè ad un abuso – ma sia espressione di una concorrenza

¹⁰⁶ COMMISSIONE, nt. 23, § 45. Si veda anche CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 54, § 103.

¹⁰⁷ Quanto al primo profilo, molto interessante è la riflessione svolta da Ibáñez Colomo (posteriore al caso Servizio Elettrico Nazionale, ma anteriore alla pubblicazione della Bozza di Linee direttrici), il quale cerca di ricondurre ad unità le due interpretazioni del concetto di concorrenza sui meriti adottate dalla Corte di Giustizia, rispettivamente incentrate sulla natura e sugli effetti prodotti dalla condotta incriminata. Secondo l’interpretazione originale e restrittiva (sviluppata nella sentenza Hoffmann-La Roche), sarebbe abusiva la sola condotta intrinsecamente “improper, abnormal or wrongful”, che si discosta dall’espressione legittima della concorrenza sui meriti. Secondo un’altra interpretazione, maggiormente estensiva (introdotta nella sentenza Post Danmark I), l’abusività della condotta non dipenderebbe da una valutazione ex ante circa la sua natura anormale, bensì da un giudizio in concreto sugli effetti da essa prodotti; da ciò deriverebbe la possibile abusività di una condotta che appaia invece, prima facie, una legittima espressione di concorrenza sui meriti. L’Autore propone quindi quattro categorie di condotte: 1) condotte presuntivamente legittime; 2) rifiuti di contrattare, legittimi salve circostanze eccezionali; 3) condotte la cui legalità dipende da una valutazione degli effetti; 4) condotte presuntivamente abusive (P. IBÁÑEZ COLOMO, nt. 96, pp. 390 ss.). La Bozza di Linee direttrici, sebbene ammetta la possibilità di “effettuare una valutazione comparativamente più dettagliata” in termini di concorrenza sui meriti ovvero di effetti escludenti “in funzione delle circostanze del caso di specie” (COMMISSIONE, nt. 23, § 46), non sembra invece consentire, come suggerirebbe Ibáñez Colomo, che “proof of an anticompetitive effect is sufficient to establish a breach of Article 102 TFEU, at least in certain instances” (P. IBÁÑEZ COLOMO, nt. 96, p. 389). È vero però anche il contrario, cioè che non si può ritenere una condotta abusiva sol perché naturale espressione di una concorrenza non sui meriti, ma si rende necessario svolgere un’analisi degli effetti; quest’ultima ipotesi sembrerebbe confermata dal fatto che, anche rispetto alle cd. “restrizioni manifeste”, idonee, “per loro stessa natura, a restringere la concorrenza”, resta salva la possibilità per l’impresa dominante di “dimostrare che, nelle circostanze specifiche del caso esaminato, il comportamento non era idoneo a produrre effetti di esclusione della concorrenza” (COMMISSIONE, nt. 23, § 60). Ciò, a mio avviso, conferma due cose: 1) la perdurante validità della nozione di concorrenza sui meriti; 2) la necessità di inquadrare correttamente tale nozione, non quale concetto naturalistico ed autoreferenziale, bensì quale standard di valutazione degli effetti della condotta. Questa è la tesi sostenuta da Osti, il quale, riprendendo il caso Servizio Elettrico Nazionale – dove la Corte di Giustizia afferma che “l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che una pratica [...] può [...] essere qualificata come «abusiva», ai sensi di tale disposizione, se può produrre un effetto escludente e se si basa sull’utilizzo di mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti” (CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 54, § 103) – sottolinea la natura cumulativa dei due requisiti (C. OSTI, nt. 61, p. 53). L’Autore evidenzia come questa impostazione, smentita nel caso Unilever [CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations Srl c. AGCM (cd. Unilever), causa C-680/20, ECLI:EU:C:2023:33, § 57], sarebbe poi stata confermata nel caso Superleague, in quanto esso, superando la discrepanza tra i due casi anzidetti, dimostrerebbe che “gli effetti di preclusione reali o potenziali non sono considerati requisiti alternativi ma cumulativi con il concetto” di concorrenza sui meriti (C. OSTI, nt. 61, p. 55).

Quanto al secondo profilo, notiamo che “la constatazione della capacità di un comportamento di produrre effetti di esclusione della concorrenza non richiede che venga dimostrata l’esistenza di un pregiudizio effettivo alla concorrenza” (COMMISSIONE, nt. 23, § 71).

basata sui meriti e non sia idonea a produrre effetti escludenti, essa sarà perfettamente lecita.

Tale impostazione è coerente con la “vera finalità” di un’azione volta a contrastare gli abusi di impedimento, vale a dire “la tutela dell’efficace processo concorrenziale e non la semplice tutela dei concorrenti”¹⁰⁸. In altri termini, tale azione è indirizzata “a salvaguardare il processo concorrenziale nel mercato interno e a garantire che le imprese che detengono una posizione dominante non escludano dal mercato i propri concorrenti tramite mezzi diversi dalla concorrenza basata sui meriti”, mentre, come già anticipato, potranno uscire dal mercato “i concorrenti che presentano ai consumatori un’offerta meno interessante”¹⁰⁹.

Da quanto precede possiamo ricavare che, secondo l’orientamento della Commissione, lo standard in base al quale valutare se la condotta realizzata da un’impresa in posizione dominante è abusiva consiste nella nozione di concorrenza basata sui meriti, vista come “parametro dell’abuso”¹¹⁰.

Dobbiamo pertanto definire tale nozione e verificare la compatibilità di tale nozione con il processo di costruzione dello standard visto nel paragrafo precedente, consistente nel bilanciamento tra gli interessi rilevanti.

La nozione di concorrenza cd. dinamica o sui meriti può essere definita come “competizione che veda i concorrenti ricercare continuamente l’innovazione [...] quale mezzo per escludersi a vicenda dal mercato”¹¹¹. In essa “rientrano i comportamenti che

¹⁰⁸ COMMISSIONE, nt. 78, § 6.

¹⁰⁹ Ibid. È opportuno riaffermare il principio per cui la tutela della concorrenza basata sui meriti non equivale ad una garanzia di non esclusione dal mercato per il singolo concorrente, e che anzi, “per definizione, la concorrenza basata sui meriti può portare alla sparizione dal mercato o all’emarginazione dei concorrenti meno efficienti e quindi meno interessanti per i consumatori”: CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 55 (Intel), § 134. Si vedano anche ID., nt. 55 (TeliaSonera), § 43; ID., nt. 55 (Post Danmark I), § 22. Di conseguenza, ciò che l’art. 102 TFUE sanziona è il comportamento dell’impresa in posizione dominante che, “avvalendosi di mezzi diversi da quelli che reggono la concorrenza tra le imprese fondata sui meriti”, abbia “l’effetto, attuale o potenziale, di restringere detta concorrenza estromettendo dal mercato o dai mercati interessati imprese concorrenti parimenti efficienti” (ID., nt. 75, § 129). Sul rapporto tra tutela della concorrenza o dei concorrenti, si veda ex multis A. PAPPALARDO, nt. 53, pp. 460 ss.

¹¹⁰ P. FABBIO, nt. 16, p. 44. Anche Pappalardo sembra condividere questa impostazione, affermando che “al tema della concorrenza fondata sui meriti si collega strettamente quello del confine fra i comportamenti leciti e quelli illeciti” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 540). Così pure Osti, secondo cui “il concetto di «concorrenza sui meriti» svolge oggi più che mai [...] il ruolo di separare il lecito dall’illecito nell’area dell’abuso di posizione dominante” (C. OSTI, nt. 61, p. 41).

¹¹¹ M. BERTANI, nt. 37, p. 8.

appartengono all'ambito di una normale concorrenza basata sui risultati degli operatori economici"¹¹².

La concorrenza basata sui meriti rappresenta il criterio che consente di ritenere che il diritto, riconosciuto anche ad un'impresa in posizione dominante, "di tutelare i propri interessi commerciali, se questi sono insidiati"¹¹³, non travalichi i confini della speciale responsabilità gravante su di essa¹¹⁴. In altri termini, ciò che, in applicazione del principio di speciale responsabilità, vale a rendere abusiva la tutela di tali interessi è il fatto che l'impresa dominante non rispetti il canone di ragionevolezza, nel senso che, pur essendole riconosciuta la possibilità di individuare gli atti ritenuti opportuni per la loro protezione, l'impresa dominante non può deviare dalla concorrenza sui meriti, nel senso di tenere "un comportamento che abbia in realtà lo scopo di rafforzare la posizione dominante dell'impresa e di farne abuso"¹¹⁵, o di avere una reazione che non sia "proporzionata alla minaccia, tenuto conto della potenza economica delle imprese coinvolte"¹¹⁶. Di conseguenza, "le imprese in posizione dominante possono difendersi dai loro concorrenti, ma devono farlo ricorrendo ai mezzi propri di una concorrenza «normale», vale a dire basata sui meriti"¹¹⁷. Di più, l'esplicazione della concorrenza sui meriti consente all'impresa dominante non soltanto di agire in ottica difensiva, ma anche di passare al contrattacco¹¹⁸: come si è già anticipato, l'impresa dominante è meritoriamente tale

¹¹² COMMISSIONE, nt. 23, § 51. Si vedano anche CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 84 (Hoffmann-La Roche), § 91; ID., nt. 57 (AKZO), § 69; TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 138; CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 95 (France Télécom), § 104; TRIBUNALE, nt. 97 (Clearstream), § 140; CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom AG c. Commissione (cd. Deutsche Telekom I), causa C-280/08 P, ECLI:EU:C:2010:603, § 174; ID., nt. 55 (Post Danmark I), § 24; TRIBUNALE, sentenza del 18 novembre 2020, Lietuvos geležinkeliai AB c. Commissione (cd. Lietuvos geležinkeliai), causa T-814/17, ECLI:EU:T:2020:545, § 78.

¹¹³ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 84 (United Brands), § 189. Si vedano anche ID., sentenza del 16 settembre 2008, Sot. Lélos kai Sia EE et al. c. GlaxoSmithKline AVEE Farmakeftikon Proïonton (cd. Sot Lélos kai), causa C-468/06, ECLI:EU:C:2008:504, § 50; ID., sentenza dell'11 dicembre 2008, Kanal 5 Ltd e TV 4 AB c. Föreningen Svenska Tonsättare Internationella Musikbyrå upa (cd. Kanal 5 e TV 4), causa C-52/07, ECLI:EU:C:2008:703, § 26; ID., nt. 95 (France Télécom SA), § 46; ID., sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) Ltd et al. c. Competition and Markets Authority (cd. Generics), causa C-307/18, ECLI:EU:C:2020:52, § 149; COMMISSIONE, nt. 23, § 49.

¹¹⁴ Come nota Osti, "in un mercato concentrato [...] ogni azione concorrenziale dell'impresa [...] ha una ripercussione negativa e, quindi, esclusionaria sulle altre imprese: se questo bastasse a rendere illecito il comportamento dell'impresa in questione essa, di fatto, non potrebbe muoversi" (C. OSTI, nt. 4, p. 196): da qui l'esigenza di individuare un discriminare.

¹¹⁵ Cfr. nt. 113.

¹¹⁶ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 84 (United Brands), § 190. Si veda anche COMMISSIONE, nt. 23, § 49.

¹¹⁷ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 54, § 75. Si veda anche COMMISSIONE, nt. 23, § 50.

¹¹⁸ Pappalardo evidenzia come i caratteri della reazione consentita all'impresa dominante non le consentano di svolgere una "efficace difesa", e sottolinea la differenza con l'approccio successivo della Corte di giustizia, in cui la nozione di concorrenza sui meriti non si lega soltanto alla legittima tutela degli interessi

qualora abbia ottenuto un vantaggio competitivo in conseguenza della superiorità sulle altre imprese, dimostrata nella gara dell'innovazione. È il tema delle efficienze, su cui torneremo a brevissimo.

Dobbiamo prima verificare se effettivamente sussiste una relazione di equivalenza tra la nozione di concorrenza sui meriti e l'esito del processo di bilanciamento compiuto dalla Corte di giustizia¹¹⁹. Il fatto stesso di ponderare gli interessi confliggenti nel caso concreto – che per tornare a Denozza altro non sono che gli interessi di due gruppi contrapposti di consumatori – porta al concetto di concorrenza sui meriti, nel senso che lo standard risultante non deriva da un aprioristico favor per uno dei due (gruppi di) contendenti, ma richiede il dinamismo che abbiamo visto caratterizzare tale concetto. Pertanto, possiamo positivamente risolvere il quesito posto in precedenza, nel senso di affermare un'equivalenza tra la nozione di concorrenza sui meriti e il valore risultante dal bilanciamento tra gli interessi rilevanti.

In conclusione, lo schema generale di applicazione della clausola generale di cui all'art. 102 TFUE prevede: 1) l'accertamento di un presupposto oggettivo, quale è la sussistenza della posizione dominante; 2) la valutazione dell'abuso di tale posizione. La valutazione dell'abuso si svolge a sua volta in due fasi: a) l'individuazione dello standard, che può identificarsi con la nozione di concorrenza sui meriti, purché essa sia intesa (non come scatola vuota, bensì) come risultante del bilanciamento tra gli interessi rilevanti del caso concreto; b) l'applicazione dello standard come parametro di riferimento alla stregua del quale valutare gli effetti concorrenziali della condotta.

Come nota Philipp Fabbio¹²⁰, utilizzare la nozione di concorrenza sui meriti come standard in base al quale valutare l'abuso è coerente con l'impostazione che autorizza l'applicazione analogica dell'art. 101, § 3 TFUE agli abusi di posizione dominante.

Tale impostazione consente ad “un comportamento idoneo ad essere abusivo” di “sfuggire al divieto di cui all'articolo 102 TFUE se l'impresa dominante è in grado di dimostrare in misura adeguata che tale comportamento è oggettivamente giustificato”¹²¹.

commerciali dell'impresa dominante, bensì anche a “valutazioni, in termini di efficienza, del comportamento” della stessa (A. PAPPALARDO, nt. 53, pp. 540-541).

¹¹⁹ Utilizzando sempre come esempio il caso Huawei, nel quale, come notato, gli interessi rilevanti sono il libero gioco della concorrenza, la tutela della proprietà intellettuale ed il diritto di ricorso ad un giudice.

¹²⁰ P. FABBIO, nt. 16, p. 44.

¹²¹ COMMISSIONE, nt. 23, § 167. Si vedano anche CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 84 (United Brands), § 184; ID., sentenza del 6 aprile 1995, RTE e ITP c. Commissione (cd. Magill), cause riunite C-241/91 P e C-242/91

La giustificazione oggettiva può alternativamente basarsi sulla oggettiva necessità del comportamento al fine di conseguire un determinato obiettivo o sulla produzione, ad opera di questo, di efficienze che controbilancino o prevalgano sugli effetti anticoncorrenziali¹²².

Possiamo forse arrivare a sostenere che, tramite il bilanciamento tra interessi che conduce all'idea di concorrenza sui meriti, le difese – proposte dall'impresa in posizione dominante, basate rispettivamente sulla necessità oggettiva e sull'efficienza e volte ad esentare dal divieto un comportamento avente effetti anticoncorrenziali – sono espressive di interessi che rientrano proprio in tale processo di bilanciamento.

In altri termini, ed in conclusione, quanto detto sinora mi sembra suggerire che l'applicazione dell'art. 102 TFUE non consente di svolgere direttamente un bilanciamento tra effetti, nel senso di valutare se una condotta, che produce effetti anticoncorrenziali, può essere obiettivamente giustificata: a monte, infatti, è necessario realizzare un bilanciamento tra interessi, che porta a costruire lo standard sulla cui base si potrà compiere in un'unica fase la valutazione degli effetti.

Il bilanciamento tra interessi è quindi necessario per evitare di rendere oltremodo difficile l'identificazione dello standard sulla base del quale valutare gli effetti della condotta tenuta dall'impresa dominante.

Il bilanciamento tra effetti, a sua volta, consente di spiegare la natura pro ovvero anticoncorrenziale della condotta in termini di conformità o difformità rispetto allo standard così individuato. In particolare, esso condurrà a ritenere lecito il comportamento solo ove gli effetti proconcorrenziali siano superiori a quelli anticoncorrenziali e non possano essere conseguiti in modi diversi e meno restrittivi¹²³.

1.2.2. Il rifiuto di contrattare.

P, ECLI:EU:C:1995:98, § 55; ID., nt. 55 (TeliaSonera), § 75; ID., nt. 55 (Post Danmark I), § 40; ID., nt. 113 (Generics), § 165; ID., nt. 54, § 84; ID., nt. 75, § 201.

¹²² COMMISSIONE, nt. 23, §§ 167 ss. Si vedano anche CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 3 ottobre 1985, CBEM c. CLT e IPB (cd. CBEM), causa C-311/84, ECLI:EU:C:1985:394, § 27; TRIBUNALE, sentenza del 17 dicembre 2003, British Airways plc c. Commissione (cd. British Airways), causa T-219/99, ECLI:EU:T:2003:343, § 86; CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 55 (TeliaSonera), § 76; ID., nt. 55 (Post Danmark I), § 41; ID., sentenza del 6 ottobre 2015, Post Danmark A/S c. Konkurrencerådet (cd. Post Danmark II), C-23/14, ECLI:EU:C:2015:651, § 48; ID., nt. 55 (Intel), § 140; ID., nt. 113 (Generics), § 165; ID., nt. 54, § 86; ID., nt. 75, § 202.

¹²³ C. OSTI, nt. 4, p. 202.

Abbiamo sinora analizzato l'integrazione valutativa della clausola generale sull'abuso di posizione dominante, considerando il significato che la Corte di giustizia ha offerto dei due sintagmi che compongono tale clausola generale.

Dobbiamo ora verificare come la Corte, senza mai omettere il riferimento alla semantica di tali due sintagmi (ed in particolare del sintagma "sfruttamento abusivo"), li abbia assunti come presupposto per costruire singole fenomenologie di abuso di posizione dominante¹²⁴. Abbiamo visto infatti che la Corte ha elaborato dei requisiti giuridici specifici per valutare determinate tipologie di comportamenti potenzialmente abusivi: la Commissione, nella Bozza di Linee direttrici, evidenzia come tali requisiti altro non siano che "un'applicazione ai comportamenti specifici in questione dei principi generali discussi nella presente sezione"¹²⁵, rubricata per l'appunto "Principi generali per determinare se il comportamento di un'impresa dominante possa risultare abusivo"¹²⁶.

In particolare, concentreremo la nostra attenzione su tre fenomenologie abusive, vale a dire: 1) il rifiuto di contrattare; 2) il rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale; 3) il contenzioso vessatorio. La ragione di questa scelta è dovuta al fatto che nel secondo capitolo analizzeremo l'abuso di posizione dominante nel contesto dei SEPs, ove le tre forme di abuso anzidette, potenzialmente pertinenti, sono state invece escluse dalla Corte di giustizia, a favore di un'integrazione valutativa ad hoc della clausola generale di cui all'art. 102 TFUE e della conseguente costruzione di una regola autonoma. Risulta pertanto utile ricostruirle sinteticamente, al fine di evidenziarne gli aspetti caratteristici e, segnatamente, le differenze con l'abuso tipico del sopracitato contesto.

Volgendo finalmente l'attenzione al rifiuto di contrattare, occorre sin da subito rilevare la delicatezza del suo inquadramento come abuso di posizione dominante, in quanto esso appare in contrasto con il principio della libertà di contrattare¹²⁷, vale a dire "the right to deal or refuse to deal with whomever you want"¹²⁸, che in linea di principio non può essere negato neanche ad un'impresa in posizione dominante¹²⁹. Tale trattamento

¹²⁴ Dobbiamo in sostanza verificare "come si manifesta e si traduce in pratica lo sfruttamento abusivo della posizione dominante" (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 548).

¹²⁵ COMMISSIONE, nt. 23, § 47.

¹²⁶ Ivi, p. 17.

¹²⁷ Oltreché del diritto di proprietà dell'impresa dominante (COMMISSIONE, nt. 23, § 97).

¹²⁸ H. H. LIDGARD, Application of Article 82 EC to Abusive Exclusionary Conduct – Refusal to Supply or to License, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=1529269>, p. 695. Si veda anche M. LAMPING, nt. 93, p. 1.

¹²⁹ V. MELI, nt. 45, p. 9.

costituisce un'applicazione della speciale responsabilità che il diritto antitrust pone in capo a quest'ultima, e in particolare del corollario per cui ciò che è lecito per un'impresa non dominante può essere, in determinate circostanze, illecito per un'impresa dominante. Di conseguenza, mentre in assenza di un effettivo potere di mercato il principio di libertà contrattuale non subisce deroghe, ove tale potere sussista, e in presenza delle condizioni che vedremo, un'impresa dominante può essere obbligata a contrattare¹³⁰.

Anche la Commissione è ben consapevole di questo problema, se è vero che già nella Comunicazione 2009/C 45/02 essa parte dal presupposto per cui “in linea generale, qualsiasi impresa, dominante o meno, dovrebbe avere il diritto di scegliere i propri partner commerciali e di disporre liberamente dei propri beni”¹³¹. Da ciò deriva che qualificare come abusivo ex art. 102 TFUE un rifiuto di contrattare opposto da un'impresa dominante “esiga un attento esame”¹³² nonché “un'accurata giustificazione”¹³³, anche in considerazione del fatto che l'imposizione di un obbligo di contrattare può, da un lato, disincentivare le stesse imprese dominanti ad investire ed innovare, dall'altro, favorire fenomeni di free riding da parte dei concorrenti¹³⁴. La Corte di giustizia ha specificato che, per contrastare i rischi citati, il duty to deal “può giustificarsi, sul piano della politica della concorrenza, solo ove l'impresa dominante disponga di una vera e propria supremazia nel mercato interessato”¹³⁵ grazie alla titolarità del fattore di produzione. Si aggiunge infine un altro fattore che spiega le “condizioni relativamente rigorose”¹³⁶ stabilite dalla Corte di giustizia per l'accertamento dell'abuso, vale a dire il fatto che essa ha introdotto una consequenzialità diretta tra tale accertamento e l'imposizione di un duty to deal, nel senso che “constatare che un'impresa dominante ha abusato della propria posizione rifiutandosi di contrattare con un concorrente implica che tale impresa è costretta a contrattare con tale concorrente”¹³⁷.

¹³⁰ H. H. LIDGARD, nt. 128, p. 697.

¹³¹ COMMISSIONE, nt. 78, § 75.

¹³² Ibid. Si vedano anche COMMISSIONE, nt. 23, § 97; CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom AG c. Commissione (cd. Deutsche Telekom II), causa C-152/19 P, ECLI:EU:C:2021:238, § 46; ID., sentenza del 25 marzo 2021, Slovak Telekom, a.s. c. Commissione (cd. Slovak Telekom), causa C-165/19 P, ECLI:EU:C:2021:239, § 46.

¹³³ AG F. G. JACOBS, conclusioni del 28 maggio 1998, Oscar Bronner GmbH & Co. KG c. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG et al. (cd. Bronner), causa C-7/97, ECLI:EU:C:1998:264, § 56.

¹³⁴ COMMISSIONE, nt. 78, § 75. Si vedano anche V. MELI, nt. 45, pp. 9-10; H. H. LIDGARD, nt. 128, p. 702.

¹³⁵ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 132 (Deutsche Telekom II), § 48; ID., nt. 132 (Slovak Telekom), § 48.

¹³⁶ COMMISSIONE, nt. 23, § 97.

¹³⁷ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 132 (Deutsche Telekom II), § 46; ID., nt. 132 (Slovak Telekom), § 46.

Nella Bozza di Linee direttrici, la Commissione affronta il tema in esame, definendo il rifiuto di fornitura con riferimento a “situazioni nelle quali un’impresa dominante ha sviluppato un fattore di produzione esclusivamente o principalmente per uso proprio e, a fronte di una richiesta di accesso da parte di una parte [...], si rifiuta di concedere tale accesso”¹³⁸.

Diverse sono le situazioni che le istituzioni eurounitarie hanno ricondotto sotto l’eterogenea categoria del rifiuto di effettuare forniture¹³⁹. Quanto al fattore di produzione oggetto del rifiuto, tralasciando per il momento i diritti di proprietà intellettuale¹⁴⁰, che analizzeremo nel sottoparagrafo successivo, esso può consistere in beni o servizi¹⁴¹, infrastrutture o reti¹⁴². Quanto alle modalità del rifiuto, esse possono riguardare la “cessazione di un accordo di fornitura esistente” ovvero il “rifiuto di effettuare forniture de novo”¹⁴³. Quanto, infine, ai destinatari del rifiuto, essi possono essere “imprese concorrenti o non concorrenti di quella in posizione dominante”¹⁴⁴.

Le condizioni in presenza delle quali un rifiuto di fornitura può risultare abusivo sono state individuate dalla Corte di giustizia nel leading case Bronner¹⁴⁵.

¹³⁸ COMMISSIONE, nt. 23, § 96. Si vedano anche CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 132 (Deutsche Telekom II), § 45; ID., nt. 132 (Slovak Telekom), § 45; ID., nt. 112 (Lietuvos geležinkiai), § 79.

¹³⁹ COMMISSIONE, nt. 23, (ivi) nt. 236. Come sottolinea Meli, questa eterogeneità di situazioni è testimoniata dalla pluralità di espressioni con cui la forma di abuso in questione viene indicata: “«rifiuto di contrarre», «rifiuto di contrattare», «rifiuto di fornitura», «boicottaggio», «rifiuto di cooperare»” (V. MELI, nt. 45, pp. 10-11). Si veda anche A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 607. Tra le situazioni ricordate nel prosieguo non si può più menzionare il rifiuto cd. costruttivo, contrapposto a quello cd. effettivo o assoluto e consistente ad esempio “in ritardi indebiti o in altre forme di danneggiamento della fornitura del prodotto o nell’imposizione di condizioni irragionevoli in cambio della fornitura” (COMMISSIONE, nt. 78, § 79): la comunicazione 2023/C 116/01, che ha modificato la comunicazione 2009/C 45/02, ne prevede infatti la soppressione, posto che “tali casi non possono essere equiparati a un rifiuto assoluto di fornitura” (COMMISSIONE, nt. 79, § 4).

¹⁴⁰ Ex multis: CORTE DI GIUSTIZIA E TRIBUNALE, Magill, Tiercé Ladbroke, IMS Health, Microsoft (su cui torneremo infra).

¹⁴¹ Ex multis: CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 6 marzo 1974, Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. e Commercial Solvents Corporation c. Commissione (cd. Commercial Solvents), cause riunite C-6/73 e C-7/73, ECLI:EU:C:1974:18; ID., nt. 122 (CBEM).

¹⁴² Ex multis: COMMISSIONE, decisione del 26 febbraio 1992, British Midland c. Aer Lingus, caso IV/33544, 92/213/CEE; ID., decisione del 21 dicembre 1993, Sea Containers c. Stena Sealink, caso IV/34689, 94/19/CE.

¹⁴³ COMMISSIONE, nt. 78, § 84.

¹⁴⁴ V. MELI, nt. 45, p. 11.

¹⁴⁵ Il caso Bronner ha rappresentato un “tentativo di operare una *reductio ad unum* dei criteri di giudizio adottati in un trentennio di giurisprudenza sul rifiuto di contrattare” (V. MELI, nt. 45, p. 15). Considerato che obiettivo del presente elaborato non è di analizzare dettagliatamente tale giurisprudenza, ma piuttosto di 1) valutare l’integrazione della clausola generale sull’abuso di posizione dominante con riferimento al rifiuto di contrattare e 2) dimostrare che la regola così elaborata non è applicabile nel contesto dei SEPs, ci concentreremo dunque sul caso Bronner, oltretutto su alcuni casi successivi e sulle sopraccitate Comunicazioni della Commissione, che hanno ulteriormente precisato i requisiti in esso fissati.

Tali condizioni consistono in: 1) indispensabilità del fattore di produzione denegato per l'esercizio dell'attività del richiedente; 2) eliminazione in toto della concorrenza sul mercato dove opera il richiedente come conseguenza del diniego; 3) assenza di giustificazione oggettiva del diniego¹⁴⁶.

In primo luogo, l'indispensabilità¹⁴⁷ equivale all'assenza di un sostituto reale o potenziale del fattore di produzione denegato¹⁴⁸. Detto in altri termini, il fattore di produzione è indispensabile qualora sia altresì non duplicabile, per duplicazione intendendosi "la creazione di una fonte alternativa di fornitura efficiente che possa permettere ai concorrenti di esercitare una pressione concorrenziale sull'impresa dominante"¹⁴⁹. Pertanto, negare ad un concorrente l'accesso al fattore di produzione significherebbe impedirgli di "rimanere in maniera economicamente sostenibile sul mercato e di esercitare una pressione concorrenziale effettiva"¹⁵⁰. A tal fine, è doveroso precisare che, per arguire l'indispensabilità dell'accesso al sistema esistente, non è sufficiente affermare che la creazione di un sostituto non è economicamente redditizia per il richiedente, ma è necessario dimostrare che non lo è nemmeno per un concorrente in condizioni di efficienza paragonabili a quelle del titolare del fattore di produzione¹⁵¹. In sintesi, l'infrastruttura deve essere essenziale, nel senso che "l'accesso alla medesima è indispensabile per competere sul mercato", e per essere essenziale deve altresì essere non duplicabile, nel senso che "il concorrente deve essere [...] impossibilitato a riprodurre l'infrastruttura essenziale"¹⁵²; quanto al criterio per valutare la duplicabilità dell'infrastruttura essenziale, esso deve essere oggettivo, ossia guardare non tanto alla capacità dell'impresa richiedente di costruire un sostituto, quanto piuttosto alla capacità di (qualsiasi altra impresa, e in particolare di) un'impresa che opera in condizioni

¹⁴⁶ CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 26 novembre 1998, Oscar Bronner GmbH & Co. KG c. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG et al. (cd. Bronner), causa C-7/97, ECLI:EU:C:1998:569, § 41. Si vedano anche TRIBUNALE, nt. 97 (Clearstream), § 147; CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 132 (Deutsche Telekom II), § 44; ID., nt. 132 (Slovak Telekom), § 44; ID., nt. 112 (Lietuvos geležinkiai), § 79.

¹⁴⁷ Sul rapporto tra la condizione in parola e la cd. teoria delle essential facilities, si vedano nt. 163 ss.

¹⁴⁸ COMMISSIONE, nt. 23, § 101. Si vedano anche CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 146 (Bronner), § 41; TRIBUNALE, nt. 97 (Clearstream), § 147; CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 132 (Deutsche Telekom II), § 49; ID., nt. 132 (Slovak Telekom), § 49.

¹⁴⁹ COMMISSIONE, nt. 78, § 83.

¹⁵⁰ ID., nt. 23, § 101.

¹⁵¹ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 146 (Bronner), §§ 45-46. Si veda anche V. MELI, nt. 45, p. 126.

¹⁵² AG F. G. JACOBS, nt. 133, § 47. Si veda anche C. OSTI, nt. 4, p. 182.

analoghe a quelle dell'impresa dominante¹⁵³, così da stabilire una garanzia esclusivamente di sistema in luogo di una pretesa di tutela soggettiva¹⁵⁴.

In secondo luogo, il requisito dell'eliminazione totale della concorrenza non impone di “dimostrare l'eliminazione di qualsiasi presenza concorrenziale sul mercato” quale conseguenza del diniego, ma piuttosto il rischio che esso possa “eliminare qualsiasi concorrenza effettiva sul mercato o che sia idoneo a farlo”¹⁵⁵. Ne consegue che, ai fini dell'abusività del rifiuto, ciò che conta non è il pregiudizio subito dall'impresa richiedente, bensì l'idoneità del rifiuto ad eliminare in toto la concorrenza sul mercato in cui si producono gli effetti dell'abuso¹⁵⁶: troviamo un'ulteriore conferma di una lettura della concorrenza (non come protezione di posizioni individuali, bensì) come tutela di sistema¹⁵⁷.

In terzo e ultimo luogo, l'assenza di giustificazione oggettiva deve essere valutata in base ai relativi principi generali¹⁵⁸. Tra le possibili asserzioni giustificative che l'impresa dominante può offrire, la Comunicazione 2009/C 45/02 evidenzia la situazione in cui il rifiuto risulta necessario al fine di assicurare un adeguato rendimento sugli investimenti effettuati per lo sviluppo del fattore di produzione, nonché quella in cui la fornitura rischia di pregiudicare la capacità innovativa dell'impresa¹⁵⁹. Da un'altra prospettiva, possiamo ritenere sussistente una giustificazione oggettiva laddove il comportamento escludente realizzato dall'impresa dominante sia il risultato di una performance superiore, e rappresenti quindi l'effetto di una competizione giocata unicamente sui meriti della propria offerta commerciale¹⁶⁰: ciò si verifica laddove tanto il fattore di produzione in sé considerato, quanto la sua essenzialità dipendano unicamente dalla competizione sui meriti¹⁶¹. Qualora, invece, la cd. essential facility sia “a byproduct or spin-off of other commercial activities [...] or a result of exceptional market conditions (such as network

¹⁵³ AG F. G. JACOBS, nt. 133, § 66. Si veda anche C. OSTI, nt. 4, p. 183.

¹⁵⁴ V. MELI, nt. 45, p. 126. Come sottolinea Pappalardo, è proprio la “condizione dell'assoluta indispensabilità o insostituibilità del bene rifiutato” a rendere “estremamente difficile” la sussistenza delle condizioni che rendono abusivo il rifiuto (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 616).

¹⁵⁵ TRIBUNALE, nt. 97 (Clearstream), § 148.

¹⁵⁶ V. MELI, nt. 45, p. 19. Si veda anche M. BERTANI, nt. 37, p. 177.

¹⁵⁷ V. MELI, nt. 45, p. 79.

¹⁵⁸ COMMISSIONE, nt. 23, (ivi) nt. 241.

¹⁵⁹ ID., nt. 78, § 89.

¹⁶⁰ M. BERTANI, nt. 37, p. 179. Si veda anche M. LAMPING, nt. 93, p. 19.

¹⁶¹ M. LAMPING, nt. 93, p. 19.

effects, standardization or a natural monopoly”¹⁶², difficilmente potrà ritenersi sussistente una valida giustificazione oggettiva.

Da quanto detto sinora possiamo constatare che la Corte di giustizia ha sviluppato, a partire dalla clausola generale sull’abuso di posizione dominante, una regola da applicare ai casi di rifiuto di contrattare.

Di questa regola mi sembra poco convincente il primo passaggio, vale a dire la costruzione del mercato rilevante e la definizione della posizione dominante¹⁶³.

La Corte di giustizia¹⁶⁴, infatti, tende a considerare la risorsa essenziale come un mercato a sé stante, sicché laddove essa sia coinvolta, si configurano due mercati collegati verticalmente, nel senso che, accanto al mercato a monte, costituito dalla fornitura della stessa risorsa essenziale, vi è un mercato a valle, per competere nel quale è necessario ottenere l’accesso al fattore di produzione denegato¹⁶⁵. A ciò si lega il problema complementare per cui non sempre l’impresa titolare della risorsa essenziale compete nel mercato a valle¹⁶⁶.

Come osserva Vincenzo Meli, la sentenza Bronner, nel disegnare il metodo comunitario alla cd. *essential facilities doctrine*¹⁶⁷ – in particolare introducendo il requisito dell’eliminazione totale della concorrenza e leggendo in termini oggettivi la nozione di non duplicabilità –, segna la retrocessione, nella valutazione antitrust del rifiuto di contrattare, del rilievo di parametri soggettivi (legati cioè alle sfere individuali ed alle relazioni tra l’impresa dominante ed i suoi concorrenti), a favore di un focus sugli esiti oggettivamente anticoncorrenziali prodotti dalla condotta dell’impresa dominante¹⁶⁸. In altri termini, Bronner sancisce “l’indifferenza per la specifica relazione di rivalità, attuale

¹⁶² Ivi, pp. 19-20.

¹⁶³ Peraltro, come evidenziava Meli già nel 2003, “il superamento delle categorie tradizionali è già nei fatti, anche se i percorsi argomentativi non evidenziano ancora la rivoluzione” (V. MELI, nt. 45, p. 151).

¹⁶⁴ In realtà già la Commissione, nel caso *Sea Containers c. Stena Sealink*, costruisce un cd. doppio mercato, configurando la posizione dominante in un mercato a monte, identificato con la stessa infrastruttura essenziale, e individuando invece gli effetti dell’abuso in un mercato a valle (ivi, p. 98).

¹⁶⁵ COMMISSIONE, nt. 78, § 76. Si vedano anche C. OSTI, nt. 4, p. 188; M. BERTANI, nt. 37, p. 159, che parla di “costruzione artificiosa del (preteso) mercato a monte”.

¹⁶⁶ Si vedano C. OSTI, nt. 4, p. 190; M. BERTANI, nt. 37, p. 159. Molto spesso, invece, il focus è unicamente sui casi in cui l’impresa dominante sul mercato a monte compete anche nel mercato a valle, se è vero che nella comunicazione 2009/C 45/02 la Commissione affermava che si sarebbe occupata “esclusivamente dei rifiuti di questo tipo” (COMMISSIONE, nt. 78, § 76).

¹⁶⁷ Sia pure senza mai menzionarla espressamente (V. MELI, nt. 45, p. 18; C. OSTI, nt. 4, p. 185). Pappalardo definisce efficacemente la nozione di *essential facility* come “ospite invisibile” nella “giurisprudenza sul rifiuto di contrarre” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 623).

¹⁶⁸ V. MELI, nt. 45, pp. 132-133.

o potenziale, tra detentore della risorsa e aspirante al suo utilizzo”¹⁶⁹. Da ciò deriva che, a prescindere dalla contesa sul mercato o per il mercato, la concorrenza sulla risorsa essenziale ha determinato una progressiva revisione della stessa nozione di mercato rilevante, a lungo concepita secondo una “liturgia strutturalista”¹⁷⁰. Seguendo questo percorso, anziché individuare la posizione dominante nel mercato a monte, e quindi fuori e indipendentemente dal mercato in cui si producono gli effetti dell’abuso, occorrerebbe costruire una posizione dominante “in senso dinamico, come potenzialità di influenza sui mercati”, come “potere escludente”¹⁷¹, a prescindere dalla presenza dell’impresa dominante sul mercato a valle. A questa impostazione le istituzioni comunitarie hanno a lungo resistito¹⁷², posto che la conseguenza diretta del suo accoglimento è l’eliminazione, dalla valutazione dell’abuso, di qualsivoglia considerazione dell’interesse concorrenziale dell’impresa dominante; in realtà, si tratterebbe di prendere atto della trasformazione dello stesso concetto di “interesse concorrenziale”, nel senso di una maggiore attenzione agli aspetti sistemici e dinamici della concorrenza¹⁷³.

Possiamo in conclusione verificare la corrispondenza tra la regola generalissima sull’abuso di posizione dominante e la regola generale sul rifiuto di contrattare. Abbiamo detto nel sottoparagrafo precedente che il parametro di giudizio per valutare l’abusività della condotta di un’impresa dominante è la concorrenza sui meriti, specificando che tale parametro è la risultante del bilanciamento tra gli interessi coinvolti nel caso concreto e che sulla base di tale parametro occorre operare un bilanciamento tra effetti.

Prendendo ad esempio il caso Bronner, gli interessi rilevanti erano: 1) l’interesse di Mediaprint – impresa impiegata nell’edizione, stampa e distribuzione di quotidiani, titolare di una posizione dominante sul mercato austriaco dei quotidiani e gestrice dell’unica rete nazionale di distribuzione a domicilio di quotidiani – a non inserire il concorrente Bronner in tale rete di distribuzione; 2) l’interesse di Bronner – impresa pure

¹⁶⁹ Ivi, p. 137.

¹⁷⁰ Ivi, p. 151.

¹⁷¹ Ivi, pp. 152-153, 163.

¹⁷² Dapprima sanzionando il rifiuto di contrattare con riferimento esclusivo alla tutela dei clienti attuali e/o dei singoli concorrenti dell’impresa dominante e successivamente ricorrendo alla cd. teoria della leva o leveraging (ivi, pp. 24, 161-162). Per un collegamento tra il diverso trattamento del rifiuto di contrattare e l’evoluzione dell’esperienza comunitaria, si veda nt. 218.

¹⁷³ Ivi, p. 162.

impegnata nell'edizione, stampa e distribuzione di un quotidiano in Austria – ad inserire tale quotidiano nella rete di distribuzione di Mediaprint¹⁷⁴.

La Corte, bilanciando tali interessi, costruisce un parametro di giudizio secondo il quale l'impresa dominante non è in ogni caso tenuta a concedere l'accesso alla risorsa di cui è titolare, ma solo ove questa sia indispensabile, il rifiuto sia idoneo a produrre un'eliminazione totale della concorrenza e non sia obiettivamente giustificato. Tale parametro è effettivamente espressione di concorrenza sui meriti, nel senso che impone all'impresa dominante un duty to deal soltanto laddove il contrario rifiuto sia unicamente espressivo del suo (ingiustificato, e quindi) non meritorio potere escludente; viceversa, non impone affatto tale obbligo ove questo serva unicamente a fornire un'ancora di salvataggio ad un concorrente non in grado di competere sui meriti. Come già sottolineato, risulta centrale il ripudio di una lettura soggettivistica del concetto di non duplicabilità – sicché la rete distributiva di Mediaprint non può essere considerata non duplicabile in quanto, da un lato, esistono “altri modi di distribuzione di quotidiani, come la distribuzione a mezzo posta e la vendita nei negozi e nelle edicole, anche se eventualmente meno vantaggiosi”¹⁷⁵, dall'altro, non è sufficiente affermare che la costruzione di una rete alternativa non è economicamente redditizia per Bronner “a motivo della bassa tiratura del quotidiano”¹⁷⁶ – ed il focus sull'eliminazione totale della concorrenza.

Applicando il parametro di giudizio appena visto, la Corte di giustizia bilancia gli effetti della condotta, nel senso di verificare se il rifiuto, opposto da Mediaprint a Bronner, violi tale parametro e non sia pertanto espressione di una concorrenza basata sui meriti. La conclusione è negativa: “non costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato il fatto che un'impresa del settore della stampa che detiene una rilevatissima quota del mercato dei quotidiani in uno Stato membro e che gestisce l'unico sistema di recapito a domicilio di giornali su scala nazionale esistente nello stesso Stato membro neghi l'accesso a tale sistema, contro un adeguato corrispettivo, all'editore di un quotidiano concorrente che, a motivo della bassa tiratura del giornale, non è in grado di

¹⁷⁴ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 146 (Bronner), § 11.

¹⁷⁵ Ivi, § 43.

¹⁷⁶ Ivi, § 45.

creare e di gestire in modo economicamente conveniente, da solo o in collaborazione con altri editori, un proprio sistema di recapito a domicilio”¹⁷⁷.

1.2.3. Il rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale.

Dopo aver analizzato l’integrazione della clausola generale sull’abuso di posizione dominante fornita dalla Corte di giustizia con riferimento al rifiuto di contrattare, possiamo ora ad analizzare il rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale.

La scelta di trattare tale rifiuto come abusivo si collega al più generale e sempre acceso dibattito sul rapporto tra proprietà intellettuale e concorrenza.

Il nocciolo della questione è il seguente: il diritto della proprietà intellettuale conferisce al titolare della privativa uno *ius excludendi alios*, mentre il diritto della concorrenza è volto ad evitare che un’eccessiva concentrazione di potere di mercato possa impedire lo svolgimento di una concorrenza effettiva¹⁷⁸.

In realtà, se si aderisce ad una visione di concorrenza basata sui meriti, il conflitto è più apparente che reale.

Il diritto della concorrenza, infatti, non interviene in quanto il singolo concorrente è stato escluso dal mercato, ma in quanto la concorrenza sui meriti è stata impedita¹⁷⁹. In altri termini, esso non sanziona “l’esclusione dei concorrenti che dipenda dallo sfruttamento di un vantaggio competitivo acquistato con merito nella gara dell’innovazione”¹⁸⁰.

Similmente, il diritto della proprietà intellettuale – e, per quanto qui rileva maggiormente, il diritto dei brevetti – incentivando la circolazione delle informazioni nella società,

¹⁷⁷ Ivi, § 47.

¹⁷⁸ Pappalardo contrappone la “creazione di aree riservate” alla “apertura dei mercati” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 860). Con riferimento specifico al diritto di brevetto, Denozza afferma che esso “comporta una limitazione della concorrenza per il solo fatto di esistere, a prescindere dal modo in cui viene esercitato”: ciò in quanto “l’effetto anticoncorrenziale, consistente nello svantaggiare i concorrenti limitando la circolazione del bene posseduto, è l’elemento essenziale che consente al brevetto di esplicare la sua funzione di assicurare un compenso agli inventori” (F. DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 11 ss.).

¹⁷⁹ A tal fine mi sembra preferibile parlare di abusi di impedimento, e non di abusi escludenti, in quanto ciò che il diritto antitrust contrasta non è l’esclusione dei singoli concorrenti, bensì l’impedimento della concorrenza.

¹⁸⁰ M. BERTANI, nt. 37, p. 207.

“stimola d’altro canto un gioco a spirale, che impone ai diversi concorrenti una rincorsa continua per superare le conoscenze riservate all’innovatore”¹⁸¹.

Pertanto, vi sarebbe una “convergenza finalistica” delle due discipline, nel senso che entrambe perseguirebbero il medesimo fine di stimolo e promozione dell’innovazione e del progresso tecnico¹⁸².

Secondo questa prospettiva, è perfettamente lecita, e anzi supportata, la condotta di un’impresa che, ottenuto meritoriamente un vantaggio competitivo sui concorrenti tramite il riconoscimento di un diritto di proprietà intellettuale, agisca poi (nel rispetto della sua speciale responsabilità, ma) con l’obiettivo persistente di gareggiare sui meriti con le imprese concorrenti¹⁸³.

Il conflitto tra antitrust e proprietà intellettuale, reale o apparente che sia, emerge con chiarezza in alcuni passi della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Come nota Emanuela Arezzo¹⁸⁴, la Corte ha inizialmente inquadrato il problema dei rapporti tra diritto antitrust e diritti di privativa in un contesto più ampio, in quanto al primo il TCEE assegnava la funzione di scopo-mezzo rispetto all’obiettivo

¹⁸¹ Ivi, p. 7. Sul sistema brevettuale quale “«contratto» tra inventore e collettività”, tale per cui il primo mette a disposizione della seconda “la sua invenzione, offrendone una descrizione adeguata nella domanda di brevetto”, e la seconda “remunera l’acquisizione dell’invenzione al patrimonio collettivo”, attribuendo al primo lo ius excludendi, si vedano AA.VV., *Manuale di diritto industriale*⁹, Giuffrè, Milano, 2021, pp. 377-378.

¹⁸² E. AREZZO, *Le intersezioni tra i paradigmi di proprietà intellettuale e la disciplina della concorrenza*, in G. GHIDINI, G. CAVANI (A CURA DI), *Proprietà intellettuale e concorrenza. Corso di diritto industriale*¹, Zanichelli, Torino, 2021, p. 215. Si vedano anche AA.VV., nt. 181, p. 379, i quali, con riferimento al brevetto, ne evidenziano la funzione di triplice incentivo all’attività inventiva, alla rivelazione delle invenzioni ed alla diffusione delle invenzioni; COMMISSIONE, Comunicazione del 21 luglio 2023, 2023/C 259/01, *Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, § 444, per cui “le norme sulla proprietà intellettuale e le norme sulla concorrenza condividono gli stessi obiettivi”.

¹⁸³ Al contrario, come afferma Denozza in relazione al diritto di brevetto, applicare la disciplina antimonopolistica imponendo al titolare la circolazione della tecnica brevettata “significa [...] incidere sulla funzione giuridica del brevetto” (F. DENOZZA, nt. 178, p. 13). Come vedremo, tale imposizione si giustifica solo in assenza di meriti del titolare.

¹⁸⁴ E. AREZZO, nt. 182, pp. 226-227.

dell'integrazione economica tra gli Stati membri e della costruzione di un mercato unico¹⁸⁵, laddove i secondi erano regolati su base nazionale¹⁸⁶¹⁸⁷.

La Corte di giustizia ha affrontato per la prima volta il tema del rapporto tra diritto della concorrenza e diritto della proprietà intellettuale nella sentenza *Consten e Grundig*, affermando che “l'ordinamento comunitario della concorrenza [...] non ammette che si abusino dei diritti derivanti da questo o quell'ordinamento nazionale in materia di marchi allo scopo di eludere le norme comunitarie sulle intese”¹⁸⁸. Generalizzando, l'ordinamento comunitario non ammette che i diritti di proprietà intellettuale, riconosciuti dagli ordinamenti nazionali, siano abusati per eludere la disciplina antitrust¹⁸⁹.

Nella sentenza *Deutsche Grammophon*, la Corte di giustizia ha costruito, sia pure in materia di intese¹⁹⁰, una valutazione bifasica¹⁹¹, affermando che l'esercizio di un diritto esclusivo può anzitutto ricadere sotto il divieto di intese di cui all'art. 85 TCEE; secondariamente, ove tale esercizio non riguardi un'intesa, è necessario verificare se esso

¹⁸⁵ V. MELI, nt. 45, pp. 32-33.

¹⁸⁶ Come la Corte di giustizia riconosce nel caso *Keurkoop*, dove afferma che “nello stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di unificazione nell'ambito della Comunità o di un ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela dei disegni e modelli dipende dalle norme nazionali” [CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 14 settembre 1982, *Keurkoop BV c. Nancy Kean Gifts BV* (cd. *Keurkoop*), causa C-144/81, ECLI:EU:C:1982:289, § 18]. Nel caso *Parke, Davis & Co.*, la Corte di giustizia aveva già chiarito che, in mancanza di unificazione o di ravvicinamento delle normative nazionali in tema di proprietà industriale, “il carattere nazionale della tutela della proprietà industriale e le divergenze tra le relative legislazioni possono creare ostacoli, sia alla libera circolazione dei prodotti [...], sia al gioco della concorrenza all'interno del mercato comune” [ID., sentenza del 29 febbraio 1968, *Società Parke, Davis & Co. c. Società Probel et al.* (cd. *Parke, Davis & Co.*), causa C-24/67, ECLI:EU:C:1968:11, p. 99; si veda anche ID., sentenza del 18 febbraio 1971, *Sirena Srl contro Eda Srl et al.* (cd. *Sirena*), causa C-40/70, ECLI:EU:C:1971:18, § 4].

¹⁸⁷ La tensione è dovuta al fatto che, mentre i diritti di proprietà intellettuale conferiscono “ai loro titolari facoltà esclusive”, l'UE si fonda “sull'apertura dei mercati e sulla libertà degli scambi” (A. PAPPALARDO, nt. 53, pp. 859-860).

¹⁸⁸ CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 13 luglio 1966, *Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH c. Commissione* (cd. *Consten e Grundig*), cause riunite C-56/64 e C-58/64, ECLI:EU:C:1966:41, p. 523.

¹⁸⁹ Similmente, nel caso *Parke, Davis & Co.*, in relazione all'abuso di posizione dominante, la Corte di giustizia afferma che “poiché il brevetto è attualmente disciplinato unicamente dall'ordinamento interno, solo il suo uso potrebbe essere disciplinato dal diritto comunitario, ove esso contribuisse ad una posizione dominante il cui sfruttamento abusivo possa pregiudicare il commercio fra Stati membri” [ID., nt. 186 (*Parke, Davis & Co.*), p. 100]. Nel caso *Sirena*, la Corte di giustizia afferma che “benché i diritti attribuiti dalla legislazione di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale non siano di per sé compressi dagli artt. 85 e 86 del Trattato, il loro esercizio può tuttavia ricadere sotto i divieti da questi sanciti” [ID., nt. 186 (*Sirena*), § 5].

¹⁹⁰ Il divieto di intese era originariamente collocato all'art. 85 TCEE (Trattato di Roma). È stato poi spostato all'art. 81 TCE (Trattato di Amsterdam). È infine stato collocato all'art. 101 TFUE (Trattato di Lisbona).

¹⁹¹ Pappalardo sottolinea “il ricorso alle regole sulla libera circolazione dei prodotti [...], nei casi in cui non siano riunite le condizioni per l'applicazione delle regole di concorrenza” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 875).

sia in contrasto con altre disposizioni del TCEE, segnatamente quelle in materia di libera circolazione delle merci¹⁹².

Ne seguì un acceso dibattito circa l'interpretazione dell'art. 36 TCEE, il quale ammetteva (e ammette tutt'ora, all'art. 36 TFUE¹⁹³) divieti o restrizioni alla libertà di circolazione delle merci, giustificati, tra l'altro, da motivi di "tutela della proprietà industriale e commerciale", specificando che "tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri".

La Corte di giustizia ha stabilito che "quantunque il Trattato faccia salva l'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in materia di proprietà industriale e commerciale, l'esercizio di questi diritti può ciò nondimeno ricadere sotto i divieti sanciti dal Trattato"¹⁹⁴, nel senso che l'art. 36 TCEE, "in quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune"¹⁹⁵ – vale a dire la libertà di circolazione delle merci – consente deroghe a tale principio "solo nella misura in cui appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di detta proprietà"¹⁹⁶.

Pertanto, la Corte di giustizia escludeva qualsiasi interferenza comunitaria nella determinazione delle modalità di accesso e concessione dei diritti di proprietà intellettuale, mentre ammetteva la possibilità di un intervento antitrust comunitario – giustificandola con la strumentalità al principio di libera circolazione delle merci – relativamente a quelle forme di esercizio di un diritto esclusivo che non fossero inerenti al suo oggetto specifico, ossia espressione di una delle prerogative fondamentali riconosciute dalla legge al titolare del diritto stesso¹⁹⁷.

¹⁹² CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza dell'8 giugno 1971, *Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG* (cd. *Deutsche Grammophon*), causa C-78/70, ECLI:EU:C:1971:59, §§ 6-7.

¹⁹³ La norma in commento era originariamente collocata all'art. 36 TCEE (Trattato di Roma). È stata poi spostata all'art. 30 TCE (Trattato di Amsterdam). È infine ritornata all'art. 36 TFUE (Trattato di Lisbona).

¹⁹⁴ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 192, § 11. Si vedano anche ID., sentenza del 31 ottobre 1974, *Centrafarm BV ed Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc.* (cd. *Centrafarm I*), causa C-15/74, ECLI:EU:C:1974:114, § 7; ID., sentenza del 10 ottobre 1978, *Centrafarm BV c. American Home Products Corporation* (cd. *Centrafarm II*), causa C-3/78, ECLI:EU:C:1978:174, § 9; ID., sentenza del 22 gennaio 1981, *Dansk Supermarked A/S c. A/S Imerco* (cd. *Dansk Supermarked*), causa C-58/80, ECLI:EU:C:1981:17, § 11.

¹⁹⁵ ID., nt. 194 (*Centrafarm I*), § 8. Si veda anche ID., nt. 194 (*Centrafarm II*), § 10.

¹⁹⁶ Cfr. nt. 194.

¹⁹⁷ E. AREZZO, nt. 182, p. 227. Risulta particolarmente problematica la definizione dell'oggetto specifico di un diritto di proprietà intellettuale, se è vero che "protection granted by intellectual property law usually relates to all possible uses of the protected subject matter that fall within the scope of the exclusive rights"

In sintesi, dalla dicotomia tra esistenza ed esercizio di un diritto di proprietà intellettuale la Corte ricavava la possibilità di intervenire unicamente con riferimento ai casi di esercizio di tale diritto non conforme al suo oggetto specifico¹⁹⁸.

Nel caso Volvo¹⁹⁹, la Corte affronta specificamente il tema del rifiuto di concedere in licenza un diritto di proprietà intellettuale quale possibile abuso di posizione dominante. Prima di analizzare le importanti considerazioni svolte dalla Corte di giustizia in tale sentenza, dobbiamo però sciogliere un nodo decisivo, al fine di impostare correttamente il tema dell'abuso di posizione dominante nel contesto della proprietà intellettuale: dobbiamo cioè chiarire fin dal principio che la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale²⁰⁰ non equivale, di per sé, alla sussistenza di una posizione dominante. Questa è la posizione assunta dalla Corte sin dal già citato caso Deutsche Grammophon, nel quale essa chiarisce che “il fabbricante di riproduzioni sonore non occupa, per il solo fatto di esercitare il proprio diritto esclusivo di metterle in commercio, una posizione dominante”²⁰¹. I diritti di privativa, infatti, non conferiscono al loro titolare un monopolio inteso in senso microeconomico, bensì un cd. “micro-monopolio”, vale a dire “un diritto esclusivo che, coprendo la singola idea di soluzione ovvero quel preciso manifestarsi della creatività umana, non impedisce che prodotti concorrenti, anche se meno innovativi, possano entrare ovvero permanere nel medesimo mercato del bene protetto da privativa”²⁰². La sussistenza di una posizione dominante non dipende dunque dalla mera

(M. LAMPING, nt. 93, p. 13). In sostanza, non vi è alcuna coincidenza tra l'oggetto di tutela in termini di proprietà intellettuale e l'oggetto specifico che consente l'esenzione dallo scrutinio antitrust, nel senso che il secondo è un sottoinsieme del primo e fa riferimento, precisamente, a quella “porzione di contenuto” del diritto di privativa “che ne caratterizza la funzione” (M. BERTANI, nt. 37, p. 98).

¹⁹⁸ Tale dicotomia viene tradizionalmente fatta risalire alla sentenza Consten e Grundig, dove effettivamente la Corte di Giustizia afferma di “non alterare la proprietà” dei diritti nazionali di marchio, ma di limitarne “l'esercizio” [CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 188 (Consten e Grundig), p. 523]. Si vedano A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 871; V. MELI, nt. 45, p. 108; M. BERTANI, nt. 37; F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, p. 249. La teoria della distinzione tra esistenza ed esercizio del diritto, secondo Ricolfi, è “priva di contenuto analitico”, esattamente al pari della teoria dell'oggetto specifico (M. RICOLFI, Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante, in Riv. dir. ind., 2001, I, p. 169). Tuttavia, come notato da Meli, la critica all'approccio delle istituzioni comunitarie “riguarda l'enunciazione dei criteri discretivi, più che gli esiti concreti dei giudizi” (V. MELI, nt. 45, pp. 108-109).

¹⁹⁹ Nonché, con considerazioni simili, nella sentenza “gemella” Renault.

²⁰⁰ Come si chiarirà subito, neanche l'esercizio in sé di tale diritto.

²⁰¹ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 192, §§ 15-16. Già qualche anno prima, la Corte di giustizia, nel caso Parke, Davis & Co., aveva affermato che “se il brevetto d'invenzione conferisce al suo titolare una particolare tutela nell'ambito di uno Stato, ciò non vuol dire che l'esercizio dei diritti in tal modo conferiti implichi che sono soddisfatte le tre condizioni” per sanzionare l'abuso di posizione dominante [ID., nt. 186 (Parke, Davis & Co.), p. 100]. Si veda anche M. LAMPING, nt. 93, p. 3.

²⁰² E. AREZZO, nt. 182, pp. 216-217. Si veda anche G. SCARAMUZZINO, I brevetti essenziali nel contesto del diritto europeo della concorrenza: un problema irrisolto nell'equilibrio tra diritti di proprietà industriale ed

titolarità di un diritto di proprietà intellettuale, ma richiede un *quid pluris*, il quale consiste nell'insostituibilità della risorsa protetta, nel senso di mancanza di prodotti sostituiti rispetto a quello oggetto di privativa²⁰³. In tale caso, e solo in tale caso – in cui si può a ragione parlare di trasformazione da micro-monopolio a cd. “macro-monopolio”²⁰⁴ –, i diritti di privativa valgono a collocare il loro titolare in posizione dominante²⁰⁵. Come la Corte di giustizia afferma, per essere in posizione dominante è quindi necessario che il titolare del diritto esclusivo “abbia la possibilità di ostacolare una concorrenza effettiva in una parte rilevante del mercato di cui trattasi, tenendo conto in ispecie dell'eventuale esistenza di produttori di merci analoghe e della loro posizione sul mercato”²⁰⁶.

Tornando alla sentenza Volvo, essa si rifà alla teoria dell'oggetto specifico, sia pure con una *variatio terminologica*²⁰⁷, affermando che “la facoltà del titolare di un brevetto su un modello di vietare a terzi la fabbricazione e la vendita o l'importazione, senza il suo consenso, di prodotti che incorporino il modello costituisce la sostanza stessa del suo diritto esclusivo”²⁰⁸. Di conseguenza, “imporre al titolare del brevetto l'obbligo di concedere a terzi, sia pure in contropartita di un ragionevole compenso, una licenza per la fornitura di prodotti che incorporino il modello equivarrebbe a privare detto titolare della sostanza del suo diritto esclusivo”, sicché “il rifiuto di concedere una siffatta licenza non può, di per sé, costituire uno sfruttamento abusivo di posizione dominante”²⁰⁹. Tuttavia, l'esercizio del diritto esclusivo può risultare abusivo “qualora dia luogo, da parte di un'impresa in posizione dominante, a determinati comportamenti abusivi [...], purché questi comportamenti possano pregiudicare il commercio fra Stati membri”²¹⁰.

attuazione del diritto della concorrenza, in Amm. in Camm., 2017, p. 1. Bertani, riferendosi alla giurisprudenza statunitense, parla della distinzione tra “intellectual property monopoly” e “market monopoly” (M. BERTANI, nt. 37, p. 161).

²⁰³ Bertani afferma che, ove la sostituibilità venga a mancare, “il mercato rilevante tende ad identificarsi con la risorsa protetta. E la sua titolarità può pertanto attribuire una posizione dominante” (M. BERTANI, nt. 37, p. 163). Lamping ritiene che, laddove la facility sia essenziale, e quindi insostituibile, “the legal «monopoly» conferred by the intellectual property right degenerates into a true economic monopoly” (M. LAMPING, nt. 93, p. 5).

²⁰⁴ E. AREZZO, nt. 182, p. 218.

²⁰⁵ V. MELI, nt. 45, p. 106.

²⁰⁶ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 192, § 17.

²⁰⁷ Non si tratta dell'unica *variatio*: si veda ad esempio TRIBUNALE, sentenza del 10 luglio 1991, ITP c. Commissione (cd. ITP), causa T-76/89, ECLI:EU:T:1991:41, § 56, che parla di “funzione essenziale”.

²⁰⁸ CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 5 ottobre 1988, AB Volvo c. Erik Veng (UK) Ltd (cd. Volvo), causa C-238/87, ECLI:EU:C:1988:477, § 8. Si veda anche ID., sentenza del 5 ottobre 1988, CICRA e Maxicar c. Régie nationale des usines Renault (cd. Renault), causa C-53/87, ECLI:EU:C:1988:472, § 11.

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ ID., nt. 208 (Volvo), §§ 8-9. Si veda anche ID., nt. 208 (Renault), § 16.

Quand’anche il titolare del diritto di proprietà intellettuale si trovi in posizione dominante, dunque, l’esercizio di tale diritto tramite il rifiuto di concedere una licenza a terzi inerisce alla “sostanza del suo diritto esclusivo” e non è, pertanto, da solo sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva.

Nel leading case Magill, la Corte di giustizia sottolinea con precisione questa duplice non coincidenza, affermando che “il semplice fatto di essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale non è atto a costituire”²¹¹ una posizione dominante, e che “un diniego di licenza, pur provenendo da un’impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso di tale posizione”²¹².

Al contempo, la Corte chiarisce che “dall’esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può, in casi eccezionali, derivare un comportamento abusivo”²¹³: si tratta, pertanto, di individuare tali “casi eccezionali”, idonei a trasformare il rifiuto di licenza – di per sé non abusivo e anzi perfettamente lecito “under ordinary circumstances”²¹⁴ – in abuso di posizione dominante²¹⁵. Essi sono stati individuati dalla Corte di giustizia nel caso Magill, e poi significativamente precisati in alcuni, importanti casi successivi²¹⁶.

Adottando per un momento una prospettiva più generale, il caso Magill si inserisce nel contesto della cd. costituzione economica europea, ridefinita progressivamente dai trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza, in relazione alla quale la tutela della concorrenza è elevata da strumento funzionale all’integrazione delle economie degli Stati membri a principio ispiratore delle politiche comunitarie in ambito economico ed industriale²¹⁷. Il passaggio dalla fase cd. “costituente” alla fase cd. “costituzionale” del diritto antitrust comunitario segna quindi anche un diverso trattamento del rifiuto di licenza, nel senso

²¹¹ ID., nt. 121 (Magill), § 46.

²¹² Ivi, § 49.

²¹³ Ivi, § 50. L’esercizio del diritto esclusivo diviene abusivo quando “alla luce delle peculiari circostanze di ogni caso concreto, risulta che le condizioni e le modalità d’esercizio” di tale diritto “perseguono in realtà uno scopo manifestamente contrario agli obiettivi dell’art. 86” TCEE (TRIBUNALE, nt. 207, § 56).

²¹⁴ H. H. LIDGARD, nt. 128, p. 706.

²¹⁵ Pappalardo parla addirittura di “inquietudine in merito alla sorte dei diritti di proprietà intellettuale”, in quanto “la dottrina delle «circostanze eccezionali» [...] conduce così la Corte a privare il titolare di un diritto di proprietà intellettuale della tutela che tale diritto gli accorda” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 613).

²¹⁶ Su tutti: Tiercé Ladbroke, IMS Health, Microsoft (su cui torneremo a breve). Come evidenziato da Colangelo e Pardolesi, “le circostanze eccezionali sono, in salsa continentale, il campo di battaglia e la formula magica su cui misurare gli equilibri tra antitrust e proprietà intellettuale” [G. COLANGELO, R. PARDOLESI, Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...), in Merc., conc., reg., 2015, III, p. 480].

²¹⁷ M. BERTANI, nt. 37, p. 107. Si veda anche V. MELI, nt. 45, p. 72. Sul rapporto tra mercato unico e concorrenza, si veda A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 3.

che il riferimento al principio di libera circolazione delle merci è sostituito da uno strumentario nuovo, in relazione al quale si può parlare di via comunitaria alla essential facilities doctrine²¹⁸.

Non pare errato considerare il trattamento del rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale come una species del genus rifiuto di contrattare²¹⁹ – ossia “il principio Magill” come una “variante restrittiva del generale principio Bronner”²²⁰ –, se è vero che la Commissione, nella Bozza di Linee direttrici, stabilisce che “il rifiuto di fornire un fattore di produzione protetto da un diritto di proprietà intellettuale può essere considerato in grado di essere abusivo se soddisfa le condizioni del test giuridico specifico per il rifiuto di fornitura [...] e, inoltre, se limita lo sviluppo tecnico sul mercato”²²¹.

Cerchiamo dunque di comprendere che cosa si intende per limite allo sviluppo tecnico sul mercato, in quanto si tratta del requisito che rende speciale il rifiuto di licenza rispetto al generale rifiuto di contrattare.

Nel caso Magill, la Corte di giustizia, dopo aver sancito gli stessi requisiti che essa poi riprenderà nel caso Bronner – vale a dire: 1) l’indispensabilità della risorsa denegata, intesa in termini di non duplicabilità e di essenzialità per l’esercizio dell’attività del richiedente²²²; 2) l’assenza di una giustificazione per il diniego²²³; 3) la riserva di un mercato derivato, intesa come esclusione di qualsiasi tipo di concorrenza in siffatto mercato²²⁴, come conseguenza del diniego –, chiarisce che “il rifiuto di fornire informazioni grezze opposto dalle ricorrenti avvalendosi delle disposizioni nazionali sul diritto d’autore ha [...] ostacolato l’emergere di un prodotto nuovo [...] che le ricorrenti

²¹⁸ La distinzione tra diritto antitrust “costituente”, “partecipe e funzionale al disegno di costruzione del mercato unico”, e diritto antitrust “costituzionale”, operante in un “mercato unico realizzato”, si deve a Meli (V. MELI, nt. 45, p. 26). Tale teorizzazione ha il pregio di instaurare una correlazione tra le modalità di trattamento del refusal to deal e lo sviluppo della politica comunitaria di concorrenza (ivi, p. 42). Bertani, riprendendo la teoria di Meli, la applica al contesto del rifiuto di licenze (M. BERTANI, nt. 37, p. 107). Questo passaggio è plasticamente evidenziato all’interno della stessa vicenda Magill, nel senso che la Corte di giustizia conferma il giudizio di abusività reso dal Tribunale sul rifiuto di licenza, ma lo motiva in modo diverso, non fondandolo sull’art. 30 TCE bensì utilizzando argomenti che ricordano il cd. essential facilities test (ivi, pp. 109-110).

²¹⁹ H. H. LIDGARD, nt. 128, p. 694.

²²⁰ V. MELI, nt. 45, p. 212. È ovviamente necessario guardare ex post all’opera della Corte di Giustizia, nel senso che cronologicamente Magill (1995) precede Bronner (1998).

²²¹ COMMISSIONE, nt. 23, § 105.

²²² CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 121 (Magill), § 53.

²²³ Ivi, § 55.

²²⁴ Ivi, § 56.

non offrivano e per cui sussisteva una domanda potenziale da parte del consumatore, il che configura un abuso ex art. 86, secondo comma, lett. b), del Trattato”²²⁵.

Da quanto esposto possiamo inferire che in Magill la Corte stabilisce un requisito speciale per rendere abusivo il rifiuto di licenza²²⁶, ed al contempo sussume tale rifiuto sotto la pratica abusiva esemplificativamente indicata dall’art. 86, § 2, lett. b TCEE, vale a dire il fatto di “limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori”. Il requisito speciale in parola è quindi il danno cagionato ai consumatori, sotto forma di limite alla produzione ed agli sbocchi²²⁷, che in Magill prende la forma dell’ostacolo all’emersione di un nuovo prodotto: un danno, quindi, da “perdita di innovazione”²²⁸.

A ben vedere, oltre all’introduzione di un requisito speciale, quale è quello dell’ostacolo all’emersione di un nuovo prodotto, il rifiuto di licenza presenta anche una speciale interpretazione di un requisito invece comune agli ordinari casi di rifiuto di contrattare: mi riferisco ad un modo del tutto peculiare di concepire l’indispensabilità della risorsa. Come già evidenziato, la risorsa è indispensabile ove sia al contempo essenziale e non duplicabile.

Rispetto all’essenzialità, si assiste al paradosso consistente in un rapporto di proporzionalità diretta tra il livello di innovazione della risorsa e l’esigenza di renderla

²²⁵ Ivi, § 54.

²²⁶ Come verrà affermato nella successiva sentenza Microsoft, “la circostanza che il rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale dei consumatori compare soltanto nella giurisprudenza relativa all’esercizio di un diritto di proprietà intellettuale” [TRIBUNALE, sentenza del 17 settembre 2007, Microsoft Corp. c. Commissione (cd. Microsoft), causa T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289, § 334]. Si vedano anche S. D. ANDERMAN, Microsoft e il problema dell’interoperabilità, in Merc., conc., reg., 2007, III, p. 571, che si riferisce alla “new product rule” come “requisito aggiuntivo e peculiare” dei casi relativi a diritti di proprietà intellettuale, e M. BERTANI, nt. 37, p. 111, che parla di “variante introdotta da Magill rispetto all’essential facilities test”.

²²⁷ Come avrà modo di chiarire il Tribunale nel caso Microsoft, relativo invece ad un caso di limite allo sviluppo tecnico propriamente detto (TRIBUNALE, nt. 226, § 647).

²²⁸ E. AREZZO, nt. 182, p. 229. Interessante è la ricostruzione fornita da Lamping, secondo il quale bisognerebbe distinguere l’abuso di sfruttamento, in cui l’impresa dominante impedisce di soddisfare una domanda di mercato, determinando un pregiudizio per il consumer welfare, dall’abuso di impedimento, in cui l’impresa dominante estende la propria posizione su un altro mercato economicamente indipendente (M. LAMPING, nt. 93, pp. 11, 20-21). Si tratterebbe di due forme indipendenti di abuso, sicché i requisiti dell’ostacolo all’emersione di un prodotto nuovo e dell’esclusione della concorrenza su un mercato derivato non sarebbero cumulativi [CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 29 aprile 2004, IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG (cd. IMS Health), causa C-418/01, ECLI:EU:C:2004:257, § 38], bensì alternativi (M. LAMPING, nt. 93, p. 14). Sembrano concordare con questa impostazione anche Colangelo e Pardolesi, i quali propongono di ridurre le circostanze eccezionali all’alternativa tra “altro mercato” ed “altro prodotto”, escludendo invece una loro sovrapposizione (G. COLANGELO, R. PARDOLESI, nt. 216, p. 480).

accessibile ai concorrenti, nel senso che al crescere del primo aumenta la seconda: ciò rischia di tradursi in “una comoda scorciatoia per colmare uno svantaggio competitivo dovuto alla maggior capacità ed efficienza”²²⁹.

Rispetto alla non duplicabilità, essa non deriva dall'impossibilità tecnica di duplicare la risorsa, ma dal fatto che la duplicazione costituirebbe una contraffazione del diritto di proprietà intellettuale²³⁰.

Come già accennato, le corti eurounitarie, nella propria giurisprudenza successiva, hanno ulteriormente precisato il significato da attribuire ai requisiti delineati nel caso Magill.

Anzitutto, nel caso Tiercé Ladbroke, il Tribunale ha chiarito che il rifiuto di licenza potrebbe essere giudicato abusivo “solo se riguardasse un prodotto o un servizio che si presenta o come essenziale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nel senso che non esiste alcun sostituto reale o potenziale, o come un prodotto nuovo la cui apparizione verrebbe ostacolata, nonostante una domanda potenziale specifica costante e regolare da parte dei consumatori”²³¹. Il Tribunale²³², in sostanza, ha interpretato in modo rigoroso i requisiti dell'indispensabilità della risorsa denegata e dell'ostacolo all'emersione di un nuovo prodotto²³³. Peraltro, mentre interessante appare la caratterizzazione in termini di specificità, costanza e regolarità della domanda potenziale dei consumatori rispetto al nuovo prodotto, il requisito dell'indispensabilità viene costruito intorno agli elementi classici dell'essenzialità e della non duplicabilità, similmente a quanto osservato in Magill e Bronner.

Quanto alla riserva di un mercato derivato, la Corte di giustizia, nel caso IMS Health, richiamando la distinzione tra mercato a monte e mercato a valle sviluppata nel caso Bronner²³⁴, ha stabilito che è sufficiente identificare un mercato potenziale, ossia ipotetico, il che “si verifica allorché prodotti o servizi sono indispensabili per svolgere una determinata attività e per essi esiste un'effettiva domanda da parte delle imprese che intendono esercitare” tale attività²³⁵. In sostanza, ciò che la Corte richiede è la possibilità

²²⁹ G. COLANGELO, R. PARDOLESI, nt. 216, p. 482.

²³⁰ E. AREZZO, nt. 182, p. 228.

²³¹ TRIBUNALE, sentenza del 12 giugno 1997, Tiercé Ladbroke SA c. Commissione (cd. Tiercé Ladbroke), causa T-504/93, ECLI:EU:T:1997:84, § 131.

²³² Nonostante l'infelice scelta terminologica di utilizzare il termine “prodotto” sia con riferimento alla risorsa non concessa in licenza (in aggiunta al termine “servizio”), sia con riferimento al prodotto la cui emersione sarebbe ostacolata dal rifiuto di licenza.

²³³ M. BERTANI, nt. 37, p. 113.

²³⁴ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 228, § 42.

²³⁵ Ivi, § 44.

di individuare “due diversi stadi di produzione tra loro collegati in quanto il prodotto a monte è un elemento indispensabile per la fornitura del prodotto a valle”²³⁶. Come sottolineato da Giuseppe Colangelo, i “sofismi” in cui la Corte di giustizia si è rifugiata nel caso IMS Health dipendono dal fatto che non vi è alcun mercato distinto da quello in cui l’impresa dominante opera, nel senso che la struttura a 1860 aree sviluppata da IMS “non è un’infrastruttura, non è il passaggio obbligato per un mercato altrimenti precluso” quale quello della fornitura di dati sulle vendite di prodotti farmaceutici, ma piuttosto “è essa stessa un prodotto”²³⁷. La conseguenza di questa forzatura è presto detta: riconoscere al concorrente l’accesso al sistema sviluppato dall’impresa dominante equivale a consentirgli di commercializzare il medesimo bene, arrivando così a sanzionare l’impresa dominante per il semplice esercizio dello *ius excludendi alios*²³⁸.

Quanto all’ostacolo all’emersione di un nuovo prodotto, il Tribunale, nel caso Microsoft, ha chiarito che esso “non può costituire l’unico parametro che consente di stabilire se il rifiuto di concedere in licenza un diritto di proprietà intellettuale possa portare pregiudizio ai consumatori ai sensi dell’art. 82, secondo comma, lett. b), CE. Come risulta infatti dalla lettera di tale disposizione, il detto pregiudizio può verificarsi in presenza di una limitazione non solo della produzione o degli sbocchi, ma anche dello sviluppo tecnico”²³⁹. Alterati i confini della *new product rule*, il Tribunale ha quindi considerato il danno ai consumatori in termini di limite allo sviluppo tecnico ex art. 82, § 2, lett. b) TCE, nel senso che, nel caso di specie, il rifiuto opposto da Microsoft (non impediva propriamente l’emersione di un nuovo prodotto, ma piuttosto) “impediva ai suoi concorrenti di sviluppare sistemi operativi per server per gruppi di lavoro capaci di raggiungere un grado di interoperabilità sufficiente con l’architettura di dominio Windows, il che faceva sì che, nel decidere sull’acquisto di sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, i consumatori si orientassero verso i prodotti Microsoft”²⁴⁰. In altri

²³⁶ Ivi, § 45.

²³⁷ G. COLANGELO, Il caso IMS, in *Merc., conc., reg.*, 2004, II, p. 410. Si veda anche A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 620.

²³⁸ G. COLANGELO, nt. 237, p. 410. Coerentemente, Pappalardo nota come nel caso IMS verrebbe svilito anche il requisito del nuovo prodotto, in quanto i concorrenti di IMS “potrebbero competere con IMS solo se [...] offrissero il suo stesso prodotto” (A. PAPPALARDO, nt. 53, p. 620).

²³⁹ TRIBUNALE, nt. 226, § 647. Bertani, già prima del caso Microsoft, notava come l’ostacolo all’emersione di un nuovo prodotto non potesse essere il criterio dirimente per valutare l’abusività del rifiuto di licenza (M. BERTANI, nt. 37, p. 241).

²⁴⁰ TRIBUNALE, nt. 226, § 651. Si vedano anche S. D. ANDERMAN, nt. 226, p. 572; G. COLANGELO, R. PARDOLESI, nt. 216, p. 481.

termini, Microsoft, rifiutandosi di fornire ai concorrenti le informazioni tecniche necessarie per realizzare l'interoperabilità, li "dissuadeva [...] dallo sviluppare e immettere sul mercato sistemi operativi per server per gruppi di lavoro dotati di caratteristiche innovative"²⁴¹. Pertanto, se, come abbiamo visto, il pregiudizio patito dai consumatori è un danno da perdita di innovazione, nel caso di specie il rifiuto determinava una perdita di cd. "incremental innovation", tipica di un modello di cd. "competition in the market", piuttosto che dell'imprevedibile cd. "breakthrough innovation", che realizza una cd. "competition for the market"²⁴².

Rispetto all'interpretazione rigorosa (o tutt'al più poco significativa) della regola Magill fornita dal Tribunale nel caso *Tierce Ladbroke*, l'approccio successivo delle corti eurounitarie sembra invece orientarsi verso un'interpretazione piuttosto estensiva delle condizioni che rendono abusivo il rifiuto di licenza: ciò evidentemente implica una maggiore facilità nell'imporre un obbligo di concedere licenza all'impresa dominante. Provocatoriamente, Derek Ridyard, con particolare riferimento al caso Microsoft, sostiene che la Corte di giustizia è passata dalla classica *essential facilities doctrine* ad una forma di cd. "convenient facilities doctrine", intendendo la convenient facility come una risorsa il cui mancato accesso sarebbe "jolly inconvenient" per i concorrenti dell'impresa dominante, in quanto essi dovrebbero offrire un prodotto migliore per superare i vantaggi detenuti da quest'ultima²⁴³.

In conclusione, analogamente a quanto fatto nel sottoparagrafo precedente, possiamo ora verificare la corrispondenza tra la regola generalissima sull'abuso di posizione dominante e la regola generale sul rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale. A

²⁴¹ TRIBUNALE, nt. 226, § 653.

²⁴² P. LAROCHE, *The European Microsoft case at the crossroads of competition policy and innovation*, consultato al seguente link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1140165, p. 11. Peraltro, come nota l'Autore, il Tribunale "might have made its life unduly complicated by taking too formalistic a view of what a «new product» should be [...]. Nowhere it is written that a «new product» needs to be a completely new offering, entirely distinct from the original one".

²⁴³ D. RIDYARD, *Compulsory Access Under EC Competition Law – A New Doctrine of «Convenient Facilities» and the Case for Price Regulation*, in *ECLR*, 2004, XI, p. 670. Si vedano anche G. COLANGELO, R. PARDOLESI, nt. 216, p. 482. Secondo Lamping, questa forzatura è dovuta al fatto che la Corte di giustizia si sforza di applicare cumulativamente le condizioni stabilite nel caso Magill. Nel caso degli abusi di sfruttamento, la costruzione di un doppio mercato, e quindi l'identificazione dell'essential facility con il mercato a monte, è artificiale, essendo stata sviluppata con riferimento ai casi di leveraging: ciò avrebbe portato la Corte di giustizia, nel caso *IMS Health*, ad affermare la sufficienza di un mercato a valle meramente ipotetico. Al contrario, nel caso degli abusi di impedimento, l'abusività della condotta dipenderebbe dalla riserva del mercato derivato, a prescindere dall'ostacolo all'emersione di un nuovo prodotto, come dimostrerebbe l'interpretazione data dal Tribunale nel caso Microsoft a questo requisito (M. LAMPING, nt. 93, pp. 14 ss.).

tal fine, dobbiamo: 1) bilanciare gli interessi rilevanti; 2) individuare il parametro di giudizio; 3) bilanciare, sulla base di tale parametro, gli effetti concorrenziali prodotti dal rifiuto di licenza.

Prendendo ad esempio il caso Magill, gli interessi rilevanti erano: 1) l'interesse di RTE, ente irlandese dotato di personalità giuridica, che fornisce, alle condizioni di un servizio pubblico, un servizio nazionale di trasmissione televisiva, e di ITP, impresa privata concessionaria televisiva di IBA, che diffonde programmi televisivi indipendenti, a non concedere licenza a Magill per la pubblicazione dei rispettivi palinsesti settimanali; 2) l'interesse di Magill, impresa costituita al fine di pubblicare in Irlanda e Irlanda del Nord una guida televisiva settimanale generale, volta ad informare il pubblico sui futuri programmi televisivi, ad ottenere licenza da parte di RTE e ITP per inserire i loro palinsesti all'interno della guida anzidetta²⁴⁴.

L'interesse dei titolari del diritto esclusivo consiste nel negare la licenza ai terzi, perché l'alternativa pregiudicherebbe il proprio sforzo inventivo e consentirebbe ai terzi di beneficiare degli effetti di tale sforzo e quindi di rimanere sul mercato pur in assenza di una competizione sui meriti²⁴⁵. Al contrario, l'interesse del terzo consiste nell'ottenere in licenza il diritto esclusivo, e tale interesse è meritevole di tutela laddove il potere escludente del titolare della privativa non sia frutto di una competizione basata sui meriti. Il bilanciamento tra gli interessi citati consente di inferire lo standard di concorrenza sui meriti, il quale rappresenta precisamente il criterio da applicare per valutare l'abusività del rifiuto di licenza, e, più in generale, si configura quale meta cui finalisticamente convergono le discipline di proprietà intellettuale e concorrenza.

A tal proposito, Bertani sostiene che “il rifiuto di licenze che faccia leva sul vantaggio competitivo assegnato dalla privativa per escludere dal mercato gli avversari è normalmente espressione di una concorrenza sui meriti”²⁴⁶, e pertanto, pur impedendo la competizione, “è assistito da una giustificazione oggettiva”²⁴⁷. Laddove manchi tale

²⁴⁴ COMMISSIONE, decisione del 21 dicembre 1988, Magill c. ITP, BBC, RTE, caso IV/31851, 89/205/CEE, §§ 4, 2, 5.

²⁴⁵ E. AREZZO, nt. 182, p. 226. Peraltro, come nota Bertani, “i rifiuti di condividere la risorsa protetta [...] ed i loro effetti di impedimento della competizione non possono tuttavia pregiudicare la circolazione delle informazioni protette dalla privativa”, nel senso che, ad esempio in ambito brevettuale, la tutela è subordinata “ad una disclosure completa delle tecniche per le quali la protezione è richiesta” (M. BERTANI, nt. 37, pp. 182-183).

²⁴⁶ M. BERTANI, nt. 37, p. 207.

²⁴⁷ Ivi, p. 210.

merito, “il potere di impedimento assegnato al titolare della privativa resta invece privo di qualsiasi giustificazione”²⁴⁸. In altri termini, la Corte di giustizia ritiene che un rifiuto di licenza non integri in ogni caso la fattispecie di cui all’art. 102 TFUE, ma solo in presenza delle famigerate circostanze eccezionali, espressivi di una concorrenza non meritoria.

Sulla scorta del criterio indicato, la Corte di giustizia svolge un bilanciamento tra effetti, per verificare se il rifiuto, opposto da RTE e ITP a Magill, violi tale criterio. La conclusione è positiva: il ricorso proposto da RTE e ITP nei confronti delle sentenze del Tribunale che, confermando la decisione della Commissione e respingendo il relativo ricorso²⁴⁹, accertavano l’abuso di posizione dominante è respinto²⁵⁰. La ratio di tale decisione è che RTE e ITP, rifiutando la licenza, si avvalevano del diritto d’autore conferito dalla normativa nazionale per impedire a Magill di offrire un prodotto nuovo e domandato dai consumatori: tale prodotto, pertanto, non era certo espressione di una competizione parassitaria e priva di merito, bensì proprio di quella cd. “competition by substitution” che molto bene esprime il concetto di concorrenza sui meriti²⁵¹.

1.2.4. Il contenzioso vessatorio.

Concludiamo questo primo capitolo spostandoci dal tema del rifiuto abusivo – rispettivamente, di contrattare e di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale –, ad un’altra fenomenologia di abuso di posizione dominante costruita dalla Corte di giustizia tramite l’integrazione valutativa della clausola generale di cui all’art. 102 TFUE: mi riferisco al cd. contenzioso vessatorio, noto in inglese con l’espressione di cd. “sham litigation”.

Anche qui la questione risulta particolarmente problematica, poiché si tratta di valutare, come affermato dal Tribunale nel caso ITT Promedia, “se possa costituire un abuso di diritto ai sensi dell’art. 86 del Trattato il fatto che un’impresa che occupa una posizione

²⁴⁸ Ibid.

²⁴⁹ Avverso la decisione della Commissione aveva presentato ricorso anche l’emittente BBC, la quale non aveva tuttavia successivamente presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale che confermava la decisione della Commissione.

²⁵⁰ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 121 (Magill), §§ 57, 104.

²⁵¹ E. AREZZO, nt. 182, p. 217.

dominante su un determinato mercato intenti un'azione giudiziaria contro un'impresa concorrente"²⁵².

Il problema deriva dal fatto che la speciale responsabilità gravante sull'impresa dominante può rendere abusivo ciò che, di per sé, non solo non è illecito, ma costituisce esercizio di un diritto fondamentale, quale è quello di ricorrere al giudice²⁵³. Addirittura, come nota Michele Taruffo, ci si può legittimamente domandare se, nel contesto di applicazione delle garanzie fondamentali, vi sia spazio per ipotizzare la presenza di un abuso. Tuttavia, pur riconoscendo che tali perplessità meritano attenzione, l'Autore non le ritiene idonee ad escludere in via di principio la configurabilità dell'abuso, sol perché esso si realizzerebbe sotto la veste di un fondamentale diritto processuale²⁵⁴.

Alla luce di queste contrastanti prospettive, il Tribunale riconosce che "il fatto di poter far valere i propri diritti per via giudiziaria e il sindacato giurisdizionale che ciò implica sono espressione di un principio generale del diritto che si trova alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è anche sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", chiarendo che "solo in circostanze del tutto eccezionali il fatto di intentare un'azione giudiziaria può costituire un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato"²⁵⁵.

²⁵² TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 54.

²⁵³ Tale diritto ha rango costituzionale in molti ordinamenti, basti pensare al nostro ordinamento dove l'art. 24, c. 1 Cost. stabilisce che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Si veda anche l'art. 47, § 1 CDFUE, a guisa del quale "ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo".

²⁵⁴ M. TARUFFO, Abuse of Procedural Rights: Comparative Standards of Procedural Fairness, in M. TARUFFO (A CURA DI), Abuse of Procedural Rights Comparative Standards of Procedural Fairness, Kluwer Law International, L'Aja, 1999, pp. 11-12. Si veda anche ID., Elementi per una definizione di "abuso del processo", in G. FURGIUELE (A CURA DI), Diritto privato, vol. III (L'abuso del diritto), CEDAM, Padova, 1998, pp. 440-441.

²⁵⁵ TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 60. Si veda anche ID., sentenza del 13 settembre 2012, Protégé International Ltd c. Commissione (cd. Protégé International), causa T-119/09, ECLI:EU:T:2012:421, § 48. Quanto alla qualificazione del diritto di ricorso al giudice, si veda CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 15 maggio 1986, Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary (cd. Johnston), causa C-222/84, ECLI:EU:C:1986:206, § 18. Quanto alla base giuridica del diritto di ricorso nel diritto eurounitario, come notato dalla Commissione nel caso Motorola, "when noting in ITT Promedia that access to a court is a fundamental right, the General Court referred expressly to the protection afforded to that right by Article 6 ECHR, right which is now secured by Article 47 of the Charter" [COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 531]. Sul rapporto tra art. 47 CDFUE e art. 6 CEDU, si veda CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 6 novembre 2012, Europese Gemeenschap c. Otis NV et al. (cd. Otis), causa C-199/11, ECLI:EU:C:2012:684, §§ 46-47, per cui "il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, che è attualmente sancito dall'articolo 47 della Carta" e "detto articolo 47 garantisce, nell'ordinamento dell'Unione, la tutela conferita dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU", sicché occorre

Mi sembra estremamente interessante l'espressione utilizzata dal Tribunale "abuso di diritto ai sensi dell'art. 86 del Trattato": essa, oltre ad evidenziare (quantomeno) una certa comunanza di temi tra l'abuso del diritto e l'abuso di posizione dominante, suggerisce che il diritto di ricorso a un giudice può assumere, nel suo concreto esercizio, i crismi dell'abuso di posizione dominante soltanto quando, oltre ad una valutazione di anticoncorrenzialità propria del diritto antitrust, innesta in sé una caratteristica tipica della dottrina dell'abuso del diritto, vale a dire la "difformità dell'esercizio del diritto dalla ragione della tutela legislativa"²⁵⁶. L'interessante tema del rapporto tra abuso del diritto e abuso di posizione dominante esula dall'oggetto del presente elaborato: ci basti quindi evidenziare la particolare delicatezza che tale tema assume nella misura in cui il diritto di cui si predica il difforme esercizio dalle ragioni della sua tutela è (niente meno che) il diritto alla "tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive"²⁵⁷, determinando quindi un vero e proprio cd. "abuso del diritto di azione", che si verifica quando un attore agisce in giudizio senza aver alcun interesse ad agire²⁵⁸.

Volgendo ora l'attenzione alla figura del contenzioso vessatorio, così come delineata dalla Commissione²⁵⁹ nel leading case ITT Promedia, la proposizione di un'azione

"riferirsi unicamente a questa prima disposizione"; si vedano anche ID., sentenza del 22 dicembre 2010, DEB c. Germania (cd. DEB), causa C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, §§ 30-31; ID., ordinanza del 1° marzo 2011, Chartry c. Belgio (cd. Chartry), causa C-457/09, ECLI:EU:C:2011:101, § 25; ID., sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf contro Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration (cd. Samba Diouf), causa C-69/10, ECLI:EU:C:2011:524, § 49; ID., sentenza dell'8 dicembre 2011, Chalkor AE Epexergasias Metallon c. Commissione (cd. Chalkor), causa C-386/10 P, ECLI:EU:C:2011:815, §§ 51-52.

²⁵⁶ P. RESCIGNO, nt. 99, p. 27.

²⁵⁷ N. CORBO, *La tutela dei diritti*⁴, Giappichelli, Torino, 2018, p. 6. Come nota Ghirga, il diritto di azione rappresenta il "veicolo formale che funziona da ponte tra l'affermata lesione del diritto e il bisogno di tutela" ed al contempo "una modalità di disposizione della stessa situazione giuridica sostanziale" (M. F. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Giuffrè, Milano, pp. 79-80).

²⁵⁸ M. TARUFFO, nt. 254 (1999), p. 15. L'Autore compie una bipartizione del cd. abuse of procedural rights, distinguendo "the abuse of litigation as such and the abuse of specific procedural devices". All'interno della prima tipologia, Taruffo ulteriormente distingue tra "abuse of the right of action" e "abuse of defence", a seconda che l'abuso sia realizzato dall'attore o dal convenuto. Similmente, Catalano distingue "l'abuso del processo in senso stretto – ovvero del ricorso alla tutela giurisdizionale – e "[al]l'abuso di singoli rimedi processuali" (E. M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 27). Santoriello definisce l'abuso del diritto di azione o di difesa come "abuso del diritto, sia pur di natura processuale" (C. SANTORIELLO, *L'abuso del processo*, Pisa University Press, Pisa, 2018, pp. 26-27). Si veda anche P. RESCIGNO, nt. 99, p. 90, che, in relazione all'abuso del diritto di azione, richiede all'interprete di "individuare la causa tipica di ciascuna azione e disconoscere l'interesse ad agire ogniqualvolta la realizzazione dell'interesse (in cui la causa si risolve) sia impossibile o sia fuori dalla rappresentazione dell'attore".

²⁵⁹ Il Tribunale non si pronuncia "sulla fondatezza della scelta dei criteri effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata", competendogli solo di "verificare se la Commissione abbia applicato correttamente i due criteri cumulativi" [TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 58].

giudiziaria risulta abusiva in presenza di due criteri cumulativi; tali criteri sono posti stati poi ulteriormente precisati nel successivo caso *Protégé International*²⁶⁰.

Peraltro, a riprova della particolare delicatezza della forma di abuso in commento, la Commissione, nella Bozza di Linee direttrici, non ha ritenuto che la sham litigation sia soggetta a requisiti giuridici specifici²⁶¹: dal che si può quindi desumere che il test ITT Promedia non ha carattere generale, essendo invece necessario valutare se la condotta recriminata si discosti “dalla concorrenza basata sui meriti sulla base delle circostanze specifiche del caso”, sia pure tenendo conto, quale fattore rilevante, del fatto che l’impresa dominante “usi in modo abusivo le procedure normative al fine di impedire o rendere più difficile l’ingresso dei concorrenti nel mercato”²⁶².

Fatta questa precisazione, può comunque risultare utile analizzare il test ITT Promedia, integrato dalle precisazioni contenute nella sentenza *Protégé International*²⁶³.

²⁶⁰ Nel caso *Protégé International*, peraltro, la condotta di cui la ricorrente lamentava l’abusività non consisteva in un’azione proposta dall’impresa dominante davanti ad un giudice, ma in una pluralità di atti di opposizione che essa aveva presentato davanti alle autorità competenti in materia di proprietà intellettuale di diversi Stati, nonché all’EUIPO, in relazione alle domande di registrazione di alcuni marchi a sua volta avanzate dalla ricorrente.

²⁶¹ Il tema del carattere (non) generale del test ITT Promedia è stato affrontato con particolare riferimento alla proposizione di un’azione inibitoria nel contesto dei SEPs ed è trattato approfonditamente dalla Commissione nel caso *Motorola*, §§ 527 ss. Sulla relativa analisi, si vedano G. COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in *Merc.*, conc., reg., 2014, III, p. 478; G. SCARAMUZZINO, nt. 202, pp. 22-23; R. JACOB, A. MILNER, *Lessons from Huawei v. ZTE*, consultato al seguente link: <https://www.4ipcouncil.com/research/lessons-huawei-v-zte>, p. 4; C. MEO, *L’applicazione dell’articolo 102 TFUE alle azioni inibitorie su “standard essential patents”*, in *LUISS Law Rev.*, 2017, II, pp. 13-14; C. OSTI, nt. 19, p. 4. Nel caso *Motorola*, *Motorola* sosteneva che un’azione inibitoria potesse risultare abusiva solo in presenza delle due condizioni cumulative stabilite nel caso ITT Promedia, in quanto la soluzione contraria avrebbe esposto significativamente i titolari di SEPs al rischio di abuso, in contrasto con il principio stabilito nei casi ITT Promedia and *Protégé International*, per cui le due condizioni anzidette devono essere applicati restrittivamente. La Commissione ribatteva affermando che la possibilità di limitare il diritto di un’impresa dominante di far valere i suoi diritti di proprietà intellettuale ricorrendo ad un giudice prescinde dal test ITT Promedia, come dimostrerebbe del resto il caso *IMS Health*, dove la Corte di giustizia non ha applicato tale test sebbene potenzialmente le caratteristiche del caso lo avrebbero consentito. Inoltre, precisato che la valutazione dell’abuso poggia su tutte le circostanze rilevanti, la Corte chiarisce che nel caso *Motorola* esse erano diverse da quelle dei casi sopracitati, con particolare riferimento al contesto della standardizzazione e all’impegno FRAND assunto da *Motorola*. Su quest’ultimo aspetto torneremo in seguito. Secondo Denozza, rispetto all’esercizio di un’azione inibitoria da parte del titolare di SEP che abbia assunto un impegno FRAND, la regola ITT Promedia andrebbe addirittura ribaltata, nel senso che non si avrebbe abuso solo in circostanze del tutto eccezionali, ma al contrario “the abusive nature of applying for an injunction by a patent holder in a dominant position arising from the fact that its patent has been chosen as SEP, ought to be excluded only in the exceptional cases of patents on very important inventions” (F. DENOZZA, nt. 46, pp. 21-22).

²⁶² COMMISSIONE, nt. 23, § 55.

²⁶³ La sentenza *Protégé International* è stata pubblicata soltanto in lingua francese; pertanto, nel prosieguo, i passaggi che riporterò saranno seguiti da una traduzione in italiano.

Nel merito, “occorre che l’azione, in primo luogo, non possa essere ragionevolmente considerata diretta a far valere i diritti dell’impresa considerata, e pertanto sia meramente defatigatoria”²⁶⁴, ossia “ne puisse dès lors servir qu’à harceler la partie adverse” (abbia quindi il solo scopo di molestare la parte avversaria)²⁶⁵ e, “in secondo luogo, che sia concepita nell’ambito di un piano avente lo scopo di eliminare la concorrenza”²⁶⁶²⁶⁷.

Il primo criterio²⁶⁸ implica che “l’azione giudiziaria deve essere, da un punto di vista oggettivo, manifestamente priva di qualsiasi fondamento”²⁶⁹. Tale valutazione deve riferirsi alla situazione presente nel momento in cui l’azione viene proposta²⁷⁰. Non si tratta di svolgere un vaglio, in termini positivi, sull’effettiva esistenza dei diritti fatti valere o sulla fondatezza dell’azione, bensì un vaglio (che possiamo definire) di non manifesta infondatezza, volto cioè a “stabilire se tale azione avesse lo scopo di far valere quelli che, in quel momento, l’impresa potesse ragionevolmente considerare fossero i suoi diritti”²⁷¹, a prescindere dalla loro effettiva esistenza. In altri termini, la natura defatigatoria dell’azione dipende dalla sua – intrinseca e contestuale – manifesta infondatezza oggettiva. La valutazione, però, è complicata dal fatto che, se la manifesta infondatezza deve risultare in termini oggettivi dall’azione, essa si lega a stretto giro ad una valutazione soggettiva compiuta dall’impresa dominante circa la ragionevole sussistenza dei diritti fatti valere tramite l’azione medesima.

²⁶⁴ TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 55. Si veda anche ID., nt. 255 (Protégé International), § 49.

²⁶⁵ ID., nt. 255 (Protégé International), § 49. Si noti la similitudine con l’impostazione suggerita da Taruffo, per cui “that I am vested with the fundamental right of access to justice does not mean that I am entitled to file any claim without any legal interest [...], just with the aim of harassing another person” [M. TARUFFO, nt. 254 (1999), p. 12].

²⁶⁶ TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 55. Si veda anche ID., nt. 255 (Protégé International), § 49.

²⁶⁷ AA.VV., Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer, p. 143, in Riv. It. Antitrust, 2014, III, si riferiscono al “ricorso ad azioni giudiziali al solo fine di escludere soggetti terzi dal mercato”; V. MELI, The CJEU Judgment in the Huawei/ZTE Case. Getting Around the Problem of FRAND Commitments and Competition Law, in Riv. ODC, 2017, I, p. 12, parla di “behavior of a dominant firm which brings actions devoid of reasonable foundation, whose sole purpose is to target competitors”; G. MUSCOLO, nt. 38, p. 8 afferma che, con il test ITT Promedia, “EU authorities adopted a very narrow definition of vexatious litigation, as referring only to unmeritorious, groundless litigation”.

²⁶⁸ Che inquadra la condotta sotto il profilo dell’abuso del diritto.

²⁶⁹ TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 56.

²⁷⁰ Ivi, § 72.

²⁷¹ Ivi, § 73. Si veda anche ID., nt. 255 (Protégé International), § 56. La circostanza per cui l’integrazione dell’abuso di posizione dominante richiede, in capo all’impresa dominante, la convinzione dell’insussistenza dei diritti fatti valere allontana il tema dalla prospettiva dell’abuso del diritto, se è vero – come nota Taruffo – che “si può abusare di ciò che si ha il diritto di fare, non di ciò che non si può fare”, realizzando nel secondo caso “un comportamento illegittimo”, che tuttavia “non è propriamente definibile come abuso” [M. TARUFFO, nt. 254 (1998), p. 439].

A tal fine, il Tribunale, per non rendere pressoché impossibile l'esercizio del diritto delle imprese dominanti alla tutela giurisdizionale, chiarisce che esse non sono tenute a verificare, prima di proporre un'azione giudiziaria, la compatibilità della normativa su cui fondano i loro diritti con il diritto comunitario²⁷². Ciò conferma che la valutazione (sulla compatibilità tra tali normative, e più in generale) sulla effettiva sussistenza del diritto e sulla fondatezza dell'azione appartiene "all'esame del merito"²⁷³, fase successiva a quella (in cui l'azione stessa viene proposta, cioè a quella in cui) viene compiuta la valutazione sul carattere defigatorio dell'azione.

Similmente, nel caso *Protégé International*, il Tribunale ha chiarito che il rigetto, ad opera delle autorità nazionali, dell'azione proposta dall'impresa dominante non vale a confermare l'esistenza, e nemmeno la probabilità di un abuso²⁷⁴, posto che la sussistenza di questo va valutata, come si è visto, con riferimento al momento – cronologicamente anteriore – in cui l'azione viene proposta, prescindendo dunque dalle vicende successive. Pertanto, il rigetto dell'azione non equivale a rendere evidente "le caractère objectivement déraisonnable ou l'absence de fondement juridique que doit revêtir l'action en justice pour la considérer comme étant une pratique abusive" (il carattere oggettivamente irragionevole o l'assenza di fondamento giuridico che deve caratterizzare l'azione legale affinché possa essere considerata una pratica abusiva)²⁷⁵.

Resta da aggiungere che un'impresa, anche se dominante, "est en mesure de juger de l'opportunité de l'exercice d'actions en justice au regard de ses propres intérêts commerciaux"²⁷⁶ (è in grado di valutare l'opportunità di intraprendere azioni legali in base ai propri interessi commerciali)²⁷⁷, sicché non può essere considerata abusiva un'azione sol perché l'impresa dominante non abbia agito anche contro altri concorrenti. In altri termini, il fatto di aver agito soltanto contro un concorrente non equivale di per sé a rendere tale comportamento defatigatorio – in quanto discriminatorio – e quindi abusivo, ma potrebbe dipendere da un legittimo interesse commerciale dell'impresa

²⁷² TRIBUNALE, nt. 90 (*ITT Promedia*), § 95.

²⁷³ *Ivi*, p. 94.

²⁷⁴ *Id.*, nt. 255 (*Protégé International*), § 55. Nel caso di specie, le autorità nazionali davanti alle quali l'impresa dominante aveva proposto opposizione alla domanda di registrazione di marchi del concorrente l'avevano rigettata in quanto non vi era rischio di confusione.

²⁷⁵ *Ivi*, § 57.

²⁷⁶ *Ivi*, § 60.

²⁷⁷ Nella fattispecie, veniva contestato all'impresa dominante il fatto di non aver proposto opposizione anche contro marchi simili a quelli dell'impresa contro la quale era stata proposta opposizione, appartenenti ad imprese diverse.

dominante. Del “diritto di tutelare i propri interessi commerciali, se questi sono insidiati”²⁷⁸ abbiamo già parlato, evidenziando come il canone di ragionevolezza – a sua volta espressione dell’usuale standard di concorrenza sui meriti²⁷⁹ – consenta di comprendere se l’esercizio del diritto di azione da parte dell’impresa dominante rappresenti una tutela ragionevole dei propri interessi commerciali o configuri piuttosto un abuso.

Il secondo criterio²⁸⁰ implica che “l’azione giudiziaria deve mirare ad eliminare la concorrenza”²⁸¹.

Occorre precisare che, qualora l’impresa dominante abbia intentato più procedure legali contro lo stesso concorrente, il loro numero elevato non basta a far presumere l’esistenza di una strategia anticoncorrenziale, nemmeno ove esse abbiano prodotto l’effetto di ritardare l’ingresso nel mercato dei prodotti del concorrente, così indebolendolo finanziariamente²⁸².

Possiamo ora svolgere alcune considerazioni rispetto ai due criteri sopracitati.

Anzitutto, tali criteri “devono essere interpretati e applicati restrittivamente”²⁸³, in quanto rappresentano un’eccezione rispetto al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti²⁸⁴.

In secondo luogo, il carattere cumulativo dei due criteri rende particolarmente speciale questa tipologia di abuso, che, come già accennato, si colloca lungo un’ipotetica linea di confine tra abuso del diritto e abuso di posizione dominante. Come sottolinea il Tribunale, “il fatto di intentare un’azione infondata non potrebbe, di per sé, costituire un’infrazione dell’art. 86 del Trattato, a meno che detta azione non persegua uno scopo anticoncorrenziale”²⁸⁵: in assenza del secondo criterio, infatti, ci collocheremmo totalmente al di fuori della prospettiva antitrust; la proposizione di un’azione infondata porterebbe alle dovute conseguenze processuali (vale a dire, il rigetto dell’azione e

²⁷⁸ Cfr. nt. 113.

²⁷⁹ COMMISSIONE, nt. 23, § 50. Si veda anche CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 54, § 75.

²⁸⁰ Che inquadra la condotta sotto il profilo dell’abuso di posizione dominante.

²⁸¹ TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 56.

²⁸² ID., nt. 255 (Protégé International), §§ 65 ss. Peraltro, nel caso di specie, l’alto numero di procedure avviate dall’impresa dominante era spiegabile in relazione alla mancata armonizzazione del diritto dei marchi e al fatto che l’opposizione era stata presentata in più Paesi (ivi, § 67).

²⁸³ ID., nt. 90 (ITT Promedia), § 61. Si veda anche ID., nt. 255 (Protégé International), § 49.

²⁸⁴ Sul rapporto tra principio generale ed eccezioni, si veda ID., sentenza del 5 marzo 1997, WWF UK c. Commissione (cd. WWF UK), causa T-105/95, ECLI:EU:T:1997:26, § 56.

²⁸⁵ ID., nt. 90 (ITT Promedia), § 56.

l'eventuale responsabilità per le spese e i danni cagionati dal processo²⁸⁶), ma non varrebbe certo a costituire abuso di posizione dominante. Ma è vero anche il contrario, vale a dire che “un’azione che possa essere ragionevolmente considerata quale un tentativo di far valere diritti nei confronti di concorrenti non può costituire un abuso, a prescindere dal fatto che possa far parte di un piano volto ad eliminare la concorrenza”²⁸⁷; in questo caso prevarrebbe il legittimo esercizio del diritto di azione, nel senso che la sua intrinseca rilevanza, unitamente ad un criterio antitrust costruito in termini (non di oggettivo effetto anticoncorrenziale, bensì) di soggettivo scopo anticoncorrenziale, parrebbe determinare la non integrazione della fattispecie di cui all’art. 102 TFUE in presenza di un’azione giudiziaria non defatigatoria, sol perché inserita in una strategia anticoncorrenziale.

In terzo luogo, come appena anticipato, il parametro antitrust è costruito in modo tale da attribuire rilevanza all’intento soggettivamente perseguito dall’impresa dominante. Ciò sembra rappresentare un’eccezione alla regola codificata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale “la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva”²⁸⁸, che prescinde dalla prova di un intento anticoncorrenziale e si basa

²⁸⁶ R. GIORDANO, Responsabilità delle parti per le spese ed i danni e abuso del processo, in *Giur. merito*, 2007, XII, pp. 44 ss. Interessante è la proposta di Ghirga di interpretare l’art. 100 c.p.c. nel senso di attribuire al giudice il compito di effettuare un controllo sul requisito causale della domanda giudiziale, vale a dire sulla meritevolezza della tutela richiesta; tale vaglio andrebbe effettuato nell’ambito della valutazione sulle condizioni dell’azione, e quindi prima della fase di merito: l’azione non meritevole di tutela, pertanto, sarebbe inammissibile (M. F. GHIRGA, nt. 257, pp. 337-338). Contro la proposta “di introdurre una nuova norma, che sanzioni l’abuso del processo, e consenta al giudice di non provvedere sul merito con riferimento ad azioni o difese non meritevoli”, si veda G. SCARSELLI, *Sul c.d. abuso del processo*, consultato al seguente link: <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/269/ScarselliII.pdf>, p. 14).

²⁸⁷ TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 56.

²⁸⁸ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 84 (Hoffmann-La Roche), § 91. Si vedano anche ID., nt. 57 (AKZO), § 69; ID., nt. 113 (Kanal 5 e TV 4), § 25; ID., nt. 55 (TeliaSonera), § 27; ID., nt. 98 (AstraZeneca), § 74. Peraltro, come nota Libertini, la nozione oggettiva di abuso “non ha impedito che la giurisprudenza europea faccia uso anche della nozione soggettiva di intento monopolistico [...]”; tuttavia, tale elemento soggettivo deve intendersi come un elemento probatorio rafforzativo della dimostrazione dell’esistenza dell’abuso (oltre che come un’aggravante, sul piano della colpevolezza, che può tradursi in un appesantimento delle ammende), piuttosto che in un elemento idoneo a determinare, di per sé, la fattispecie dell’abuso” (M. LIBERTINI, nt. 9, p. 10). Questa particolare rilevanza dell’intento emerge dalla sentenza Tomra, nella quale la Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che la nozione di abuso ha carattere oggettivo e sostenuto che “la Commissione, nell’ambito del suo esame del comportamento di un’impresa in posizione dominante e ai fini dell’identificazione dell’eventuale abuso di una tale posizione, è tenuta a considerare tutte le circostanze di fatto pertinenti che accompagnano detto comportamento, afferma che “l’esistenza di un eventuale intento anticoncorrenziale costituisce [...] solo una delle numerose circostanze di fatto che possono essere prese in considerazione per accertare un abuso di posizione dominante”, mentre “la Commissione non è punto tenuta a dimostrare l’esistenza di un tale intento in capo all’impresa in posizione dominante ai fini dell’applicazione dell’articolo 82 CE” [CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 19 aprile 2012, Tomra Systems ASA et al. c. Commissione (cd. Tomra), causa C-549/10 P, ECLI:EU:C:2012:221, §§ 18 ss.; si veda anche TRIBUNALE, sentenza del 23 ottobre 2017, CEAHR c. Commissione (cd. CEAHR), causa T-712/14,

unicamente su un'antigiuridicità intesa in senso oggettivo²⁸⁹. Parlare di “piano avente lo scopo di eliminare la concorrenza”²⁹⁰, all'interno del quale si inserisce l'azione defatigatoria, significa precisamente considerare l'intento anticoncorrenziale perseguito dall'impresa dominante²⁹¹. Una giustificazione di questa scelta eccezionale può forse rinvenirsi, ancora una volta, nella assoluta peculiarità della fattispecie in commento. Se, come abbiamo detto, un'azione non defatigatoria non può costituire abuso di posizione dominante sol perché sia stata esercitata con lo scopo di eliminare la concorrenza, a contrario il peculiare disvalore insito nell'esercizio di un'azione manifestamente infondata vale, secondo il Tribunale, ad anticipare significativamente la tutela e ad integrare la fattispecie di cui all'art. 102 TFUE ove lo scopo perseguito sia – a prescindere dagli effetti realizzati – anticoncorrenziale²⁹².

Al riguardo risulta particolarmente condivisibile la critica di Gabriella Muscolo, la quale individua nell'eccessiva soggettività uno degli aspetti più critici della sham litigation²⁹³. Da quanto detto sinora, infatti, risulta che, secondo l'impostazione seguita dal Tribunale, ci troveremmo in presenza di un abuso di posizione dominante, sotto forma di contenzioso vessatorio, pur in assenza di un'analisi degli effetti anticoncorrenziali della condotta.

ECLI:EU:T:2017:748, §§ 101-102]. In sostanza, l'elemento soggettivo non sarebbe tra i “building blocks” dell'art. 102 TFUE, ma soltanto “one of the many factors that can contribute to show the potential anticompetitive impact of the practice at stake” (M. MAGGIOLINO, *The Role of Intent in Abuse of Dominance and Monopolization*, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3982584>, p. 10). Interessante è la tesi di Osti per cui, nell'ambito di un fenomeno di internalizzazione dell'etica nel diritto antitrust, “il fatto che la condotta sia o meno anticoncorrenziale è un dato di fatto che non ha nulla a che vedere con le intenzioni di chi decide di metterla in atto”, sicché “lo stigma anticoncorrenziale sembra piuttosto derivare da una sorta di repulsione morale per l'atto dell'impresa dominante, per il suo aver voluto raggiungere un risultato anticoncorrenziale” (C. OSTI, nt. 61, p. 65).

²⁸⁹ F. GHEZZI, G. OLIVIERI, nt. 11, p. 218; P. FABBIO, nt. 16, p. 45.

²⁹⁰ TRIBUNALE, nt. 90 (ITT Promedia), § 55. Si veda anche ID., nt. 255 (Protégé International), § 49.

²⁹¹ Secondo Maggiolino, “the role of intent stands out in EU competition law, because EU enforcers often address the actions of dominant firms to achieve an anticompetitive object, goal, plan, strategy, or purpose”, e “this is certainly the case with vexatious litigation”. Peraltro, l'Autrice ritiene che “when assessing the object of firms' actions, EU courts together with the Commission are referring not to the mental state of the firms involved, but to the economic rationality behind their practices” (M. MAGGIOLINO, nt. 288, p. 8). Nonostante, dunque, una caratterizzazione non puramente soggettivistica dell'intento, ciò che pare differenziare la fattispecie in esame dalle situazioni ricordate in nt. 288 (nelle quali l'intento rappresenta solo un'eventuale circostanza di fatto che può essere considerata nella valutazione dell'abuso), è la circostanza per cui, qui, tutto ruota intorno all'intento, mancando la considerazione di altre circostanze.

²⁹² Ivi, p. 8, per cui nei casi di contenzioso vessatorio “the Court has characterized conduct as capable of harming competition precisely because it was part of a plan whose object was to harm competition”.

²⁹³ G. MUSCOLO, nt. 38, p. 8. Peraltro, questo eccesso di soggettività si riferisce ad entrambi i parametri cumulativi individuati nel caso ITT Promedia: oltre allo scopo anticoncorrenziale, infatti, si è già osservato come anche la natura defatigatoria dell'azione dipenda, nei fatti, dalla ritenuta sussistenza del diritto esercitato ad opera dell'impresa dominante.

Senza nulla togliere alla particolare riprovevolezza di un'azione giudiziaria che sia 1) manifestamente infondata e 2) inserita in una strategia anticoncorrenziale, mi sembra opportuno evitare forzature del diritto antitrust: il che non significa negare la riprovevolezza di tale condotta, bensì aprire la strada ad una sua possibile valutazione secondo lenti diverse²⁹⁴²⁹⁵.

Come già detto, non è questo lo scopo del presente lavoro. Ciò che qui occorre tuttavia precisare è che dal discutibile trattamento della sham litigation con lo strumentario antitrust consegue la scarsa utilità di tentare, in relazione al caso ITT Promedia, quell'esercizio di duplice bilanciamento – di interessi e di effetti –, che abbiamo realizzato nei sottoparagrafi precedenti con riferimento al rifiuto di contrattare e di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale ed in relazione, rispettivamente, ai casi Bronner e Magill. Possiamo in ogni caso ritenere che, pur restando nell'alveo del diritto antitrust ed interpretando in modo estensivo la possibilità, riconosciuta alle imprese dominanti, di difendersi dai concorrenti, sì da comprendere anche l'esercizio del diritto di azione, tali imprese dovrebbero anche in questo caso ricorrere “alle modalità proprie di una concorrenza basata sui meriti”²⁹⁶.

²⁹⁴ A tal proposito, Osti sostiene che la sham litigation “può ricadere anche nell'abuso di diritto propriamente inteso (nella forma dello sviamento di potere, cioè a dire l'utilizzazione di un diritto per una finalità divergente da quella che la legge ha posto alla base della concessione di quel diritto)” (C. OSTI, nt. 19, p. 11). Peraltro, come nota Taruffo, anche in una prospettiva di abuso del diritto non sarebbe sufficiente un'impostazione meramente soggettivistica, risultando invece necessario “che vi sia l'intenzione di perseguire scopi pregiudizievoli e dannosi per taluno provocando conseguenze ulteriori rispetto agli effetti tipici dell'atto che si compie, e che queste conseguenze negative si verifichino realmente” [M. TARUFFO, nt. 254 (1998), p. 452]. All'inquadramento sotto il profilo dell'abuso del diritto osterebbe inoltre quanto già evidenziato in nt. 271, vale a dire il fatto che l'impresa dominante sarebbe consapevole di non star azionando alcun diritto rientrante nella sua titolarità.

²⁹⁵ È doveroso precisare che negare l'utilità di una figura antitrust di contenzioso vessatorio non implica di esentare in toto dallo scrutinio antitrust l'esercizio del diritto di azione da parte di un'impresa dominante: come vedremo, infatti, anche nel contesto dei SEPs l'impresa dominante può esercitare il diritto di azione e, a determinate condizioni, ciò integra un abuso di posizione dominante. Intendo quindi semplicemente contestare l'impostazione che ravvisa l'abuso nell'esercizio del diritto di azione alla sola presenza delle condizioni fissate nel test ITT Promedia.

²⁹⁶ COMMISSIONE, nt. 23, § 50. Si veda anche CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 54, § 75.

2. La costruzione di una forma di abuso tipica del contesto dei SEPs.

Sommario: 2.1. L'inapplicabilità delle forme di abuso sopracitate nel contesto dei SEPs. – 2.1.1. Introduzione alla standardizzazione. – 2.1.2. Le peculiarità dei SEPs: la natura essenziale del brevetto. – 2.1.3. (Segue) l'impegno a concedere licenza a condizioni FRAND. – 2.2. La costruzione di una forma di abuso tipica del contesto dei SEPs. – 2.2.1. Gli abusi legati alla disclosing obligation (in particolare, l'imboscata brevettuale). – 2.2.2. Gli abusi legati alla FRAND licensing obligation (in particolare, l'esperimento di un'azione inibitoria).

2.1. L'inapplicabilità delle forme di abuso sopracitate nel contesto dei SEPs.

2.1.1. Introduzione alla standardizzazione.

Nel capitolo precedente siamo partiti dall'affermazione per cui l'abuso di posizione dominante, vietato dall'art. 102 TFUE, costituisce una clausola generale. Abbiamo quindi analizzato in che modo le istituzioni (comunitarie e poi) eurounitarie hanno cercato di risolvere l'indeterminatezza insita in tale clausola generale. A tal fine, abbiamo anzitutto evidenziato il significato che esse hanno attribuito ai due sintagmi valutativi che la compongono, vale a dire "abuso" e "posizione dominante". Successivamente, abbiamo considerato i requisiti giuridici specifici che riflettono la forma assunta dall'abuso con riferimento a determinate condotte realizzate dall'impresa dominante, ed in particolare il rifiuto di contrattare ed il rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale. Infine, abbiamo analizzato un'ulteriore fenomenologia di abuso – il contenzioso vessatorio – che, in base alla Bozza di Linee direttrici, non è riconducibile ad alcun requisito giuridico specifico, ma rispetto alla quale il Tribunale ha nondimeno svolto rilevanti osservazioni nei casi ITT Promedia e Protégé International.

Nel presente capitolo affronteremo il tema dell'abuso di posizione dominante nel contesto dei SEPs. L'obiettivo è di verificare come le peculiarità di tale contesto escludano l'applicabilità delle forme di abuso sopracitate, rendendo dunque necessaria una nuova

integrazione valutativa che consenta di semantizzare la clausola generale sull'abuso di posizione dominante tramite una regola propria ed esclusiva di tale contesto²⁹⁷.

Nel leading case in materia di abuso di posizione dominante nel contesto dei SEPs, il caso Huawei contro ZTE, la Corte di giustizia evidenzia come “la fattispecie oggetto del procedimento principale presenta peculiarità che la rendono diversa dalle fattispecie oggetto della giurisprudenza menzionata”²⁹⁸, segnatamente quella in materia di rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale²⁹⁹.

Dobbiamo quindi analizzare siffatte peculiarità: anticipo che esse consistono nella natura essenziale del brevetto e nell'impegno, assunto dal titolare del SEP nei confronti della SSO (acronimo di “Standard Setting Organization”)³⁰⁰, a concedere licenza a condizioni FRAND. Dopo aver svolto una panoramica sulla standardizzazione in generale, ci concentreremo sulla prima peculiarità nel presente sottoparagrafo, mentre tratteremo la seconda nel sottoparagrafo successivo.

La standardizzazione o normazione o normalizzazione³⁰¹ consente di definire i cd. standards o norme³⁰², vale a dire le specifiche tecniche che prescrivono i “requisiti tecnici o qualitativi di prodotti, processi di fabbricazione, processi di dovuta diligenza (due diligence) in relazione alla catena del valore, servizi o metodi attuali o futuri”³⁰³. È doveroso precisare che tali requisiti tecnici sono volontari, nel senso che i prodotti,

²⁹⁷ Pourrahim parla di “a new form of abuse”, vista la non applicazione, asserita dall'AG e dalla Corte di Giustizia nel caso Huawei, delle regole elaborate in tema di “abusive litigation” e “abusive refusal to supply” (M. POURRAHIM, *Injunction in SEP: a fundamental right or an abusive behaviour*, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3727193>, p. 318).

²⁹⁸ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 48.

²⁹⁹ La Corte di giustizia richiama i casi Volvo, Magill e IMS Health, che abbiamo visto rappresentare i principali casi in materia di rifiuto di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale (ivi, §§ 46, 47). La fattispecie oggetto del caso Huawei si differenzia quindi anche dalla giurisprudenza in tema di rifiuto di contrattare, se è vero, come abbiamo già notato, che il caso Magill è una variante restrittiva del caso Bronner, nel senso che, ove siano coinvolti diritti di proprietà intellettuale, aggiunge ai requisiti elaborati in Bronner in tema di rifiuto di contrattare l'ulteriore requisito dell'ostacolo all'emersione di un prodotto nuovo, poi significativamente precisato nel caso Microsoft. Infine, tale fattispecie, riguardando l'esperimento di un'azione inibitoria da parte di Huawei, impresa titolare del SEP, nei confronti di ZTE, impresa utilizzatrice di tale SEP, avrebbe potuto essere trattata sulla base della giurisprudenza in tema di contenzioso vessatorio: (il mancato richiamo e) la mancata applicazione dei criteri stabiliti da tale giurisprudenza segna invece un'ulteriore differenziazione compiuta dal caso Huawei. Sulla possibile applicazione di tali regole giurisprudenziali alla fattispecie oggetto del caso Huawei, si veda C. OSTI, nt. 19, pp. 4-5.

³⁰⁰ Al plurale: SSOs.

³⁰¹ La sostanziale sinonimia tra i tre termini è indicata in COMMISSIONE, nt. 182, § 436.

³⁰² Anche qui la sostanziale sinonimia tra i due termini è indicata *ibid*.

³⁰³ *Ibid*.

processi, servizi e metodi citati “possono” (ma non debbono necessariamente) conformarsi ad essi³⁰⁴.

Di normalizzazione (la Comunità prima, e poi) l’Unione europea si occupa da tempo, come testimoniano il Libro verde sullo sviluppo della normalizzazione europea del 1991 e la Comunicazione della Commissione Diritti di proprietà intellettuale e normalizzazione del 1992. Tale fenomeno rimane estremamente attuale per il significativo rilievo che assume “in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l’interoperabilità con altri prodotti o servizi è essenziale”³⁰⁵, ed in particolare nel mercato unico digitale, dove dispositivi come computer, smartphone e tablet si connettono a Internet o altri dispositivi attraverso tecnologie standardizzate quali LTE, WiFi e Bluetooth³⁰⁶³⁰⁷. In altri termini, se standardizzare significa uniformare determinati aspetti dei propri prodotti, l’interesse delle imprese risiede nell’esigenza di definire modalità tecniche che ne permettano la comunicazione: in una parola, l’interoperabilità³⁰⁸.

Mi pare abbastanza evidente che, almeno prima facie, possa esserci una certa tensione tra la standardizzazione, così come sinora definita, e la concorrenza, secondo l’impostazione meritoria esaminata nel capitolo precedente. Si contrappongono, infatti, da un lato, la

³⁰⁴ PARLAMENTO E CONSIGLIO, Regolamento (UE) del 25 ottobre 2012, n. 1025/2012, sulla normazione europea, cons. 1. Sul carattere volontario è però nuovamente doverosa una precisazione. I requisiti tecnici prescritti dalla specifica tecnica sono volontari, nel senso che “non è obbligatorio conformarsi ad essi”, sebbene tuttavia sia chiaro che essi debbano essere soddisfatti dai prodotti, processi, servizi o metodi sopracitati al fine di essere conformi alla norma, mentre nell’eventualità contraria non potranno certamente dirsi conformi ad essa: si vedano le definizioni di “norma” e “specificata tecnica” di cui all’art. 2.1, 2.4 regolamento (UE) 1025/2012. Va inoltre segnalato che, oltre a quanto già detto, ai sensi del citato regolamento, la norma è tale se “adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o costante” e se appartiene ad una delle categorie individuate (norme internazionali, europee, armonizzate, nazionali). Vedremo nel prosieguo le implicazioni classificatorie derivanti da questa definizione.

³⁰⁵ COMMISSIONE, nt. 182, § 436. Si vedano anche PARLAMENTO E CONSIGLIO, nt. 304, cons. 1; G. COLANGELO, nt. 261, p. 435.

³⁰⁶ COMMISSIONE, Comunicazione del 29 novembre 2017, COM(2017) 712, Definire l’approccio dell’UE ai brevetti essenziali, p. 1.

³⁰⁷ Accanto al settore digitale, la Commissione evidenzia la necessità di elaborare norme in “settori strategici” quali “vaccini e medicinali contro la COVID-19”, “riciclaggio delle materie prime critiche”, “sviluppo della catena del valore dell’idrogeno pulito”, “cemento a basse emissioni di carbonio”, “certificazioni dei chip”, “dati” [COMMISSIONE, Comunicazione del 2 febbraio 2022, COM(2022) 31, Una strategia dell’UE in materia di normazione. Definire norme globali a sostegno di un mercato unico dell’UE resiliente, verde e digitale, p. 2].

³⁰⁸ C. MEO, nt. 261, p. 7.

ricerca di elementi comuni ed uniformi³⁰⁹, dall'altro, la differenziazione quale mezzo per vincere la gara per l'innovazione e acquisire un vantaggio competitivo sui concorrenti. Questa tensione mi pare risolvibile considerando la standardizzazione come processo di cd. "collaborative innovation", nel senso che essa non implica soltanto di scegliere la soluzione migliore tra quelle già attualmente disponibili, bensì di orientare il processo innovativo dell'intero settore industriale³¹⁰. In sostanza, la standardizzazione non è un gioco al ribasso, in cui i partecipanti, deposte le armi, cercano placidamente di definire uno standard che consenta poi loro di operare in mera conformità ad esso, trascurando gli aspetti dinamici dell'innovazione. Tutto al contrario, la standardizzazione segna una diversa accezione della nozione di concorrenza sui meriti, nel senso che la gara per l'innovazione, prima ancora che sul mercato dei prodotti conformi allo standard (dove peraltro, poi, effettivamente si svolge), si gioca nello stesso processo di standardizzazione che si svolge in seno alle SSOs. Più precisamente, come chiarisce la Commissione nella Comunicazione sulle Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE, la definizione delle norme può influire non soltanto "sui mercati dei beni o dei servizi cui le norme stesse si riferiscono", ma, qualora essa comprenda "lo sviluppo o la selezione di una tecnologia", anche "sul rilevante mercato della tecnologia"³¹¹.

Il riferimento al mercato della tecnologia porta a considerare un terzo elemento, che complica notevolmente il rapporto tra standardizzazione e concorrenza: la proprietà intellettuale.

Parlare di standardizzazione, infatti, significa parlare di "interazione tra brevetti e norme", nel senso che "spesso le norme fanno riferimento a tecnologie protette da brevetti", e un SEP è precisamente "un brevetto che protegge una tecnologia indispensabile per una

³⁰⁹ Volta a realizzare la "maggiore diffusione della tecnologia nell'interesse pubblico" [COMMISSIONE, Comunicazione del 27 ottobre 1992, COM(92) 445, Diritti di proprietà intellettuale e normalizzazione, § 1.1.1].

³¹⁰ AA.VV., Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 6 February 2024 on the Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=4719023>, p. 1. Secondo Ullrich, stiamo assistendo al passaggio da un vecchio modello di standardizzazione cd. statica, che "promotes the broader dissemination of already well-understood and practiced technical solutions", ad un nuovo modello di standardizzazione cd. dinamica, nel quale "the development of new technologies and standardization [...] are now undertaken in parallel, if not coupled and combined so as to spur innovation and its spread in the market place" (H. ULLRICH, FRAND access to open standards and the patent exclusivity: restating the principles, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2920660>, p. 15).

³¹¹ COMMISSIONE, nt. 182, § 438. Peraltro, vi sono anche altri due mercati potenzialmente rilevanti, vale a dire quello di "definizione delle norme" in caso di pluralità di SSOs, e quello di "verifica e certificazione".

norma”³¹². A questo proposito, è significativo il fatto che la Commissione, già nel 1992, individuava l’esistenza di risposte chiare ai conflitti “tra gli obiettivi della normalizzazione ed i principi della tutela proprietà intellettuale” quale condizione per lo svolgimento efficace del processo di normalizzazione³¹³. Come nota Colangelo, l’inclusione di SEPs negli standards implica che le contraddizioni insite nella dialettica tra proprietà intellettuale e concorrenza trovino nella standardizzazione “una sorta di inopinata sublimazione”³¹⁴.

Possiamo ora comprendere meglio i termini della competizione che si svolge nel processo di standardizzazione, il quale, come già anticipato, lungi dall’essere un pacifico processo di uniformazione, è una battaglia aperta in cui ciascuno dei titolari dei brevetti potenzialmente essenziali compie cospicui investimenti e cerca in ogni modo di ottenerne l’incorporazione nello standard. È proprio in questa sede che ogni partecipante cercherà di superare i rivali: se lo farà con merito – vale a dire, senza praticare ciò che, come vedremo, viene indicato con l’espressione di cd. “hold up” – avrà ottenuto precisamente ciò che la concorrenza sui meriti gli consente di ottenere, vale a dire un vantaggio competitivo sui concorrenti, che nella fattispecie corrisponde al riconoscimento dell’essenzialità del suo brevetto³¹⁵.

Non si tratta di negare il “systemic conflict” tra l’esclusiva brevettuale e l’apertura dello standard, ma piuttosto di interpretarlo come una “systemic complementarity”: se, da un lato, un processo aperto di standardizzazione non è da solo sufficiente a stimolare l’innovazione, la quale dipende piuttosto dalla promessa di ricompensa garantita dal sistema brevettuale, dall’altro quest’ultima ricompensa è potenziata dalla standardizzazione, che crea o espande il mercato per l’innovazione³¹⁶.

³¹² COMMISSIONE, nt. 306, p. 1. Secondo Libertini, ciò vale per gli “standard evolutivi di ultima generazione”, che “si reggono sull’apporto di una serie di innovazioni tecnologiche incrementalì, a loro volta protette da diritti di proprietà intellettuale individuali”, non anche per gli “standard di prima generazione”, per i quali “non si pone un problema di diritti dominicali” e, in particolare, di proprietà intellettuale (M. LIBERTINI, Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di “Standard Essential Patents”, in Riv. ODC, 2017, I, pp. 3-4).

³¹³ COMMISSIONE, nt. 309, § 1.1.1.

³¹⁴ G. COLANGELO, nt. 261, p. 435. Si veda anche O. BORGOGNO, Licenze F/Rand a confronto tra Usa, Ue e Cina: il Private Ordering come soluzione?, in Merc., conc., reg., 2018, I, p. 160.

³¹⁵ Questo aspetto si lega a una caratteristica generale del sistema brevettuale, il quale “does not rely on a policy of administering technological progress, but on inventors acting on markets, which by the discovery process inherent in competition express the need for technological knowledge, and which determine the available rewards as a result of competition on the merits of the inventor and of her/his invention” (H. ULLRICH, nt. 310, pp. 5-6).

³¹⁶ Ivi, pp. 22-23.

Va inoltre notato che lo scontro non si arresta a seguito dell'adozione della norma: non bisogna infatti pensare che realizzare un prodotto conforme allo standard comporti una mera e meccanica applicazione dello standard medesimo, determinando tutt'al più una scialba cd. "competition by imitation"³¹⁷. Al contrario, la standardizzazione genera una cd. "follow-on innovation", nel senso che dipende e al contempo promuove lo sviluppo di tecnologie complementari e di prodotti innovativi nei mercati a valle³¹⁸.

Pertanto, ritengo che la standardizzazione, nel suo rapporto con la proprietà intellettuale, non solo non contrasti con la nozione di concorrenza sui meriti, ma sia anzi espressione di una concorrenza particolarmente meritoria.

La Commissione, nella Comunicazione sulla strategia dell'UE in materia di normazione, chiarisce che "le norme non sono una finalità a sé stante", ma piuttosto "sono parte integrante di obiettivi strategici volti a promuovere la competitività industriale, la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno, l'innovazione, la sicurezza, la tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente, nonché l'autonomia strategica aperta e un'economia climaticamente neutra, resiliente e circolare", sicché è "di fondamentale importanza garantire l'utilizzabilità, l'efficacia e l'utilità delle norme lungo le catene del valore industriali"³¹⁹.

In particolare, la capacità della normazione di incentivare la "competitività delle imprese" è dovuta al fatto che le norme "promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta", "possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita", "mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità, aumentando così la sicurezza e il valore per i consumatori"³²⁰.

Emerge quindi la funzionalizzazione³²¹ del sistema di normazione al perseguimento delle priorità strategiche dell'UE, se è vero che dalla capacità di tale sistema di riflettere

³¹⁷ AA.VV., nt. 310, p. 6.

³¹⁸ Ibid.

³¹⁹ COMMISSIONE, nt. 307, p. 11. Si veda anche ID., nt. 309, § 2.1.11, dove la normalizzazione è definita come "strumento dell'integrazione economica ed industriale nell'ambito del mercato europeo".

³²⁰ PARLAMENTO E CONSIGLIO, nt. 304, cons. 3. Si veda anche COMMISSIONE, nt. 182, § 439.

³²¹ Espressa efficacemente nella formula "strumento atto a sostenere la legislazione e le politiche dell'Unione", adottata da PARLAMENTO E CONSIGLIO, nt. 304, cons. 25.

adeguatamente queste dipende specialmente “la transizione verde e digitale delle industrie dell’UE e il buon funzionamento e la resilienza del mercato unico”³²².

Se a quanto detto si aggiunge che “le norme non si limitano a disciplinare unicamente l’aspetto tecnico di un prodotto, ma possono anche avere un impatto sulle persone, sui lavoratori e sull’ambiente”³²³, si comprende come la normazione non possa essere un’attività neutra da un punto di vista valoriale. Al contrario, “l’obiettivo dell’UE è plasmare norme internazionali in linea con i suoi valori e interessi”³²⁴. Si instaura così, nel quadro della normazione, un rapporto diretto tra gli obiettivi strategici dell’UE e i suoi valori fondamentali, nel senso che la normazione, perseguendo i primi, non può trascurare la promozione dei secondi. In particolare, la normazione europea si fonda sui “principi fondatori” riconosciuti dall’OMC nel settore in discorso, segnatamente “coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza”³²⁵.

Il discorso svolto sinora si colloca in una prospettiva geopolitica più ampia, nel senso che la tradizionale “preminenza della normazione europea”³²⁶ si scontra oggi con l’approccio “molto più energico” adottato da altri soggetti³²⁷, sicché l’UE “deve fare i conti con una concorrenza agguerrita”³²⁸. A tal fine, l’UE è chiamata a adottare una linea di azione più strategica, per evitare di lasciare la leadership ad altri attori globali, i quali promuovono “le proprie soluzioni tecnologiche, che sono spesso incompatibili con i valori, le politiche e il quadro normativo dell’UE”³²⁹. Tale linea di azione esige anzitutto di rafforzare il coordinamento tra Stati membri, organismi nazionali di normazione e portatori di interessi a livello eurounitario; in secondo luogo, di adottare un “approccio inclusivo e

³²² COMMISSIONE, nt. 307, p. 1. Sulla natura delle norme quali “strumenti strategici”, si veda anche PARLAMENTO E CONSIGLIO, nt. 304, cons. 9. Sull’individuazione delle priorità, si veda anche ivi, cons. 19, che le individua nelle “principali sfide di carattere sociale quali il cambiamento climatico, l’uso sostenibile delle risorse, l’innovazione, l’invecchiamento della popolazione, l’integrazione delle persone con disabilità, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e le condizioni di lavoro”.

³²³ COMMISSIONE, nt. 307, p. 7. Si veda anche PARLAMENTO E CONSIGLIO, Regolamento (UE) del 14 dicembre 2022, n. 2480/2022, recante modifica del Regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea, cons. 3.

³²⁴ COMMISSIONE, nt. 307, p. 6.

³²⁵ PARLAMENTO E CONSIGLIO, nt. 304, cons. 2.

³²⁶ Ivi, cons. 6.

³²⁷ COMMISSIONE, nt. 307, p. 6. Il riferimento, neanche troppo velato, è principalmente alla Cina. Sugli aspetti geopolitici della standardizzazione, si veda G. COLANGELO, *The politicization of IP protection: the case of standard essential patents*, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=5046250>.

³²⁸ COMMISSIONE, nt. 307, p. 6.

³²⁹ Ibid.

multipartecipativo”, valorizzando il contributo di società civile, piccole e medie imprese, sindacati e rappresentanti dei consumatori; infine, di promuovere i partenariati e gli accordi commerciali con gli alleati che condividono gli stessi “valori sociali, ambientali ed etici”³³⁰.

L’obiettivo perseguito, ed al contempo l’impegno assunto dalla Commissione è di “rendere il sistema europeo di normazione più funzionale e agile, così da garantire l’elaborazione di norme che rendano le industrie dell’UE più competitive, tutelino l’interesse pubblico dell’Unione, promuovano la sostenibilità e preservino e rafforzino i valori democratici”³³¹.

Posto che gli standards possono svilupparsi in contesti e con modalità diverse³³², è possibile operare la seguente tripartizione: 1) standards di diritto ed obbligatori, imposti dalla legge e sviluppati da autorità pubbliche; 2) standards di diritto e basati sul consenso volontario, elaborati in seno alle SSOs; 3) standards di fatto, relativi a tecnologie sviluppate da singole imprese che si impongono di fatto come standards in seguito ad un’ampia diffusione sul mercato³³³³³⁴.

Se, come abbiamo visto, nella prospettiva eurolunitaria gli standards presentano una spiccata e dichiarata finalizzazione al perseguimento degli obiettivi strategici dell’UE, non è certamente possibile lasciare che essi si impongano da soli sul mercato, tramite

³³⁰ Ivi, pp. 6-7.

³³¹ Ivi, p. 11.

³³² J. L. CONTRERAS, Patents, Technical Standards and Standards-Setting Organizations: A Survey of the Empirical, Legal and Economics Literature, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2641569>, p. 3.

³³³ Ibid. Sulla tripartizione anzidetta, si vedano anche G. CAVANI, Standards tecnici “normativi” e disciplina della concorrenza, consultato al seguente link: <https://archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellettuale/wp2001/Cavani.pdf>, pp. 1-2; M. LIBERTINI, nt. 312, p. 2; V. MELI, Standard, standardizzazione e applicazione dell’art. 102 Tfe ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale, in V. DI CATALDO, V. MELI, R. PENNISI (A CURA DI), Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, tomo II (Concorrenza e mercato), Giuffrè, Milano, 2015, pp. 1073-1074; M. MAUGERI, Standardizzazione e disciplina del contratto: i F/RAND commitments, p. 49, in A. D’ANGELO, V. ROPPO (DIRETTO DA), AdC 2013, Giappichelli, Torino, 2014; E. AREZZO, Is dominance the missing piece of the Huawei puzzle?, in Riv. ODC, 2017, I, pp. 1 ss.; G. GHIDINI, G. TRABUCCO, Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza, in Riv. ODC, 2017, I, p. 2.

³³⁴ Meo si focalizza sulle ultime due categorie di standards, e afferma che i primi dipendono da un “accordo degli operatori di un settore industriale”, i secondi dal “successo ottenuto sul mercato” (C. MELO, nt. 261, p. 7); similmente osserva G. MUSCOLO, nt. 38, pp. 4 ss. La Commissione distingue la norma formale che sia “il risultato di una procedura consensuale formale applicata da un organismo di normalizzazione riconosciuto” da quella di fatto che “scaturisca spontaneamente quando una determinata soluzione tecnica raggiunga un certo grado di penetrazione sul mercato” (COMMISSIONE, nt. 309, § 2.1.1).

quella forma dinamica di concorrenza che porta il concorrente meritevole ad acquisire un vantaggio competitivo, in alcuni casi talmente significativo da far sì che la sua soluzione tecnologica si affermi come standard di fatto. È invece necessario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 1025/2012, che essi siano il prodotto voluto e consapevole di un'attività di normazione, la quale si inserisce nel quadro di un "programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea", adottato dalla Commissione e finalizzato a definire le priorità strategiche in materia. In particolare, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 1025/2012, "la Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei Trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea"; tale richiesta può essere avanzata ad una delle organizzazioni europee di normazione riconosciute ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2.8 e all'Allegato I al Regolamento (UE) 1025/2012, vale a dire CEN, CENELEC ed ETSI.

Scartato dunque il focus delle istituzioni eurounitarie sugli standards di fatto, occorre altresì escludere una particolare attenzione da esse dedicata agli standards di diritto ed obbligatori.

Infatti, sebbene le norme elaborate conformemente al Regolamento (UE) n. 1025/2012 siano funzionalizzate agli obiettivi strategici dell'UE, con ciò denotando un certo carattere pubblicistico (chiaramente confermato dalla procedura di cui all'art. 10 del Regolamento citato)³³⁵, esse – come visto secondo la definizione accolta all'art. 2.1 del Regolamento medesimo – hanno carattere volontario, sicché sono riconducibili alla seconda categoria sopracitata, vale a dire quella delle norme di diritto e basate sul consenso volontario. Come afferma Hanns Ullrich, il processo eurounitario di standardizzazione è "essentially self-regulatory, but embedded in a legal framework and at the service of public policy"³³⁶.

³³⁵ Meli efficacemente definisce le SSOs come "soggetti certo privati, ma che appaiono così investiti di funzioni di interesse pubblico". Tale interesse pubblico giustificherebbe, secondo l'Autore, l'approdo "ad un più marcato intervento di tipo regolatorio", visti i limiti dei "meccanismi di contrattazioni bilaterali e di decisioni caso per caso" (V. MELI, *Standard Essential Patents e licenze a condizioni FRAND nel diritto della UE: equità e ragionevolezza tra antitrust e regolazione*, in Riv. ODC, 2021, fasc. spec., pp. 490 ss.). Si veda anche M. LIBERTINI, nt. 312, pp. 8-9, per cui la decisione caso per caso non può funzionare in "situazioni in cui la soluzione di un singolo conflitto è interdipendente da quella di una serie di conflitti analoghi", come avviene nel contesto della standardizzazione, dove "l'accesso al mercato del prodotto è dato dallo standard nel suo insieme e non dal singolo SEP": da ciò deriva il favor per una "forma di regolazione (o autoregolazione) a carattere permanente".

³³⁶ H. ULLRICH, nt. 310, p. 17. Questo aspetto emerge anche in COMMISSIONE, nt. 309, §§ 1.1.3-1.1.4, dove si legge che "la definizione delle norme tecniche avviene su base volontaria", sicché essa "non intende

In base a quanto emerso da questa breve panoramica, nel presente elaborato ci concentreremo dunque sulla categoria di norme sopracitata. Tale delimitazione di campo mi pare inoltre, per le ragioni che seguono, la più coerente con un'impostazione di diritto della concorrenza.

In primo luogo, è la stessa Commissione a chiarire che “la preparazione e la produzione di norme tecniche nell'ambito dell'esercizio dei pubblici poteri”³³⁷ fuoriescono dal campo di applicazione della Comunicazione 2023/C 259/01; in questo caso, infatti, il perseguimento di obiettivi pubblici viene realizzato (non tramite la mediazione delle SSOs, ma) direttamente tramite l'imposizione di un obbligo legale, di talché non si pongono i problemi antitrust che analizzeremo nel prosieguo.

In secondo luogo, sebbene l'impresa che sviluppa e controlla uno standard di fatto possa diventare dominante, sicché la sua condotta può essere sottoposta allo scrutinio di cui all'art. 102 TFUE³³⁸, va tuttavia considerato che, nel contesto dei SEPs, la principale peculiarità che rende necessaria la costruzione di una regola ad hoc – vale a dire, l'impegno a concedere licenza a condizioni FRAND – è eminentemente riferita al fenomeno della standardizzazione di diritto e volontaria.

Per queste ragioni appare giustificato circoscrivere l'ambito della presente analisi alle norme di diritto e volontarie: conferma in tal senso proviene ancora una volta dalla Comunicazione 2023/C 259/01, la quale evidenzia come “gli organismi di normazione europei riconosciuti a norma del Regolamento (UE) n. 1025/2012 [...] sono soggetti al diritto in materia di concorrenza nella misura in cui possono essere considerati un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi degli articoli 101 e 102”³³⁹.

Volendo svolgere alcune considerazioni ulteriori sugli accordi di normazione, se è vero, come abbiamo notato, che essi in genere producono rilevanti effetti economici positivi³⁴⁰, nondimeno, in circostanze specifiche, possono “provocare effetti restrittivi sulla

proporre misure legislative intese a disciplinare direttamente questa attività”, bensì definire alcuni principi che dovrebbero costituire “la base delle regole interne che gli organismi di normalizzazione potrebbero darsi”, al fine di evitare contrasti tra la loro attività e “le esigenze della normalizzazione della Comunità”.

³³⁷ COMMISSIONE, nt. 182, § 437.

³³⁸ Ed effettivamente lo è stata: su tutti, nei casi IMS Health, Microsoft ed Orange Book Standard (torneremo infra su quest'ultimo).

³³⁹ COMMISSIONE, nt. 182, § 437.

³⁴⁰ Ivi, § 439. Ciò giustifica un “deciso favor” delle istituzioni eurounitarie alla standardizzazione de iure (V. MELI, nt. 335, p. 490).

concorrenza, restringendo la concorrenza sui prezzi e limitando o controllando la produzione, i mercati, l'innovazione o lo sviluppo tecnico”³⁴¹.

Il rilievo antitrust della normazione è duplice, poiché riguarda sia la procedura di normazione che si svolge in seno alle SSOs, sia la condotta tenuta dai singoli partecipanti, durante e dopo la procedura stessa³⁴².

In questa sede, peraltro, non analizzeremo la rilevanza degli accordi di standardizzazione ai sensi del divieto di intese di cui all'art. 101 TFUE, ma cercheremo di comprendere se ed eventualmente a quali condizioni la condotta tenuta dal titolare di un SEP possa integrare un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE.

Una precisazione è d'uopo.

Fedeli allo standard di concorrenza sui meriti, ci asteniamo dal semplificare la questione tramite l'identificazione dei titolari dei SEPs con i “ductores Danaum delecti, prima virorum”, capaci soltanto di compiere “scelerosa atque impia facta”, sacrificando una massa indistinta di utilizzatori della tecnologia brevettata, la quale, come l'Ifigenia di Lucrezio, “muta metu terram genibus summissa petebat”³⁴³.

La questione è più complessa e come tale merita di essere trattata.

Molto opportunamente, la Commissione specifica nella Comunicazione 2023/C 259/01 che “anche se la definizione di una norma può generare o aumentare il potere di mercato dei titolari di diritti di proprietà intellettuale essenziali per la norma, non vi è presunzione che la detenzione o l'esercizio di tali diritti equivalga al possesso o all'esercizio di un potere di mercato. La questione del potere di mercato può essere valutata soltanto caso per caso”³⁴⁴. Nota ancora Colangelo che, di fronte ad un dibattito pubblico unicamente centrato sull'esigenza di contrastare il potere, di mercato e negoziale, dei titolari di SEPs, “the standardization process is successful as long as it benefits all participants”, perseguendo esso il duplice fine di garantire ai titolari dei SEPs un compenso adeguato in relazione agli sforzi sostenuti nell'attività di ricerca e sviluppo e di assicurare agli

³⁴¹ COMMISSIONE, nt. 182, § 441.

³⁴² Questo duplice rilievo è evidenziato già in COMMISSIONE, nt. 309, §§ 5.1.1 ss. (sebbene le condotte su cui la Commissione si focalizza siano diverse da quelle considerate attualmente più significative: basti, esemplificativamente, citare “il rifiuto del titolare del diritto di autorizzare la formulazione della nuova norma basata sulla sua tecnologia”). Si vedano anche V. MELI, nt. 333, p. 1074; G. COLANGELO, nt. 261, p. 483; M. MAUGERI, nt. 333, pp. 54-55.

³⁴³ T. C. LUCREZIO, *La natura*⁴, Rizzoli, Milano, 1981, I, vv. 80-101.

³⁴⁴ COMMISSIONE, nt. 182, § 445.

utilizzatori un accesso allo standard a condizioni tali da consentire di commercializzare in modo redditizio i prodotti conformi allo standard medesimo³⁴⁵.

Questo aspetto richiede particolare attenzione, poiché permette di affrontare i problemi tipici della standardizzazione con una prospettiva il più possibile oggettiva, evidenziando le criticità che si verificano su entrambi i lati del campo. Mi pare pertinente ricordare l'insegnamento di Denozza, per cui dietro la formula di “consumer welfare” si nascondono in realtà diversi gruppi di consumatori, i cui interessi sono tutt'altro che omogenei e anzi molto spesso confliggenti. Come abbiamo sostenuto nel primo capitolo, soltanto componendo tali interessi in un'attenta opera di bilanciamento si può riempire di contenuto lo standard di concorrenza sui meriti, chiamato a discernere l'abusivo dal meritevole, dirimendo così la contesa antitrust.

L'analisi delle criticità menzionate deve a mio avviso partire dall'effetto di cd. “lock in”, dal quale consegue direttamente l'hold up, da molti considerato il problema principale (se non addirittura l'unico) in materia di standardizzazione³⁴⁶.

Se, nella fase di definizione di una norma, diverse tecnologie competono per esservi incluse, a norma ormai definita le imprese sviluppatrici delle tecnologie escluse possono incontrare una barriera all'ingresso del mercato rilevante³⁴⁷. Inoltre, posto che la creazione di una norma richiede rilevanti investimenti, necessari per poter commercializzare prodotti conformi alla norma medesima, sarà poi economicamente impossibile, per le imprese che hanno partecipato al processo di normazione, tornare indietro, nel senso che esse si verranno a trovare in una “situazione di dipendenza economica” rispetto ai titolari dei SEPs³⁴⁸. Questi ultimi, al contrario, in virtù dell'inserimento del brevetto nello standard (sia pure con i limiti connessi alla nozione di essenzialità, che vedremo in seguito), registreranno una crescita significativa del valore dei propri diritti di proprietà intellettuale e del conseguente potere di mercato³⁴⁹.

³⁴⁵ G. COLANGELO, nt. 327, p. 4. La COMMISSIONE, nt. 182, § 458, evidenzia come gli impegni FRAND perseguono il duplice fine di rendere la tecnologia coperta dal SEP accessibile agli utilizzatori a condizioni FRAND e di consentire ai titolari dei SEP una remunerazione FRAND dei propri investimenti in ricerca e sviluppo.

³⁴⁶ Come denunciato da G. COLANGELO, nt. 327, p. 4.

³⁴⁷ COMMISSIONE, nt. 182, § 443.

³⁴⁸ G. COLANGELO, nt. 261, p. 436. Si veda anche G. SCARAMUZZINO, nt. 202, pp. 5-6.

³⁴⁹ G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 12. Si vedano anche E. AREZZO, nt. 333, p. 3, secondo cui “because of the standard, the holder of the patent will suddenly find himself with a strong contractual position on the market vis-à-vis [...] «implementers» whom he might threaten to leave out of the market should they not accept his licensing terms and conditions”; J. L. CONTRERAS, nt. 332, p. 9, per cui “the fact that a technology becomes standardized itself increases the value of the underlying patents”.

Pertanto, il titolare di un SEP “potrebbe acquisire, nello specifico contesto della definizione della norma, il controllo dell’uso della norma grazie al suo diritto di proprietà intellettuale” e, ove “la norma costituisca una barriera all’ingresso [...], potrebbe controllare in tal modo il mercato del prodotto o del servizio a cui la norma si riferisce”³⁵⁰. Ove il titolare del SEP si trovi poi in posizione dominante – il che, come vedremo, non è automatico –, l’effetto di lock in determinato dalla standardizzazione gli consentirebbe, pertanto, di praticare l’hold up, adottando comportamenti anticoncorrenziali, quali il rifiuto di concedere in licenza il suo SEP o l’applicazione di canoni non-FRAND, impedendo così l’accesso effettivo alla norma³⁵¹.

Per contrastare l’hold up – che, come vedremo parlando del cd. “patent ambush”, risulterebbe evidentemente amplificato qualora il titolare di SEP celasse in sede di definizione dello standard la titolarità del suo brevetto per poi rivendicarla una volta definito lo standard medesimo, esigendo royalties particolarmente onerose dagli utilizzatori, vincolati a causa dell’effetto di lock in³⁵², – e quindi “per garantire un accesso effettivo alla norma”³⁵³, la Comunicazione 2023/C 259/01 prevede due obblighi che le SSOs dovrebbero imporre ai titolari di SEP nell’ambito delle rispettive politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale³⁵⁴: mi riferisco alla cd. “FRAND licensing obligation” e alla cd. “disclosing obligation”.

³⁵⁰ COMMISSIONE, nt. 182, § 444.

³⁵¹ Ibid. Proprio perché l’inclusione del brevetto nella norma fa acquisire al titolare un significativo potere di mercato, vi è chi ritiene che “reasonable” sia la “royalty che non include il valore di hold up, ossia la royalty che sarebbe stata negoziata ex ante, prima che la tecnologia brevettata venisse inclusa nello standard” (G. COLANGELO, nt. 261, p. 439); in altri termini, “reasonable” sarebbe la royalty che si limiti “a riflettere il valore del brevetto in sé, e non il valore potenzialmente associato alla sua inclusione dello standard” (G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 13). Si vedano anche V. MELI, nt. 335, p. 495; O. BORGOGNO, nt. 314, p. 161.

³⁵² G. SCARAMUZZINO, nt. 202, p. 5.

³⁵³ COMMISSIONE, nt. 182, § 456. È doveroso ricordare quanto già evidenziato in nt. 345, vale a dire la duplice rilevanza dell’impegno FRAND per contrastare non solo l’hold up, ma anche, come vedremo il cd. “hold out” o “reverse hold up”.

³⁵⁴ Non deve apparire strano che tali due obblighi siano previsti in una comunicazione che, a rigore, non riguarda la fattispecie di cui all’art. 102 TFUE, bensì quella di cui all’art. 101 TFUE. La comunicazione 2023/C 259/01, infatti, affronta il tema sotto la particolare prospettiva delle SSOs, configurando i due obblighi in esame come elementi della politica di tali organizzazioni in materia di proprietà intellettuale, finalizzati a garantire un accesso effettivo alla norma a condizioni FRAND. A tal proposito, già la precedente comunicazione COM(92) 445 affermava che “gli interessi potenzialmente confliggenti di quanti partecipano alla normalizzazione non possono essere conciliati senza imporre vincoli ai membri dell’organismo di normalizzazione” (ID., nt. 309, § 6.1.6). Tale prospettiva è spiegabile in relazione al fatto che i processi di standard setting sono considerati non come “questioni semplicemente interne alle strutture associative ed ai rapporti tra i soggetti partecipanti”, bensì come “problemi di public policy”, rilevanti per il diritto antitrust (G. COLANGELO, nt. 261, p. 436). In particolare, la presenza dei due obblighi sopracitati, unitamente al rispetto degli altri requisiti previsti da COMMISSIONE, nt. 182, § 451 (partecipazione alla

In primo luogo, le imprese partecipanti alla definizione della norma che ambiscono ad includervi il proprio brevetto devono, prima dell'adozione della norma medesima, “impegnarsi irrevocabilmente per iscritto a concedere in licenza il loro diritto di proprietà intellettuale essenziale a tutti i terzi a condizioni FRAND”³⁵⁵.

In secondo luogo, le imprese anzidette devono divulgare “in buona fede [de]i loro diritti di proprietà intellettuale che possono essere essenziali per l’attuazione di una norma in fase di definizione”³⁵⁶.

Se il rischio di hold up si lega soggettivamente al titolare del SEP, sul fronte dell'utilizzatore della norma può verificarsi la situazione in cui “le negoziazioni per la concessione di licenze siano protratte a lungo per motivi imputabili esclusivamente” a questi, ad esempio il rifiuto di pagare un canone di licenza a condizioni FRAND o l'adozione di strategie dilatorie³⁵⁷: si parla in questo caso di hold out o di reverse hold up, espressione che include le condotte degli utilizzatori volte ad eludere una remunerazione FRAND dei titolari di SEPs³⁵⁸.

Come si è già osservato, l'approccio ottimale ai problemi della standardizzazione è quello che non adotti preliminarmente un atteggiamento ostile ai titolari di SEPs e favorevole agli utilizzatori, bensì (cerchi una soluzione di bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, ossia) affronti tanto l'hold up, quanto l'opposto e simmetrico rischio di hold out³⁵⁹.

Non va pertanto sopravvalutata l'effettiva capacità del titolare di SEP di praticare efficacemente l'hold up, negando al contrario qualsiasi rilevanza dell'hold out, e ciò per le ragioni che seguono.

Anzitutto, ciò dipende dalla nozione stessa di essenzialità.

Come già visto, un diritto di proprietà intellettuale è essenziale per uno standard – per seguire la definizione adottata dall'ETSI – quando “it is not possible on technical (but not

definizione della norma non soggetta a restrizioni, procedura di adozione della norma trasparente, rispetto della norma non obbligatorio), delineano un cd. safe harbour, nel senso che “in linea di massima gli accordi di normazione [...] non limitano la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1”. Meli definisce la scelta della Commissione “singolare”, nel senso che il mancato intervento sulla “gestione, a valle della selezione, degli standard che incorporino brevetti essenziali” ha fatto sì “che il problema fosse affrontato ex post, in un contenzioso interindividuale tra titolari di SEPs e aspiranti all'utilizzo, che [...] ha chiamato in causa l'art. 102 TFUE” (V. MELI, nt. 335, p. 497).

³⁵⁵ COMMISSIONE, nt. 182, § 456.

³⁵⁶ Ivi, § 457.

³⁵⁷ Ivi, § 444.

³⁵⁸ V. MELI, nt. 335, p. 492. Si veda anche J. L. CONTRERAS, nt. 332, p. 13.

³⁵⁹ G. COLANGELO, nt. 327, p. 21.

commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate equipment or methods which comply with a standard without infringing” il diritto di proprietà intellettuale in questione³⁶⁰.

Una siffatta definizione di essenzialità induce a costruire il sillogismo per cui “tutti i brevetti dichiarati essenziali a uno standard” sono, in assenza di licenza, “necessariamente violati da tutti i prodotti conformi ad esso”³⁶¹.

Tuttavia, come evidenziano gli osservatori del Max Planck Institute for Innovation and Competition, “the concept of standard essentiality is highly time- and context-specific”³⁶².

Gli Autori distinguono tra una cd. “general standard essentiality” ed una cd. “concrete standard essentiality”, in base alla prospettiva soggettiva in cui ci si colloca, vale a dire quella delle SSOs o quella degli utilizzatori. Mentre le prime mirano a garantire che tutti i brevetti che potrebbero rientrare nello standard siano coperti da un impegno FRAND, i secondi necessitano di informazioni più precise per stabilire quali brevetti dichiarati essenziali siano concretamente implementati nei loro prodotti³⁶³. In altri termini, alle SSOs non interessa, nel processo di costruzione della norma, svolgere una selezione accurata di tutti i brevetti concretamente essenziali, avendo esse una preoccupazione diversa, ossia quella di ottenere un impegno FRAND rispetto ad ogni brevetto potenzialmente essenziale³⁶⁴: conferma di ciò è offerta dal fatto che le SSOs non svolgono alcun controllo sulla validità e sull’essenzialità dei brevetti dichiarati essenziali³⁶⁵. Emerge quindi un collegamento tra la disclosing e la FRAND licensing obligation, nel senso che, per garantire la massima operatività della seconda, le SSOs tendono ad estendere il perimetro dell’obbligo dichiarativo: il risultato è che il numero di brevetti potenzialmente essenziali è assai maggiore di quelli che lo sono realmente³⁶⁶.

³⁶⁰ ETSI, Rules of Procedure, Annex 6 (Intellectual Property Rights Policy), 12 dicembre 2022, art. 15.6.

³⁶¹ G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 9. Si veda anche E. AREZZO, nt. 333, p. 15.

³⁶² AA.VV., nt. 310, p. 9.

³⁶³ Ivi, p. 9.

³⁶⁴ I. NIKOLIC, European Commission’s Leaked SEP Regulation Would Increase Costs for Innovators, Hurt EU Competitiveness, and Fail to Reduce Litigation, consultato al seguente link: <https://truthonthemarket.com/2023/04/07/european-commissions-leaked-sep-regulation-would-increase-costs-for-innovators-hurt-eu-competitiveness-and-fail-to-reduce-litigation/>.

³⁶⁵ M. LEISTNER, FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent report from Germany, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3278769>, p. 8. Si vedano anche G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 9; C. OSTI, nt. 19, p. 12; E. AREZZO, nt. 333, p. 16.

³⁶⁶ I. NIKOLIC, nt. 364.

Questo approccio delle SSOs incontra, sia pure per motivi diversi, l'interesse dei titolari di SEPs, i quali tendono a sovradichiarare l'essenzialità dei propri brevetti al fine di ottenerne l'inclusione nello standard³⁶⁷. Il fenomeno di cd. overdisclosure dei SEPs, che si verifica quando i brevetti sono – ab origine ma erroneamente – dichiarati come essenziali³⁶⁸, può essere intenzionale e quindi volto ad ostacolare gli utilizzatori³⁶⁹, nel senso che il titolare potrebbe dichiarare come essenziale un brevetto che non lo sia realmente, al fine di ottenere il riconoscimento del SEPs e successivamente realizzare condotte di hold up³⁷⁰. L'overdisclosure può tuttavia anche dipendere anche da un errore inconsapevole del titolare, il quale nel momento della dichiarazione ritenga sinceramente che il suo brevetto sia essenziale per lo standard: è evidente che l'errore inconsapevole, qualora venisse scoperto, si ritorcerebbe contro lo stesso titolare, nella misura in cui, non essendo il brevetto essenziale, non sarebbe più necessario per gli utilizzatori ottenerlo in licenza. Sia come sia, in entrambi i casi la discrepanza tra brevetti dichiarati essenziali e brevetti realmente essenziali rende poco trasparente il panorama entro il quale si svolgono i negoziati per la concessione di licenze sui SEPs.

Da ciò deriva l'erroneità del sillogismo sopracitato, sicché non può aversi “alcuna contraffazione automatica o presuntiva”³⁷¹, nel senso che un brevetto dichiarato in generale essenziale per una norma potrebbe – oltretutto essere invalido o scaduto – non essere in concreto essenziale³⁷², nel momento in cui l'utilizzatore produce un prodotto conforme allo standard.

Un tema parzialmente simile è quello per cui gli standard non comprendono solo SEPs in senso stretto, ossia indispensabili affinché il prodotto finale possa dirsi conforme allo standard, ma anche molti cd. “add-on patents”, i quali offrono ulteriori funzioni e miglioramenti, ma non sono indispensabili ai fini della conformità allo standard³⁷³. In

³⁶⁷ E. AREZZO, nt. 333, p. 16.

³⁶⁸ AA.VV., nt. 310, p. 9. Si vedano anche G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 10; J. L. CONTRERAS, nt. 332, p. 11.

³⁶⁹ Analizzeremo nel prosieguo il patent ambush.

³⁷⁰ E. AREZZO, nt. 333, p. 16.

³⁷¹ G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 9. Si veda anche E. AREZZO, nt. 333, p. 15.

³⁷² E. AREZZO, nt. 333, p. 17.

³⁷³ M. LEISTNER, nt. 365, p. 8. La presenza, all'interno degli standards, di caratteristiche tecniche opzionali, si lega – secondo Ghidini e Trabucco – ai “continui aggiornamenti e modifiche” cui essi sono sottoposti (G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 10). In generale, “it is not unusual for technical specifications to undergo changes in the course of the standard adoption”, sicché “patents disclosed as standard-essential during the standardisation process may actually differ from the ones which are finally standard-essential” (AA.VV., nt. 310, p. 10). La COMMISSIONE, nt. 182, § 457, prevede espressamente la possibilità di

altri termini, il medesimo standard può contenere sia componenti obbligatorie che componenti opzionali, sicché potrebbero esserci brevetti i quali, pur validi e correttamente classificati come SEPs, non siano essenziali per l'implementazione di un prodotto conforme allo standard³⁷⁴. La somiglianza con il tema precedente sta nella relatività della nozione di essenzialità; la differenza è dovuta al fatto che qui la questione non si esplica in termini di essenzialità in generale in quanto potenziale, da un lato, ed essenzialità in concreto, dall'altro, quanto piuttosto in termini di maggiore o minore essenzialità, rectius di pertinenza del SEP in questione al cd. “indispensable core of a standard”³⁷⁵.

Da quanto visto possiamo constatare che, spostando i confini dell'essenzialità, (non solo il titolare del SEP, ma) entrambe le parti della contesa possono trarre reciproci vantaggi. I problemi or ora evidenziati sono ben noti alla Commissione, se è vero che essa, nella Proposta di Regolamento COM(2023) 232³⁷⁶, dedica l'intero Titolo V alla “Verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP”.

La verifica in commento, svolta da un valutatore³⁷⁷ selezionato dal centro di competenza (a sua volta previsto dalla Proposta di Regolamento)³⁷⁸, poggia sulle informazioni contenute nel registro e nella banca dati dei SEPs, rispettivamente previsti agli artt. 4 e 5

aggiornamento della divulgazione, nonché la cd. “divulgazione generica”, la quale si realizza nell'ipotesi in cui il numero del brevetto o della relativa domanda non siano ancora di dominio pubblico, sicché sarà “sufficiente anche che il partecipante segnali che rivendicherà probabilmente diritti di proprietà intellettuale su una particolare tecnologia”.

³⁷⁴ E. AREZZO, nt. 333, p. 17.

³⁷⁵ M. LEISTNER, nt. 365, p. 8. La differenza sembra peraltro meramente nominale se si segue l'impostazione fornita da Ghidini e Trabucco, secondo i quali “se una specifica caratteristica dello standard è opzionale, ne consegue che ogni brevetto dichiarato essenziale con riferimento a tale caratteristica è attuato solo potenzialmente”, nel senso che un prodotto conforme allo standard potrebbe non applicare siffatta tecnologia opzionale (G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 11).

³⁷⁶ Scopo del presente elaborato non è fornire un'analisi dettagliata di COMMISSIONE, Proposta di Regolamento (UE) relativo ai brevetti essenziali del 27 aprile 2023, COM(2023) 232, considerate anche le incerte sorti cui essa è destinata. Ci sono però due aspetti specifici ai quali mi sembra utile dedicare qualche attenzione, considerato il loro collegamento, rispettivamente, con la disclosing e la FRAND licensing obligation: mi riferisco alla verifica del carattere essenziale dei SEPs ed alla determinazione delle condizioni FRAND.

³⁷⁷ Sulla difficile individuazione di valutatori competenti, si vedano R. JACOB, I. NIKOLIC, Comments Regarding the Draft Regulation on Standard Essential Patents, consultato al seguente link: <https://laweconcenter.org/resources/comments-regarding-the-draft-eu-regulation-on-standard-essential-patents/>.

³⁷⁸ Il centro di competenza è costituito dalle “unità amministrative dell'EUIPO che svolgono i compiti affidati all'EUIPO ai sensi del presente Regolamento” [art. 2.18 della Proposta di Regolamento COM(2023) 232].

della medesima Proposta: in particolare, il registro contiene inter alia informazioni relative a standards, SEPs e relativi titolari (art. 4, § 3)³⁷⁹.

Le criticità della verifica dell'essenzialità dei SEPs, così come delineata dalla Proposta di Regolamento, dipendono da un diverso ordine di ragioni.

Anzitutto, la verifica si limiterebbe all'essenzialità del brevetto, senza considerare, da un lato, che un brevetto potrebbe essere essenziale ma invalido, dall'altro, che esso potrebbe essere (valido ed) essenziale ma riguardare una componente opzionale dello standard, sicché un prodotto conforme allo standard potrebbe non violarlo³⁸⁰. A prescindere dalle modalità operative, pertanto, qualsiasi verifica potrebbe tutt'al più giocare un ruolo rispetto all'essenzialità generale, ma non esonererebbe le parti dall'onere di individuare i brevetti concretamente essenziali, con riferimento ai prodotti realizzati dall'utilizzatore³⁸¹. Poco opportuna, sempre in relazione ai confini incerti e mutevoli della nozione di essenzialità, risulta anche la previsione di cui all'art. 29, § 4, che sembra escludere la possibilità di rivalutare l'essenzialità di un SEP: rispetto ad un SEP la cui essenzialità sia già stata verificata, infatti, “non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica”³⁸².

In secondo luogo, risulta problematica la selezione dei brevetti oggetto di verifica, posto che, per ragioni di efficienza, la Commissione propone di procedere per campioni: da un lato, il centro di competenza sarebbe chiamato a selezionare annualmente “un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro” (art. 29, § 1)³⁸³, dall'altro, i titolari di SEPs

³⁷⁹ Si può ritenere che la stessa registrazione dei SEPs costituisce un primo tentativo di risolvere i problemi dell'essenzialità, se è vero che “affinché il brevetto SEP sia inserito nel registro, almeno una rivendicazione del brevetto deve corrispondere ad almeno un requisito o raccomandazione della norma” [art. 20, § 2 della Proposta di Regolamento COM(2023) 232, su cui si vedano anche AA.VV., nt. 310, p. 21]. In quest'ottica, il Parlamento ha proposto la possibilità di una verifica volontaria, su istanza dei titolari di SEPs, prima della registrazione [PARLAMENTO, Risoluzione legislativa del 28 febbraio 2024 sulla Proposta di Regolamento (UE) relativo ai brevetti essenziali, P9TA(2024)0100, cons. 26].

³⁸⁰ I. NIKOLIC, nt. 364.

³⁸¹ AA.VV., nt. 310, p. 22.

³⁸² Ibid. Diversa è la posizione assunta dal Parlamento, per cui, ai sensi della versione consolidata dell'art. 29, § 4 bis della Proposta di Regolamento COM(2023) 232, “se un valutatore ha motivi sufficienti per ritenere che una precedente verifica del carattere essenziale [...] possa essere inesatta, questi ha l'autorità di rivedere l'esito di tale verifica. Se, in seguito alla revisione, conclude che l'esito della verifica del carattere essenziale precedente è inesatto, tale valutatore conduce una nuova verifica del carattere essenziale per il brevetto SEP in questione” (PARLAMENTO, nt. 379).

³⁸³ Peraltro, “la verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti” [art. 28, § 3 della Proposta di Regolamento COM(2023) 232]: tale regola si basa sull'assunto, nient'affatto dimostrato, per cui ogni SEP di una famiglia di brevetti è rappresentativo, in termini di essenzialità, di quest'ultima (AA.VV., nt. 310, p. 22).

e gli utilizzatori avrebbero la possibilità di proporre essi stessi dei SEP da sottoporre a verifica, entro il limite annuale di “100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie [...] in relazione a ciascuna norma” (art. 29, §§ 5-6)³⁸⁴³⁸⁵. Sebbene la Proposta demandi alla Commissione, mediante un atto di esecuzione, la determinazione di una metodologia dettagliata che “garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità” (art. 29, § 1), nulla esclude che la campionatura generi risultati imprecisi e inaffidabili³⁸⁶.

In terzo luogo, le tasse amministrative che, ai sensi dell’art. 63, il centro di competenza può addebitare per le verifiche dell’essenzialità graverebbero sui titolari di SEP, salve quelle relative alle verifiche proposte dagli utilizzatori³⁸⁷: come notato dai ricercatori del Robert Schuman Centre for Advanced Studies Centre for a Digital Society dello European University Institute, la soluzione migliore per scoraggiare il fenomeno di overdisclosure dei SEP davanti alle SSOs (nonché quello analogo di cd. “overregistration” davanti al centro di competenza), ma anche per evitare problemi di hold out, sarebbe invece l’applicazione della cd. regola della soccombenza. Secondo questa impostazione, i costi della verifica di essenzialità sarebbero posti in capo al titolare del SEP in ogni caso in cui il brevetto non risulti essenziale, sopportati dall’utilizzatore qualora il carattere essenziale del brevetto sia positivamente accertato all’esito di una verifica proposta dallo stesso utilizzatore e, infine, internalizzati dal centro di competenza qualora l’essenzialità sia confermata da una verifica avviata dallo stesso centro di competenza o su iniziativa del titolare³⁸⁸.

In quarto e ultimo luogo, mi sembra che il carattere giuridicamente non vincolante del risultato della verifica – nonostante il correttivo di cui all’art. 28, § 6, per cui tale risultato

³⁸⁴ L’iniziativa di parte impone anzitutto un notevole carico di lavoro al centro di competenza, in assenza di una previsione che consenta a quest’ultimo di selezionare a quali richieste dare seguito (AA.VV., nt. 310, p. 23).

³⁸⁵ L’iniziativa di parte pone ulteriori problemi. Anzitutto, sarebbe ridondante garantire anche ai titolari l’iniziativa del processo di verifica, posto che essi devono già registrare i brevetti che ritengono essenziali: tale scelta potrebbe giustificarsi con la mutevolezza dell’essenzialità, generando peraltro un esito incoerente rispetto a quanto osservato in nt. 382 e quindi suscitando dubbi sulle reali motivazioni della Commissione. Secondariamente, vi sarebbe il rischio di un comportamento coordinato tra gli utilizzatori, volto ad individuare quale target della verifica uno specifico titolare al fine di allungare i tempi ed ottenere una riduzione delle royalties, e ciò richiederebbe specifiche salvaguardie antitrust (AA.VV., Position Statement on the European Commission’s Proposal for a SEPs Regulation, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=4613632>, p. 15).

³⁸⁶ I. NIKOLIC, nt. 364.

³⁸⁷ AA.VV., nt. 310, p. 21.

³⁸⁸ AA.VV., nt. 385, pp. 15-16.

può essere utilizzato come elemento di prova in sede negoziale e contenziosa – rischi di compromettere l'efficacia della stessa³⁸⁹, favorendo in particolar modo la realizzazione di comportamenti opportunistici da parte degli utilizzatori³⁹⁰.

Quanto detto sinora evidenzia che, se è certamente apprezzabile il riconoscimento tributato dalla Commissione ai problemi dell'essenzialità, la soluzione proposta appare, nella migliore delle ipotesi, non risolutiva mentre, nella peggiore, un aggravio procedurale che rischia unicamente di esacerbare (le condotte dilatorie degli utilizzatori, e quindi) l'hold out³⁹¹.

Ciò detto sull'essenzialità, vi sono ulteriori ragioni non ad essa legate che contribuiscono a decostruire il mito dell'hold up.

La partecipazione ad un processo di standard setting richiede ai potenziali titolari di SEPs investimenti significativi in ricerca e sviluppo, effettuati senza alcuna garanzia che i brevetti in questione siano inclusi nello standard, e tanto meno che lo standard si imponga effettivamente sul mercato³⁹². A ciò si aggiunge l'elemento temporale, nel senso che tra la definizione della norma e la sua diffusione sul mercato può intercorrere un lasso significativo, che mal si concilia con la durata limitata dei brevetti, sicché l'orizzonte entro il quale i titolari di SEPs possono monetizzare i propri investimenti tramite il pagamento di royalties FRAND è piuttosto breve³⁹³. Inoltre, poiché molte imprese, essendo titolari di ampi portafogli di brevetti in più giurisdizioni, ambiscono a concedere in licenza l'intero portafoglio di SEPs per ridurre i costi transattivi, ciò potrebbe indurre gli utilizzatori a contestare la validità o l'essenzialità di ogni singolo brevetto, in ogni singola giurisdizione, al fine di aumentare i costi processuali, rallentare le negoziazioni e assicurarsi royalties più basse³⁹⁴.

Da quanto detto sinora possiamo dunque desumere che non è affatto scontato che il problema di hold up sopravanzi in ogni caso quello di hold out, e che anzi talvolta potrebbe verificarsi il contrario.

³⁸⁹ Ivi, p. 15.

³⁹⁰ O. BORGOGNO, G. COLANGELO, Devaluing SEPs: Hold-up bias and side effects of the European Draft Regulation, in JIPITEC, 2024, XV (I), p. 80.

³⁹¹ G. COLANGELO, G. A. MANNE, If Necessity Is the Mother of Invention, New EU SEP Rules Are Decidedly Unnecessary, consultato al seguente link: <https://truthonthemarket.com/2023/04/25/if-necessity-is-the-mother-of-invention-new-eu-sep-rules-are-decidedly-unnecessary/>.

³⁹² COMMISSIONE, Impact Assessment Report del 27 aprile 2023, SWD(2023) 124, p. 12. Si veda anche G. COLANGELO, nt. 327, p. 20.

³⁹³ COMMISSIONE, nt. 392, p. 12. Si veda anche G. COLANGELO, nt. 327, p. 21.

³⁹⁴ G. COLANGELO, nt. 327, p. 21.

Non intendo peraltro negare la rilevanza dell'hold up. Esistono sicuramente titolari di brevetti che, *inter alia*³⁹⁵, dichiarano intenzionalmente essenziali brevetti che in realtà non lo sono, pretendono royalties non-FRAND o esperiscono azioni inibitorie del tutto pretestuose: in quest'ottica, risulta assolutamente giustificato il contrasto all'hold up, al fine di garantire che la ricompensa spettante ai titolari di SEPs non ecceda un livello di ragionevole proporzione al valore delle loro idee e del loro contributo³⁹⁶. Vi sono però anche utilizzatori parimenti scorretti, sicché non è condivisibile una considerazione attenuata del rischio, opposto e simmetrico, di hold out.

Ciò detto, occorre infine soffermarsi su un altro problema connesso al fenomeno della standardizzazione, vale a dire il cd. "royalty stacking".

Il punto di partenza è quello per cui, quasi sempre, su uno stesso standard insiste una pluralità di SEPs³⁹⁷. Assumendo che ciascun SEP sia – nei termini descritti supra – realmente essenziale, l'impresa che voglia realizzare un prodotto conforme allo standard dovrà di necessità ottenere in licenza tutti i pertinenti SEPs. Qualora essi appartengano a titolari diversi, l'utilizzatore dovrà in sostanza negoziare una pluralità di licenze con ciascuno di essi, sicché tutte le royalties dovranno essere "stacked" per determinare l'onere economico totale gravante sul prodotto³⁹⁸. La presenza di più SEPs sullo stesso standard, dalla prospettiva dell'utilizzatore, richiede un approccio complessivo e non isolato, nel senso che la royalty totale non può essere ottenuta semplicemente sommando i canoni di licenza che sarebbero negoziati, bilateralmente ed autonomamente, con ogni titolare di SEP, ma è influenzata anche dai canoni che l'utilizzatore paga agli altri titolari³⁹⁹. Affrontare tale problema è cruciale per evitare che l'importo finale da pagare superi una quota ragionevole del valore e del prezzo del prodotto, ostacolando lo stesso ingresso dell'utilizzatore sul mercato⁴⁰⁰.

³⁹⁵ Ma non troppo: sono infatti le tre principali condotte del titolare di SEP sottoposte allo scrutinio di cui all'art. 102 TFUE.

³⁹⁶ M. A. LEMLEY, C. SHAPIRO, Patent Holdup and Royalty Stacking, in *Texas Law Rev.*, 1991 (2007), LXXXV, p. 1994.

³⁹⁷ Ivi, p. 1992, per cui se "the patent system is designed with a paradigm invention in mind – a new device or machine covered by a single patent", "in the last few decades [...] more and more products incorporate not a single new invention but a combination of many different components, each of which may be the subject of one or more patents".

³⁹⁸ Ivi, p. 1993.

³⁹⁹ Ivi, p. 2011.

⁴⁰⁰ G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 15. Si vedano anche E. AREZZO, nt. 333, p. 4; V. MELI, nt. 333, p. 491.

2.1.2. Le peculiarità dei SEPs: la natura essenziale del brevetto.

Dopo aver analizzato in generale il fenomeno della standardizzazione, specialmente in relazione agli standards di diritto e volontari, ed esserci soffermati sui suoi problemi tipici, possiamo ora finalmente volgere l'attenzione al rilievo antitrust delle condotte unilaterali del titolare di SEP, e in particolare alle peculiarità che, ad avviso della Corte di giustizia, rendono doverosa la costruzione di una regola ad hoc, in luogo dell'applicazione di altre regole dalla stessa elaborate.

La fattispecie oggetto del caso Huawei, nelle parole della Corte, si caratterizza per il fatto che “il brevetto de quo è 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”⁴⁰¹. Tale caratteristica varrebbe a distinguere i SEPs “dai brevetti che non sono essenziali ai fini dell'applicazione di una norma tecnica e che generalmente permettono ai terzi di fabbricare prodotti concorrenti discostandosi dal brevetto interessato senza compromettere le funzioni fondamentali del prodotto in questione”⁴⁰². Un SEP, al contrario, garantisce al suo titolare la possibilità di “escludere l'immissione o il mantenimento nel mercato” dei prodotti “fabbricati dai concorrenti”⁴⁰³.

Abbiamo già introdotto nel sottoparagrafo precedente il tema dell'essenzialità, osservando come gli incerti confini di tale nozione dimostrano l'inopportunità di un approccio semplicistico ai problemi della standardizzazione.

Dobbiamo ora soffermarci su un ulteriore profilo, vale a dire il collegamento tra l'essenzialità del brevetto e la sussistenza di una posizione dominante.

Abbiamo osservato nel capitolo precedente che la mera titolarità di un diritto di proprietà intellettuale non equivale, di per sé, all'esistenza di una posizione dominante. Con riferimento specifico ai SEPs, la Corte di giustizia, nel caso Huawei, non ha affrontato esplicitamente tale questione⁴⁰⁴, lasciando incerta la relativa soluzione. Peraltro, tale

⁴⁰¹ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 49. Questo aspetto è sottolineato con particolare enfasi dall'AG, secondo cui l'inclusione del brevetto nello standard e “l'indispensabilità di una conseguente licenza creano un rapporto di dipendenza” tra titolare del SEP ed utilizzatori. “Tale dipendenza di tipo tecnologico comporta una dipendenza economica” (AG M. WATHELET, nt. 41, § 71).

⁴⁰² CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 50.

⁴⁰³ Ivi, § 52.

⁴⁰⁴ Ivi, § 43, in cui la Corte chiarisce che non essendo “l'esistenza di una posizione dominante [...] stata messa in dubbio dinanzi” al giudice del rinvio, occorre unicamente analizzare il criterio relativo all'esistenza dell'abuso.

soluzione dovrebbe essere abbastanza chiara, se è vero che, come già visto, la Commissione, secondo un'impostazione assolutamente condivisibile, nella Comunicazione 2023/C 259/01 scarta la tesi della presunzione di potere di mercato derivante dalla detenzione o dall'esercizio di SEPs, affermando che “la questione del potere di mercato può essere valutata soltanto caso per caso”⁴⁰⁵.

La stessa posizione era già stata assunta dalla Commissione prima del caso Huawei, nella Comunicazione 2011/C 11/01⁴⁰⁶.

Basandosi su tale assunto, nel caso Motorola, la Commissione⁴⁰⁷ afferma chiaramente che “the mere ownership of a SEP does not [...] in itself equate to dominance”, essendo invece richiesta una valutazione che tenga conto di “all relevant factors”⁴⁰⁸. La Commissione individua in particolare due fattori cruciali nella valutazione della dominanza: 1) l'indispensabilità dello standard GPRS, cui pertiene il SEP Cudak GPRS di Motorola, per la realizzazione di prodotti conformi a tale standard; 2) la situazione di lock in del settore rispetto allo standard⁴⁰⁹. La Commissione svolge infatti un'attenta analisi, constatando come, nel caso di specie, l'ampia diffusione dello standard GPRS, da un lato, rende indispensabile per i produttori di dispositivi mobili conformarsi ad esso⁴¹⁰, dall'altro, produce un effetto di lock in, dovuto all'esigenza di operatori e produttori di basarsi sulla stessa tecnologia di interfaccia al fine di far comunicare dispositivi e network, nonché all'improbabilità dello sviluppo di uno standard alternativo (considerata la prevalenza di prodotti conformi allo standard GPRS, i significativi investimenti già effettuati per esso, nonché il fatto che in generale il processo di standardizzazione è “time-consuming”)⁴¹¹. La Commissione, inoltre, dimostra che l'asserzione di Motorola,

⁴⁰⁵ COMMISSIONE, nt. 182, § 445. Si veda anche G. MUSCOLO, nt. 38, p. 6, per cui né i diritti di privative, né gli standards “can be presumed to confer dominance: market power has to be assessed on a case by case basis”, avendo riguardo a “substitutability, market shares, indispensability, lock-in, countervailing buyer power”.

⁴⁰⁶ COMMISSIONE, Comunicazione del 14 gennaio 2011, 2011/C 11/01, Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, § 269.

⁴⁰⁷ Sul doppio ruolo della Commissione come “policy maker” e “decision maker”, si veda G. MUSCOLO, nt. 38, p. 22.

⁴⁰⁸ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), §§ 223, 226. L'impostazione seguita dalla Commissione mi sembra preferibile a quella proposta dall'AG nel caso Huawei, secondo cui vi sarebbe una “presunzione semplice dell'esistenza di una posizione dominante da parte del titolare” di SEP, superabile “mediante indizi concreti e circostanziati” (AG M. WATHELET, nt. 41, § 58).

⁴⁰⁹ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 226.

⁴¹⁰ Ivi, §§ 227 ss.

⁴¹¹ Ivi, §§ 231 ss.

secondo cui essa non sarebbe dominante a causa del cd. “countervailing bargaining power” di Apple, è infondata in quanto la valutazione sulla dominanza richiede di considerare la forza economica dell’impresa vis-à-vis l’intero mercato, e non il potere contrattuale vis-à-vis singole controparti, nonché in quanto nel caso di specie manca uno degli elementi chiave del countervailing buyer power, vale a dire la capacità di Apple di passare a prodotti concorrenti⁴¹². Svolte queste considerazioni – vale a dire, senza alcuna presunzione basata sulla mera titolarità del SEP, ma all’esito di un’accurata indagine fondata su tutte le circostanze rilevanti del caso concreto – la Commissione conclude che Motorola effettivamente si trova in posizione dominante⁴¹³.

Possiamo quindi ritenere che, nonostante la differenza che intercorre SEP e non-SEPs, l’impostazione seguita dalla Commissione è coerente con quella generale in materia di diritti di proprietà intellettuale, nel senso che la mera titolarità di uno di essi – SEPs compresi – non basta, da sola, a configurare una posizione dominante.

Se ciò è vero, occorre però al contempo notare che la natura essenziale del brevetto sembrerebbe rendere, in un certo senso, più agevole dimostrare la sussistenza di una posizione dominante. Come abbiamo visto, infatti, il titolare di un diritto di proprietà intellettuale viene a trovarsi in posizione dominante quando non esistono sostituti al prodotto oggetto del suo diritto. Pertanto, un brevetto che, per definizione, è essenziale per uno standard non dovrebbe avere sostituti, ossia un concorrente del titolare dovrà necessariamente ottenerlo in licenza per realizzare prodotti conformi allo standard.

Tuttavia, ciò che impedisce di costruire una relazione di equivalenza tra titolarità di SEP e dominanza è precisamente l’ambiguità insita nella nozione di essenzialità, come abbiamo osservato in precedenza.

Inoltre, e più in generale, ritenere che il titolare del SEP sia sempre e automaticamente in posizione dominante significa considerare unicamente il mercato a monte delle tecnologie incorporate nello standard, e non anche quello a valle in cui sono commercializzati i prodotti conformi allo standard, dove la condotta del titolare produce gli effetti rilevanti ai fini antitrust⁴¹⁴. Quest’ultimo mercato potrebbe caratterizzarsi per il fatto di

⁴¹² Ivi, §§ 237 ss.

⁴¹³ Ivi, § 269.

⁴¹⁴ C. MEO, nt. 261, p. 34. Si veda anche V. MELI, nt. 333, p. 1095, il quale, collegandosi alle osservazioni già svolte in tema di essential facilities doctrine (nt. 163 ss.), sottolinea che “la soluzione che individua la dominanza con riferimento al possesso delle chiavi, piuttosto che al mercato che queste consentono di aprire [...], non è inedita”.

commercializzare prodotti che non utilizzano la norma o che ricorrono a norme concorrenti, nonché di ospitare utilizzatori della stessa norma che tuttavia dispongono anch'essi di SEPs⁴¹⁵: tali situazioni sono accomunate dalla possibile assenza di dominanza da parte del titolare del SEP⁴¹⁶.

La questione della posizione dominante, non affrontata espressamente dalla Corte di giustizia nel caso Huawei, è stato uno dei temi più vivacemente discussi nella giurisprudenza cd. post-Huawei e nella relativa dottrina: la posizione prevalente è quella per cui la mera inclusione di un brevetto in uno standard non basta a rendere dominante il relativo titolare⁴¹⁷, richiedendosi invece un'analisi oggettiva di tutte le circostanze rilevanti, con riferimento al mercato dei prodotti o servizi conformi allo standard. In particolare, la questione cruciale è stabilire se, in assenza dell'uso del SEP, risulti comunque possibile competere nel mercato a valle⁴¹⁸.

Peraltro, possiamo osservare che, sebbene la Corte di giustizia nel caso Huawei taccia sulla questione della dominanza, non inquadrando l'essenzialità del brevetto sotto tale profilo, ma piuttosto considerandola una peculiarità che rende necessaria, nel contesto dei SEPs, la costruzione di una forma abusiva autonoma, parlare di essenzialità significa parlare di non sostituibilità e quindi di posizione dominante.

Questo aspetto si lega di necessità ad un altro, che possiamo definire in termini di particolare versatilità del concetto di essenzialità. Già nella sentenza Magill, esso viene presentato come requisito dell'abuso, vale a dire come uno dei "casi eccezionali"⁴¹⁹ che contribuisce a rendere abusivo l'esercizio di un diritto esclusivo⁴²⁰. A ben vedere, tuttavia, l'essenzialità (non è estranea, e anzi) è precisamente ciò che, a monte dell'abuso, fa assurgere al rango di dominante il titolare di un diritto di proprietà intellettuale. Se, infatti, l'essenzialità come requisito dell'abuso implica che un concorrente dell'impresa dominante – in condizioni di efficienza paragonabili – non possa competere sul mercato a valle in assenza della risorsa essenziale, né possa utilmente duplicarla, e quindi significa

⁴¹⁵ AG M. WATHELET, nt. 41, (ivi) nt. 23 (relativa alla posizione di Huawei).

⁴¹⁶ Come nota Arezzo, "privately elected standards are binding only to the members of the SSO who have chosen the technology but they are not per se compulsory for all industry participants, unless such standard also becomes a de facto standard. And in fact, other private standards selected by concurrent SSOs may well emerge and represent valid alternatives" (E. AREZZO, nt. 333, p. 15).

⁴¹⁷ M. LEISTNER, nt. 365, p. 7.

⁴¹⁸ Ivi, p. 8.

⁴¹⁹ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 121 (Magill), § 50.

⁴²⁰ Ivi, § 53.

indispensabilità e non duplicabilità, l'essenzialità come aspetto della dominanza presenta un focus specifico sulla non duplicabilità, nel senso che se la risorsa è essenziale, cioè non duplicabile, non presenterà dei sostituti e quindi collocherà il suo titolare in posizione dominante⁴²¹.

Per i SEPs sembra valere un discorso analogo: il SEP che sia realmente essenziale per realizzare un prodotto conforme allo standard, da un lato, collocherà il suo titolare in posizione dominante, dall'altro, contribuirà a rendere abusivo il rifiuto di licenza.

La vera peculiarità dei SEPs, semmai, deriva dal fatto che, come visto, solitamente ad uno stesso standard corrisponde una significativa pluralità di SEPs. Pertanto, un SEP è insostituibile quando è essenziale per realizzare il prodotto conforme allo standard, e su questo nulla quaestio. A contrario, invece, dire che un SEP non è insostituibile non significa che si dovrà (duplicare, vale a dire) trovare un sostituto specifico di quel SEP, ma piuttosto che il prodotto conforme allo standard non deve necessariamente implementare quel SEP – che quindi o non è concretamente essenziale, o non appartiene al nucleo duro dello standard –, potendosi invece basare su altri SEPs inclusi nello standard.

In sostanza, mi sembra che la questione relativa alla posizione dominante non dipenda dal SEP in sé considerato, e dalla sua sostituibilità con altri SEPs, quanto piuttosto dal rapporto tra SEPs e standard e dalla presenza, nell'ambito di tutti i SEPs generalmente essenziali per lo standard in questione, di altri SEPs che siano realmente essenziali.

In altri termini, nel caso di una essential facility “classica”, il rapporto è bilaterale, riguardando cioè la facility – eventualmente un diritto di proprietà intellettuale non-SEP – ed il prodotto che su di essa si basa. Di conseguenza, la facility è essenziale – e come, abbiamo visto, fa scattare la dominanza e contribuisce a rendere abusivo il rifiuto di fornitura o di licenza – quando non presenta sostituti che consentano in sua assenza di competere nel mercato a valle (con il requisito ulteriore, nei soli casi di coinvolgimento di un diritto di proprietà intellettuale, del new product).

⁴²¹ Senza arrivare alla tesi di Arezzo – secondo la quale, nei casi di refusal to license, il passaggio dalla mera titolarità di un diritto di proprietà intellettuale alla sussistenza di una posizione dominante dipende precisamente da “market circumstances and factors determining the presence of exceptional circumstances” (E. AREZZO, nt. 333, p. 13) –, e quindi senza sovrapporre totalmente la valutazione delle circostanze eccezionali, e quindi dell'abuso, con la previa valutazione della dominanza, possiamo ritenere che una di quelle circostanze eccezionali, vale a dire l'essenzialità, sia versatile nel senso di riguardare entrambe le valutazioni anzidette.

Nel caso di un SEP, invece, il rapporto è trilaterale, e vede come protagonisti il SEP, lo standard ed il prodotto conforme allo standard: in altri termini, tra la facility ed il prodotto si inserisce un elemento di collegamento, costituito dallo standard. Di conseguenza, un SEP è essenziale – e produce le stesse conseguenze di cui supra – non quando non vi sono sostituti per quel SEP specifico, ma quando, in sua assenza, gli altri SEPs pertinenti al medesimo standard non sono da soli sufficienti a realizzare un prodotto conforme allo standard, ossia quando è concretamente essenziale e relativo ad una componente obbligatoria dello standard.

Quanto detto suggerisce due osservazioni.

In primo luogo, se l'essenzialità non inerisce soltanto all'abuso, ma anche alla dominanza, e nel caso Huawei la Corte di giustizia la definisce in termini di indispensabilità, risulta poco credibile l'affermazione per cui essa non si occupa della dominanza⁴²². Al contrario, le considerazioni svolte dalla Corte potrebbero addirittura indurre a ritenere che, per essa, l'equivalenza tra titolarità di SEP e posizione dominante sia davvero automatica⁴²³.

Secondariamente, mi sembra che l'essenzialità del SEP non suggerisca in modo inequivocabile l'esigenza indefettibile di costruire una regola speciale in relazione ai SEPs, come invece ritiene la Corte di giustizia.

Possiamo senz'altro riconoscere che, sotto il profilo della dominanza, come osservato poc'anzi, l'essenzialità tipica dei SEPs presenta tratti particolari, se confrontata con l'eventuale assenza di sostituti che può caratterizzare i non-SEPs e, in generale, i diritti di privativa.

Ciò dipende, per l'appunto, dal carattere relazionale e non solipsistico dell'essenzialità dei SEPs, vale a dire dalla sua esplicazione in termini (non di insostituibilità del singolo

⁴²² Tra le righe, la Corte se ne occupa al § 44, dove parla di “impresa che si trovi in posizione dominante e sia titolare di un SEP” (CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 44). L'utilizzo della congiunzione copulativa “e” sembra confermare che la titolarità del SEP non è sufficiente a fondare la dominanza. Tuttavia, tale congiunzione potrebbe essere stata impiegata senza tale intento, e il ragionamento svolto dalla Corte potrebbe anzi suggerire il contrario, come si osserva nella nt. successiva.

⁴²³ Come osserva Arezzo, la Corte di giustizia, nel caso Huawei, si discosterebbe dal principio tradizionale seguito nei casi di refusal to license, per cui la mera titolarità di un diritto di privativa “is not tantamount per se to a position of dominance in the market. A position that only the presence of exogenous exceptional circumstances and ex post market factors can justify”, per approdare alla conclusione opposta, per cui “the mere holding of a SEP, because of a set of endogenous and ex ante factors (ie: the standardization process and the obligation to license on FRAND terms), confers dominance upon the holder” (E. AREZZO, nt. 333, pp. 12-13). Questo porterebbe la Corte a dare per scontata, piuttosto che a non trattare, la questione della dominanza.

SEP, bensì) di insufficienza degli altri SEPs incorporati nel medesimo standard a garantire la realizzazione di un prodotto conforme a tale standard.

Se vogliamo, ciò dipende anche dal suo carattere rafforzato, nel senso che, pur senza lasciarsi ingannare dalla definizione – sicché non corrisponde al vero il fatto che ogni brevetto incluso nello standard sia realmente essenziale – possiamo tuttavia concedere che da tale definizione si possa inferire una maggiore probabilità per un SEP, rispetto ad un non-SEP, di essere essenziale. Nondimeno, in assenza di una essenzialità sicura per ogni e ciascun SEP, è interessante notare come l’indicazione della Commissione non sia quella di legare al carattere rafforzato dell’essenzialità una presunzione iuris tantum di dominanza, confutabile grazie alla prova contraria offerta dal titolare del SEP, quanto piuttosto quella di compiere una valutazione in concreto⁴²⁴.

In sintesi, se dal carattere relazionale dell’essenzialità deriva soltanto una diversa modalità di procedere alla valutazione della sostituibilità della risorsa, cruciale è la circostanza per cui il carattere rafforzato non implica alcuna differenza pratica, richiedendosi pur sempre un’analisi in concreto e non accettando alcuna presunzione.

Pertanto, se anche rispetto ai SEPs la sussistenza di una posizione dominante ed al contempo l’essenzialità della risorsa esigono una valutazione in concreto, non sembrano esserci differenze significative rispetto all’analoga valutazione da svolgere in relazione agli ordinari casi di rifiuto di licenza.

Da ciò deriva a mio parere la duplice conseguenza di individuare il fulcro delle peculiarità dei SEPs nella seconda circostanza ricordata dalla Corte di giustizia, vale a dire l’impegno FRAND⁴²⁵, nonché di calibrare meglio la prima circostanza, individuandola non tanto nell’essenzialità dei SEPs, quanto piuttosto – come peraltro la Commissione effettivamente ha fatto nel caso Motorola, e come vedremo nel prosieguo – nello stesso processo di standardizzazione.

⁴²⁴ Come già notato, l’alternativa è invece proposta dall’AG nel caso Huawei.

⁴²⁵ La stessa Corte di giustizia, nonostante il riferimento alle due peculiarità sopracitate, sembra in realtà di questo avviso, se è vero che essa si riferisce solo all’impegno FRAND, e non anche alla natura essenziale del brevetto, per giustificare l’imposizione, al titolare del SEP, di alcuni requisiti specifici da rispettare all’atto di proposizione di un’azione inhibitoria, al fine di evitare l’abuso (CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, §§ 53-54, 59). Sul punto si veda Maume, il quale chiaramente afferma che “the foundation of the new negotiation procedure is not the indispensability of the SEP, but the FRAND declaration” (P. MAUME, Huawei ./ ZTE, or: How the CJEU Closed the Orange Book, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3031082>, pp. 18-19).

2.1.3. (Segue) l'impegno a concedere licenza a condizioni FRAND.

Nel sottoparagrafo precedente abbiamo sostenuto che l'impostazione seguita dalla Corte di giustizia – in base alla quale la natura essenziale di un SEP renderebbe necessaria, nel contesto della standardizzazione, un'integrazione valutativa della clausola generale sull'abuso di posizione dominante in termini diversi da quella svolta in relazione ai casi di rifiuto di licenza – non sarebbe in realtà indefettibile. Ciò non è, però, da solo, sufficiente ad escludere la bontà della scelta compiuta dalla Corte, in quanto essa, accanto all'essenzialità, individua un'altra peculiarità che giustifica la costruzione di una regola ad hoc: mi riferisco all'impegno FRAND.

Come afferma la Corte nel caso Huawei, “la controversia oggetto del procedimento principale si contraddistingue per il fatto che il brevetto interessato ha ottenuto lo status di SEP 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”⁴²⁶: impegno che “crea nei terzi legittime aspettative a che il titolare del SEP conceda loro in concreto licenze a tali condizioni”⁴²⁷.

Occorre sin da subito sottolineare due caratteristiche peculiari dell'impegno FRAND, che inevitabilmente accendono animate discussioni circa la sua corretta qualificazione. Il problema qualificatorio segue logicamente quello relativo alla scelta della disciplina normativa da applicare, nel senso che esistono plurimi approcci in ipotesi possibili, vale a dire quello contrattuale, quello di proprietà intellettuale e quello antitrust⁴²⁸.

In primo luogo, l'impegno FRAND viene assunto – dal titolare di un brevetto nei confronti della SSO – per una ragione specifica, vale a dire come contropartita, *quid pro quo* dell'inclusione di quel brevetto nello standard, vale a dire del suo riconoscimento quale SEP⁴²⁹.

In secondo luogo, ribadiamo che tale impegno viene assunto dal titolare di un brevetto nei confronti della SSO. E tuttavia, il contenuto dell'impegno evidenzia che, per onorarlo, il titolare del SEP dovrà accordare licenze a condizioni FRAND a soggetti terzi rispetto

⁴²⁶ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 51.

⁴²⁷ Ivi, § 53.

⁴²⁸ V. MELI, nt. 267, p. 2. Si veda anche M. MAUGERI, nt. 333, p. 54. Sulla scelta della disciplina applicabile, si veda AG M. WATHELET, nt. 41, §§ 7 ss.

⁴²⁹ Si tratta quindi di uno “«scambio», tecnicamente contrattuale, tra elezione a standard di un determinato brevetto e assunzione dell'obbligo di licenza” (G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 4). Si veda anche G. COLANGELO, nt. 261, p. 477.

alla SSO⁴³⁰, vale a dire gli utilizzatori, ossia quelle imprese che, volendo realizzare un prodotto conforme allo standard, dovranno ottenere in licenza i relativi SEPs (sempreché non intendano contraffarli!).

Queste due caratteristiche dell'impegno FRAND dimostrano come esso implichi un bilanciamento tra l'interesse a stimolare l'innovazione tramite una remunerazione adeguata del titolare del SEP e l'interesse al funzionamento concorrenziale del mercato, che consenta al contempo – come si è visto – di sviluppare ulteriormente il processo innovativo mediante l'implementazione dello standard⁴³¹.

Mi pare doveroso spendere preliminarmente alcune parole sullo stesso concetto di FRAND.

Come vedremo a breve, la definizione di che cosa sia in concreto FRAND non compete alle SSOs, ma è rimessa alla contrattazione delle parti⁴³² e all'eventuale determinazione ad opera di un organo giurisdizionale o di un terzo indipendente, come ad esempio un arbitro⁴³³. È evidente che il problema principale consiste nell'esigenza di impedire che la dinamica negoziale possa essere distorta dagli squilibri di potere sussistenti tra le parti, evitando in particolare che la determinazione delle condizioni di licenza sia influenzata dal potere di mercato del titolare del SEP ovvero dalle tattiche dilatorie messe in atto dall'utilizzatore, sì da determinare condizioni concretamente non-FRAND. Questa esigenza ha dato vita ad un acceso dibattito circa il corretto metodo di determinazione delle condizioni FRAND: non essendo questa la sede per ricostruire siffatto dibattito⁴³⁴, mi pare tuttavia condivisibile la tesi secondo cui la nozione di FRAND – e segnatamente l'endiadi "fair and reasonable" – si riferisce ad una royalty che assicuri al titolare del SEP una remunerazione adeguata rispetto al contributo apportato per la definizione dello

⁴³⁰ Sulla precisa identificazione di tali soggetti terzi torneremo nel prosieguo.

⁴³¹ C. MEO, nt. 261, p. 20. Si veda anche H. ULLRICH, nt. 310, pp. 29 ss., secondo cui "the FRAND commitment's very function is to ensure complementarity between the patent system, which operates as an exclusivity-based incentive mechanism for technological inventions, on the one hand, and, on the other, standardization, which operates as the mechanism for the actual and broad transformation of the invention into an – ever-enhanced – innovation in the market". Tale funzione sarebbe realizzata limitando "this «disciplinary power» of the owner of SEPs by obliging him ultimately to grant a license and to do so at FRAND conditions".

⁴³² COMMISSIONE, nt. 182, § 459. Si veda anche ID., nt. 309, § 4.3.3., che parla di "fattori soggettivi determinati dalle circostanze dei negoziati".

⁴³³ ID., nt. 182, § 462 e (ivi) nt. 338.

⁴³⁴ Il quale potrebbe indurci a qualificare come clausola generale la stessa nozione di FRAND (come sostenuto da M. LIBERTINI, nt. 312, pp. 8-9), o quanto meno il concetto di ragionevolezza (come sostenuto da G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 8): ma, per l'appunto, non è questa la sede per approfondire il tema.

standard, senza tuttavia essere tanto elevata da ostacolare l'accesso al medesimo standard da parte di chi intende realizzare prodotti conformi ad esso⁴³⁵. In altri termini, come anticipato, la determinazione di condizioni di licenza FRAND dovrebbe riflettere un bilanciamento dei confliggenti interessi in gioco, quelli del titolare di SEP e quelli dell'utilizzatore⁴³⁶. Rifletteremo più avanti su FRAND (come bilanciamento, e quindi) come questione pertinente, *ratione materiae*, al diritto della concorrenza.

Tornando al problema della disciplina applicabile e della qualificazione dell'impegno FRAND, l'approccio più coerente con l'oggetto del presente elaborato è quello antitrust, posto che si tratta qui di evidenziare come l'assunzione di tale impegno rappresenti una peculiarità che giustifica, nel contesto dei SEPs, una nuova integrazione valutativa della clausola generale di cui all'art. 102 TFUE.

Nondimeno, viste le sopracitate caratteristiche peculiari dell'impegno FRAND, non mi pare superfluo anticipare, prima della valutazione antitrust, l'esposizione esemplificativa di due ipotesi qualificatorie civilistiche, che mi sembrano particolarmente significative, vale a dire: 1) il contratto a favore di terzi; 2) la proposta di contratto.

L'impegno FRAND potrebbe anzitutto essere visto come un contratto a favore di terzi ex artt. 1411 ss. c.c. Secondo questa ipotesi, il titolare del brevetto e la SSO attribuirebbero ai terzi utilizzatori il diritto di esigere in proprio l'adempimento di un contratto, sebbene stipulato da altri⁴³⁷. In particolare, il titolare del brevetto sarebbe il promittente, vale a dire il soggetto dal quale il terzo potrebbe pretendere l'esecuzione della prestazione promessa, cioè la concessione della licenza a condizioni FRAND⁴³⁸, mentre la SSO sarebbe lo stipulante, e in quanto tale sarebbe necessario che, ai sensi dell'art. 1411, c. 1 c.c., abbia interesse⁴³⁹ alla stipulazione a favore del terzo.

Non sembra invero particolarmente complesso sostenere che la SSO abbia un interesse a concludere con il promittente un contratto a favore di terzi. A tacer d'altro, posto che la

⁴³⁵ G. COLANGELO, nt. 261, pp. 439-440.

⁴³⁶ G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 7. Dall'esigenza di bilanciamento insita nello stesso concetto di FRAND deriva un aspetto pratico cruciale (su cui torneremo): vale a dire, "FRAND inevitably has to be regarded as a range of possible licensing conditions instead of as a specifically defined set of license terms" (M. LEISTNER, nt. 365, p. 21).

⁴³⁷ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER (A CURA DI F. ANELLI, C. GRANELLI), *Manuale di diritto privato*²⁶, Giuffrè, Milano, 2023, p. 650.

⁴³⁸ Potrebbe quasi parlarsi di un contratto preliminare unilaterale a favore di terzo: preliminare rispetto alla conclusione del contratto definitivo di licenza tra titolare di SEP ed utilizzatore, unilaterale in quanto l'obbligazione a stipulare il contratto definitivo sorgerebbe soltanto in capo al titolare e non anche alla SSO, a favore dei terzi utilizzatori. Vedremo in seguito come questa ipotesi non appare convincente.

⁴³⁹ Anche solamente morale [A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, nt. 437, p. 650].

previsione di un impegno FRAND nell'ambito della politica della SSO è – nella prospettiva della Comunicazione 2023/C 259/01 – condizione per evitare la violazione del divieto di intese di cui all'art. 101 TFUE, l'interesse della SSO può essere primariamente identificato con la volontà di evitare siffatta violazione. Inoltre, la SSO – la quale, lo ricordiamo, svolge una funzione pubblicistica – ha un interesse generale al corretto funzionamento del processo di standardizzazione, il quale si tradurrebbe, da un canto, nella volontà di evitare che l'inclusione del brevetto nello standard consenta poi al suo titolare di sfruttare a proprio vantaggio l'incremento di valore che il brevetto abbia ottenuto in virtù della sua essenzialità, dall'altro, nell'esigenza di consentire a chiunque lo voglia e sia disposto a pagare un canone FRAND di realizzare prodotti conformi allo standard e quindi di sviluppare ulteriormente l'innovazione.

Sebbene l'art. 1411, c. 1 c.c. faccia riferimento soltanto all'interesse dello stipulante, e non anche a quello del promittente, è tuttavia necessaria – sotto il profilo della causa del contratto – anche la presenza del secondo⁴⁴⁰. Come nota Gino Gorla, infatti, in assenza di una causa sufficiente nei rapporti tra stipulante e promittente, il contratto a favore di terzi si risolve in un “favore” fatto dal secondo al primo⁴⁴¹. Possiamo argomentare ex art. 1413 c.c. che, se è vero che “il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto”, vale a dire il contratto stipulato tra promittente e stipulante a favore del terzo, è normale e anzi implicitamente previsto ex lege il fatto che vi è un interesse sottostante del promittente in virtù del quale egli assume con lo stipulante un impegno di cui beneficerà un soggetto terzo. In altri termini, l'impegno del promittente ha il suo fondamento nel suo rapporto giuridico con lo stipulante⁴⁴². Sarebbe anzi anormale il contrario, vale a dire il fatto che il promittente

⁴⁴⁰ I. FERRANTI, *Causa e tipo nel contratto a favore di terzo*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 121, secondo cui “oltre alla volontà dello stipulante, è necessaria la volontà del promittente”.

⁴⁴¹ G. GORLA, *Contratto a favore di terzo e nudo patto*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, pp. 585 ss. Drastica conseguenza di questa impostazione è che il “contratto a favore di terzo dev'essere anzitutto valido fra le parti, o perché vi è una causa sufficiente fra le parti stesse, o perché vi è la forma della donazione [...]”. Altrimenti, esso rappresenterebbe un mero espediente per fare una donazione al terzo, eludendone il requisito formale”.

⁴⁴² L. TARTUFARI, *Dei contratti a favore di terzi*, Verona, Donato Tedeschi e Figlio Editori, 1889, p. 313. Si veda anche I. FERRANTI, nt. 440, pp. 121-122, per cui l'art. 1413 c.c. conferma che la funzione economica del contratto a favore di terzi “consiste nella contestuale realizzazione di due diversi rapporti mediante un'unica attribuzione patrimoniale”, vale a dire il rapporto “fra lo stipulante e il promittente, che è il rapporto causale del contratto esistente alla base della stipulazione” ed il rapporto “fra lo stipulante e il terzo, che rappresenta la giustificazione causale della stipulazione a favore altrui”.

assuma un impegno senza avervi alcun interesse: il che potrebbe valere a rendere il contratto privo di causa e quindi nullo ex art. 1418, c. 2 c.c.⁴⁴³.

Ciò detto sull'esigenza teorica di individuare un interesse del promittente alla stipulazione a favore di terzi, è quasi superfluo ricordare che il riconoscimento del suo brevetto quale SEP è possibile proprio in contropartita dell'impegno assunto.

Occorre ora verificare l'applicabilità alla fattispecie de qua di ulteriori previsioni della disciplina codicistica del contratto a favore di terzi.

Ex art. 1411, c. 2 c.c., il terzo utilizzatore acquisterebbe il diritto verso il promittente titolare di SEP semplicemente per effetto della stipulazione tra quest'ultimo e la stipulante SSO, senza bisogno di accettazione. Tuttavia, tale acquisto sarebbe inizialmente instabile in quanto, ai sensi della norma citata, la stipulazione "può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare". Peraltro, come chiarito dalla Cassazione, il terzo potrebbe accettare l'attribuzione del diritto in proprio favore anche per *facta concludentia*⁴⁴⁴, vale a dire, per quanto qui rileva, richiedendo al titolare del SEP la concessione di una licenza a condizioni FRAND.

Potrebbero sorgere dei dubbi circa l'identificazione dei terzi beneficiari del contratto. In realtà, come ha chiarito la Cassazione, ai fini dell'indicazione del terzo beneficiario è sufficiente che questi sia determinabile⁴⁴⁵, sicché i terzi beneficiari dell'impegno FRAND potrebbero essere identificati con gli utilizzatori del SEP rispetto al quale il rispettivo titolare abbia assunto un tale impegno⁴⁴⁶.

⁴⁴³ R. SACCO, *Il contratto a favore di terzo*, in *Trattato di diritto privato*, P. RESCIGNO (DIRETTO DA), vol. 10 (Obbligazioni e Contratti)³, tomo II, Giappichelli, Torino, 2002, p. 492, per cui "il contratto a favore di terzo è del tutto normale dal punto di vista della causa", posto che "la promessa opera, nei confronti del terzo, come promessa fondata sul contratto causale, e non come promessa astratta, avulsa dal contratto": secondo l'Autore, ciò sarebbe non solo ricavabile dai principi generali, ma ulteriormente confermato dall'art. 1413 c.c.

⁴⁴⁴ CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, sentenza del 3 giugno 2021, n. 15442.

⁴⁴⁵ Ibid. Si veda anche I. FERRANTI, nt. 440, p. 133.

⁴⁴⁶ Come nota Maugeri, "il terzo beneficiario di tale contratto è stato individuato ora in ogni potenziale sviluppatore dello standard ora esclusivamente negli associati alle SSO" (M. MAUGERI, nt. 333, p. 65). Mi pare convincente la tesi di Ullrich per cui, se obiettivo degli stessi titolari di SEP è di "ensure an early and rapid dissemination of the technology", gli impegni FRAND devono riguardare "all implementers without restriction or discrimination" (H. ULLRICH, nt. 310, p. 29). La COMMISSIONE, nt. 309, § 4.7.1, afferma che "le condizioni praticate ai membri ed ai terzi non devono operare discriminazioni rilevanti nei confronti di questi ultimi", ma ammette "condizioni diverse agli utilizzatori, in rapporto al contributo che essi abbiano dato al processo di normalizzazione".

Potrebbe invocarsi la scarsa affinità della fattispecie in commento con la previsione di cui all'art. 1411, c. 3 c.c., secondo la quale, ove la stipulazione venga revocata o il terzo si rifiuti di profittarne, “la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto”. Non avrebbe chiaramente senso che la prestazione, vale a dire la concessione della licenza a condizioni FRAND, rimanga a beneficio della SSO, che non è certamente deputata a realizzare prodotti conformi allo standard e quindi non ha alcun interesse in proprio ad ottenere qualsivoglia licenza⁴⁴⁷. Per dare un senso a questa previsione possiamo però riferirci alla clausola di salvezza sopracitata al fine di arguire che la “volontà delle parti” e/o la “natura del contratto” impediscono un simile effetto.

Da quanto detto sinora mi sembra possa desumersi che, di per sé, non sussiste un ostacolo insuperabile all'applicazione della disciplina del contratto a favore di terzi all'impegno FRAND. L'obiezione più significativa è però la più semplice, ossia quella per cui l'impegno FRAND non esplicherebbe alcuna efficacia a favore dei terzi, ma sarebbe più correttamente un obbligo che le SSOs devono prevedere nelle loro policies ed imporre ai titolari di SEPs, al fine di evitare, come detto, la violazione del divieto di intese di cui all'art. 101 TFUE. In altri termini, l'impegno FRAND intercorrente tra una delle organizzazioni anzidette ed il titolare del SEP non sarebbe collegato al successivo contratto di licenza tra quest'ultimo e l'utilizzatore, nel senso che alla SSO interesserebbe semplicemente ottenere l'impegno FRAND al fine di andare esente dall'applicazione dell'art. 101 TFUE. Una conferma in tal senso sarebbe rappresentata dalla Comunicazione 2023/C 259/01, la quale chiarisce che “l'osservanza dell'articolo 101 da parte della SSO non impone a quest'ultima di verificare se le condizioni applicate dai partecipanti per il rilascio di licenze siano conformi all'impegno FRAND”, essendo tale verifica rimessa all'autovalutazione dei partecipanti⁴⁴⁸. A tal proposito, Marisaria Maugeri sostiene che, sebbene le policies delle SSOs spesso prevedano una serie di procedure rimediali in caso di rifiuto di licenza opposto da un titolare di SEP, già impegnatosi a concedere licenza a condizioni FRAND, non è tuttavia possibile ritenere

⁴⁴⁷ L'ipotesi non è tuttavia così fantasiosa, se si considera che la comunicazione COM(92) 445 era incentrata sul rifiuto di licenza opposto dal titolare del brevetto alla SSO che intendesse basare una norma su di esso: si veda nt. 483.

⁴⁴⁸ COMMISSIONE, nt. 182, § 459. Ullrich sottolinea il fatto che le SSOs non definiscono le condizioni FRAND, né monitorano il rispetto del relativo impegno da parte dei titolari di SEPs, rappresenta “as a matter of business neutrality” (H. ULLRICH, nt. 310, p. 27).

che l'impegno FRAND abbia una rilevanza esterna tale da consentirne una qualificazione come contratto a favore di terzi, in quanto esso può essere rimodulato dalle parti coinvolte – SSO e suoi membri – in una procedura che prevede significativi margini di discrezionalità⁴⁴⁹.

Da un'altra prospettiva, ciò che mi sembra escludere la riconduzione dell'impegno FRAND al contratto a favore di terzi è la natura stessa della situazione soggettiva che si vorrebbe riconoscere ai terzi. Abbiamo infatti osservato che essa consisterebbe nel diritto alla concessione, da parte del titolare di SEP, di una licenza a condizioni FRAND. Non si tratterebbe però di una gentile concessione ad opera del titolare, bensì della stipulazione di un contratto dal quale sorgerebbero in capo al terzo non solo diritti, ma anche obbligazioni, segnatamente quella di corrispondere royalties FRAND. A monte delle prestazioni contrattuali, non vi sarebbe peraltro alcun automatismo nella loro definizione: vista l'indeterminatezza del concetto di FRAND, sarebbe infatti necessaria una negoziazione tra titolare e terzo utilizzatore, sicché si può ragionevolmente sostenere che gli impegni FRAND impongono oneri reciproci, non solo ai licenzianti ma anche ai licenziatari⁴⁵⁰. In sostanza, l'impegno FRAND sarebbe "a soft commitment, with co-operational purpose", finalizzato a garantire che i titolari di SEPs e gli utilizzatori negozino in buona fede per raggiungere un accordo sulle condizioni di licenza⁴⁵¹. Esso non attribuirebbe al terzo utilizzatore un diritto, ma creerebbe piuttosto una legittima aspettativa ad ottenere una licenza a condizioni FRAND: aspettativa che, per realizzarsi, non dipende unicamente dalla condotta del titolare del SEP, ma richiede un impegno attivo in sede negoziale allo stesso terzo⁴⁵². La fattispecie de qua non rispetterebbe dunque le condizioni che consentono di derogare al principio di cd. non interferenza nell'altrui

⁴⁴⁹ M. MAUGERI, nt. 333, pp. 65-66. L'Autrice fa riferimento, inter alia, alla sospensione dello standard, all'esclusione dell'associato dalla SSO ed al risarcimento del danno per inadempimento.

⁴⁵⁰ O. BORGOGNO, nt. 314, p. 181. Come chiarisce Ullrich, con riferimento al giudizio reso dalla Corte di Giustizia nel caso Huawei, "by affirming the existence of that relationship of mutual loyalty and fairness of conduct the Court gives a minimum meaning to the commitment made and, thus, to the principle of openness. It does not, however, give the standard implementer a direct claim to access" (H. ULLRICH, nt. 310, p. 39).

⁴⁵¹ N. PETIT, EU competition law analysis of FRAND disputes, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2884749>, p. 16.

⁴⁵² O. BORGOGNO, nt. 314, pp. 179 ss., secondo cui, se è vero che la promessa FRAND genererebbe in capo ai terzi una "legittima aspettativa all'ottenimento di licenze a canoni FRAND", essa implicherebbe "un impegno a cooperare in modo trasparente e in buona fede alla determinazione di una royalty ritenuta equa da tutti gli operatori coinvolti".

sfera giuridica, vale a dire il riconoscimento al terzo della possibilità di rifiutare e, soprattutto, l'ingresso nella sua sfera giuridica unicamente di benefici⁴⁵³.

La stessa Maugeri ritiene che l'impegno FRAND possa essere letto come una proposta di contratto a favore dei terzi utilizzatori.

Tale posizione si confronta con quella opposta, espressa ad esempio dal Tribunale di Milano nel caso Samsung contro Apple, per cui, affinché possa aversi una proposta vincolante – rispetto alla quale il contratto possa dirsi concluso con la semplice accettazione –, è necessario che l'oggetto del contratto medesimo sia determinato precisamente in tutti i suoi elementi, e che in particolare siano definite le rispettive prestazioni gravanti sulle parti⁴⁵⁴. Di conseguenza, ciò che osterebbe alla qualificazione dell'impegno FRAND come proposta di contratto sarebbe la mancanza di determinabilità dell'oggetto, e in particolare del prezzo, in quanto il riferimento a condizioni FRAND non varrebbe a renderlo determinabile⁴⁵⁵.

Contro questo approccio, l'Autrice⁴⁵⁶ propone la tesi dell'applicazione analogica dell'art. 1474, c. 3 c.c., che disciplina la determinazione suppletiva del prezzo della vendita in

⁴⁵³ I. FERRANTI, nt. 440, p. 134. Si vedano anche M. TAMPONI, Il contratto a favore di terzo, in Trattato di diritto privato, M. BESSONE (DIRETTO DA), vol. XIII (Il contratto in generale), tomo VI, Giappichelli, Torino, 2000, p. 367, secondo cui “deve trattarsi di contratto dal quale non derivino obblighi a carico del beneficiario. La locuzione «a favore» sta per l'appunto a sottolineare che possono essere attribuite al terzo soltanto situazioni giuridiche di vantaggio”; F. GALGANO, Il contratto³, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2020, p. 465, per cui “dal contratto a favore di terzo possono nascere diritti, non anche obbligazioni in capo al terzo”; U. MAJELLO, L'accordo delle parti e gli obblighi del terzo beneficiario nella stipulazione a favore altrui, nota a TRIBUNALE DI FIRENZE, sentenza del 3 gennaio 1961, in Foro pad., 1962, I, pp. 280-281, per cui “quando siano previsti diritti ed obblighi a favore e a carico di un terzo, in modo che l'attribuzione dei diritti sia funzionalmente collegata all'assunzione degli obblighi, si esce certamente fuori dell'ipotesi del contratto a favore del terzo, per rientrare in quella del contratto per conto altrui”. È vero che – come nota Galgano, è possibile stipulare un contratto preliminare a favore di terzo (l'Autore fa l'esempio del preliminare di vendita, nel nostro caso si tratterebbe di un preliminare di licenza), in quanto da esso nascerà solo il diritto del terzo a concludere il contratto definitivo, mentre eventuali obbligazioni a suo carico sorgeranno unicamente dal contratto definitivo, “se e in quanto il terzo vorrà concluderlo”. Ciò che, a mio avviso, non consente di parlare dell'impegno FRAND come contratto preliminare è che quest'ultimo “deve già precisare in modo sufficiente il contenuto del contratto definitivo, altrimenti sarebbe invalido per indeterminatezza” [A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, nt. 437, p. 611], mentre, come già notato, la nozione di FRAND si caratterizza proprio per la sua indeterminatezza. In altri termini, il terzo, lungi dall'acquistare un diritto a concludere il contratto definitivo di licenza, si troverà a dover negoziare le condizioni di tale contratto al fine di concretizzare il criterio FRAND.

⁴⁵⁴ TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. SPECIALIZZATA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE, ordinanza del 5 gennaio 2012, Samsung Electronics Co. Ltd. e Samsung Electronics Italia S.P.A. contro Apple Inc. et al. (cd. Samsung c. Apple), causa 59734/2011, con richiamo a CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, sentenza del 7 luglio 2009, n. 15964/2009; ID., sentenza del 15 dicembre 1982, n. 6922.

⁴⁵⁵ M. MAUGERI, nt. 333, p. 68.

⁴⁵⁶ Ivi, pp. 66 ss. Si veda anche O. BORGOGNO, nt. 314, pp. 176 ss.

manca di determinazione espressa, nel caso in cui le parti “abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo”⁴⁵⁷.

Muovendo dalla distinzione proposta da Libertini fra contratti di impresa – “intesi come contratti legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’attività produttiva” – e contratti degli individui⁴⁵⁸, Maugeri afferma che i primi avrebbero “uno statuto normativo differente”, che consentirebbe, da un lato, l’applicazione analogica di norme previste per singoli tipi contrattuali, dall’altro, la costruzione di principi generali del diritto di impresa in chiave di analogia iuris, con una conseguente lettura restrittiva delle norme codicistiche sul contratto in generale⁴⁵⁹.

In questa prospettiva, come riconosce lo stesso Libertini, le disposizioni che prevedono criteri suppletivi di determinazione del prezzo, come l’art. 1474 c.c., dovrebbero essere considerate, in relazione ai contratti di impresa, (non come norme eccezionali, bensì) come espressione di un principio generale⁴⁶⁰.

Di conseguenza, il riferimento al giusto prezzo di cui all’art. 1474, c. 3 c.c. dovrebbe essere interpretato secondo la nozione di FRAND⁴⁶¹. In tal modo, l’oggetto del contratto sarebbe determinabile, sicché l’impegno FRAND avrebbe natura di proposta di contratto. Quanto alla conclusione del contratto, questa non potrebbe consistere nel mero utilizzo del SEP, poiché tale comportamento non sarebbe interpretabile come contegno esecutivo

⁴⁵⁷ In tal caso si segue la disciplina di cui ai commi precedenti dell’art. 1474 c.c., vale a dire si applica il “prezzo normalmente praticato dal venditore” qualora “il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente” (art. 1474, c. 1 c.c.) ovvero “il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina” qualora il contratto ha per oggetto “cose aventi un prezzo di borsa o di mercato” (art. 1474, c. 2 c.c.); solo qualora “non ricorrono i casi” previsti dai commi precedenti, “il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo” nominato ai sensi dell’art. 1473, c. 2 c.c., vale a dire “dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto”.

⁴⁵⁸ M. LIBERTINI, *Autonomia individuale e autonomia d’impresa*, in G. GITTI, M. MAUGERI, M. NOTARI (A CURA DI), *I contratti per l’impresa. Vol. I (Produzione, circolazione, gestione, garanzia)*, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 46. Si veda anche G. GITTI, *Il contratto attraverso il suo oggetto*, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 40-41, che parla del ritorno della “antica distinzione tra contratti civili [...], ai quali deve riferirsi il principio di essenzialità della «originaria» determinazione dell’oggetto, e i contratti commerciali [...] per i quali [...] la regola fisiologica è quella della «determinabilità dell’oggetto»”.

⁴⁵⁹ M. MAUGERI, nt. 333, pp. 70-71.

⁴⁶⁰ M. LIBERTINI, nt. 458, p. 58. Si veda anche M. MAUGERI, nt. 333, p. 79, secondo cui “nulla osta alla possibilità di considerare l’art. 1474, c. 3, c.c., un’articolazione del principio generale in tema di determinazione del prezzo”.

⁴⁶¹ M. MAUGERI, nt. 333, pp. 69-70. L’Autrice parla di un prezzo di mercato non dettato dalla forza economica del titolare del brevetto, a pena altrimenti di inglobare nel concetto di giusto prezzo quel surplus di valore derivante dall’inserimento del brevetto nello standard, e quindi di favorire l’hold up. Non possiamo peraltro trascurare il fatto che il giusto prezzo in senso FRAND deve tener conto anche dell’esigenza di evitare una sua svalutazione determinata dall’hold out dell’utilizzatore.

del contratto⁴⁶². Piuttosto, il contratto si concluderebbe con la dichiarazione dell'utilizzatore di voler ottenere una licenza a condizioni FRAND, salva la successiva determinazione in concreto di tali condizioni ad opera delle parti o del terzo nominato dal giudice⁴⁶³. In altri termini, la contrattazione formale, successiva alla conclusione del contratto di licenza, avrebbe carattere determinativo, e non costitutivo⁴⁶⁴.

In sintesi, l'impegno FRAND assunto dal titolare del SEP varrebbe come proposta di contratto, la cui conclusione dipenderebbe dalla dichiarata volontà dell'utilizzatore di ottenere una licenza a condizioni FRAND. Successivamente, a contratto concluso, le parti dovrebbero negoziare il contenuto concreto delle condizioni FRAND⁴⁶⁵.

L'impostazione appena ricordata è sicuramente suggestiva e appare solida nonostante la constatazione empirica del frequente fallimento dei negoziati, con la conseguente necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria. Sebbene in tale eventualità sia il giudice, e non le parti, a determinare in concreto le condizioni FRAND, ciò non varrebbe ad escludere il vincolo contrattuale già sussistente tra le parti. In altri termini, in luogo di una contrattazione determinativa ad opera delle parti, si avrebbe una determinazione ad opera del giudice: resterebbe però il fatto che né la contrattazione né la determinazione giudiziale rivestono invece carattere costitutivo.

Come che sia, non pare in questa sede decisiva la questione della natura dell'impegno FRAND, in quanto ritengo che sia la sua stessa presenza a costituire quella peculiarità propria del contesto della standardizzazione che giustifica, anche a prescindere dal più ambiguo riferimento all'essenzialità del SEP, la non applicazione della regola antitrust sul rifiuto di licenza e la conseguente costruzione di una regola ad hoc.

⁴⁶² Ivi, p. 83. L'Autrice sostiene che il citato comportamento potrebbe "essere inteso anche come espressione della volontà di negare che controparte sia titolare di un diritto [...] o come espressione della volontà di appropriarsi di una risorsa altrui".

⁴⁶³ Ibid.

⁴⁶⁴ M. LIBERTINI, nt. 458, pp. 57-58. Come afferma Gitti, il concetto di determinabilità, "proprio dei contratti d'impresa non formali", consiste precisamente nella "possibilità di una successiva determinazione rispetto al momento della conclusione del contratto"; di più, "l'estraneità al contratto della fonte di determinazione costituisce un elemento qualificante della nozione di determinabilità", a pena altrimenti (ossia tramite "la ricostruzione della nozione di determinabilità attraverso il ricorso a fonti interne, anziché esterne, al contratto") di "sostanzialmente [...] azzerare la differenza tra oggetto determinato e oggetto determinabile" (G. GITTI, nt. 458, pp. 44, 34, 52).

⁴⁶⁵ La questione è sintetizzata da Libertini, che parla di impegno FRAND in termini di "offerta al pubblico immediatamente vincolante a tale da dar luogo ad un vincolo contrattuale già attuale, ad oggetto determinabile, a seguito dell'adesione dell'aspirante licenziatario" (M. LIBERTINI, nt. 312, p. 16).

Questa convinzione (deriva da e) presuppone un preciso valore antitrust che, a mio avviso, può e deve essere riconosciuto all'impegno FRAND.

Pur senza riflettere in questa sede sul concetto di FRAND quale clausola generale di secondo livello, ospitata nell'ambito della (più generale) clausola generale sull'abuso di posizione dominante, abbiamo visto infatti che tale concetto è volto precisamente a consentire un bilanciamento tra gli interessi del titolare di SEP e quelli dell'utilizzatore. Ove il primo si trovi in posizione dominante, si tratta dunque di ponderare gli interessi dell'impresa dominante con quelli delle imprese concorrenti: operazione che, come osservato nel primo capitolo, rappresenta il primo passaggio dell'integrazione valutativa della clausola generale sull'abuso di posizione dominante. Mi sembra quindi di poter affermare che l'impegno FRAND, ancor prima di essere una, *rectius*: la peculiarità della standardizzazione che rende doverosa l'elaborazione di una forma di abuso ad hoc, esprime il metodo stesso di applicazione del diritto degli abusi di posizione dominante.

2.2. La costruzione di una forma di abuso tipica del contesto dei SEPs.

2.2.1. Gli abusi legati alla disclosing obligation (in particolare, l'imboscata brevettuale)

Sinora abbiamo svolto alcune considerazioni sulla standardizzazione in generale e ci siamo soffermati sulle due peculiarità che, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia nel caso Huawei, giustificano nel contesto in parola un'integrazione valutativa autonoma della clausola generale sull'abuso di posizione dominante.

Il caso Huawei delinea tale integrazione valutativa con riferimento specifico a quella forma di abuso che si realizza allorché il titolare di un SEP agisce in inibitoria nei confronti dell'utilizzatore del SEP medesimo.

Vi sono, peraltro, ulteriori condotte realizzabili dal titolare di un SEP la cui censurabilità consente senz'altro di ricomprenderle nella generale categoria dell'hold out, ma la cui abusività ai sensi dell'art. 102 TFUE (e, più in generale, il cui specifico rilievo antitrust) richiede la previa dimostrazione della sussistenza della posizione dominante, la quale – giova ribadirlo – non può essere desunta dalla mera titolarità del SEP.

Ciò detto, laddove si riesca a dimostrare che il titolare di un SEP sia effettivamente in posizione dominante, questi potrebbe abusarne attraverso diverse modalità: mi riferisco

alla cd. imboscata brevettuale, al rifiuto tout court di concedere il SEP in licenza ai terzi utilizzatori, alla pretesa di royalties a condizioni non-FRAND e, infine, all'esperimento di un'azione inibitoria.

Nel presente sottoparagrafo mi focalizzerò sull'imboscata brevettuale, riservando a quello successivo l'analisi delle altre forme di abuso e, in particolare, di quella derivante dal ricorso all'azione inibitoria.

L'imboscata brevettuale, nota in inglese con l'espressione "patent ambush", rappresenta una forma di abuso di posizione dominante tipica del contesto della standardizzazione.

Di più, possiamo tracciare un parallelismo tra i due principali obblighi imposti dalle SSOs ai partecipanti al processo di standard setting e le forme di abuso di posizione dominante, nel senso che i primi avrebbero lo scopo di prevenire e contrastare le seconde⁴⁶⁶. Da un punto di vista temporale, possiamo quindi distinguere condotte ex ante ed ex post, a seconda che si collochino prima o dopo l'adozione della norma⁴⁶⁷.

Questa impostazione implica che se, come vedremo, la proposizione di un'azione inibitoria e, più in generale, le condotte che ostano alla valida stipulazione di un contratto di licenza a condizioni FRAND (corrispondono alla, e) sono, per l'appunto, contrastate dalla FRAND licensing obligation, l'imboscata brevettuale è invece quella forma di abuso riconducibile alla disclosing obligation. Tale obbligo, infatti, è essenziale per garantire lo svolgimento secondo buona fede del processo di standardizzazione, contribuendo così ad evitare il verificarsi di imboscate brevettuali⁴⁶⁸.

Peraltro, nonostante il proposto parallelismo, l'accertamento dell'abuso non richiede una puntuale dimostrazione della violazione dell'obbligo corrispondente. In altri termini, si tratta di una valutazione da condurre secondo il diritto antitrust, e non invece secondo altre branche dell'ordinamento quali il diritto dei contratti. Come la stessa Commissione conferma nel caso Rambus, "an actual breach of the precise rules of a standard-setting body would not be a necessary requirement for a finding of abuse", che dipenderebbe più in generale dalla "conduct that has necessarily influenced the standard process"⁴⁶⁹.

Focalizziamoci ora sugli abusi connessi alla disclosing obligation, ed in particolare sul patent ambush, affrontato dalla Commissione nel caso Rambus.

⁴⁶⁶ J. L. CONTRERAS, nt. 332, p. 20. Si veda anche E. AREZZO, nt. 333, p. 5.

⁴⁶⁷ G. COLANGELO, nt. 261, p. 471.

⁴⁶⁸ G. SCARAMUZZINO, nt. 202, p. 14.

⁴⁶⁹ COMMISSIONE, decisione del 9 dicembre 2009, Rambus, caso COMP/38636, C(2009) 7610, § 39.

Esso si riferisce ad uno standard per i chips cd. DRAM⁴⁷⁰, elaborato in seno alla SSO JEDEC: lo standard JEDEC SDR DRAM⁴⁷¹. I chips DRAM sono un tipo di memoria elettronica usata in una vasta gamma di prodotti che necessitano di memorizzare temporaneamente dati, tra cui anzitutto i sistemi informatici. Posto che i chips DRAM richiedono l'interoperabilità con altre componenti informatiche che devono accedere ai dati memorizzati nei chips medesimi, il mercato rilevante è quello della tecnologia di interfaccia DRAM⁴⁷².

L'affermazione dello standard JEDEC SDR DRAM è certificata dal fatto che quasi tutte le imprese che operano sul mercato rilevante hanno confermato che è commercialmente indispensabile conformarsi ad esso per potere vendere chips DRAM⁴⁷³. La Commissione considera anzitutto che, da un lato, Rambus non solo detiene brevetti su tutti i chips SDR DRAM conformi agli standards JEDEC, ma è anche l'unica impresa a detenere brevetti sulla tecnologia di interfaccia DRAM, dall'altro, Rambus possiede anche le tecnologie RDRAM e XDR DRAM, vale a dire le principali tecnologie di interfaccia DRAM non conformi agli standards JEDEC, sicché ogni produttore che intenda produrre chips DRAM conformi agli standards JEDEC deve ottenere in licenza l'uso dei brevetti di Rambus, a meno di non voler correre il rischio un'azione legale⁴⁷⁴. Se a ciò si aggiungono le barriere all'ingresso al mercato, principalmente dovute all'effetto di lock in del settore agli standards JEDEC⁴⁷⁵, la Commissione ritiene che Rambus si trovi in posizione dominante sul mercato rilevante⁴⁷⁶.

Dimostrata la sussistenza di una posizione dominante, la Commissione si concentra quindi sull'eventuale abusività della condotta realizzata da Rambus.

La Commissione contesta a Rambus una "intentional deceptive conduct", parlando apertamente di "patent ambush"⁴⁷⁷. Tale condotta consiste nel fatto che l'impresa dominante non ha divulgato l'esistenza dei propri brevetti né delle domande di brevetto da essa presentate, che successivamente ha rivendicato come rilevanti per lo standard

⁴⁷⁰ Ivi, § 1.

⁴⁷¹ Ivi, § 18.

⁴⁷² Ivi, § 16.

⁴⁷³ Ivi, § 19.

⁴⁷⁴ Ivi, §§ 19, 20, 21.

⁴⁷⁵ Ivi, § 22.

⁴⁷⁶ Ivi, § 26.

⁴⁷⁷ Ivi, § 27.

adottato⁴⁷⁸, per poi richiedere royalties per l'uso di questi brevetti ai produttori di chips DRAM conformi agli standards JEDEC ad un livello che, in assenza della condotta abusiva, non sarebbe stata in grado di pretendere⁴⁷⁹.

Abbiamo già notato come, in relazione al non cristallino concetto di essenzialità, possa verificarsi il fenomeno di overdisclosure, vale a dire la dichiarazione di essenzialità di brevetti che in realtà non sono affatto essenziali, e come ciò non necessariamente si lega ad un preciso intento ingannevole del titolare del brevetto in questione, finalizzato a indurre nei terzi utilizzatori la convinzione che un non-SEP sia invece essenziale per lo standard.

Al tema dell'essenzialità⁴⁸⁰ si lega anche l'imboscata brevettuale, la quale tuttavia non consiste in una simulazione della stessa, né ad essa è indifferente l'intenzionalità: tale condotta, piuttosto, rappresenta una dissimulazione dell'essenzialità⁴⁸¹, rispetto alla quale è cruciale l'aspetto soggettivo, nel senso che elemento indefettibile della fattispecie è l'intenzione di ingannare i terzi⁴⁸².

In sostanza, il titolare, prima che la norma sia adottata (e quindi durante il processo di definizione della stessa), consapevolmente ed intenzionalmente omette di dichiarare essenziale il suo brevetto al fine di ingannare i terzi. Tale inganno implica, in capo a questi ultimi, un differimento nella conoscenza dell'essenzialità del brevetto, la quale sarà ad essi nota (non prima dell'inclusione del brevetto nello standard, ma) successivamente all'adozione dello standard medesimo. Posto che, come già osservato, l'inserimento di un brevetto nello standard ne fa incrementare il valore, in relazione non al merito del suo titolare, ma allo stesso riconoscimento di essenzialità, l'imboscata brevettuale è pericolosa in quanto consente al titolare del SEP dissimulato di pretendere, dai terzi interessati a realizzare prodotti conformi allo standard, royalties ad un livello maggiore di quello che egli sarebbe stato in grado di pretendere in assenza della dissimulazione.

⁴⁷⁸ Ibid.

⁴⁷⁹ Ivi, § 28.

⁴⁸⁰ Si vedano O. BORGOGNO, G. COLANGELO, nt. 390, p. 77, i quali parlano dei rischi di “under- and over-declaration of patents”.

⁴⁸¹ Sulla differenza tra simulazione e dissimulazione, si veda la definizione del trecentesco FRANCESCO DA BUTI: “simulazione è fingere vero quello che non è vero, e dissimulazione è negar quello ch'è vero” indicata dalla ACCADEMIA DELLA CRUSCA al seguente link: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/simulare-e-dissimulare/17165>.

⁴⁸² Colangelo descrive tali condotte come “sleali o fraudolente” (G. COLANGELO, nt. 261, p. 438).

Da queste osservazioni è facile intuire la delicata complessità del comportamento richiesto, nell'ambito del processo di standardizzazione, al titolare di potenziali SEPs, il quale si muove tra il non dichiarare, e quindi l'imboscata brevettuale, e il dichiarare troppo, e quindi l'overdisclosure: dal che mi sembra emergere la necessità di una particolare accuratezza nel provare l'abusività della condotta.

La Commissione basa le proprie osservazioni sulla Comunicazione COM(92) 445 e sulla Comunicazione 2001/C 3/02.

La prima Comunicazione citata evidenzia il problema che si verifica allorché “i diritti di proprietà intellettuale vengono divulgati tardivamente o non vengono divulgati affatto nel corso del processo di elaborazione della norma” e, pur preoccupandosi di garantire che il relativo titolare abbia “una conoscenza effettiva o presunta” del fatto che i suoi diritti potrebbero essere inclusi nella norma, sottolinea che questi “agirebbe in malafede se rivendicasse la proprietà di tali diritti solo dopo l'adozione della norma, obbligando così i concorrenti a pagare per le licenze canoni più elevati di quelli che gli sarebbero stati proposti in precedenza, o addirittura bloccando completamente l'applicazione della norma”; la Comunicazione demanda quindi alle SSOs il compito di “stabilire procedure che sanzionino la mancata o tardiva divulgazione dei diritti”⁴⁸³.

La seconda Comunicazione citata rileva per il fatto che essa fissa “procedure non discriminatorie, aperte e trasparenti”⁴⁸⁴ per l'adozione degli standards, e il principio di trasparenza è ciò che precisamente impone al titolare del brevetto di dichiararne l'essenzialità prima che lo standard sia adottato.

La Commissione sottolinea poi come sia usuale che le SSOs adottino politiche sui diritti di proprietà intellettuale finalizzate a contrastare rischi anticoncorrenziali⁴⁸⁵. Quanto a JEDEC, la sua politica prevedeva che “standards that require the use of a patent could not be considered [...] unless all of the relevant technical information covered by the patent or pending patent was made known”, e che “all members were required, or at the very

⁴⁸³ COMMISSIONE, nt. 309, §§ 4.4.2-4.4.3. È interessante notare come, in generale, la Comunicazione citata si basa sul presupposto per cui il titolare del diritto di proprietà intellettuale potrebbe non essere membro della SSO e in ogni caso non essere a conoscenza del fatto che questo intende elaborare una norma basata sul suo diritto: da ciò deriva, da un lato, l'esigenza di garantire la conoscenza dell'elaborazione della norma al titolare del diritto interessato, dall'altro, un particolare focus su quella forma di abuso di posizione dominante che si verificherebbe qualora il titolare del diritto si rifiutasse di concederlo in licenza alla SSO, impedendo l'elaborazione di una norma su di esso basata.

⁴⁸⁴ ID., Comunicazione del 6 gennaio 2001, 2001/C 3/02, Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, § 163.

⁴⁸⁵ ID., nt. 469, § 34.

least expected, to disclose to JEDEC any and all issued or pending patents of which they were aware and which might be involved in the standard-setting work”⁴⁸⁶.

Nel caso di specie, in contrasto con la patent policy adottata da JEDEC, volta a stabilire standards aperti e liberi da potenziali rivendicazioni brevettuali⁴⁸⁷, Rambus ha adottato una “business strategy”, un vero e proprio piano “to capture the standard”, sfruttando deliberatamente la sua partecipazione al processo di standardizzazione per modificare e adattare le sue domande di brevetto in modo da ottenere il controllo sui chips DRAM conformi agli standards JEDEC⁴⁸⁸. In particolare, pur essendo pienamente informata della disclosing obligation⁴⁸⁹, Rambus ha consapevolmente mantenuto segreta la sua situazione brevettuale e intenzionalmente non ha dichiarato alcun brevetto o domanda di brevetto in relazione allo standard rilevante⁴⁹⁰. Gli effetti della sua condotta sono tanto più significativi in quanto, senza tale inganno, i membri di JEDEC avrebbero probabilmente creato uno standard “patent-free”⁴⁹¹, oltre al fatto che esistevano molte tecnologie alternative a quelle poi incorporate nello standard DRAM di JEDEC, rispetto alle quali non vi erano prove del fatto che essere fossero protette da brevetti⁴⁹².

La riprovevolezza della condotta in esame si lega quindi alla violazione intenzionale della politica di proprietà intellettuale di JEDEC nonché del sottostante dovere di buona fede che dovrebbe guidare il processo di standardizzazione: violazione che ha portato Rambus a tradire deliberatamente le legittime aspettative degli altri partecipanti a tale processo⁴⁹³. In aggiunta, la condotta contestata determina un pregiudizio a quel particolare interesse pubblico qualificabile in termini di fiducia nel processo di standardizzazione, la cui effettività rappresenta una preconditione fondamentale per lo sviluppo tecnico, a beneficio dei consumatori⁴⁹⁴.

Ciò detto, la Commissione, ritenendo che gli Impegni proposti da Rambus – che prevedevano, tra l’altro, l’offerta in licenza dei propri brevetti relativi agli attuali e futuri

⁴⁸⁶ Ivi, §§ 35-36.

⁴⁸⁷ Ivi, § 38.

⁴⁸⁸ Ivi, § 40.

⁴⁸⁹ Ivi, § 41.

⁴⁹⁰ Ivi, § 42.

⁴⁹¹ Ivi, § 43.

⁴⁹² Ivi, § 46.

⁴⁹³ Ivi, § 28. È interessante notare la circostanza per cui tanto l’imboscata brevettuale quanto, come vedremo, l’esperimento di un’azione inibitoria determinano la frustrazione delle legittime aspettative dei terzi.

⁴⁹⁴ Ivi, § 29.

standards JEDEC, ad eccezione degli standards cui si legava la condotta abusiva (vale a dire, lo standard JEDEC SDR DRAM e la sua evoluzione DDR, rispetto ai quali non avrebbe chiesto alcun canone)⁴⁹⁵, nonché la fissazione di un tetto massimo per le royalties – fossero adeguati a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali formulate nella valutazione preliminare⁴⁹⁶, ha adottato una decisione ai sensi dell’art. 9, § 1 del Regolamento (CE) 1/2003⁴⁹⁷. Come è noto, tramite siffatta decisione la Commissione, al fine di porre fine ad un’infrazione, rende obbligatori per le imprese interessate gli impegni da queste in risposta alle preoccupazioni manifestate dalla Commissione nella sua valutazione preliminare; essa, constatando che il proprio intervento non è più giustificato⁴⁹⁸, non contiene tuttavia un formale accertamento della violazione⁴⁹⁹.

Peraltro, pur in assenza di suddetto accertamento, il rilievo del caso Rambus quale archetipo di imboscata brevettuale è confermato dal fatto che la Commissione, nella Comunicazione 2023/C 259/01, dopo aver previsto la disclosing obligation definisce a contrario il patent ambush proprio con riferimento al caso in commento⁵⁰⁰. Tale condotta “si verifica quando un’impresa che partecipa al processo di definizione di norme nasconde intenzionalmente il fatto di detenere brevetti essenziali concernenti la norma in corso di definizione e inizia a far valere tali brevetti soltanto dopo che la norma è stata concordata e altre imprese sono quindi vincolate a utilizzarla”⁵⁰¹.

Alla luce di quanto detto sinora, possiamo evidenziare un problema tipico dell’imboscata brevettuale, peraltro generalizzabile all’intera categoria degli abusi legati alla disclosing obligation.

Si tratta di una questione non di poco conto, che mette in gioco la stessa opportunità di considerare tali condotte come abusi di posizione dominante, e che dipende dalla struttura

⁴⁹⁵ Ivi, § 49.

⁴⁹⁶ Ivi, § 69.

⁴⁹⁷ CONSIGLIO, Regolamento (CE) del 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato.

⁴⁹⁸ Riporto il testo integrale dell’art. 9, § 1 del Regolamento (CE) 1/2003: “qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, la Commissione può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e giunge alla conclusione che l’intervento della Commissione non è più giustificato”. Sulle caratteristiche di una decisione ai sensi di tale norma, si veda R. WHISH, *Motorola and Samsung: An Effective Use of Article 7 and Article 9 of Regulation 1/2003*, in ECLP, 2014, V (IX), pp. 603 ss.

⁴⁹⁹ Come nota la COMMISSIONE, nt. 469, § 76.

⁵⁰⁰ Si conferma così l’impressione di un parallelismo tra obbligo imposto dalla SSO e tipologia di abuso.

⁵⁰¹ COMMISSIONE, nt. 182, § 457 e (ivi) nt. 328.

dell'art. 102 TFUE. Tale norma, infatti, postula la contemporanea sussistenza della posizione dominante e dell'abuso, mentre l'imboscata brevettuale prende avvio in un momento in cui il titolare del brevetto non si trova ancora in siffatta posizione e si consuma solo dopo averla acquisita, mediante l'imposizione di royalties eccessive⁵⁰².

La Commissione ha cercato di risolvere questo problema tramite un'applicazione creativa dell'art. 102 TFUE, vale a dire non considerando l'imboscata brevettuale quale abuso per sé – visto che nel momento in cui tale condotta viene realizzata l'impresa non è ancora dominante –, bensì individuando l'abuso nella richiesta di royalties non-FRAND, resa possibile dalla posizione dominante, a sua volta acquisita proprio tramite l'imboscata brevettuale⁵⁰³. In altri termini, l'imboscata brevettuale consentirebbe al titolare del brevetto non dichiarato di includere la propria tecnologia nello standard e quindi di acquisire un potere di mercato che gli permetta poi di pretendere royalties non-FRAND⁵⁰⁴.

Restano però significative perplessità, se è vero che prima del riconoscimento dell'essenzialità del brevetto l'impresa non è dominante⁵⁰⁵: come già osservato, infatti, la titolarità di un SEP non basta, da sola, ad attribuire al suo titolare una posizione dominante, sicché a fortiori non potrà nemmeno parlarsi di dominanza in un momento in cui lo standard non è ancora stato definito e quindi non vi è alcun brevetto essenziale per quello standard. È evidente, dunque, che un'impresa non dominante non può commettere alcun abuso nel senso di cui all'art. 102 TFUE⁵⁰⁶.

Senza togliere alcun biasimo all'imboscata brevettuale in sé, e anzi proprio per incentrare il disvalore su tale condotta, occorre prendere atto che in assenza di una posizione dominante non può aversi alcun abuso, di talché sarebbe stato forse più opportuno

⁵⁰² G. SCARAMUZZINO, nt. 202, p. 14. Si veda anche G. COLANGELO, nt. 261, p. 471. Lo stesso problema non si riscontra nell'ordinamento statunitense, dove le condotte ex ante “possono essere ricondotte ad un illegittimo tentativo di monopolizzazione del mercato”, vietato dalla Section 2 dello Sherman Act (ivi, pp. 483-84).

⁵⁰³ G. SCARAMUZZINO, nt. 202, pp. 15 ss.

⁵⁰⁴ G. COLANGELO, nt. 261, p. 438.

⁵⁰⁵ Come chiarisce efficacemente Petit, ove l'impegno sia assunto prima dell'adozione dello standard “it is unlikely that the patent owner could be considered dominant”. Ove, invece, l'impresa sia dominante già prima dell'adozione dello standard, “this is likely due to the fact that his technology has no substitutes, in which case standardization does not confer any market power upon him” (N. PETIT, *Injunctions for Frand-Pledged Standard Essential Patents: The Quest for an Appropriate Test of Abuse Under Article 102 TFEU*, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2371192>, p. 31).

⁵⁰⁶ Ibid., per cui “at best, such conduct would thus constitute an abuse of a non-dominant position. And this does not constitute an infringement of Article 102 TFEU”.

considerare tale condotta sotto lenti diverse da quelle concorrenziali, piuttosto che seguire un'impostazione la quale, pur di sanzionare l'imboscata brevettuale in applicazione del diritto antitrust, ne determina una forzatura individuando l'abuso non tanto in tale condotta in sé considerata, quanto piuttosto nella richiesta di royalties non-FRAND, vale a dire il solo comportamento che l'impresa realizza una volta divenuta dominante⁵⁰⁷. In altri termini, l'imboscata brevettuale, da un lato, è deprecabile in sé, senza doverla di necessità collegare alla richiesta di royalties non-FRAND, dall'altro, in sé è deprecabile ma non costituisce un abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE: la conseguenza lineare sembra essere, pertanto, quella di sanzionarla con strumenti diversi dal diritto antitrust⁵⁰⁸.

Una conferma di ciò mi sembra offerta dalla particolare difficoltà di applicare il diritto antitrust alla fattispecie de qua, secondo la tecnica proposta nel capitolo precedente, e cioè un bilanciamento tra gli interessi rilevanti, la costruzione di uno standard di concorrenza sui meriti e la successiva valutazione degli effetti della condotta dell'impresa dominante. L'impresa dominante, infatti, nel dissimulare l'esistenza dei propri brevetti, non persegue alcun apprezzabile interesse, sicché la sua condotta non appare in ogni caso meritoria. Di conseguenza, si tratta qui unicamente di garantire adeguata tutela agli interessi dei partecipanti alla standardizzazione e, in particolare, ai terzi utilizzatori, a prescindere da qualsiasi rilievo antitrust.

Generalizzando il discorso svolto in relazione all'imboscata brevettuale, si giunge a un esito assai significativo⁵⁰⁹, vale a dire la fuoriuscita dall'ambito di applicazione del diritto della concorrenza di tutte le condotte che si realizzano prima della definizione dello standard.

2.2.2. Gli abusi legati alla FRAND licensing obligation (in particolare, l'esperimento di un'azione inibitoria).

⁵⁰⁷ In altri termini, come afferma, Scaramuzzino, "l'art. 102 TFUE non è stato concepito per punire le condotte sleali finalizzate ad ottenere una posizione dominante bensì per sanzionare lo sfruttamento abusivo del potere di mercato già ottenuto" (G. SCARAMUZZINO, nt. 202, p. 28).

⁵⁰⁸ Ivi, p. 17, dove l'Autore invita ad "una riflessione sull'appropriatezza dello strumento antitrust a reprimere le «imboscate brevettuali», ritenendo "più opportuno, salvo casi eccezionali di manifesti effetti anticompetitivi, il rimedio della responsabilità contrattuale di diritto privato per violazione del principio di buona fede nelle trattative, insito nell'obbligo di disclosure sottoscritto al momento dell'adesione alla SSO".

⁵⁰⁹ Forse più teoricamente che praticamente, posto che l'imboscata brevettuale rappresenta la principale forma di condotta ex ante.

Nel sottoparagrafo precedente abbiamo sviluppato un parallelismo tra i due principali obblighi imposti dalle SSOs ai partecipanti al relativo processo e le pertinenti forme di abuso di posizione dominante. Successivamente, abbiamo analizzato l'imboscata brevettuale quale paradigma degli abusi relativi alla disclosing obligation, evidenziando come il rischio insito nell'impostazione seguita dalla Commissione nel caso Rambus sia quello di delineare un abuso di posizione non dominante.

Dobbiamo ora focalizzarci sugli abusi legati alla FRAND licensing obligation, ed in particolare sulla forma di abuso rappresentata dalla proposizione di un'azione inibitoria da parte del titolare di un SEP nei confronti di un terzo utilizzatore del SEP medesimo⁵¹⁰. Le ragioni di tale scelta sono presto dette. Se è vero che questo secondo gruppo di abusi può racchiudere in sé situazioni eterogenee – dal rifiuto di licenza tout court alla pretesa di royalties non-FRAND all'esperimento di un'azione inibitoria –⁵¹¹, il focus su quest'ultima condotta è anzitutto dovuto al fatto che essa rappresenta la fattispecie più considerata dalla stessa giurisprudenza, a fronte di un rifiuto tout court di difficile riscontro pratico⁵¹² e di una pretesa di royalties non-FRAND che si scontra con la difficile definizione della stessa nozione di FRAND. In aggiunta, mentre le altre forme di abuso richiamate si basano sull'assunto che i comportamenti riprovevoli siano tutti soggettivamente collocati sul fronte dei titolari di SEPs, la fattispecie prescelta consente di valutare i problemi della standardizzazione nel modo più oggettivo possibile, bilanciando gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Prima di entrare nel merito dell'abuso da inibitoria, mi sembra comunque opportuno svolgere qualche cenno sul caso Qualcomm, che manifesta con particolare evidenza la

⁵¹⁰ In altri termini, "abuse of injunctions as an abuse of dominant position" (G. MUSCOLO, nt. 38, p. 4).

⁵¹¹ In aggiunta a quelle menzionate, un'ipotesi assai peculiare è stata affrontata dalla Commissione nel caso IPRCom. La Commissione aveva avviato un procedimento nei confronti di IPRCom a seguito di una denuncia presentata da Nokia, secondo cui IPRCom non aveva assunto l'impegno FRAND in relazione a vari SEPs di cui era titolare, rispetto a standards stabiliti dalla SSO ETSI, incluso lo standard UMTS. Non si trattava però di una condotta ex ante, bensì ex post, in quanto la mancata assunzione di siffatto impegno era dovuta al fatto che IPRCom aveva acquistato tali SEPs da Bosch, titolare originario, che invece aveva assunto l'impegno FRAND. Il procedimento si chiuse a seguito del ritiro della denuncia da parte di Nokia e l'assunzione dell'impegno FRAND da parte di IPRCom (COMMISSIONE, comunicato stampa del 10 dicembre 2009, IPRCom, MEMO/09/549). Per un commento, si veda V. MELI, nt. 335, p. 506. A seguito di questa vicenda, la Commissione, già nella comunicazione 2011/C 11/01, chiarì che i titolari di diritti di proprietà intellettuale che assumono l'impegno FRAND "devono essere obbligati a prendere le misure necessarie affinché un'impresa alla quale essi cedono" tali diritti "sia tenuta a rispettare tale impegno" (COMMISSIONE, nt. 406, § 285; si veda anche ID., nt. 182, § 456).

⁵¹² Come nota Meo, "nella maggior parte dei casi, le controversie sui brevetti essenziali non sorgono per via di un netto rifiuto del titolare. Vengono, piuttosto, effettuate comunicazioni reciproche e avviate delle trattative, che poi falliscono" (C. MEO, nt. 261, p. 27).

difficoltà di costruire un abuso fondato sulla determinazione del carattere non-FRAND delle condizioni di licenza. Come vedremo, questa difficoltà ritorna nello stesso abuso da inibitoria, rispetto al quale la Corte di giustizia, consapevole del problema, segue una strada diversa per la formulazione dell'abuso.

Il caso Qualcomm, come anticipato, rappresenta un tentativo da parte della Commissione di valutare l'abusività ex art. 102 TFUE di una pretesa non-FRAND da parte del titolare di un SEP.

Qualcomm, impresa produttrice di chipset, era titolare di brevetti essenziali per gli standards CDMA e WCDMA per telefoni cellulari. La Commissione, a seguito di denunce presentate da altre imprese produttrici di telefoni cellulari e/o chips, aveva avviato un procedimento antitrust contro Qualcomm per verificare se le condizioni applicate da Qualcomm fossero, come sostenuto dalle denunciati, non-FRAND e violassero quindi l'art. 82 TCE⁵¹³. La Commissione, dopo aver ribadito il proprio impegno a contrastare i comportamenti abusivi delle imprese dominanti, evidenziava l'estrema complessità delle questioni relative alla determinazione del prezzo di una tecnologia dopo la sua inclusione in uno standard, sollevate dal caso Qualcomm, nonché la particolare cautela richiesta ad un'autorità antitrust nel rimettere in discussione gli accordi commerciali tra imprese⁵¹⁴. Nonostante il notevole impiego di tempo e risorse nell'indagine per raccogliere prove complete e accurate riguardo il carattere "unreasonably high" delle royalties applicate da Qualcomm, la Commissione non era ancora giunta a conclusioni formali, sicché essa – considerando anche la circostanza per cui tutte le imprese denunciati avevano ritirato o intendevano ritirare le rispettive denunce – chiudeva conseguentemente il caso senza prendere alcuna decisione⁵¹⁵.

La vicenda Qualcomm dimostra che, in assenza di una semantica univoca da attribuire alla nozione di FRAND, la dimostrazione della natura non-FRAND delle condizioni applicate dal titolare del SEP e del conseguente abuso di posizione dominante diventa una *probatio diabolica*.

Veniamo dunque all'abuso da inibitoria, partendo da alcune considerazioni preliminari. Come già notato, l'impresa in posizione dominante, proprio perché si trova in tale posizione, è gravata di una particolare responsabilità, la quale le impedisce di compiere

⁵¹³ COMMISSIONE, comunicato stampa del 1° ottobre 2007, Qualcomm, MEMO/07/389.

⁵¹⁴ ID., comunicato stampa del 24 novembre 2009, Qualcomm, MEMO/09/516.

⁵¹⁵ Ibid. Per un commento, si vedano G. COLANGELO, nt. 261, p. 471; O. BORGOGNO, nt. 314, p. 171.

azioni che non sarebbero altrimenti proibite, e che anzi potrebbero in alcuni casi costituire esercizio di un diritto, talvolta addirittura di un diritto fondamentale⁵¹⁶. Evidentemente, ciò implica l'esigenza di segnare con particolare attenzione i confini di ciò che costituisce abuso di posizione dominante e ciò che invece, rispettando lo standard di concorrenza sui meriti, rientra nell'esercizio del diritto: *tertium non datur*⁵¹⁷.

Al riguardo, la configurazione quale abuso ex art. 102 TFUE dell'esperimento di un'azione inibitoria a tutela di un SEP risulta doppiamente delicata.

Anzitutto, i diritti a venire in gioco sono due: da un lato, il diritto esclusivo garantito dalla normativa brevettuale, dall'altro, il diritto di ricorso a un giudice. Il rapporto tra questi due diritti può essere letto in diversi modi, vale a dire nel senso di vedere il diritto di ricorso a un giudice come strumento volto a rendere effettiva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ovvero come una delle facoltà in cui si esplica lo stesso *ius excludendi*.

Secondariamente, tali diritti sono fondamentali in quanto riconosciuti, rispettivamente, dagli artt. 17, § 2 e 47 della CDFUE⁵¹⁸.

Sia come sia, sebbene il titolare del SEP, nel momento in cui agisce in inibitoria, stia esercitando i due diritti fondamentali citati, ciò non basta a renderlo immune dallo scrutinio antitrust⁵¹⁹⁵²⁰. Se ciò è vero, occorre altresì notare che, vista la fundamentalità di tali diritti, qualsiasi restrizione “può [...] essere ammessa solo in circostanze eccezionali e puntualmente circoscritte”⁵²¹, così come parimenti eccezionali sono le

⁵¹⁶ Interessante a tal proposito è la lettura proposta da Libertini, per cui il diritto di esclusiva sul SEP sarebbe “un diritto «funzionalizzato» al conseguimento degli scopi di efficienza dell'accordo di standardizzazione”, da esercitare “secondo criteri di «speciale responsabilità»” (M. LIBERTINI, nt. 312, p. 14).

⁵¹⁷ G. MUSCOLO, nt. 38, p. 3.

⁵¹⁸ Abbiamo visto nel capitolo precedente la riconduzione degli interessi rilevanti a diritti e libertà previsti dalla Costituzione italiana: ora, seguendo l'impostazione proposta dalle istituzioni eurounitarie, possiamo analizzare la stessa questione sotto il profilo della CDFUE.

⁵¹⁹ Si noti infatti che “il diritto alla proprietà intellettuale non è un diritto assoluto”, e parimenti l'art. 52, § 1 CDFUE ammette “limitazioni all'esercizio dei diritti consacrati dall'art. 47 della stessa”, vale a dire il diritto alla tutela giurisdizionale [AG M. WATHELET, nt. 41, §§ 63, 66, con richiamo a CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ c. Secretary of State for the Home Department (cd. ZZ), causa C-300/11, ECLI:EU:C:2013:363, § 51).

⁵²⁰ Mi sembra estremamente interessante la proposta di Scaramuzzino secondo il quale, posto il discrimine tra esercizio di diritti fondamentali e abuso di posizione dominante, ci troveremo di fronte ad un abuso “sui generis a cavallo tra il rifiuto a contrarre e l'abuso del diritto”, nel senso che, al verificarsi delle condizioni che vedremo a breve, “una condotta formalmente lecita e riconosciuta dall'Ordinamento (la difesa in giudizio del proprio brevetto) diviene sostanzialmente antigiuridica alla luce della sua «nuova» finalità escludente censurata dal diritto antitrust” (G. SCARAMUZZINO, nt. 202, p. 24). Il rapporto tra abuso del diritto e abuso di posizione dominante esula però, come già notato, dallo scopo del presente elaborato.

⁵²¹ AG M. WATHELET, nt. 41, § 62.

circostanze in cui l'esercizio di tali diritti "può costituire un abuso di posizione dominante"⁵²²⁵²³.

Come anticipato nel primo capitolo, si tratta precisamente di una questione di bilanciamento tra diritti e libertà (sottesi agli interessi rilevanti), nel senso che quelli del titolare del SEP si scontrano con quelli dei terzi utilizzatori⁵²⁴.

Questa esigenza di bilanciamento è espressa dalla Corte di giustizia in alcuni passi della sentenza Huawei. La Corte parte considerando "la necessità di rispettare i diritti di proprietà intellettuale, in particolare, ai sensi della Direttiva 2004/48, che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, prevede un insieme di azioni legali destinate a garantire un livello elevato di tutela della proprietà intellettuale nel mercato interno nonché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta, costituito da diversi elementi tra cui si annovera il diritto di ricorso ad un giudice"⁵²⁵. Tale necessità implica che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale "non può, in via di principio, vedersi privato della facoltà di ricorrere ad azioni giudiziali atte a garantire il rispetto effettivo dei suoi diritti esclusivi" e, d'altro canto, "che il loro utilizzatore, se non ne è il titolare, è tenuto, in via di principio, ad ottenere una licenza prima di qualsiasi utilizzo"⁵²⁶. Tuttavia, posto che il titolare del SEP ha assunto nei confronti della SSO un "impegno irrevocabile a concedere licenze a condizioni FRAND", tale impegno – pur non potendo "svuotare di significato i diritti" citati – è idoneo, come si è visto, a creare nei terzi legittime aspettative ad una concessione in concreto di licenze a condizioni FRAND, sicché "esso giustifica comunque che" al titolare del SEP "sia

⁵²² Ivi, § 67.

⁵²³ L'impostazione seguita dall'AG merita qualche osservazione in più. Egli riconosce al diritto alla tutela giurisdizionale, di per sé fondamentale, una particolare "importanza" (ivi, §§ 66-67), la quale da sola vale a circoscrivere le limitazioni a tale diritto entro i crismi della citata eccezionalità. Rispetto alla proprietà intellettuale, invece, egli ritiene che "il diritto di esperire un'azione inibitoria in caso di contraffazione" rappresenti, per il titolare del brevetto, "il mezzo essenziale per far valere la sua proprietà intellettuale" [ivi, § 61, con richiamo a CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 194 (Centrafarm I), § 9; ID., sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League Ltd et al. c. QC Leisure et al. / Murphy c. Media Protection Services Ltd (cd. Premier League), cause riunite C-403/08 e C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631, § 107], ed è questo aspetto a rendere necessaria una delimitazione delle restrizioni a circostanze eccezionali.

⁵²⁴ Scaramuzzino ritiene che "la linea di demarcazione tra attività lecite [...] e condotte che integrano un abuso di posizione dominante" debba essere "ricercata caso per caso, soppesando, a seconda delle specifiche circostanze della vicenda oggetto di analisi, i diversi interessi coinvolti" (G. SCARAMUZZINO, nt. 202, p. 28).

⁵²⁵ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 57. Quanto al rapporto tra diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e diritto di ricorso ad un giudice, la Corte richiama ID., nt. 255 (Otis), § 48.

⁵²⁶ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 58.

imposto il rispetto di requisiti specifici all'atto della proposizione di azioni inibitorie", al fine di evitare che tali azioni possano essere considerate abusive⁵²⁷⁵²⁸.

Questo processo di bilanciamento, volto a garantire un "giusto equilibrio degli interessi in gioco"⁵²⁹ – individuati dalla Corte di giustizia⁵³⁰ in quelli del titolare del SEP ("garanzia dei diritti di proprietà intellettuale" e "diritto a una tutela giurisdizionale effettiva") ed in quello dell'utilizzatore ("preservazione del libero gioco della concorrenza", rectius: "libertà d'impresa"⁵³¹) – consente di inferire lo standard su cui basare la valutazione degli effetti concorrenziali prodotti dall'esperimento dell'inibitoria, standard che, come ormai d'abitudine, possiamo identificare nella nozione di concorrenza sui meriti. Tale standard guida in effetti la Corte di giustizia a dettare una regola che, come vedremo, da un lato consenta al titolare del SEP di evitare di incorrere in un abuso di posizione dominante, dall'altro tuteli l'utilizzatore contro il rischio di subire un'azione inibitoria.

Ciò detto sul bilanciamento⁵³², possiamo ora esaminare l'evoluzione intervenuta nel trattamento giurisprudenziale dell'abuso da inibitoria.

Come abbiamo più volte anticipato, Huawei rappresenta il leading case in materia di abuso di posizione dominante nel contesto dei SEPs, con riferimento agli abusi connessi alla FRAND licensing obligation e, in particolare, all'esperimento di un'azione inibitoria⁵³³. Non bisogna però trascurare il fatto che esiste una corposa giurisprudenza

⁵²⁷ Ivi, § 59. Un'impostazione più netta considera invece che il titolare del SEP, tramite l'impegno FRAND, ha ritenuto che "il proprio interesse sia adeguatamente soddisfatto" tramite condizioni FRAND, sicché tale impegno implicherebbe una deroga alla disciplina brevettuale, nel senso che alla "proper rule del provvedimento inibitorio" verrebbe a sostituirsi la "liability rule" cui il titolare del SEP ha volontariamente consentito (G. COLANGELO, nt. 261, p. 444).

⁵²⁸ Non è peraltro agevole ricondurre l'abuso da inibitoria ad una delle due tipologie convenzionali, vale a dire gli abusi di sfruttamento e quelli di impedimento. Come nota Meo, l'inibitoria, ove si configuri come abusiva, produce un effetto tanto di esclusione o impedimento (nel senso che "l'utilizzatore [...] vede la propria produzione espulsa dal mercato e la creazione di una barriera all'entrata sullo stesso mercato"), quanto di sfruttamento (posto che "l'utilizzatore, durante le negoziazioni, sarà disposto ad accettare condizioni molto svantaggiose, pur di non subire le conseguenze di «esclusione»") (C. MEO, nt. 261, p. 9). Muscolo distingue tra "exclusionary abuse by vertically integrated competitors" e "exploitative abuse, if the patent holder does not compete with licensees" (G. MUSCOLO, nt. 38, p. 6).

⁵²⁹ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 55.

⁵³⁰ Ivi, § 42.

⁵³¹ Si è già visto nel capitolo precedente come, rispetto alla linea seguita dalla Corte di giustizia nel caso Huawei, sia preferibile l'opzione suggerita dalla Commissione nei casi Motorola e Samsung, fatta propria anche dall'AG nello stesso caso Huawei.

⁵³² Anticipo che ritornerò sul tema in relazione al caso della Motorola, dove la Commissione spiega dettagliatamente il funzionamento del processo di bilanciamento ex art. 52, § 1 CDFUE.

⁵³³ Nonché, come sottolinea l'AG Wathelet, la "prima volta" in cui la Corte di giustizia affronta il tema (AG M. WATHELET, nt. 41, § 2), e sinora l'unica.

cd. pre-Huawei, nonché un significativo formante cd. post-Huawei, che si compone non soltanto di numerose decisioni volte a chiarire gli aspetti non risolti dalla sentenza della Corte di giustizia, ma anche della Proposta di Regolamento COM(2023) 232⁵³⁴. Occorre quindi procedere con ordine al fine di verificare come il caso Huawei si rapporta con ciò che l'ha preceduto. Anticipo invece che non analizzerò dettagliatamente ciò che l'ha seguito, posto che la regola Huawei è stata interpretata, chiarita e precisata, ma mai superata.

Con riferimento alla giurisprudenza pre-Huawei, esplorerò, senza pretesa di completezza, l'incontro – scontro tra l'impostazione seguita dai giudici tedeschi⁵³⁵, cristallizzata nella decisione resa dal Bundesgerichtshof sul caso Orange Book Standard, e la posizione assunta dalla Commissione nei casi “gemelli” Motorola e Samsung.

Partendo dunque dal caso Orange Book Standard, è doveroso premettere che esso riguardava un brevetto incorporato nell'omonimo standard de facto, relativo ai CD-R e CD-RW⁵³⁶, risultando dunque di per sé estraneo ai profili della standardizzazione de iure, ed in particolare all'assunzione di un impegno FRAND. Nondimeno, tale caso è considerato una pietra miliare che ha profondamente influenzato la successiva giurisprudenza in tema di standards di diritto e volontari⁵³⁷, sicché appare doveroso analizzarlo.

Il Bundesgerichtshof stabilisce che il titolare di un brevetto che agisce per ottenere un provvedimento inibitorio abusa della sua posizione dominante solamente se sono soddisfatte le seguenti due condizioni: 1) “the party wishing to obtain a license must have made an unconditional offer to conclude a license agreement which the patent proprietor cannot reject without unreasonably obstructing the party wishing to take a license or without violating the prohibition of discrimination, and the proposed licensee must stay bound by this offer”; 2) “the proposed licensee has to comply with the obligations on which the use of the licensed subject matter depends according to the license agreement

⁵³⁴ Tale Proposta di Regolamento, peraltro, “persegue [...] obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE” (COMMISSIONE, nt. 376, cons. 2).

⁵³⁵ Sulle ragioni per cui “Germany is by far the most important forum for patent litigation in Europe”, si veda P. MAUME, nt. 425, pp. 6-7.

⁵³⁶ Come nota il Bundesgerichtshof, “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” (BUNDESGERICHTSHOF, sentenza del 6 maggio 2009, Orange Book Standard, causa KZR 39/06, § II.1).

⁵³⁷ V. MELI, nt. 267, p. 7.

still to be concluded, if he already uses the subject matter of the patent before the patent proprietor has accepted his offer. This means in particular that the proposed licensee has to pay the royalties resulting from the contract or ensure their payment”⁵³⁸.

La prima condizione implica che l’onere di attivazione non grava sul titolare del brevetto che si trovi in posizione dominante: questi, infatti, non è tenuto ad offrire in licenza l’uso della propria tecnologia brevettata ad un terzo utilizzatore, ma abusa della sua posizione dominante solo ove declini una proposta di licenza, presentata da quest’ultimo a condizioni non restrittive o discriminatorie⁵³⁹. Inoltre, tale offerta di licenza dev’essere incondizionata, non essendo invece sufficiente un’offerta condizionata all’accertamento giudiziale della contraffazione⁵⁴⁰. Infine, la difficoltà di determinare l’ammontare delle royalties non costituisce un onere eccessivo per l’aspirante licenziatario, posto che questi è in ogni caso tenuto a provare i presupposti della propria richiesta di licenza⁵⁴¹ in sede di presentazione della cd. “compulsory license defence” ⁵⁴². Tutt’al più, qualora l’utilizzatore ritenga eccessive le royalties pretese dal titolare del brevetto, o quest’ultimo si rifiuti di quantificare l’ammontare dovuto, il primo avrà il diritto di formulare un’offerta di licenza riferita non ad un tasso di royalty specifico, ma ad un importo da determinarsi ad opera del titolare secondo la sua discrezionalità: discrezionalità in teoria da esercitare in modo ragionevole, in pratica tale da rendere il titolare completamente libero di determinare l’ammontare dovuto, salvo il limite rappresentato dal diritto antitrust e dal divieto di comportamenti ingiustificatamente impeditivi o discriminatori nei confronti del licenziatario⁵⁴³.

Tuttavia, la prima condizione non è da sola sufficiente a garantire il successo della compulsory license defence contro la richiesta di inibitoria avanzata dal titolare del brevetto. Si rende quindi necessaria la seconda condizione, la quale dipende dal fatto che, in genere, la concessione in licenza di un brevetto produce effetti solamente pro futuro,

⁵³⁸ BUNDESGERICHTSHOF, nt. 536, § II.2.b.

⁵³⁹ Ivi, § II.2.b.aa.

⁵⁴⁰ Ibid.

⁵⁴¹ Ivi, § II.2.c.

⁵⁴² Siffatta difesa, proponibile dall’utilizzatore contro la richiesta di inibitoria avanzata dal titolare del SEP, si basa sulla circostanza per cui, “although the party wishing to take a license acts unlawfully when using the patent without the consent of the patent proprietor, the patent proprietor can still not sue him for injunctive relief, because with the request to cease and desist, he would ask for something he would have to immediately give back (in the form of the grant of a license) (dolo petit, qui petit quod statim redditurus est)” (ivi, § II.2.a.aa).

⁵⁴³ Ivi, § II.2.c.

nel senso che il licenziatario non può utilizzare la tecnologia brevettata fino alla formale conclusione del relativo contratto di licenza⁵⁴⁴. Di conseguenza, l'aspirante licenziatario che inizi ad utilizzare il brevetto prima di tale momento “must not only «anticipate» his contractual rights, but also his contractual obligations”, sicché potrà utilmente difendersi contro la richiesta di inibitoria solo ove abbia (non solo presentato al titolare del brevetto un'offerta, alle condizioni ricordate, che questi non può rifiutare, ma anche) agito come se la sua offerta fosse già stata accettata: in tal caso, pertanto, egli avrà sì diritto di utilizzare la tecnologia brevettata, ma sarà al contempo obbligato a rendicontare regolarmente l'uso che ne faccia e a pagare le royalties dovute al titolare del brevetto⁵⁴⁵. D'altro canto, quest'ultimo non commette un abuso né agisce in mala fede se esercita il suo diritto di brevetto contro chi vuole una licenza, ma non paga⁵⁴⁶. Peraltro, l'aspirante licenziatario non è tenuto ad effettuare immediatamente il pagamento al titolare, ma può depositare le royalties, poiché l'eventuale rifiuto del titolare del brevetto di concludere il contratto di licenza giustificerebbe l'applicazione della disciplina relativa alla mora credendi⁵⁴⁷.

Alla luce di quanto osservato, l'approccio seguito dal Bundesgerichtshof pare maggiormente favorevole al titolare del brevetto, se è vero che l'onere di avviare i negoziati grava sull'utilizzatore, che l'offerta di licenza da questi formulata deve essere incondizionata, che, in caso di quantificazione delle royalties particolarmente complessa, la medesima offerta può consentire al titolare del brevetto di fissare discrezionalmente l'ammontare dovuto, e, infine, che l'aspirante licenziatario deve iniziare ad adempiere l'obbligazione di pagamento prima della conclusione del contratto di licenza.

A ben vedere, però, la regola fissata nel caso Orange Book Standard non risulta priva di ragionevolezza.

Anzitutto, come già osservato, il caso in esame riguardava (non uno standard di diritto e volontario, elaborato in seno ad una SSO), bensì uno standard di fatto. Il titolare del brevetto, dunque, non aveva assunto alcun impegno FRAND⁵⁴⁸, circostanza che

⁵⁴⁴ Ivi, § II.2.b.bb.

⁵⁴⁵ Ibid.

⁵⁴⁶ Ibid.

⁵⁴⁷ Ibid.

⁵⁴⁸ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 83. Si veda anche AG M. WATHELET, nt. 41, § 48, per cui “è normale”, rispetto ad uno standard di fatto, “che il potere di negoziazione riconosciuto al titolare del brevetto sia più ampio” rispetto a quello di cui gode il titolare di un SEP, sicché “un'azione inibitoria”

certamente richiede una giustificazione particolarmente rigorosa per imporre un obbligo di licenza.

In secondo luogo, la scelta di porre l'onere di attivazione in capo all'utilizzatore, pretendendo che egli formuli un'offerta di licenza, si spiega in quanto questi nel caso de quo ha consapevolmente iniziato ad utilizzare il brevetto prima della conclusione del contratto di licenza.

Infine, la decisione in commento poggia su un presupposto logico molto solido, espresso dal Bundesgerichtshof in termini di anticipazione tanto dei diritti, quanto delle obbligazioni contrattuali: vale a dire, come l'aspirante licenziatario ha anticipato l'utilizzo del brevetto rispetto alla conclusione della licenza, così dovrà iniziare ad eseguire la sua controprestazione, la quale peraltro non richiede di necessità il pagamento, potendo questo essere sostituito dal deposito liberatorio delle royalties.

Tali considerazioni mi sembrano dimostrare che l'approccio tedesco non va letto in termini di favor ingiustificato per il titolare del brevetto, risultando, piuttosto, coerente con le caratteristiche del caso in esame.

Pertanto, come vedremo subito, credo sia poco proficuo insistere sui distinguo rispetto all'impostazione eurounitaria: è più opportuno, invece, sottolineare le differenze strutturali tra la standardizzazione de facto e quella de iure, e riflettere sul ruolo decisivo svolto da quella peculiarità – l'impegno FRAND – che, come abbiamo visto, costituisce il perno dell'abuso di posizione dominante nel contesto dei SEPs.

Volgendo quindi l'attenzione all'impostazione seguita dalla Commissione europea, dobbiamo focalizzarci su due decisioni adottate nel 2014 all'esito dei casi Motorola e Samsung.

In entrambi i casi la questione riguardava la possibile abusività ex art. 102 TFUE della condotta tenuta da un'impresa dominante la quale, essendo titolare di un SEP ed avendo assunto un impegno FRAND nei confronti della SSO, richiedeva e faceva eseguire un'ingiunzione contro un terzo aspirante licenziatario del SEP in questione.

Il caso Motorola riguardava il SEP Cudak GPRS, relativo allo standard GPRS stabilito in seno all'ETSI. Coerentemente con la politica di proprietà intellettuale di ETSI, Motorola

esperita dal primo sarà "considerata [...] abusiva solo se i diritti dallo stesso richiesti siano manifestamente eccessivi".

aveva dichiarato il suo brevetto essenziale per lo standard GPRS e aveva assunto l'impegno FRAND⁵⁴⁹.

La Commissione – dopo aver, come già notato, dimostrato in concreto che Motorola deteneva una posizione dominante sul mercato rilevante – si è concentrata sul profilo relativo all'abuso, al fine di verificare se, nelle circostanze del caso di specie, la richiesta e l'esecuzione di un provvedimento inibitorio da parte dell'impresa dominante costituissero un abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE.

Essa parte dal presupposto per cui “a patent holder, including a holder of SEPs, is generally entitled to seek and enforce injunctions as part of the exercise of its IP rights”, scartando dunque l'ipotesi di un abuso per se⁵⁵⁰. Tuttavia, “in exceptional circumstances and absent any objective justification”, l'esercizio di un diritto esclusivo può risultare abusivo ex art. 102 TFUE⁵⁵¹. Se, come in parte già anticipato e come vedremo più approfonditamente in seguito, la Corte di giustizia, nel caso Huawei, procede per distinzione, affermando che le peculiarità della standardizzazione de iure rendono inapplicabile al caso di specie la propria giurisprudenza in tema di rifiuto di licenza, l'atteggiamento seguito dalla Commissione è differente, pur conducendo nei fatti ad un medesimo risultato pratico. In sostanza, la Corte, in virtù delle peculiarità della standardizzazione, accantona l'ipotesi di applicare estensivamente la propria giurisprudenza in tema di rifiuto di licenza ed elabora una regola ad hoc. Al contrario, la Commissione, posto che la regola sul rifiuto di licenza è costruita in termini generali, vale a dire in relazione (non specificamente al rifiuto di licenza, ma genericamente) all'esercizio di un diritto esclusivo, stabilendo che esso è abusivo solo in presenza di circostanze eccezionali⁵⁵², si riallaccia a tale regola, affermando però che “the list of exceptional circumstances is not exhaustive”⁵⁵³, per individuare, infine, circostanze eccezionali diverse e tipiche della standardizzazione. Nonostante il diverso iter argomentativo, il risultato, come anticipato, non pare differente, nel senso che le due

⁵⁴⁹ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), §§ 95-96.

⁵⁵⁰ Ivi, § 278.

⁵⁵¹ Ibid.

⁵⁵² CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 121 (Magill), § 50.

⁵⁵³ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 278.

istituzioni eurounitarie giungono entrambe a costruire una regola ad hoc per il contesto dei SEPs⁵⁵⁴.

Quanto all'individuazione delle circostanze eccezionali, mentre abbiamo visto che la Corte di giustizia si riferisce alla natura essenziale del brevetto e all'impegno FRAND, la Commissione conferma da un lato l'impegno FRAND, mentre dall'altro sostituisce la prima circostanza con il più generale "standard-setting context"⁵⁵⁵. Vista la problematicità insita nel concetto di essenzialità, appare a mio avviso preferibile, come già osservato in precedenza, la linea seguita dalla Commissione, e quindi il focus sulla standardizzazione in sé, intesa come processo.

Nelle parole della Commissione, se tipicamente l'inibitoria costituisce un esercizio legittimo del diritto di brevetto, volto a rimuovere dal mercato i prodotti contraffatti e a tutelare il titolare da ulteriori perdite⁵⁵⁶, la situazione cambia nel contesto della standardizzazione, nel senso che siffatta azione, da un lato, pare in contrasto con l'impegno volontario del titolare del brevetto a concedere licenza a condizioni FRAND, dall'altro, rischia di mettere in pericolo i vantaggi derivanti dal processo di standardizzazione⁵⁵⁷. Pertanto, le circostanze eccezionali poc'anzi ricordate sarebbero idonee a creare "specific Union competition law obligations" relative ai SEPs⁵⁵⁸.

Quanto alla prima circostanza eccezionale, vale a dire lo standard-setting context, essa involge in realtà varie considerazioni, che vanno dallo svolgimento dello stesso processo di standardizzazione (con particolare riferimento all'identificazione delle questioni tecniche rilevanti ed alla selezione, rispetto a ciascuna di esse, delle tecnologie più adatte a diventare standard condivisi)⁵⁵⁹ all'effetto di lock in e al rischio di hold up⁵⁶⁰, dalle caratteristiche dello standard (lo standard GPRS, che garantisce la compatibilità e l'interoperabilità tra reti e dispositivi, è onnipresente nel settore delle telecomunicazioni,

⁵⁵⁴ Come nota Lundqvist, che si riferisce al caso Huawei con un assunto generalizzabile, nel contesto dei SEPs "a new exceptional circumstance scenario is at hand" (B. LUNDQVIST, nt. 42, p. 5). Ferma restando la costruzione di una regola ad hoc, Osti nota invece come nel caso Huawei la giurisprudenza fondata sui "casi eccezionali" sia stata sostituita "con l'assai ampia ed estremamente vaga fattispecie delle «legittime aspettative»" (C. OSTI, nt. 19, p. 5). D'accordo con questa impostazione pare anche O. BORGOGNO, nt. 314, p. 174.

⁵⁵⁵ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 281.

⁵⁵⁶ Ivi, § 283.

⁵⁵⁷ Ivi, § 284.

⁵⁵⁸ Ivi, § 493.

⁵⁵⁹ Ivi, § 285.

⁵⁶⁰ Ivi, § 289.

come conferma l'ampia diffusione sul mercato di prodotti ad esso conformi)⁵⁶¹, a quelle del titolare del SEP in questione (Motorola è tra i principali detentori di SEPs nel settore)⁵⁶². Si conferma dunque l'opportunità della scelta di una circostanza ad ampio spettro, quale è quella in esame, rispetto al focus specifico sull'essenzialità, predicato nel caso Huawei.

Quanto alla seconda circostanza eccezionale, vale a dire l'impegno FRAND, essa, come già visto, mira a garantire che i termini e le condizioni pattuite in concreto dalle parti rappresentino l'esito di trattative commerciali equilibrate, le quali, a loro volta, consentano da un lato di evitare che il titolare del SEP possa abusare del potere di mercato acquisito a seguito dell'inserimento del suo brevetto nello standard, e dall'altro di assicurare allo stesso la possibilità di ottenere royalties FRAND come contropartita per aver reso la tecnologia brevettata accessibile ai terzi⁵⁶³. L'assunzione di siffatto impegno da parte di Motorola genera nei produttori di prodotti conformi allo standard GPRS la ragionevole aspettativa che l'impresa dominante renda i propri SEPs effettivamente disponibili a condizioni FRAND a tutti gli utilizzatori⁵⁶⁴. Di più, nel caso di specie Motorola, aderendo alla policy adottata da ETSI, ha accettato l'obbligo di impegnarsi con imparzialità ed onestà nelle trattative di licenza volte alla determinazione delle condizioni FRAND, nonché di risolvere bilateralmente ed in modo amichevole eventuali controversie legate all'applicazione della policy medesima⁵⁶⁵. Infine, Motorola avrebbe esplicitamente riconosciuto il principio per cui non si dovrebbero avanzare richieste di inibitoria nei confronti di potenziali licenziatari "willing to enter into a licensing agreement on FRAND terms and conditions"⁵⁶⁶.

Non varrebbe ad escludere l'abusività della condotta la circostanza per cui l'effettiva verifica degli effetti anticoncorrenziali sia subordinata all'emanazione di un atto – quale la concessione dell'inibitoria – da parte di un organo giurisdizionale autonomo⁵⁶⁷, in quanto l'articolo 102 TFUE vieta i comportamenti che tendono a restringere la concorrenza o sono idonei allo scopo, a prescindere dal loro successo⁵⁶⁸, e in questo senso

⁵⁶¹ Ivi, § 286.

⁵⁶² Ivi, § 288.

⁵⁶³ Ivi, § 291.

⁵⁶⁴ Ivi, § 294.

⁵⁶⁵ Ivi, § 296.

⁵⁶⁶ Ivi, § 298.

⁵⁶⁷ Ivi, § 309.

⁵⁶⁸ Ivi, § 308.

la decisione di Motorola di proseguire il procedimento per inibitoria anche dopo la seconda offerta di licenza presentata da Motorola, nonché di far eseguire l'inibitoria, era in effetti suscettibile di produrre effetti anticompetitivi⁵⁶⁹.

Come già visto nel capitolo precedente, pur in presenza di un abuso, resta salva la possibilità, per l'impresa dominante, di dimostrare che la sua condotta sia oggettivamente giustificata, in termini di oggettiva necessità ovvero di efficienze idonee a controbilanciare o superare gli effetti anticoncorrenziali⁵⁷⁰.

La Commissione, dopo aver scartato l'ipotesi per cui la stessa e mera titolarità di un diritto esclusivo può costituire una giustificazione oggettiva (posto che altrimenti non si avrebbe mai un abuso derivante dall'esercizio di un diritto esclusivo)⁵⁷¹, confuta le possibili giustificazioni paventate da Motorola.

Anzitutto, Motorola fa leva sulla protezione dei propri interessi commerciali. La Commissione riconosce che anche un titolare di SEP impegnatosi a concedere licenze a condizioni FRAND può legittimamente adottare misure ragionevoli a tutela dei propri interessi, compresa la richiesta e l'esecuzione di un'ingiunzione nei confronti di un potenziale licenziatario, limitando tuttavia questa possibilità soltanto ad alcuni scenari (sia pure esemplificativi), quali: 1) la difficoltà finanziaria del potenziale licenziatario, che non sia in grado di onorare i propri debiti; 2) la localizzazione dei suoi assets in giurisdizioni che non assicurano adeguati mezzi di esecuzione del risarcimento degli eventuali danni subiti; 3) la sua cd. "unwillingness" a stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, tale da privare il titolare del SEP di un'adeguata remunerazione per l'uso della propria tecnologia⁵⁷². La Commissione, ritenendo non pertinenti al caso di specie i primi due scenari, si concentra sul terzo, sicché possiamo ritenere che, in presenza delle circostanze eccezionali testé ricordate, il punto dirimente per l'applicazione dell'art. 102 TFUE sia costituito dalla considerazione per cui l'utilizzatore sia "not unwilling" a stipulare un contratto di licenza con il titolare del SEP⁵⁷³. Contrariamente a quanto

⁵⁶⁹ Ivi, § 311.

⁵⁷⁰ Ivi, § 421.

⁵⁷¹ Ivi, § 423.

⁵⁷² Ivi, § 427.

⁵⁷³ Ivi, § 433. Come sottolinea la Commissione, il punto relativo alla cd. willingness va affrontato sotto il profilo della giustificazione oggettiva, piuttosto che in relazione all'abusività della condotta, in quanto l'oggettività della nozione di abuso, unitamente al principio di certezza del diritto, richiedono che "the dominant undertaking should be able to assess the lawfulness of its own conduct on the basis of factors known to it and under its control" (ivi, § 434).

sostenuto da Motorola, la Commissione sostiene che Apple era effettivamente not unwilling⁵⁷⁴, posto che la seconda offerta avanzata da Apple – garantendo a Motorola la possibilità di fissare le royalties secondo la sua “equitable discretion” e in conformità al modello FRAND del settore, prevedendo un controllo giudiziale completo sull’importo delle royalties e coprendo tutti i prodotti che Motorola riteneva contraffare i suoi SEPs –⁵⁷⁵ lo indicava chiaramente.

In seconda battuta, Motorola sostiene che la giustificazione del suo comportamento deriverebbe dal fatto di avere agito in linea con la regola stabilita nel caso *Orange Book Standard*⁵⁷⁶. A prescindere dalla possibile rilevanza come giustificazione oggettiva, l’evocazione di tale caso consente di chiarirne la diversa interpretazione ad opera delle parti, dei giudici tedeschi di grado inferiore e della Commissione stessa. Quanto alle parti, Apple, convenuta in giudizio per inibitoria da Motorola davanti ai tribunali distrettuali tedeschi di Mannheim e Düsseldorf, aveva presentato delle offerte a Motorola per avvalersi della cd. “competition law defence” stabilita dal Bundesgerichtshof nel caso *Orange Book Standard*⁵⁷⁷, tant’è che la Commissione le definisce proprio come “Orange Book Offers”⁵⁷⁸; Motorola, come abbiamo appena visto, individua nella conformità con la regola *Orange Book Standard* addirittura una giustificazione oggettiva per il suo comportamento. Al riguardo, la Commissione osserva che il fatto che, sulla base di una personale interpretazione dell’art. 102 TFUE, il tribunale distrettuale di Mannheim abbia concesso l’inibitoria e la corte di appello di Karlsruhe ne abbia autorizzato l’esecuzione non può esimere Motorola dalla sua responsabilità ai sensi della norma citata⁵⁷⁹. Ciò dipende dalla circostanza per cui, al fine di garantire – sotto il controllo della giurisdizione eurounitaria – l’uniforme applicazione del diritto della concorrenza dell’UE, la Commissione non è vincolata da una sentenza resa da una corte nazionale in applicazione degli artt. 101 o 102 TFUE, ed ha pertanto il diritto di adottare in qualsiasi momento una decisione sul punto, anche in presenza di una previa decisione da parte di una corte nazionale che confligga con quella della Commissione⁵⁸⁰.

⁵⁷⁴ Ivi, § 307.

⁵⁷⁵ Ivi, §§ 303, 305.

⁵⁷⁶ Ivi, § 465.

⁵⁷⁷ Ivi, § 120.

⁵⁷⁸ Ivi, § 121.

⁵⁷⁹ Ivi, § 468.

⁵⁸⁰ Ivi, § 470, con richiamo a CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 14 dicembre 2000, *Masterfoods Ltd contro HB Ice Cream Ltd* (cd. *Masterfoods*), causa C-344/98, ECLI:EU:C:2000:689, § 48.

Di fronte all'ulteriore giustificazione oggettiva proposta da Motorola, per cui la politica in materia di proprietà intellettuale di ETSI non prevede una rinuncia al diritto di esperire azioni inibitorie⁵⁸¹, la Commissione ribatte affermando che l'abusività di una condotta ai sensi dell'art. 102 TFUE prescinde dalla sua conformità ad altre norme giuridiche⁵⁸².

Motorola avanza infine una giustificazione in termini di efficienze, sostenendo che la clausola di risoluzione contenuta nel contratto di licenza – che le parti avevano infine sottoscritto, dopo la sesta Orange Book Offer presentata da Apple –, secondo cui Apple è tenuta incondizionatamente a ritirare tutti i ricorsi per nullità pendenti, le opposizioni e le richieste di cancellazione di modelli di utilità relative ai brevetti licenziati, mentre Motorola ha il diritto di terminare il contratto di licenza nel caso in cui Apple presenti una nuova azione tra quelle sopracitate⁵⁸³, eviterebbe ulteriore contenzioso e manterrebbe intatti gli incentivi del licenziante ad innovare⁵⁸⁴. La Commissione afferma che tali vantaggi non giustificano la clausola citata, in quanto non contrastano (né tantomeno sopravanzano) i probabili effetti anticompetitivi derivanti dalla condotta di Motorola⁵⁸⁵. Anzi, considerata la natura essenziale del SEP Cudak GPRS, che rende Motorola un partner commerciale “unavoidable” per Apple, la clausola di risoluzione del contratto costringe di fatto Apple a non contestare la validità o la contraffazione dei SEPs di Motorola⁵⁸⁶. Inoltre, il contratto di licenza rappresenta (non il risultato di negoziati “undistorted” tra le parti, ma piuttosto) la conseguenza della condotta abusiva di Motorola, che non ha lasciato ad Apple altra scelta se non quella di accettare l'accordo transattivo proposto da Motorola, a pena di subire l'esecuzione dell'inibitoria e la conseguente esclusione dei propri prodotti dal mercato⁵⁸⁷.

La Commissione conclude pertanto affermando che “in the exceptional circumstances of this case and in the absence of an objective justification, Motorola abused its dominant position by seeking and enforcing an injunction against Apple on the basis of its Cudak GPRS SEP in Germany as from Apple's Second Orange Book Offer”⁵⁸⁸.

⁵⁸¹ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 473.

⁵⁸² Ivi, § 474.

⁵⁸³ Ivi, § 163.

⁵⁸⁴ Ivi, § 481.

⁵⁸⁵ Ivi, § 482.

⁵⁸⁶ Ivi, § 484.

⁵⁸⁷ Ivi, § 485.

⁵⁸⁸ Ivi, § 496.

È interessante notare che la Commissione ha adottato una decisione ex art. 7 del Regolamento (CE) 1/2003, ai sensi del quale, essendo l'infrazione di Motorola nel frattempo cessata (a seguito della conclusione del contratto di licenza), essa avrebbe potuto procedere alla constatazione di siffatta infrazione solo in presenza di un legittimo interesse⁵⁸⁹. La Commissione afferma di avere in effetti tale legittimo interesse, basandosi sui seguenti motivi: 1) la persistenza dei probabili effetti anticoncorrenziali, stante la perdurante vigenza del contratto di licenza che – come si è visto – desta esso stesso preoccupazioni antitrust⁵⁹⁰; 2) l'assenza di una prassi decisionale a livello UE in tema di azioni inibitorie proposte da titolari di SEPs, unita agli esiti sostanzialmente differenti cui sono giunti i giudici nazionali al riguardo⁵⁹¹; 3) la proliferazione di controversie pendenti relative a cd. “FRAND-encumbered SEPs”⁵⁹². Tuttavia, esercitando la discrezionalità consentita dall'art. 23, § 2 del Regolamento (CE) 1/2003, e tenuto conto del fattore sub punto 2, la Commissione non ha irrogato a Motorola alcuna ammenda.

Nello stesso giorno in cui ha emesso la decisione sul caso Motorola, la Commissione ha concluso anche il procedimento relativo al caso “gemello” Samsung.

Samsung, titolare di alcuni SEPs relativi allo standard UMTS elaborato in seno all'ETSI, dopo essersi impegnata con la SSO a concedere licenze a condizioni FRAND, avanzava richieste di inibitorie preliminari e permanenti nei confronti di Apple⁵⁹³.

La Commissione individua le medesime circostanze eccezionali e la medesima (assenza di) giustificazione oggettiva⁵⁹⁴ del caso Motorola, e giunge quindi alla conclusione preliminare per cui la condotta di Samsung, “in the exceptional circumstances of this case

⁵⁸⁹ Riporto il testo integrale dell'art. 7, § 1 del Regolamento (CE) 1/2003: “se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del Trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l'adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all'infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l'infrazione stessa. I rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale. Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata”.

⁵⁹⁰ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 554.

⁵⁹¹ Ivi, § 555.

⁵⁹² Ivi, § 556.

⁵⁹³ COMMISSIONE, nt. 40 (Samsung), § 2.

⁵⁹⁴ Quanto alle circostanze eccezionali, lo standard-setting process e l'impegno FRAND; quanto alla giustificazione oggettiva, la non unwillingness del potenziale licenziatario (ivi, §§ 4-5).

and in the absence of any objective justification, raised concerns as to the compatibility of the seeking of such injunctions with Article 102 TFEU”⁵⁹⁵.

Samsung, pur non concordando con la valutazione della Commissione, offre degli Impegni ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) 1/2003, che la Commissione rende vincolanti con la decisione in commento⁵⁹⁶.

In sintesi, tali Impegni prevedono che Samsung rinunci a richiedere ingiunzioni per la contraffazione dei propri SEPs relativi a standard implementati in smartphones e tablets, ove il potenziale licenziatario, entro trenta giorni dalla ricezione di un invito a negoziare, accetti e rispetti un cd. “Licensing Framework” per la determinazione delle condizioni FRAND⁵⁹⁷. Il Licensing Framework proposto ha carattere bifasico, nel senso che stabilisce una prima fase di negoziazione, per una durata fino a dodici mesi, seguita – nel caso in cui essa risulti infruttuosa – da una seconda fase eventuale, finalizzata alla determinazione delle condizioni FRAND da parte di un soggetto terzo scelto dalle parti tra un arbitro ed un giudice, ovvero, in caso di mancato accordo, da parte di un giudice⁵⁹⁸.

La Commissione, applicando il principio di proporzionalità⁵⁹⁹, ritiene che la versione finale degli Impegni proposti da Samsung affronti adeguatamente le preoccupazioni da essa espresse⁶⁰⁰, posto che tali Impegni garantiscono un safe harbour a qualsiasi potenziale licenziatario disposto a concludere una licenza a condizioni FRAND ed a rispettare il Licensing Framework da essi previsto⁶⁰¹, senza peraltro considerare i potenziali licenziatari che non lo seguano automaticamente come unwilling e richiedendo invece in tale eventualità la considerazione di tutte le circostanze del caso concreto⁶⁰².

Pertanto, la Commissione adotta una decisione ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) 1/2003, rendendo obbligatori gli Impegni proposti da Samsung, senza specificare, in

⁵⁹⁵ Ivi, § 3.

⁵⁹⁶ Ivi, § 6.

⁵⁹⁷ Ivi, § 76.

⁵⁹⁸ Ivi, §§ 78, 83, 97, 106. È interessante notare come, a seguito delle osservazioni formulate dai terzi interessati, Samsung abbia modificato la versione originaria dei propri Impegni, prevedendo quale opzione di default, in caso di mancato accordo delle parti, l’aggiudicazione giudiziale, lasciando di fatto disponibile l’opzione arbitrale in caso di accordo tra le parti o di difetto di giurisdizione del giudice.

⁵⁹⁹ Ivi, §§ 119-120, con richiamo a TRIBUNALE, sentenza del 19 giugno 1997, Air Inter SA c. Commissione (cd. Air Inter), causa T-260/94, ECLI:EU:T:1997:89, § 144; ID., nt. 97 (Van der Bergh Foods), § 201.

⁶⁰⁰ COMMISSIONE, nt. 40 (Samsung), § 121.

⁶⁰¹ Ivi, § 122.

⁶⁰² Ivi, § 123.

conformità al cons. 13 del Regolamento citato, “whether or not there has been or still is an infringement”⁶⁰³.

Come osserva Richard Whish, la soluzione proposta dalla Commissione nei casi “gemelli” Motorola e Samsung è particolarmente apprezzabile, poiché, da un lato, offre agli operatori il beneficio di una decisione di infrazione ex art. 7 del Regolamento (CE) 1/2003 approfonditamente motivata, dall’altro, propone – nella forma di una decisione ai sensi dell’art. 9 del medesimo Regolamento – un modello di procedura negoziale quale via di risoluzione delle cd. “FRAND disputes”⁶⁰⁴.

Ciò che mi pare particolarmente interessante è il fatto che, in entrambi i casi⁶⁰⁵, la Commissione svolge a “fair balance between the fundamental rights and freedoms at stake”⁶⁰⁶. Tale impostazione mi sembra confermare quanto proposto nel primo capitolo, vale a dire l’esigenza di un bilanciamento iniziale tra i diritti e le libertà sottesi agli interessi confliggenti nel caso concreto⁶⁰⁷, al fine di costruire uno standard dinamico tramite il quale valutare gli effetti della condotta sottoposta allo scrutinio antitrust: ciò che in effetti la Commissione svolge bilanciando diritti e libertà e poi costruendo la regola di giudizio.

La Commissione si sforza anzitutto di ricondurre tutti gli interessi rilevanti ai diritti ed alle libertà protetti dalla CDFUE, e li identifica nei seguenti: 1) diritti collegati alla proprietà intellettuale ex art. 17, § 2 CDFUE, di cui è titolare Motorola; 2) diritto di ricorso ad un giudice ex art. 47 CDFUE, di cui sono titolari tanto Motorola quanto Apple; 3) libertà di impresa ex art. 16 CDFUE, di cui sono titolari Apple nonché altri potenziali licenziatari not unwilling⁶⁰⁸.

Quanto ai diritti collegati alla proprietà intellettuale, la Commissione richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale riconosce che il diritto del titolare di un brevetto di opporsi alle contraffazioni rientra nell’oggetto specifico del suo diritto,

⁶⁰³ Ivi, § 126.

⁶⁰⁴ R. WHISH, nt. 498, p. 604.

⁶⁰⁵ Nel prosieguo mi riferirò al caso Motorola, ove la Commissione descrive in modo analitico tutti i passaggi del bilanciamento, ma anche nel caso Samsung essa parla negli stessi termini di “fair balance” [COMMISSIONE, nt. 40 (Samsung), §§ 72-73].

⁶⁰⁶ ID., nt. 40 (Motorola), § 526.

⁶⁰⁷ Come nota Cisotta, l’art. 52, § 1 CDFUE, norma che regola il bilanciamento, “pare riflettere l’orientamento secondo cui la soluzione dei conflitti tra diritti – specie se fondamentali – è da ricercarsi prevalentemente in via casistica” (R. CISOTTA, Brevi note sulla giurisprudenza sull’art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE in materia di limitazioni ai diritti fondamentali ...con uno sguardo in avanti, in Oss. Fonti, 2021, I, p. 20).

⁶⁰⁸ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), §§ 500, 510.

notando utilmente che, data la natura immateriale dei brevetti, può risultare necessario ricorrere all'autorità giudiziaria per garantirne l'effettivo esercizio⁶⁰⁹.

Il diritto di ricorso ad un giudice è ricompreso nel principio di tutela giurisdizionale effettiva⁶¹⁰.

La libertà di impresa si esplica nelle “libertà di esercitare un'attività economica o commerciale”, “libertà contrattuale” e “libera concorrenza”⁶¹¹.

Individuata la base giuridica per ciascuno degli interessi in gioco, la Commissione individua una precisa norma, anch'essa contenuta nella CDFUE, per regolarne il processo di bilanciamento: mi riferisco all'art. 52, § 1 CDFUE, a guisa del quale “eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”⁶¹².

Tale norma implica che, pur nel rispetto delle cautele ivi delineate, “the rights and freedoms recognised by the Union legal order do not constitute unfettered prerogatives and may be restricted”⁶¹³. In particolare, in caso di compresenza tra più diritti e libertà garantiti dalla CDFUE, “the assessment of the possible disproportionate nature of a measure of Union law must be carried out with a view to reconciling the requirements of

⁶⁰⁹ Ivi, § 502, con richiamo a CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 194 (Centrafarm I), § 9; ID., sentenza del 5 dicembre 1996, Merck & Co. Inc. et al. c. Primecrown Ltd et al. / Beecham Group plc c. Europharm of Worthing Ltd (cd. Merck), cause riunite C-267/95 e C-268/95, ECLI:EU:C:1996:468, § 31.

⁶¹⁰ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 504, con richiamo a CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 255 (Otis), § 48.

⁶¹¹ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 506, con richiamo a CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk (cd. Sky Österreich), causa C-283/11, ECLI:EU:C:2013:28, § 42; ID., sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible c. Land Baden-Württemberg (cd. Schaible), causa C-101/12, ECLI:EU:C:2013:661, § 25; ID., sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (cd. UPC Telekabel Wien), causa C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192, § 49.

⁶¹² Richiamato da COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 508.

⁶¹³ Ivi, § 509, con richiamo a CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 15 gennaio 2013, Križan et al. c. Slovenská inšpekcia životného prostredia (cd. Križan), causa C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8, § 113; ID., sentenza del 18 marzo 2010, Alassini c. Telecom Italia SpA / Califano c. Wind SpA / Iacono c. Telecom Italia SpA / Multiservice Srl c. Telecom Italia SpA (cd. Alassini), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08, C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, § 63; ID., sentenza del 28 febbraio 2013, Jaramillo et al. c. BEI (cd. Jaramillo), causa C-334/12 RX-II, ECLI:EU:C:2013:134, § 43; ID., sentenza del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor eG c. Land Rheinland-Pfalz (cd. Deutsches Weintor), causa C-544/10, ECLI:EU:C:2012:526, § 54; ID., sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio c. Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (cd. Kala Naft), causa C-348/12 P, ECLI:EU:C:2013:776, § 122.

the protection of those different rights and freedoms and striking a fair balance between them”⁶¹⁴.

La Commissione procede applicando i criteri fissati dall’art. 52, § 1 CDFUE (peraltro non individuati in modo rigorosissimo⁶¹⁵), vale a dire: 1) la riserva di legge; 2) la rispondenza a finalità di interesse generale riconosciute dall’UE; 3) il rispetto del principio di proporzionalità, nonché del contenuto essenziale dei diritti e delle libertà oggetto di limitazione; 4) la necessità della limitazione per proteggere i diritti e le libertà altrui⁶¹⁶.

In primo luogo, la limitazione all’esercizio di diritti e libertà previsti dalla CDFUE deve essere prevista dalla legge, nel senso che deve avere una base giuridica specifica nel diritto dell’UE⁶¹⁷, individuata nel caso di specie nell’art. 102 TFUE⁶¹⁸. Ciò conferma che la norma antitrust sull’abuso di posizione dominante non ospita un interesse univoco e predeterminato, ma costituisce piuttosto la cornice entro cui si realizza il bilanciamento tra interessi confliggenti.

In secondo luogo, la limitazione deve rispondere a finalità di interesse generale riconosciute dall’UE, e quella imposta ai diritti fondamentali di Motorola è giustificata dall’obiettivo di costruire un mercato interno, che comprende un sistema volto a garantire una concorrenza non falsata⁶¹⁹.

In terzo luogo, la limitazione non deve comportare “a disproportionate and intolerable interference that infringes upon the very substance of Motorola’s fundamental rights”⁶²⁰. Rispetto a questo profilo, la Commissione evidenzia che la limitazione interferisce con i diritti fondamentali di Motorola solo in relazione alla richiesta ed all’esecuzione di un’azione inibitoria contro Apple, in Germania, sulla base del SEP Cudak GPRS, mentre non impedisce a Motorola di tenere la stessa condotta, all’interno o all’esterno della

⁶¹⁴ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 509, con richiamo a CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 24 novembre 2011, *Scarlet Extended SA c. SABAM* (cd. *Scarlet Extended*), causa C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771, § 45; ID., sentenza del 16 febbraio 2012, *SABAM c. Netlog NV* (cd. *SABAM*), causa C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85, § 43; ID., nt. 255 (DEB), § 56; ID., nt. 611 (*Sky Österreich*), § 60.

⁶¹⁵ La Commissione lega il principio di proporzionalità al rispetto del contenuto essenziale e la necessità all’esigenza di protezione delle altrui situazioni soggettive, e in aggiunta sembra considerare obbligatoriamente cumulativi i requisiti della rispondenza a finalità generali dell’UE e dell’esigenza di protezione appena citata. Su una ricostruzione rigorosa dei criteri di cui all’art. 52, § 1 CDFUE, si veda R. CISOTTA, nt. 607.

⁶¹⁶ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 511.

⁶¹⁷ Ivi, § 512, con richiamo a CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 1° luglio 2010, *Knauf Gips KG c. Commissione* (Knauf Gips), causa C-407/08 P, ECLI:EU:C:2010:389, § 91.

⁶¹⁸ COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 513.

⁶¹⁹ Ivi, § 514.

⁶²⁰ Ivi, § 516.

Germania: 1) contro Apple in relazione ad un SEP diverso dal SEP Cudak GPRS ove Apple sia unwilling; 2) contro qualsiasi potenziale licenziatario unwilling in relazione a qualsiasi SEP, compreso il SEP Cudak GPRS⁶²¹. Inoltre, la limitazione riguarda esclusivamente uno, specifico rimedio brevettuale, a sua volta con riferimento ad uno, specifico SEP, mentre non interferisce con il diritto di Motorola di esperire azioni giudiziarie diverse per reagire alla violazione di quello o di ogni altro SEP, contro licenziatari sia willing che unwilling, come confermato del resto dalla stessa azione per danni proposta da Motorola contro Apple⁶²². Ancora, in virtù dell'impegno FRAND assunto da Motorola, Apple e in generale i produttori di prodotti conformi allo standard GPRS che siano not unwilling a stipulare una licenza a condizioni FRAND dovrebbero potersi affidare alla legittima aspettativa che Motorola onori il suo impegno, mentre la richiesta e l'esecuzione di un'azione inibitoria si pongono in evidente contrasto con esso⁶²³. Da ultimo, l'esperimento dell'inibitoria interferisce in modo sproporzionato con la libertà di impresa di Apple, posto che la tecnologia coperta dal SEP Cudak GPRS riguarda solo il chipset di base, che rappresenta una piccola componente del prodotto finale⁶²⁴.

Infine, la limitazione deve essere necessaria per proteggere diritti e libertà altrui, come avviene nel caso di specie con riferimento alla libertà di impresa di Apple e di altri potenziali licenziatari not unwilling⁶²⁵, nonché al diritto di ricorso ad un giudice di Apple, posto che l'ingiunzione ottenuta da Motorola ha indotto Apple a concludere un contratto di licenza nel quale ha accettato condizioni che limitano la sua capacità di contestare la validità e la contraffazione dei SEPs di cui è titolare Motorola⁶²⁶.

La corrispondenza tra bilanciamento di diritti e libertà e bilanciamento di effetti emerge dalle parole stesse della Commissione, la quale afferma che “the finding [...] that Motorola has abused a dominant position [...], whilst taking into account the public interest in maintaining effective competition, respects the requirement that a fair balance be struck between the different rights and freedoms protected by the Union legal

⁶²¹ Ivi, § 517.

⁶²² Ivi, § 518.

⁶²³ Ivi, § 521.

⁶²⁴ Ivi, § 522.

⁶²⁵ Ivi, § 524.

⁶²⁶ Ivi, § 525.

order”⁶²⁷. In altri termini, la Commissione ha bilanciato gli interessi rilevanti del caso concreto e – pur senza esplicitare la conseguente derivazione di uno standard – ha giustificato la valutazione dell’abuso di posizione dominante, vale a dire il bilanciamento degli effetti della condotta, in base al fair balance dei sopracitati interessi, rectius: diritti e libertà protetti dalla CDFUE.

Volendo svolgere alcune osservazioni conclusive in relazione ai casi Motorola e Samsung, essi vengono spesso presentati come antitetici rispetto all’approccio tedesco esemplificato dal caso Orange Book Standard.

Se quest’ultimo, come già notato, sembra essere particolarmente incline a sostenere la posizione dei titolari di SEPs, la Commissione si porrebbe invece in linea con gli interessi degli utilizzatori. Sostenendo infatti che l’esercizio di un’azione inibitoria da parte del titolare di SEP in posizione dominante incorra nel divieto di cui all’art. 102 TFUE, in sostanza, per il mero fatto che (non vi sia una giustificazione oggettiva, in quanto) l’utilizzatore sia – si noti la litote⁶²⁸ – not unwilling a concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND, la Commissione adotterebbe una prospettiva molto distante rispetto a quella tedesca, per la quale non è certo sufficiente, per integrare l’abuso, una not unwillingness dell’utilizzatore, risultando invece necessaria una willingness espressa, concretata da un’offerta di licenza incondizionata.

In realtà, mi pare che la distanza tra le due impostazioni non debba essere sopravvalutata, poiché risente delle circostanze dei rispettivi casi concreti. A tacer d’altro, il caso Orange Book Standard è relativo ad uno standard de facto, sicché, come osservato in precedenza, è proprio l’assenza di un impegno FRAND da parte del titolare del brevetto a spiegare la particolare tutela accordatagli⁶²⁹. Inoltre, nel caso Orange Book Standard il Bundesgerichtshof esige dall’utilizzatore un comportamento particolarmente rigoroso, considerato che questi non risulta certamente collaborativo, non discostandosi dalla

⁶²⁷ Ivi, § 510.

⁶²⁸ Non sembra peraltro cruciale l’espressione “not unwillingness” piuttosto che “willingness”, posto che la questione principale è che “la Commissione non spiega [...] a quali condizioni sia possibile ritenere che un contraffattore sia disposto a negoziare” (AG M. WATHELET, nt. 41, § 33), vale a dire l’ambiguità della nozione in commento (come confermato anche dalla terza questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia nel caso Huawei, dove si chiede se, “nel caso in cui l’abuso di posizione dominante sia ravvisabile nella semplice disponibilità a negoziare del contraffattore [...], siffatta disponibilità a negoziare debba rispondere a specifici requisiti qualitativi e/o temporali”, CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 39).

⁶²⁹ G. COLANGELO, nt. 261, p. 481. Peraltro, se è vero che l’assenza di un impegno FRAND fa sì che il Bundesgerichtshof adotti un certo favor verso il titolare del brevetto, d’altro canto conferma la possibilità di esercitare lo scrutinio antitrust “even absent of a formal FRAND pledge”, e quindi rispetto agli standards de facto (N. PETIT, nt. 451, p. 6).

propria originaria offerta di licenza ed appellando la decisione con cui il tribunale regionale superiore di Karlsruhe aveva concesso l'inibitoria all'attore. Al contrario, nel caso Motorola⁶³⁰, Apple, potenziale licenziataria, aveva effettuato ben sei offerte di licenza, sicché il suo essere not unwilling sembra quasi un eufemismo.

Non si vuole negare in toto la diversità di approccio, quanto piuttosto evidenziare il fatto che tanto il Bundesgerichtshof quanto la Commissione hanno valorizzato le circostanze concrete, ed in particolare il comportamento tenuto dalle parti.

Ciò detto – ma, soprattutto, ciò premesso⁶³¹ – possiamo finalmente analizzare il caso Huawei, cui tante volte abbiamo già accennato ma che merita di essere approfondito.

La Corte di giustizia era chiamata a pronunciarsi su cinque questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell'art. 267 TFUE dal Landgericht di Düsseldorf.

La società Huawei era titolare del SEP EP 2 090 050 B 1, essenziale per lo standard LTE, stabilito in seno all'ETSI⁶³². In conformità alla policy di ETSI, Huawei aveva dichiarato l'essenzialità del brevetto e si era impegnata a concedere licenze a condizioni FRAND⁶³³. Huawei aveva poi avviato con ZTE – società che commercializzava prodotti dotati di un software legato allo standard LTE – discussioni in merito alla contraffazione del SEP EP 2 090 050 B 1 da parte di quest'ultima e alla possibilità di concludere una licenza a condizioni FRAND, ma tali discussioni si erano rivelate sterili, non conducendo ad alcuna proposta di contratto⁶³⁴. ZTE continuava tuttavia a commercializzare i prodotti conformi allo standard LTE, sfruttando quindi il SEP di Huawei pur senza pagare ad essa alcun corrispettivo⁶³⁵. Di conseguenza, Huawei esperiva dinanzi al tribunale distrettuale di

⁶³⁰ Tralasciamo sotto questo profilo il caso Samsung, nel quale il comportamento delle parti si inserisce in una disputa più ampia, nel senso che Apple aveva inizialmente intentato una causa contro Samsung per contraffazione di alcuni suoi non-SEPs, seguita dalla richiesta di ingiunzioni – poi ritirata – da parte di Samsung nei confronti di Apple per contraffazione di alcuni suoi SEPs [COMMISSIONE, nt. 40 (Samsung), §§ 53-54].

⁶³¹ Come nota l'AG, “è evidente che le questioni sollevate dal giudice del rinvio” nel caso Huawei “sono state ampiamente ispirate dalla sentenza Orange-Book-Standard del Bundesgerichtshof e dal comunicato stampa della Commissione nella causa Samsung” (AG M. WATHELET, nt. 41, § 47). Occorre precisare alcuni aspetti temporali: la domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE è stata formulata con decisione del Landgericht di Düsseldorf in data 21 marzo 2013, ed è pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 5 aprile 2013; pertanto, il giudice a quo poteva certamente conoscere la sentenza Orange Book Standard (6 maggio 2009), ma non anche le sentenze Motorola e Samsung (29 aprile 2014), sicché si spiega il riferimento soltanto al comunicato stampa della Commissione nel caso Samsung (21 dicembre 2012). Tanto l'AG quanto la Corte di Giustizia, invece, erano a conoscenza anche delle decisioni adottate nei casi Motorola e Samsung, posto che le conclusioni sono del 20 novembre 2014 e la sentenza del 16 luglio 2015.

⁶³² CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 21.

⁶³³ Ivi, § 22.

⁶³⁴ Ivi, §§ 24-25.

⁶³⁵ Ivi, § 26.

Düsseldorf un'azione per contraffazione contro ZTE, volta ad ottenere “la cessazione della contraffazione, la presentazione di dati contabili, il richiamo dei prodotti nonché il risarcimento dei danni”⁶³⁶.

Il giudice del rinvio, ritenendo incontestata l'esistenza di una posizione dominante in capo a Huawei, osservava che l'esito del procedimento dipendeva quindi dalla possibile qualificazione dell'azione esperita da Huawei come abuso di posizione dominante⁶³⁷.

Al riguardo, considerato che tale valutazione poteva basarsi su “diversi criteri”⁶³⁸, il giudice del rinvio si confrontava in particolare con la regola Orange Book Standard e la regola Samsung⁶³⁹, affermando che nel primo caso avrebbe dovuto accogliere la richiesta di inibitoria mentre nel secondo respingerla in quanto abusiva ex art. 102 TFUE⁶⁴⁰. Il giudice del rinvio affermava tuttavia di non poter basare – come suggeriva la regola Samsung – la valutazione dell'abuso unicamente sulla disponibilità a negoziare delle parti⁶⁴¹, bensì di dover “garantire un equilibrio adeguato ed equo dell'insieme degli interessi legittimi delle parti, alle quali deve essere riconosciuto un potere di negoziazione equivalente”⁶⁴², al fine di non consentire al titolare del SEP ed al contraffattore di “ottenere, rispettivamente, corrispettivi eccessivamente elevati (situazione di «hold-up») oppure eccessivamente ridotti (situazione di «reverse hold-up»)”⁶⁴³.

⁶³⁶ Ivi, § 27. È necessario chiarire alcuni aspetti relativi alla citata azione per contraffazione che, come si è visto, può in realtà perseguire finalità diverse. A tal fine mi riferirò a PARLAMENTO E CONSIGLIO, Direttiva del 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, citata in CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, §§ 6 ss. Anzitutto, se l'azione anzidetta è volta alla cessazione della contraffazione, si parla propriamente di azione inibitoria: la Corte di giustizia richiama a tal fine l'art. 9 della Direttiva 2004/48/CE, rubricato “Misure provvisorie e cautelari”, che tuttavia fa riferimento alla sola “ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale” (ivi, § 7); se è vero che molto spesso il titolare del SEP agisce quando la contraffazione è già avvenuta, appare più opportuno il richiamo operato dall'AG non solo all'art. 9, ma anche all'art. 11 della Direttiva citata, rubricato “Ingiunzioni”, che parla di “un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione” (AG M. WATHELET, nt. 41, §§ 16, 18). L'azione per richiamo dei prodotti viene ricondotta all'art. 10 della Direttiva citata, rubricato “Misure correttive”, che fa riferimento, inter alia, al “ritiro dai circuiti commerciali” (CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 8; AG M. WATHELET, nt. 41, § 17). L'azione per risarcimento dei danni è pure espressamente fatta salva dal medesimo articolo (CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 8; AG M. WATHELET, nt. 41, § 17). L'azione per la presentazione di dati contabili, infine, sembra strumentale all'azione risarcitoria, nel senso che tali dati riguardano i “precedenti atti di sfruttamento” del SEP, per i quali è dovuto il risarcimento stesso (CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 72; AG M. WATHELET, nt. 41, § 101).

⁶³⁷ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 28.

⁶³⁸ Ivi, § 29. L'AG parla di “una pluralità di soluzioni giuridiche divergenti” e di un conseguente “notevole grado di incertezza”, derivante anche dal fatto che la questione è stata affrontata non solo sulla base del diritto della concorrenza, ma anche del diritto civile (AG M. WATHELET, nt. 41, § 7).

⁶³⁹ Che abbiamo visto coincidere con la regola Motorola, non richiamata soltanto per ragioni temporali.

⁶⁴⁰ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, §§ 30 ss. Si veda anche AG M. WATHELET, nt. 41, §§ 30 ss.

⁶⁴¹ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 36.

⁶⁴² Ivi, § 37.

⁶⁴³ Ivi, § 38.

Il giudice del rinvio sospendeva quindi il procedimento principale, sottoponendo alla Corte di giustizia cinque questioni pregiudiziali, volte complessivamente ad individuare il criterio alla stregua del quale considerare abusivo l'esperimento di un'azione inibitoria da parte del titolare di un SEP⁶⁴⁴.

Con la prima questione, in particolare, il Landgericht di Düsseldorf chiedeva alla Corte di giustizia se, in presenza di un SEP correlato all'impegno FRAND assunto dal suo titolare, l'abuso di posizione dominante da inibitoria dipendesse semplicemente dalla disponibilità a negoziare manifestata dal contraffattore, ovvero richiedesse a quest'ultimo di presentare una proposta di licenza incondizionata, che il titolare del SEP non può rifiutare senza ostacolare in modo iniquo il contraffattore o violare il principio di non discriminazione, nonché, in previsione della stipulazione della licenza, di aver già adempiuto gli obblighi contrattuali derivanti dagli atti di sfruttamento del SEP precedentemente compiuti⁶⁴⁵. In sintesi: Motorola/Samsung ovvero Orange Book Standard. Rectius: come suggerisce l'AG, posto che "dall'applicazione pura e semplice" degli uni o dell'altro precedente deriverebbero situazioni, rispettivamente, di "sotto" o "sopra" tutela del titolare di SEP, si rende "necessario individuare una soluzione intermedia"⁶⁴⁶.

Quanto alle altre questioni pregiudiziali – salva la quinta, relativa alla possibile estensione delle condizioni per l'abuso ad "altri diritti" fatti valere in giudizio dal titolare del SEP "che traggono origine dalla contraffazione (presentazione di dati contabili, richiamo di prodotti, risarcimento dei danni)" – esse precisano i termini della prima, chiedendo alla Corte se ciascuna delle soluzioni prospettate richieda "specifici requisiti"⁶⁴⁷.

La Corte di giustizia, dopo aver ricordato, come già anticipato, l'esigenza di ponderare la preservazione del libero gioco della concorrenza con la garanzia dei diritti di proprietà

⁶⁴⁴ La domanda di pronuncia pregiudiziale si comprende in relazione all'art. 16, § 1 del Regolamento (CE) 1/2003, volto a garantire l'uniforme applicazione del diritto della concorrenza dell'UE.

⁶⁴⁵ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 39.

⁶⁴⁶ AG M. WATHELET, nt. 41, §§ 51-52. Come l'AG sottolinea, infatti, nessuno dei due precedenti risulterebbe davvero pertinente: da un lato, il caso Orange Book Standard, riferendosi ad una norma de facto, non sarebbe applicabile in via analogica, dall'altro, non si potrebbe leggere la previsione, nel caso Samsung, di una "semplice disponibilità del contraffattore a negoziare, di natura estremamente vaga e non vincolante", quale ragione sufficiente per limitare l'esperimento di un'inibitoria da parte del titolare di SEP (ivi, §§ 48 ss.). Si veda anche C. OSTI, nt. 19, p. 7. Come vedremo, si tratta peraltro di una soluzione che, per quanto intermedia, risulta "propensa maggiormente a dar rilievo ai pericoli di hold up piuttosto che ai contrapposti rischi di reverse hold up" (G. SCARAMUZZINO, nt. 202, p. 25).

⁶⁴⁷ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 39. Si veda anche AG M. WATHELET, nt. 41, § 46, per cui la risposta ad esse "dipende in gran parte dalla risposta alla prima questione".

intellettuale e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva⁶⁴⁸, e dopo aver sorvolato il discorso relativo alla dominanza⁶⁴⁹, si concentra sulle circostanze che rendono abusiva l'introduzione di un'azione per contraffazione, sub species di inibitoria o di richiamo di prodotti⁶⁵⁰.

La Corte richiama la propria integrazione valutativa della clausola generale sull'abuso di posizione dominante con riferimento sia alla nozione di abuso, sia alla regola sull'abuso tramite esercizio di un diritto di proprietà intellettuale ma – come già sottolineato – individua due peculiarità della standardizzazione che rendono la fattispecie de qua diversa e quindi non sussumibile sotto tale regola, vale a dire l'essenzialità del brevetto e l'impegno FRAND⁶⁵¹. Come pure abbiamo già visto, la Corte ricollega a ciascuna di queste peculiarità una conseguenza specifica: da un lato, la natura essenziale del brevetto implica che il suo utilizzo è indispensabile per ogni concorrente che intenda fabbricare prodotti conformi al relativo standard⁶⁵², sicché il suo titolare è in grado di escludere l'immissione o il mantenimento nel mercato dei prodotti anzidetti realizzati dai concorrenti⁶⁵³, dall'altro, l'impegno FRAND assunto dal titolare del SEP genera nei terzi legittime aspettative a che le condizioni di licenza siano in concreto FRAND⁶⁵⁴. Ne consegue che un rifiuto di licenza a condizioni FRAND, opposto dal titolare del SEP, “può costituire, in via di principio, un abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE”⁶⁵⁵, e che “il carattere abusivo di un simile rifiuto può”, sempre “in via di principio, essere eccepito a fronte di azioni inibitorie”⁶⁵⁶.

⁶⁴⁸ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 42.

⁶⁴⁹ Ivi, § 43.

⁶⁵⁰ Ivi, § 44. La Corte si riferisce qui sia all'azione inibitoria, sia all'azione per richiamo di prodotti, in quanto anche quest'ultima, come nota l'AG, può “consistere nell'esclusione, dai mercati cui si riferisce la norma, dei prodotti e dei servizi del contraffattore” (AG M. WATHELET, nt. 41, § 100). Non si riferisce invece all'azione per presentazione di dati contabili e a quella per risarcimento dei danni, rispetto alle quali risponde separatamente alle questioni pregiudiziali poste.

⁶⁵¹ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, §§ 45 ss.

⁶⁵² Ivi, § 49.

⁶⁵³ Ivi, § 52. Questo aspetto è cruciale in quanto è proprio esso a giustificare il diverso trattamento riservato dalla Corte alle azioni inibitorie e per richiamo di prodotti, da un lato, e alle azioni per presentazione di dati contabili e per risarcimento dei danni, dall'altro. Infatti, mentre l'esperimento delle prime due azioni può, alle condizioni fissate dalla Corte, risultare abusivo proprio in quanto siffatte azioni “sono idonee ad impedire l'immissione o il mantenimento nel mercato di prodotti conformi alla norma tecnica interessata, fabbricata da concorrenti” (ivi, § 73), le ultime due azioni “non hanno conseguenze dirette” in tal senso (ivi, § 74), sicché il loro esperimento, “in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale”, non risulta abusivo (ivi, § 75).

⁶⁵⁴ Ivi, § 53.

⁶⁵⁵ Ibid.

⁶⁵⁶ Ivi, § 54.

Tuttavia – e qui sta il passaggio centrale del ragionamento svolto dalla Corte – è necessario considerare che l’obbligo che l’art. 102 TFUE impone al titolare del SEP non è quello di concedere una licenza a qualunque condizione, ma “soltanto [...] a condizioni FRAND”⁶⁵⁷. Potremmo a questo punto aspettarci che la Corte leghi l’abusività della condotta del titolare del SEP alla verifica della natura non-FRAND delle condizioni di licenza. Invece ciò non avviene, e per due motivi principali.

Il primo motivo è di principio: come nota l’AG Wathelet, “le questioni sollevate dal giudice del rinvio non riguardano le condizioni specifiche di una licenza FRAND, aspetto rientrante nella competenza delle parti e, se del caso, dei giudici civili e dei tribunali arbitrali, ma mirano piuttosto a stabilire, alla luce del diritto della concorrenza, l’ambito nel quale si deve procedere alla negoziazione delle licenze di un SEP a condizioni FRAND”⁶⁵⁸.

Il secondo motivo, strettamente collegato al primo, è di ordine pratico: considerata l’incapacità delle parti del procedimento principale di accordarsi su “cosa comportino le condizioni FRAND nel caso concreto”⁶⁵⁹ – e, più in generale, considerato che il concetto di FRAND (non è univocamente definito, ma) si esprime in un cd. “range” di possibili condizioni di licenza⁶⁶⁰ – la valutazione di abusività dell’azione inibitoria dipende (non dalla natura non-FRAND delle condizioni di licenza, ma piuttosto) dal rispetto, da parte del titolare del SEP, di “taluni requisiti volti a garantire un giusto equilibrio degli interessi in gioco”⁶⁶¹.

Segue una nuova parentesi sul bilanciamento tra interessi, che chiarisce la necessità di rispettare i diritti di proprietà intellettuale e il diritto di ricorso ad un giudice, la natura (anche) strumentale del secondo diritto per assicurare ai primi un elevato livello di tutela, la conseguente impossibilità di accettare che tali diritti siano svuotati di significato, ma

⁶⁵⁷ Ibid.

⁶⁵⁸ AG M. WATHELET, nt. 41, § 40. Si veda anche COMMISSIONE, nt. 306, p. 7, secondo cui “la Commissione ritiene che le parti siano nella posizione migliore per giungere a un’intesa comune sul significato di condizioni di licenza eque e canoni equi, attraverso negoziazioni in buona fede” e “non esiste una soluzione unica in materia di condizioni FRAND”.

⁶⁵⁹ AG M. WATHELET, nt. 41, § 54.

⁶⁶⁰ M. LEISTNER, nt. 365, p. 21. Si veda anche COMMISSIONE, nt. 306, p. 7, secondo cui “non esiste una soluzione unica in materia di condizioni FRAND”.

⁶⁶¹ AG M. WATHELET, nt. 41, § 55.

anche, per l'appunto, la possibile imposizione del "rispetto di requisiti specifici all'atto della proposizione di azioni inibitorie"⁶⁶².

In sostanza, la Corte, al duplice fine di non invadere lo spazio di valutazione riservato a parti, giudici ed arbitri e di evitare di addentrarsi in un accertamento particolarmente complesso e in ogni caso dall'esito non univoco, non si focalizza sull'esigenza che le condizioni di licenza negoziate dalle parti siano in concreto FRAND, ma piuttosto delinea un meccanismo negoziale che possa condurre a tale esito⁶⁶³. Di conseguenza, l'abuso non dipende dalla natura non-FRAND delle condizioni concrete di licenza, poiché "there is no FRAND determination under Huawei"⁶⁶⁴. Piuttosto, esso risiede nel mancato rispetto del meccanismo delineato dalla Corte⁶⁶⁵.

Per comprendere come la regola Huawei possa condurre le parti ad accordarsi su condizioni di licenza FRAND, occorre considerare che i requisiti previsti dalla Corte di giustizia non gravano unicamente sul titolare del SEP ma anche sul potenziale licenziatario⁶⁶⁶, e il loro rispetto consente ai due attori di evitare, rispettivamente, l'abuso di posizione dominante e l'accoglimento dell'azione inibitoria⁶⁶⁷. In altri termini, la Corte utilizza le leve della responsabilità antitrust e dell'enforcement brevettuale per stimolare le parti a raggiungere un accordo FRAND ed evitare la verifica dei rischi citati⁶⁶⁸. Anche qui, pertanto, il percorso sembra essere quello di svolgere un bilanciamento di interessi quale preliminare fondamento della successiva valutazione sulla sussistenza dell'abuso.

⁶⁶² CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, §§ 57 ss. Si veda anche AG M. WATHELET, nt. 41, § 80, che parla di "iniziative concrete".

⁶⁶³ C. OSTI, nt. 19, pp. 13-14. La dottrina sembra quasi essersi divertita a trovare modi sempre più creativi per presentare il caso Huawei. Per fare alcuni esempi: "galateo" e "canone di correttezza in contrahendo" (G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 3), "etiquette" e "series of moves and countermoves" (F. DENOZZA, nt. 46, p. 2), "behavioral scheme" e "fairness code" (V. MELI, nt. 267, p. 5).

⁶⁶⁴ G. COLANGELO, FRAND Determination Under the European SEP Regulation Proposal: Discarding the Huawei Framework, consultato al seguente link: <https://laweconcenter.org/resources/frand-determinations-under-the-eu-sep-proposal-discarding-the-huawei-framework/>, p. 9.

⁶⁶⁵ Peraltro, come vedremo subito, posto che tale meccanismo non coinvolge soltanto il titolare del SEP, ma anche l'utilizzatore, il suo mancato rispetto può portare, a seconda di chi sia il soggetto inadempiente, tanto all'accertamento dell'abuso, quanto all'accoglimento del rimedio ingiuntivo.

⁶⁶⁶ AG M. WATHELET, nt. 41, §§ 74-75, per cui la valutazione sull'abuso "può essere effettuata solo in seguito a un esame non solo del comportamento del titolare" del SEP "ma anche di quello del contraffattore", nel senso che questi deve mostrarsi "oggettivamente disposto, desideroso e idoneo a concludere" la licenza a condizioni FRAND.

⁶⁶⁷ Sulle conseguenze che ciascuna parte vuole evitare, e che il rispetto del framework negoziale consente di evitare, si vedano B. LUNDQVIST, nt. 42, p. 5; G. COLANGELO, nt. 327, p. 16; O. BORGOGNO, nt. 314, p. 173.

⁶⁶⁸ G. COLANGELO, nt. 664, p. 8.

Venendo all'analisi dei vari passaggi di cui si compone il framework citato, la Corte chiarisce anzitutto che, prima di esperire un'azione inibitoria, il titolare del SEP, qualora ritenga che esso sia oggetto di contraffazione, è tenuto a rispettare un onere di “preavviso” e “consultazione preliminare” a favore del presunto contraffattore, anche qualora il SEP sia già stato da questi sfruttato⁶⁶⁹. L'iniziativa, pertanto, spetta al titolare del SEP, il quale deve avvertire l'utilizzatore della contraffazione addebitatagli, con onere di indicazione specifica del SEP interessato e delle modalità della contraffazione⁶⁷⁰. Se, prima facie, appare paradossale che il contraffattore debba essere avvertito della contraffazione da lui stesso realizzata, tale apparente paradosso può ancora una volta essere spiegato con le peculiarità della standardizzazione: considerato l'elevato numero di SEPs che possono insistere sul medesimo standard⁶⁷¹, nonché lo iato che può aversi tra brevetti notificati come essenziali e brevetti concretamente essenziali, il contraffattore di un SEP potrebbe non essere affatto consapevole della contraffazione⁶⁷².

A seguito dell'avvertimento, il presunto contraffattore deve confermare la sua volontà di stipulare una licenza a condizioni FRAND, anche se è poco pertinente parlare di conferma con riferimento ad una volontà che invero sembra non essere mai stata espressa in precedenza⁶⁷³.

⁶⁶⁹ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 60.

⁶⁷⁰ Ivi, § 61. La Corte di giustizia non esplicita, come aveva invece fatto l'AG, se l'onere di avvertimento venga meno ove “sia dimostrato che il presunto contraffattore [...] è pienamente informato” (AG M. WATHELET, nt. 41, § 84).

⁶⁷¹ Sono ad es. più di 4700 i SEPs relativi allo standard LTE, come afferma CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 40.

⁶⁷² Ivi, § 62, con richiamo ad AG M. WATHELET, nt. 41, § 81, ove l'AG implicitamente riconosce il tema dell'essenzialità in concreto, affermando che, dei più di 4700 brevetti notificati all'ETSI come essenziali per la norma LTE, “sembra che [...], per un'alta percentuale, tali brevetti possano non essere validi o essenziali”. Vista la difficoltà di verificare preliminarmente validità ed essenzialità di tutti i brevetti, l'AG arriva ad affermare di non ritenere irragionevole che la negoziazione delle licenze a condizioni FRAND avvenga ex post, a contraffazione del SEP già iniziata (ivi, § 82). Risulta peraltro interessante il fatto che, come riportato dall'AG, la stessa Huawei riconosca che imporre all'utilizzatore di una norma del settore delle telecomunicazioni, prima di iniziare ad utilizzarla, di valutare ogni brevetto dichiarato essenziale ed avviare trattative per concludere una licenza rispetto a ciascun SEP “costituirebbe un onere amministrativo e finanziario assai gravoso [...], cosicché l'utilizzo della norma sarebbe, in concreto, impossibile” [ivi, (ivi) nt. 53]. Inoltre, come nota Libertini, occorre valutare i rischi rispettivamente affrontati dalle due parti: per il titolare del SEP vi è solo quello di “percepire in ritardo le somme dovutegli”, mitigato peraltro “da adeguati doveri di protezione in capo all'aspirante licenziatario”; quest'ultimo, invece, corre il rischio “di dover subire l'inibitoria e quindi di ritardare il suo ingresso nel mercato” (M. LIBERTINI, nt. 312, p. 15).

⁶⁷³ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 63. In effetti, l'AG non aveva previsto questa “conferma”, strutturando invece l'avvertimento e la proposta di licenza quali iniziative del titolare del SEP che sembrano dover essere contemporanee. Solo successivamente a queste due iniziative scatterebbe la reazione dell'utilizzatore (AG M. WATHELET, nt. 41, §§ 83 ss.).

Ad ogni modo, dopo aver preso atto della willingness dell'utilizzatore, spetta nuovamente al titolare del SEP il compito di trasmettere al contraffattore una proposta di licenza concreta, scritta, a condizioni FRAND rispettose del relativo impegno, contenente in particolare l'indicazione specifica del corrispettivo richiesto e delle sue modalità di calcolo⁶⁷⁴. È evidente la diversità di prospettiva rispetto alla regola elaborata nel caso *Orange Book Standard*, in quanto la Corte di giustizia pone l'onere di formulare la proposta di licenza in capo al titolare del SEP. La Corte giustifica tale posizione con il fatto che la formulazione di una proposta di licenza è diretta conseguenza della ragionevole aspettativa generata dall'impegno FRAND, nonché con la situazione di asimmetria informativa dovuta all'assenza di un contratto di licenza standard pubblico e alla mancanza di trasparenza sui contratti di licenza già conclusi con altri utilizzatori, tale da consentire al titolare del SEP di verificare più agevolmente, rispetto al presunto contraffattore, se la sua proposta rispetti il requisito di non discriminazione⁶⁷⁵. Più in generale, la Corte sembra costruire una figura di contraffattore che, potenzialmente reso edotto della contraffazione solo grazie all'avvertimento del titolare, certamente non sarà in grado di formulare egli stesso una proposta FRAND: che sia davvero così, e che invece il soggetto debole non possa talvolta essere lo stesso titolare, è però tutto da dimostrare. In ogni caso, come già notato, la Corte non si addentra nella determinazione delle condizioni FRAND, né fornisce alcun criterio utile a siffatta determinazione: come osserva Muscolo, sembra trattarsi di una "policy-making choice oriented to a «case by case approach»"⁶⁷⁶.

Ricevuta la proposta, il presunto contraffattore è tenuto a darvi seguito "con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e alla buona fede, il che deve essere determinato sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria"⁶⁷⁷. Proprio per evitare una tattica dilatoria, la Corte espressamente prevede un limite alla possibilità per il contraffattore di eccepire il carattere abusivo dell'azione inibitoria, nel senso che questi, finché non abbia accettato la proposta del titolare, potrà sollevare siffatta eccezione solamente ove sottoponga al titolare stesso,

⁶⁷⁴ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 63.

⁶⁷⁵ Ivi, § 64, con richiamo ad AG M. WATHELET, nt. 41, § 86.

⁶⁷⁶ G. MUSCOLO, nt. 38, p. 14.

⁶⁷⁷ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 65. L'AG accosta alla diligenza la serietà (AG M. WATHELET, nt. 41, § 88).

entro un breve termine, una controproposta scritta, concreta e rispondente alle condizioni FRAND⁶⁷⁸. Ancora, il contraffattore, ove utilizzi il SEP prima della stipulazione della licenza e la sua controproposta sia stata rifiutata dal titolare del SEP, dovrà, sempre in conformità agli usi commerciali rilevanti, costituire una garanzia appropriata (ad esempio una garanzia bancaria o la consegna delle somme necessarie), il cui ammontare dovrà essere calcolato sulla base di un rendiconto dei precedenti atti di sfruttamento del SEP, prodotto dallo stesso utilizzatore⁶⁷⁹.

La Corte, consapevole della difficoltà di stabilire i “dettagli delle condizioni FRAND”, prevede che, in caso di impossibilità di raggiungere un accordo anche in seguito alla controproposta formulata dal contraffattore, le parti possono consensualmente sottoporre ad un terzo indipendente la determinazione, entro termini brevi, del corrispettivo⁶⁸⁰.

La Corte fa salva infine la facoltà del contraffattore, parallelamente alle negoziazioni per la concessione della licenza a condizioni FRAND, di contestare (o di riservarsi di farlo in seguito) la validità e/o l'essenzialità dei SEPs nonché il loro effettivo sfruttamento: ciò in quanto una SSO quale ETSI non controlla validità ed essenzialità dei brevetti durante la procedura di normalizzazione, ed in quanto anche il presunto contraffattore è ovviamente titolare del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ex art. 47 CDFUE⁶⁸¹.

Occorre riflettere sul significato da attribuire al framework negoziale appena esaminato, sia per comprendere come il titolare del SEP possa evitare l'abuso, sia per verificare come la sua condotta interagisca con quella dell'utilizzatore e determinare quando scatta la responsabilità di ciascuna delle parti.

Rispetto al primo profilo, secondo Carlo Meo, la sentenza Huawei consterebbe di due parti: 1) una regola generale relativa all'esperimento di un'azione inibitoria a tutela dei

⁶⁷⁸ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 66. L'AG sembra delineare uno spazio maggiore per la controproposta dell'utilizzatore, prevedendola in ogni caso in cui questi non accetti la proposta del titolare del SEP (AG M. WATHELET, nt. 41, § 88). La Corte di giustizia omette inoltre un aspetto sul quale l'AG si era soffermato, vale a dire “il termine per lo scambio delle proposte e delle controproposte nonché la durata delle trattative”: l'AG aveva fatto riferimento al parametro della “«visibilità commerciale» di cui dispone il titolare” del SEP “per rendere redditizio il suo brevetto nel settore in questione” (ivi, § 89).

⁶⁷⁹ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 67.

⁶⁸⁰ Ivi, § 68. L'AG si era invece riferito alla richiesta unilaterale dell'utilizzatore, nell'ipotesi in cui “le trattative non siano avviate o non abbiano un esito positivo”, quale causa di esclusione della natura dilatoria o non seria del suo comportamento (AG M. WATHELET, nt. 41, § 93).

⁶⁸¹ CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 36, § 69. Qui la Corte sembra estendere da un punto di vista temporale la tutela prevista dall'AG, il quale si era riferito alla possibilità che, “durante le trattative, il contraffattore si riservasse il diritto, dopo la conclusione di un contratto di licenza”, di effettuare le contestazioni (AG M. WATHELET, nt. 41, § 94).

SEPs; 2) una regola specifica, che propone una procedura negoziale al titolare del SEP e all'utilizzatore⁶⁸².

La prima parte⁶⁸³ è generale nel senso che stabilisce, per l'appunto in generale, i criteri per valutare l'abusività della condotta, ma risulta al contempo speciale, vale a dire tipica dei casi di rifiuto di licenza su SEPs rispetto ai casi di rifiuto di licenza su diritti di proprietà intellettuale non-SEPs. In sostanza, l'abuso di posizione dominante dipende dall'integrazione di tre requisiti, vale a dire: a) la natura essenziale del brevetto; 2) l'impegno FRAND; 3) il rifiuto di licenza a condizioni FRAND⁶⁸⁴.

La seconda parte⁶⁸⁵ costruisce il citato framework negoziale, il rispetto dei cui passaggi esonera il titolare del SEP dalla responsabilità antitrust.

Il rapporto logico tra le due parti della sentenza Huawei – le quali, rispettivamente, delineerebbero una “situazione certa di abuso” ed una “situazione certa di non abuso” – sarebbe spiegabile nel senso che la seconda parte della decisione rappresenta un safe harbour mentre, al di fuori della zona franca, non si verifica un'automatica responsabilità antitrust del titolare del SEP, essendo invece necessario un accertamento dell'abuso che tenga conto delle circostanze del caso concreto⁶⁸⁶.

Questa ricostruzione – che da un lato delinea un quadro idoneo a garantire al titolare del SEP l'immunità dall'abuso, e dall'altro consente di valutare le circostanze del caso concreto – mi sembra convincente.

Rispetto al secondo profilo, esso richiede di chiarire se i singoli passaggi del framework negoziale delineato nella sentenza Huawei debbano essere interpretati in modo autonomo ed isolato (cd. “ping-pong or step-by-step approach”), ovvero se sia possibile tener conto

⁶⁸² C. MEO, nt. 261, p. 16. Diversa è la lettura di Petit, per cui la sentenza citata “establishes that antitrust liability may attach to the mere seeking of an injunction by a SEP holder”, ma “does not clearly explain what those requirements are. Instead, as if it were undoing with one hand what it had just done with the other, the Huawei v ZTE court proceeds to delineate a zone of antitrust immunity for SEP holders” (N. PETIT, nt. 451, p. 8).

⁶⁸³ C. MEO, nt. 261, pp. 16 ss.

⁶⁸⁴ Comprensivo sia del rifiuto tout court, sia del rifiuto di fatto (coincidente con la proposta di “condizioni contrattuali talmente vessatorie da costituire un rifiuto di fatto”), sia, infine, dell'imposizione di condizioni tali da garantire al titolare del SEP “il percepimento di sovraprofiti monopolistici”. Tale regola comprenderebbe pertanto tanto gli abusi di impedimento, quanto quelli di sfruttamento (ivi, p. 18).

⁶⁸⁵ Ivi, pp. 22-23. Si veda anche Lundqvist, per cui la Corte costruirebbe una “«mini block exemption» or safe harbour”, individuando le regole che le parti devono rispettare per evitare, rispettivamente la violazione dell'art. 102 TFUE e l'accoglimento dell'inibitoria (B. LUNDQVIST, nt. 42, pp. 6-7).

⁶⁸⁶ C. MEO, nt. 261, pp. 23 ss. Ancor più netto è Petit, secondo il quale “the Court seems cautious not to impart the understanding that there is liability when the licensing framework is not followed. Overall, Huawei v ZTE is thus not about the external «sword» of antitrust, but predominantly about antitrust immunity” (N. PETIT, nt. 451, p. 15). D'accordo con Petit è O. BORGOGNO, nt. 314, p. 180.

delle reazioni successive della controparte anche nella valutazione dei passaggi precedenti (cd. “overall analysis approach”)⁶⁸⁷. Si tratta di una questione non affrontata dalla Corte di giustizia, e tuttavia di estrema rilevanza pratica, posto che dall'accoglimento dell'una o dell'altra ipotesi derivano conseguenze significative in tema di responsabilità: mentre nel primo caso, in sostanza, la parte che per prima non rispetta una delle tappe del safe harbour determina l'arresto immediato del percorso e diventa responsabile, nel secondo caso la valutazione tiene conto dell'intero svolgimento della procedura e quindi evita un automatismo nell'attribuzione di responsabilità. La scelta tra le due impostazioni presenta un riflesso specifico rispetto allo step in cui il titolare del SEP è tenuto a formulare un'offerta di licenza, nel senso che, ove questa non sia FRAND, l'approccio step-by-step determinerebbe la responsabilità del titolare del SEP a prescindere dal comportamento dell'utilizzatore, e in particolare dalla presentazione di una controfferta FRAND⁶⁸⁸.

Questo problema è stato affrontato dalle corti tedesche, inter alia, nella controversia che vedeva contrapposte le imprese Sisvel e Haier, particolarmente significativa in quanto giunta fino all'ultima istanza.

Al termine di un complesso iter giudiziario⁶⁸⁹, il Bundesgerichtshof, ribaltando due decisioni di appello sulla base di un'impostazione riconducibile all'approccio complessivo, ha escluso che l'impresa dominante Sisvel avesse abusato della propria posizione dominante. In precedenza, i giudici d'appello, seguendo l'approccio step-by-step, avevano invece ritenuto sussistente l'abuso anche in considerazione della natura non-FRAND dell'offerta presentata da Sisvel⁶⁹⁰.

⁶⁸⁷ M. LEISTNER, nt. 365, p. 10.

⁶⁸⁸ Ibid. Si vedano anche G. COLANGELO, V. TORTI, Filling Huawei's gaps: the recent German case law on standard essential patents, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3017072>, p. 7.

⁶⁸⁹ In sintesi: 1) il Landgericht di Düsseldorf accoglie due azioni per contraffazione presentate da Sisvel nei confronti di Haier; 2) l'Oberlandesgericht di Düsseldorf accoglie, nella parte relativa all'inibitoria, l'appello presentato da Haier nei confronti delle decisioni di cui al punto 1; 3) il Bundesgerichtshof, dietro ricorso presentato da Sisvel nei confronti delle decisioni di cui al punto 2, ribalta la posizione dell'Oberlandesgericht di Düsseldorf con le due sentenze Sisvel I (BUNDESGERICHTSHOF, sentenza del 5 maggio 2020, Sisvel I, causa KZR 36/17) e Sisvel II [ID., sentenza del 24 novembre 2020, Sisvel International SA c. Haier Deutschland GmbH e Haier Europe Trading SRL (cd. Sisvel II), causa KZR 35/17].

⁶⁹⁰ OBERLANDESGERICHT DI DÜSSELDORF, sentenza del 30 marzo 2017, Sisvel International SA c. Haier Deutschland GmbH e Haier Europe Trading SRL (cd. Sisvel II), causa I-15 U 66/15, § 2.c.d.aa, per cui “the system prescribed by the ECJ links the measures / steps incumbent on the infringer within the licensing procedure, including in particular the obligation to present a FRAND counter offer, to the mandatory requirement that the SEP holder has previously fulfilled his obligations”.

In particolare, il Bundesgerichtshof, affermando che l’offerta del titolare del SEP “is not the end point but the starting point of the license negotiations” e che, in linea generale, la nozione di FRAND non si esaurisce in un’unica soluzione ma implica un ventaglio di possibili opzioni ragionevoli⁶⁹¹, ha imposto all’utilizzatore l’onere di valutare se, dal suo punto di vista, l’offerta pervenutagli non rispetta le condizioni FRAND, di replicare ove necessario con una controfferta e, solo qualora l’offerta risulti manifestamente non-FRAND – configurandosi, quindi, come un vero e proprio rifiuto di licenza – di dimostrarlo⁶⁹². Coerentemente, non rileva che l’offerta del titolare soddisfi, ab origine e sotto ogni aspetto, i requisiti richiesti da una licenza FRAND, poiché, altrimenti, il processo negoziale risulterebbe del tutto svuotato di significato⁶⁹³.

Il Bundesgerichtshof ha quindi affermato il principio per cui “the negotiation steps of parties interested in concluding a contract build on each other”, sicché il dovere di promuovere le trattative sussiste ogniqualvolta, secondo la prassi commerciale ed il generale principio di buona fede, sia ragionevole attendersi che la controparte compia il passo successivo nella procedura negoziale⁶⁹⁴.

Dobbiamo tuttavia notare che – sia pure con il duplice temperamento derivante dalla possibilità di valutare, in concreto e secondo un approccio complessivo, la sussistenza dell’abuso, e nonostante l’ancoraggio dell’abuso medesimo alla presenza di circostanze eccezionali – la soluzione intermedia proposta dall’AG e fatta propria dalla Corte di giustizia sembra in realtà limitare in modo significativo l’esperibilità del rimedio inibitorio. A tal proposito, Arezzo sostiene che l’abuso da inibitoria non si configurerebbe solo in presenza di mala fede e tattiche dilatorie da parte dell’utilizzatore, circostanze interamente dipendenti dal comportamento dell’utilizzatore⁶⁹⁵.

Se ciò è vero, bisogna però considerare il fatto che limitare la praticabilità del rimedio inibitorio non significa escludere qualsiasi tutela in capo al titolare di SEP.

⁶⁹¹ BUNDESGERICHTSHOF, nt. 690 (Sisvel II), § 70.

⁶⁹² Ivi, § 71.

⁶⁹³ Ivi, §§ 72-73.

⁶⁹⁴ Ivi, § 68. Si noti che, con la vicenda Sisvel, la giurisprudenza tedesca – che, come visto nel caso Orange Book Standard, è tradizionalmente incline a sostenere le posizioni dei titolari di brevetti – riesca nella difficile sfida di rispettare la regola Huawei dandone al contempo un’interpretazione che non dimentica l’esigenza di tutela dei titolari di SEPs. Tale interpretazione richiede agli utilizzatori un elevato livello di collaborazione, e sembra resa possibile proprio dall’adesione all’approccio complessivo.

⁶⁹⁵ E. AREZZO, nt. 333, p. 10.

Abbiamo visto anzitutto che la Corte di giustizia ritaglia il suo intervento con riferimento all'azione inibitoria e per il richiamo di prodotti, chiarendo invece la non abusività dell'azione per la presentazione di dati contabili e per il risarcimento dei danni.

Più in generale, come nota Andrea Ottolia, vi sono casi in cui l'inibitoria appare eccessiva e inadeguata, tali da giustificare (la sua disapplicazione, ma non nel senso di omettere qualsivoglia tutela, quanto piuttosto di attuare) “una crescente valorizzazione degli strumenti di flessibilità del sistema dei rimedi”⁶⁹⁶.

Pertanto, sarebbe possibile valutare l'adeguatezza dell'inibitoria ricorrendo ai principi generali del sistema quali la proporzionalità dei rimedi, il divieto di abuso del diritto e il rispetto della buona fede⁶⁹⁷.

In particolare, l'applicazione del principio di proporzionalità consentirebbe di distinguere, in relazione all'esperimento di un'azione inibitoria, tra un esercizio del SEP coerente con gli obiettivi della standardizzazione e uno, al contrario, volto esclusivamente all'appropriazione del valore dello standard ed al controllo della sua attuazione o – peggio – delle imprese che lo implementano⁶⁹⁸.

Tale principio è cristallizzato nell'art. 3 della Direttiva 2004/48/CE, a guisa del quale “le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale” devono essere, inter alia, “proporzionati”, nonché “applicati in modo da [...] prevedere salvaguardie contro gli abusi”⁶⁹⁹. Qualora il ricorso al rimedio inibitorio risulti proporzionato, l'art. 12 della medesima Direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di attribuire al giudice lo specifico potere di sostituire tale rimedio con misure alternative, quale l'indennizzo⁷⁰⁰.

⁶⁹⁶ A. OTTOLIA, *Brevetto per invenzione*, in AA.VV. (A CURA DI), *Lineamenti di diritto industriale: concorrenza e proprietà intellettuale*, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2024, p. 467. Tra questi casi rientrerebbe una situazione tipica dei SEPs, vale a dire la “moltiplicazione delle esclusive su un medesimo prodotto che fanno sì che un componente marginale possa bloccare la commercializzazione dell'insieme”.

⁶⁹⁷ Ivi, p. 468.

⁶⁹⁸ H. ULLRICH, nt. 310, pp. 32-33.

⁶⁹⁹ Riporto il testo integrale dell'art. 3 della Direttiva 2004/48/CE: “1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. 2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi”. La stessa Commissione chiarisce che “considerato l'ampio impatto che un'ingiunzione può avere sulle imprese, sui consumatori e sull'interesse pubblico [...], la valutazione della proporzionalità” ex art. 3, § 2 della Direttiva 2004/48/CE “deve essere effettuata con attenzione caso per caso” (COMMISSIONE, nt. 306, p. 12).

⁷⁰⁰ Riporto il testo integrale dell'art. 12 della Direttiva 2004/48/CE: “Gli Stati membri possono stabilire che nei casi adeguati e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui alla presente

È chiaro che parlare di proporzionalità e di modulazione dei rimedi richiede di “identificare quali siano gli interessi che possono essere valutati per fondare la scelta”⁷⁰¹. Possiamo quindi affermare che il cruciale bilanciamento di interessi, da cui l’autorità antitrust può ricavare lo standard in base al quale valutare la condotta sottoposta al suo esame, guida altresì, nello specifico contesto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la scelta del rimedio adeguato.

Interessi, diritti e libertà fondamentali, effetti, rimedi: è tutta una questione di bilanciamento. Sembra di sentire Franco Battiato che canta “cerco un centro di gravità permanente”⁷⁰².

Prima di giungere alle conclusioni, ritengo opportuno svolgere alcune considerazioni relative all’aspetto forse più significativo contenuto nella Proposta di Regolamento relativo ai SEPs: mi riferisco alla “Determinazione delle condizioni FRAND”, contenuta nel Titolo VI.

La Commissione, al dichiarato fine di favorire un approccio negoziale che possa beneficiare entrambe le parti, propone un “meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie”: la cd. determinazione delle condizioni FRAND⁷⁰³.

Tale procedura sarebbe amministrata dal centro di competenza, incaricato di predisporre un elenco di conciliatori indipendenti, con comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e profonda competenza degli aspetti economici connessi alle licenze FRAND⁷⁰⁴.

Essa prenderebbe avvio da una richiesta scritta, presentata da una parte al centro di competenza (art. 36), avrebbe una durata massima di nove mesi (art. 37, § 1)⁷⁰⁵ e potrebbe

sezione, l’autorità giudiziaria competente può ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell’applicazione delle misure di cui alla presente sezione, se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l’esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l’indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente”. Si veda A. OTTOLIA, nt. 696, p. 468.

⁷⁰¹ Ivi, p. 469. Si veda anche M. BERTANI, nt. 38, pp. 476-477, il quale attribuisce alla norma in commento “l’indicazione inequivocabile che nelle maglie del sistema della proprietà intellettuale può avere cittadinanza un potere giudiziale di mitigazione discrezionale del rigore dello ius excludendi alios, da amministrare all’esito di un bilanciamento tra gli interessi antagonisti”.

⁷⁰² Dalla canzone “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato.

⁷⁰³ COMMISSIONE, nt. 376, cons. 31.

⁷⁰⁴ Ivi, cons. 32.

⁷⁰⁵ Decorrenti peraltro non dalla presentazione della richiesta di determinazione FRAND, bensì dalla richiesta di proseguire siffatta determinazione, formulata a seguito del coinvolgimento della controparte ai sensi dell’art. 38 della Proposta di Regolamento COM(2023) 232 [art. 37, § 1 della Proposta di Regolamento COM(2023) 232].

svolgersi con la partecipazione di una sola o di entrambe le parti interessate, vale a dire il titolare di SEP e l'utilizzatore (art. 38), unitamente a quella di un conciliatore selezionato dalla o dalle parti partecipanti entro una rosa di tre candidati proposti dal centro di competenza o, in caso di mancato accordo, direttamente dal centro di competenza (art. 39)⁷⁰⁶.

Il conciliatore, accettato l'incarico (art. 40), verificherebbe la completezza della richiesta (art. 42, § 1), stabilirebbe il calendario e le modalità di svolgimento della procedura (art. 42, § 2), inviterebbe le parti a presentare osservazioni scritte (art. 43) ovvero a svolgere un incontro, e in ogni caso comunicherebbe con esse verbalmente o per iscritto (art. 45, § 2), disporrebbe di rilevanti poteri probatori, anche officiosi (art. 48). In generale, il conciliatore assisterebbe le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi volti alla determinazione delle condizioni FRAND (art. 45, § 1), mentre le parti o la parte partecipanti sarebbero tenute a cooperare in buona fede con questi (art. 45, § 3).

In qualsiasi momento della procedura, tanto il conciliatore quanto le parti potrebbero presentare proposte di determinazione delle condizioni FRAND (art. 50).

Al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine della procedura, sarebbe compito del conciliatore notificare alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND (art. 51), seguita dalla presentazione, ad opera delle parti, di proposte dettagliate e motivate (art. 52) e da un'eventuale audizione orale (art. 53).

Infine, al più tardi quarantacinque giorni prima della scadenza del termine, il conciliatore presenterebbe una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND, seguita da eventuali osservazioni e suggerimenti ad opera delle parti (art. 55).

La procedura si chiuderebbe quando nessuna delle due parti chieda la prosecuzione della procedura (art. 38, § 4), quando il conciliatore ritenga fondata l'obiezione alla possibilità di procedere alla determinazione FRAND (art. 44, § 3), su richiesta di parte (art. 45, § 5), in caso di mancato impegno di una delle parti (art. 46), in caso di procedimento parallelo in un Paese terzo, su richiesta di parte (art. 47, § 2), nonché nei casi di cui all'art. 56, § 1, vale a dire la firma di un accordo transattivo tra le parti, la dichiarazione scritta, ad opera di entrambe le parti, di accettazione della proposta motivata del conciliatore, la

⁷⁰⁶ Nella versione consolidata dell'art. 39 della Proposta di Regolamento COM(2023) 232, la determinazione FRAND è svolta da un panel di tre conciliatori, uno per parte ed uno nominato dal centro di competenza (PARLAMENTO, nt. 379).

dichiarazione scritta di non accettazione o la mancata risposta, ad opera di una parte, alla proposta citata. In seguito alla chiusura della procedura, il conciliatore redigerebbe una relazione scritta e la consegnerebbe alle parti, che potrebbero utilizzarla in procedimenti giudiziari contro la controparte della determinazione FRAND (art. 57).

L'aspetto cruciale è rappresentato dall'art. 34, § 1, ai sensi del quale – e salva un'eccezione che vedremo in seguito – la determinazione FRAND costituirebbe un passaggio obbligatorio prima che il titolare di un SEP possa avviare un'azione giudiziaria per contraffazione o che l'utilizzatore possa richiedere ad un'autorità giudiziaria nazionale la determinazione o la valutazione delle condizioni FRAND⁷⁰⁷, anche nell'ambito di un procedimento per abuso di posizione dominante (art. 56, § 4). Sebbene, a rigore, sembrerebbe che, dopo l'avvio della determinazione FRAND, le azioni citate possano a loro volta essere proposte, senza che la stessa possibilità di proporle richieda di aspettare la conclusione della procedura extragiudiziale, ciò che conta è che, ai sensi dell'art. 56, § 4 della Proposta di Regolamento, l'autorità giudiziaria nazionale competente non potrebbe procedere all'esame del merito di tali azioni prima di aver ricevuto la notifica dell'avviso di chiusura della determinazione FRAND.

In sostanza, contrariamente alla regola Huawei, che realizza un bilanciamento di interessi e non esclude a priori il ricorso al rimedio inibitorio – affermando anzi che esso integra un abuso di posizione dominante solo in circostanze eccezionali⁷⁰⁸, anche se poi, come osservato, la famigerata soluzione intermedia conduce, nel suo esito pratico, a una posizione più favorevole agli utilizzatori che ai titolari –, la Proposta in commento adotta un cd. “anti-injunction approach”, condizionando rigidamente la proposizione di un'azione per contraffazione da parte del titolare di un SEP al previo avvio della determinazione FRAND, nonché l'esame del merito di tale azione alla conclusione della procedura extragiudiziale. Pertanto, sebbene la partecipazione ed il rispetto dell'esito della procedura non siano obbligatori⁷⁰⁹, essa si configura come una vera e propria condizione di ricevibilità dell'azione giudiziaria⁷¹⁰.

⁷⁰⁷ COMMISSIONE, nt. 376, cons. 33.

⁷⁰⁸ O. BORGOGNO, G. COLANGELO, nt. 390, pp. 77-78.

⁷⁰⁹ COMMISSIONE, nt. 376, cons. 24, per cui “ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito”. Ciò si evince dal complesso meccanismo di cui all'art. 38 della Proposta di Regolamento COM(2023) 232, che instaura un contraddittorio tra la parte che ha presentato la richiesta di avvio della procedura e la controparte, mediato dal centro di competenza.

⁷¹⁰ Come affermato dalla stessa Commissione [COMMISSIONE, nt. 376, (ivi) nt. 27]. Colangelo sottolinea che “the conciliation procedure is mandatory but nonbinding” (G. COLANGELO, nt. 664, p. 16).

Il meccanismo proposto dalla Commissione si rivela sbilanciato perché, se è vero che esso influirebbe anche sulla possibilità per l'utilizzatore di adire l'autorità giudiziaria per determinare o valutare le condizioni FRAND, non gli impedirebbe invece di agire per far valere l'invalidità, la non essenzialità e la non contraffazione del brevetto⁷¹¹.

Peraltro, come anticipato, vi sarebbe un'ipotesi in cui, da un lato, il titolare del SEP potrebbe esperire l'azione inibitoria anche prima dell'avvio della determinazione FRAND, dall'altro, l'autorità giudiziaria potrebbe esaminare il merito di tale azione anche prima della notifica dell'avviso di chiusura del procedimento: tale ipotesi si verificherebbe quando la controparte non intende partecipare alla procedura⁷¹². È tuttavia poco realistico ipotizzare che l'utilizzatore manifesti tale intenzione, posto che, viceversa, la partecipazione alla determinazione FRAND impedirebbe alla controparte di agire in inibitoria per tutta la durata della procedura stessa, che, come visto, può arrivare fino a nove mesi⁷¹³.

Da quanto detto emerge la particolare rilevanza del rischio di hold out, nella misura in cui l'utilizzatore potrebbe aderire alla determinazione FRAND al solo fine di inibire l'esame dell'azione inibitoria del titolare del SEP, salvo poi, considerato il carattere non vincolante dell'esito della procedura, non avvalersene o addirittura contestarlo⁷¹⁴.

Di scarso impatto risulta il rimedio compensativo proposto dalla Commissione, la quale, nel sostenere che l'obbligo di avviare la procedura non dovrebbe pregiudicare l'effettiva tutela dei diritti delle parti, stabilisce all'art. 34, § 4 della Proposta di Regolamento la possibilità per ciascuna di esse di adire il giudice per chiedere misure provvisorie di natura finanziaria. Siffatti rimedi non appaiono – al contrario di quanto sostiene la Commissione – adeguati e proporzionati, né in grado di garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia assunto un impegno FRAND⁷¹⁵, a tacer d'altro per il fatto che la norma citata prevede espressamente l'esclusione del sequestro dei beni del presunto contraffattore, nonché del sequestro e della consegna dei prodotti sospettati di violare un SEP. Nemmeno pare risolutiva la previsione di cui all'art. 37, § 2 della

⁷¹¹ G. COLANGELO, nt. 664, p. 12. Si vedano anche O. BORGOGNO, G. COLANGELO, nt. 390, p. 80.

⁷¹² Combinato disposto degli artt. 34, § 1, 38, § 3, lett. b, 38, § 4, lett. c della Proposta di Regolamento COM(2023) 232, che generalizza in relazione alla parte proponente ed alla parte rispondente.

⁷¹³ AA.VV., A Critical Analysis of the EC Proposal for SEP Regulation, consultato al seguente link: <https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/02/27/a-critical-analysis-of-the-ec-proposal-for-sep-regulation/>.

⁷¹⁴ G. COLANGELO, nt. 664, pp. 13-14.

⁷¹⁵ COMMISSIONE, nt. 376, cons. 35.

Proposta di Regolamento, tale per cui durante la determinazione FRAND opererebbe la sospensione del termine di prescrizione dell'azione giudiziaria.

La Proposta pone poi evidenti problemi di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del titolare del SEP, nonché del diritto di ricorso a un giudice,

La tesi della Commissione – secondo cui una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie, prevista quale condizione di accesso all'autorità giudiziaria, sarebbe compatibile con il principio di tutela giurisdizionale effettiva – non appare convincente.

La Commissione sostiene che la determinazione FRAND, tenuto conto delle peculiarità della standardizzazione, rispetterebbe i requisiti delineati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷¹⁶. Tuttavia, la giurisprudenza richiamata risulta poco pertinente con la situazione de qua. In particolare, il caso Alassini prevedeva un meccanismo di risoluzione extragiudiziale non vincolante, della durata massima di trenta giorni, in relazione ad una controversia sorta nel settore dei servizi di comunicazione elettronica tra utenti finali e fornitori riguardo a pagamenti già scaduti: situazione ben diversa rispetto ad una procedura che può arrivare fino a nove mesi e che soprattutto riguarda violazioni in atto di diritti di proprietà intellettuale⁷¹⁷.

Pertanto, risulta problematico sostenere, come invece fa la Commissione, che la determinazione FRAND sia coerente con il diritto di ricorso al giudice⁷¹⁸ (e discorso analogo potrebbe farsi in relazione allo ius excludendi conferito dalla normativa brevettuale).

L'impostazione della Commissione appare quindi totalmente sbilanciata a favore degli utilizzatori, sacrificando oltremodo gli interessi dei titolari di SEPs e basandosi

⁷¹⁶ Ivi, cons. 43, con richiamo a CORTE DI GIUSTIZIA, nt. 613 (Alassini); ID., sentenza del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli c. Banco Popolare – Società Cooperativa (cd. Menini), causa C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457. Il caso Alassini, al § 67, stabilisce le seguenti condizioni per rendere compatibile con il principio di tutela giurisdizionale effettiva una normativa che subordina la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali al previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale: che tale procedura “non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone”. Il caso Menini, relativo ad una procedura di mediazione quale condizione di procedibilità di un ricorso giurisdizionale, richiama a sua volta al § 61 il caso Alassini, affiancando unicamente al riferimento alla prescrizione quello alla decadenza.

⁷¹⁷ AA.VV., nt. 713. La regola Alassini non sarebbe rispettata in quanto la determinazione FRAND ritarderebbe in modo sostanziale la possibilità di proporre e di ottenere un'analisi del merito del ricorso, nonché perché tale ritardo, in relazione alla contraffazione in atto, differirebbe la remunerazione FRAND del titolare di SEP, generando quindi costi ingenti.

⁷¹⁸ COMMISSIONE, nt. 376, cons. 43.

esclusivamente sulla necessità di contrastare l’hold up – costruito come una sorta di bias –, senza prendere adeguatamente in considerazione il rischio di hold out, che trova al contrario terreno fertile per svilupparsi⁷¹⁹.

Tale approccio non solo è deprecabile in sé⁷²⁰, ma anche per le conseguenti implicazioni geopolitiche. Infatti, considerato che i titolari di SEPs nel contesto dell’UE rappresentano una categoria numericamente e strategicamente più rilevante rispetto a quella degli utilizzatori, una Proposta di Regolamento fortemente contraria ai loro interessi non fa altro che avvantaggiare la Cina, le cui imprese sono al contrario prevalentemente utilizzatrici di SEPs⁷²¹.

In conclusione, la determinazione FRAND, nel limitare ex ante il diritto di ricorso a un giudice per prevenire la situazione in cui l’esercizio di tale diritto possa condurre il titolare del SEP ad abusare della sua (eventuale) posizione dominante, determina in realtà una limitazione indebita di tale diritto e accentua il rischio di condotte opportunistiche da parte degli utilizzatori. Inoltre, considerata l’evidente differenza di approccio, risulta poco credibile l’assunto della Commissione per cui la determinazione FRAND “will complement and not replace the Huawei v ZTE process”⁷²².

⁷¹⁹ G. COLANGELO, nt. 664, p. 13. Si vedano anche ID., nt. 327, p. 18; O. BORGOGNO, G. COLANGELO, nt. 390, pp. 80-81.

⁷²⁰ Esula dallo scopo di questo elaborato una valutazione dell’opportunità di un approccio regolatorio. Basti però considerare che uno degli argomenti a favore di tale approccio è, come afferma Libertini, il fatto che “la soluzione di un singolo conflitto è interdipendente da quella di una serie di conflitti analoghi” (M. LIBERTINI, nt. 312, p. 8), come avviene nel contesto della standardizzazione in relazione al citato problema del royalty stacking. Una determinazione bilaterale delle condizioni FRAND non appare, pertanto, particolarmente risolutiva.

⁷²¹ G. COLANGELO, nt. 327, pp. 11, 15 ss. Questa preoccupazione è chiara al Parlamento, che richiede alla Commissione di “valutare l’impatto” che i meccanismi introdotti dalla Proposta di Regolamento “hanno sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell’Unione a livello mondiale” (PARLAMENTO, nt. 379, cons. 45 bis).

⁷²² COMMISSIONE, nt. 392, p. 58. Si veda anche G. COLANGELO, nt. 664, pp. 11-12.

3. Conclusioni.

Molto è stato scritto sulla sentenza Huawei, evidenziando ciò che essa ha detto, e anche ciò che essa non ha detto⁷²³. Se la dottrina ha proposto letture creative, la giurisprudenza si è sforzata di colmare le lacune e di precisare gli aspetti rimasti irrisolti.

Obiettivo del presente elaborato non è di ricostruire analiticamente il dibattito post-Huawei, posto che Huawei rimane il punto fermo e tutto ciò che è venuto dopo si è confrontato con esso, senza mai superarlo⁷²⁴.

Mi limiterò pertanto a svolgere alcune considerazioni.

L'impressione che personalmente mi rimane dalla lettura della sentenza Huawei è quella per cui la Corte di giustizia non si è trincerata dietro ad un aut aut, tale da ritenere sempre sussistente l'abuso di posizione dominante o sempre sussistente l'esercizio di un diritto fondamentale, ma ha cercato una soluzione intermedia, nei termini già visti, a dimostrazione che in questo contesto *tertium datur*.

Due, le critiche principali a questa impressione.

Anzitutto, la Corte, chiamata a risolvere una questione annosa e a rispondere alle aspettative di chi auspicava finalmente una presa di posizione ferma, una scelta coraggiosa, sarebbe invece ignava, nel senso che si barcamenerebbe tra opposti interessi piuttosto che scegliere da che parte stare, evitando “scientemente di affermare che una responsabilità, e che una violazione, vi sia”⁷²⁵. La Corte finirebbe così per somigliare a una delle dantesche “anime triste di coloro che visser senza 'nfamia e senza lodo”⁷²⁶: nell'ambire a tutelare più interessi insieme, la sua ignavia la porterebbe a non tutelarne veramente alcuno.

In secondo luogo, la Corte non avrebbe svolto una valutazione di diritto della concorrenza, ma piuttosto di diritto civile, tramite la costruzione di un framework negoziale, ispirato al rispetto del principio di buona fede, idoneo ad evitare la

⁷²³ “The ECJ only focused on the essential: answering the referring court’s questions, while leaving room for further speculations” (B. LUNDQVIST, nt. 42, p. 3). Tra le questioni rimaste aperte, possiamo ricordare, inter alia: applicazione a standards de facto, applicazione a non practicing entities, sussistenza della posizione dominante, natura dell’impegno FRAND, definizione di FRAND, mancato accordo sulla rimessione della determinazione ad un terzo, natura FRAND sia di offerta che di controfferta, licenze globali, licenze su intero patent portfolio, royalty stacking (G. MUSCOLO, nt. 38, pp. 15 ss.).

⁷²⁴ Almeno finché COMMISSIONE, nt. 376 rimarrà una Proposta: il che per il momento è vero, vista la sua incerta sorte.

⁷²⁵ C. OSTI, nt. 19, p. 7. Manca, in altri termini, la determinazione di un “clear cut principle” (E. AREZZO, nt. 333, p. 9).

⁷²⁶ D. ALIGHIERI (A CURA DI G. INGLESE), *Commedia*, Carocci, Roma, 2007, *Inferno*, Canto III, vv. 34-36, p. 63.

verificazione dei rischi rispettivamente temuti da ciascuna delle parti, vale a dire, da un lato, (il rigetto dell'inibitoria e) l'accertamento dell'abuso di posizione dominante, dall'altro, l'accoglimento dell'inibitoria (e l'accertamento della non abusività della condotta).

A me pare che entrambe le critiche non tengano conto, e allo stesso tempo non facciano altro che confermare, il dato da cui siamo partiti: e cioè che il diritto degli abusi di posizione dominante è una clausola generale.

L'integrazione valutativa di una clausola generale, come si è visto, si svolge in due passaggi, vale a dire la costruzione di uno standard e la sua applicazione.

Rispetto al primo passaggio, posto che una clausola generale è, per definizione, indeterminata, è già la stessa costruzione dello standard ad implicare una scelta tra più opzioni potenzialmente concorrenti.

Abbiamo sostenuto che la costruzione dello standard con cui integrare la clausola generale sull'abuso di posizione dominante richiede di bilanciare tutti gli interessi rilevanti del caso concreto, *rectius*: i diritti e le libertà che rivestono tali interessi di fundamentalità.

Tale asserzione dipende dal fatto che il diritto della concorrenza, in quanto clausola generale, non persegue alcun obiettivo univoco e predeterminato, ma tutti e i soli obiettivi che gli sono affidati da una scelta politica, segnatamente di politica della concorrenza.

Pertanto, lo standard in commento non è statico, ma dinamico, non è solipsistico, ma relazionale: è la risultante del bilanciamento di tutti gli interessi rilevanti.

Costruito lo standard, occorre applicarlo: è la seconda fase dell'integrazione valutativa.

Nel nostro caso, applicare lo standard significa valutare se la condotta sottoposta all'esame dell'autorità antitrust sia conforme o meno ad esso. In altri termini, gli effetti pro e anticoncorrenziali prodotti dalla condotta dell'impresa dominante possono essere interpretati in termini di aderenza o deviazione dallo standard.

Il nocciolo della questione mi sembra essere proprio questo: di fronte a uno standard caratterizzato nei termini appena visti, non si potrà avere un aut aut, in termini di giusto o sbagliato, abusivo o non abusivo, ma si dovrà necessariamente considerare tutte le circostanze concrete. Non si potrà quindi isolare la condotta dell'impresa dominante, e questo per il fatto che se nella costruzione dello standard gli interessi di tale impresa si confrontano con altri interessi, segnatamente quelli dei concorrenti, e solo da questo

confronto emerge ciò che può essere definito come concorrenza sui meriti, ne consegue che anche il bilanciamento tra effetti dovrà avere lo stesso carattere relazionale, dinamico, concreto⁷²⁷. Occorre quindi ripudiare qualsiasi automatismo nell'accertamento dell'abuso, qualsiasi derivazione (semi)automatica di esso dalla mera sussistenza di una posizione dominante, la quale a sua volta rischia sovente di essere più presunta che reale. In altri termini, l'applicazione dello standard non implica un'attribuzione automatica di torti e ragioni, bensì una verifica del modo in cui l'impresa dominante si pone in relazione a ciò che la circonda. Risulta quindi necessario valutare attentamente se questa commette un abuso di tale posizione, o se piuttosto essa non viola la sua speciale responsabilità, restando pienamente nell'ambito della concorrenza sui meriti tramite un esercizio non abusivo dei suoi diritti fondamentali. Nel caso in cui l'opzione vera sia la seconda, ciò potrebbe indurre a ritenere che la condotta opportunistica si collochi sull'altro versante del campo, vale a dire quello dei concorrenti non dominanti, i quali talvolta possono pretendere irragionevolmente di condividere con l'impresa dominante i vantaggi che questa ha acquisito con merito nella gara per l'innovazione. Come già notato in un diverso contesto⁷²⁸, non è certamente compito del diritto antitrust sanzionare gli abusi di posizione non dominante, sicché tale condotta potrà essere condannata in altre branche del diritto. Tuttavia, qui essa rileva in negativo, al fine di evitare automatismi sanzionatori nei confronti del dominante meritevole.

Come insegna Bin, lo stesso concetto di concorrenza allude al bilanciamento, e nel caso Huawei la Corte fornisce precisamente una guida per costruire un giusto equilibrio tra i diritti e le libertà rilevanti⁷²⁹.

Possiamo quindi affermare che non corrisponde al vero ritenere che la Corte sia ignava: semplicemente la Corte bilancia espressamente gli interessi rilevanti, e in seguito valuta la condotta sottoposta al suo esame seguendo un'impostazione che ricerca una

⁷²⁷ Come nota Arezzo, la risposta alla questione relativa all'abuso di posizione dominante da parte del titolare di un SEP "cannot be provided without taking into consideration the conduct of the opponent" (E. AREZZO, nt. 333, p. 17). Non si deve peraltro confondere questo approccio relazionale con una deriva soggettivistica, la quale, come già osservato, identifica lo scopo del diritto antitrust nella tutela dei concorrenti e non della concorrenza. Al contrario, se è vero che il carattere relazionale dello standard di concorrenza sui meriti esige un confronto tra imprese, ciò avviene non certo per porre un'ancora di salvataggio ai free riders, ma piuttosto per instaurare una contesa serrata che spinga le imprese a superarsi vicendevolmente nella gara per l'innovazione: conseguenza di questo processo può anche essere l'esclusione dei rivali ad opera del vincitore meritevole.

⁷²⁸ Si veda nt. 506, in relazione al patent ambush.

⁷²⁹ G. MUSCOLO, nt. 38, p. 15.

corrispondenza di tale valutazione con il previo bilanciamento di interessi, nel senso di basare questa sul valore risultante da quello.

Parimenti ha poco senso dire che la valutazione condotta dalla Corte non è una valutazione di diritto della concorrenza, almeno fino a che si ritenga che il diritto della concorrenza persegue ciò che la politica della concorrenza gli affida⁷³⁰.

L'impostazione seguita dalla Corte appare non solo giustificata da un punto di vista teorico, ma anche equilibrata da un punto di vista pratico.

Come nota Maryam Pourrahim, infatti, “an absolute attitude regarding seeking an injunction in FRAND/SEP context, either fully banning or unconditionally allowing SEP holders to seek injunction”, non sarebbe sostenibile⁷³¹.

L'approccio di cd. full prohibition dell'inibitoria, infatti, potrebbe indurre gli utilizzatori, consapevoli delle mani legate al titolare di SEP, a non negoziare in buona fede e ad ottenere condizioni di licenza sub FRAND, così favorendo l'hold out⁷³². Viceversa, l'approccio di cd. full allowance dell'inibitoria ignora le peculiarità della standardizzazione e potrebbe incentivare l'hold up, tramite la pretesa di royalties supra FRAND che gli utilizzatori sarebbero costretti ad accettare quale unica alternativa all'accoglimento dell'inibitoria e quindi all'uscita forzata dal mercato⁷³³.

Ne consegue l'opportunità di una scelta quale quella compiuta dalla Corte di giustizia nel caso Huawei, dove essa ha costruito “a two-way street that requires good faith of both parties to tackle two symmetrical risks, i.e. hold-up and hold-out”⁷³⁴. Al contrario, una soluzione che stabilisca “winners and losers” – tanto più se cristallizzata in un'impostazione regolatoria, che porta a parlare di “government hold up” – disincentiva le imprese a negoziare in buona fede condizioni di licenza FRAND⁷³⁵.

Ritengo opportuna un'ultimissima considerazione.

Abbiamo sostenuto che il più volte citato bilanciamento tra interessi porta alla costruzione di uno standard, convenzionalmente descritto in termini di concorrenza sui meriti. L'applicazione di questo standard nel contesto (genericamente dei diritti di proprietà

⁷³⁰ Opportuna è a tal proposito l'affermazione di Libertini per cui “l'ordinamento non ha compartimenti stagni e la tutela della concorrenza fra imprese è un principio generale” (M. LIBERTINI, nt. 312, p. 17).

⁷³¹ M. POURRAHIM, nt. 297, p. 325.

⁷³² Ibid. Si veda anche E. AREZZO, nt. 333, p. 8.

⁷³³ M. POURRAHIM, nt. 297, p. 326. Si veda anche E. AREZZO, nt. 333, p. 7.

⁷³⁴ M. POURRAHIM, nt. 297, p. 326.

⁷³⁵ G. COLANGELO, nt. 261, p. 448.

intellettuale, e specificamente) dei SEPs comporta il passaggio “dal paradigma escludente, ad uno di accesso pagante”, esplicitato nell’obbligo di concedere l’accesso ai cd. willing licensees a condizioni FRAND⁷³⁶. Tale obbligo, se da un lato garantisce agli utilizzatori un accesso effettivo allo standard a condizioni FRAND⁷³⁷, dall’altro lato risponde all’interesse dei titolari dei SEPs di monetizzare le proprie soluzioni tecnologiche attraverso il pagamento di royalties FRAND⁷³⁸.

Orbene, il paradigma di accesso pagante sembrerebbe dar luogo ad un paradosso, tale per cui “più un’invenzione (o altra forma di innovazione) è considerata di alta qualità, tanto da essere eletta a standard, e dunque tanto più alto il merito del titolare del diritto, meno è probabile che egli possa mantenere intatto il potere escludente di legge”⁷³⁹.

Tale paradosso è in realtà apparente.

Quando il titolare di SEP è un innovatore meritevole, l’obbligo di licenza a condizioni FRAND derivante dal previo impegno (non risulta contrario, e anzi) costituisce precisa applicazione dello standard di concorrenza sui meriti. A condizione, ça va sans dire, di riuscire a determinare un livello di royalties in concreto che sia (né supra, né sub, ma realmente) FRAND, egli riceverà infatti una remunerazione proporzionata al suo merito, capace di stimolare ulteriori investimenti innovativi e quindi tale da permettergli di mantenere un significativo vantaggio competitivo sui concorrenti⁷⁴⁰.

In conclusione, possiamo ritenere che:

⁷³⁶ G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 3.

⁷³⁷ COMMISSIONE, nt. 182, § 454.

⁷³⁸ Ivi, § 458. Similmente, Ullrich legge l’impegno FRAND come “a way of allowing general access to the standard despite” the patentee’s “right of exclusivity over the standard-essential invention” (H. ULLRICH, nt. 310, p. 4).

⁷³⁹ G. GHIDINI, G. TRABUCCO, nt. 333, p. 5. Sul paradosso in commento in relazione al rifiuto di licenza su non-SEPs, si veda nt. 229.

⁷⁴⁰ Ibid. Si veda anche COMMISSIONE, nt. 40 (Motorola), § 294, secondo cui “Motorola recognised that, given the standardisation context, it has chosen to monetise its standard essential technology through licensing on fair, reasonable and non-discriminatory terms and not to use it to exclude implementers of the GPRS standard provided that it is appropriately remunerated for the use of its technology”. Il paradosso è piuttosto ribaltato, nel senso che, in assenza di una relazione necessaria tra inclusione del brevetto nello standard e merito del titolare, ben può accadere che il paradigma di accesso pagante avvantaggi titolari di SEPs nient’affatto meritevoli. Abbiamo infatti già osservato come nel processo di standardizzazione la disponibilità ad assumere l’impegno FRAND, da cui deriva il riconoscimento dell’essenzialità nel brevetto, sembra rilevare maggiormente del naturale merito del titolare del brevetto (come nota E. AREZZO, nt. 333, p. 3, “SEPs insisting on technologies which market players elicit as standard become all of a sudden, and not necessarily because the technologies really are the best ones, winning cards”). A ciò si aggiungono casi in cui senz’altro l’inclusione del brevetto nello standard non è meritoria, vale a dire i casi di imboscata brevettuale.

- 1) il bilanciamento tra interessi e la successiva valutazione della condotta compiuti dalla Corte di giustizia nel caso Huawei si giustificano per la natura stessa del diritto della concorrenza quale strumento di politica della concorrenza e per la sua struttura quale clausola generale;
- 2) tale impostazione risulta altresì la più adeguata ad affrontare nel modo più oggettivo possibile – in particolare, senza sovrastimare l’hold up e sottostimare l’hold out – i problemi connessi alla standardizzazione;
- 3) tale impostazione appare infine coerente con lo standard di concorrenza sui meriti.

4. Elenco delle abbreviazioni.

§ (§§)	Paragrafo (paragrafi)
AA.VV.	Autori vari
AG	Avvocato Generale
AIDA	Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo
AdC	Annuario del Contratto
Amm. in Camm.	Amministrazione in Cammino
Art. (artt.)	Articolo (articoli)
C.	Contro
C. (cc.)	Comma (commi)
C.c.	Codice civile
Cd.	Cosiddetto (cosiddetti)
CD-R	Compact Disc – Recordable
CD-RW	Compact Disc – Rewritable
CDFUE	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
CDMA	Code Division Multiple Access
CE	Comunità europea
CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
CEE	Comunità economica europea
CEN	Comitato europeo di normazione
CENELEC	Comitato europeo di normazione elettrotecnica
Cfr.	Confronta
CMLR	Common Market Law Review
Cons.	Considerando
Cost.	Costituzione

DRAM	Dynamic Random Access Memory
ECLP	Journal of European Competition Law & Practice
ECLR	European Competition Law Review
Et al.	E altri
ETSI	Istituto Europeo per le Norme di Telecomunicazioni
Foro pad.	Foro padano
FRAND	Fair, Reasonable And Non Discriminatory
Giur. merito	Giurisprudenza di merito
GPRS	General Packet Radio Service
Id.	Idem (nel senso di stesso autore, diversa opera)
Ibid.	Ibidem (nel senso di stesso autore, stessa opera, stessa pagina)
Ivi	Ivi (nel senso di stesso autore, stessa opera, diversa pagina)
JEDEC	Joint Electron Device Engineering Council
JIPITEC	Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law
L. cost.	Legge costituzionale
Lett.	Lettera (lettere)
LTE	Long Term Evolution
LUISS Law Rev.	LUISS Law Review
Merc., conc., reg.	Mercato, concorrenza, regole
Nt.	Nota
OMC	Organizzazione Mondiale del Commercio

Oss. Fonti	Osservatorio sulle Fonti
P. (pp.)	Pagina (pagine)
Rag. prat.	Ragion pratica
Riv. crit. dir. priv.	Rivista critica del diritto privato
Riv. dir. civ.	Rivista di diritto civile
Riv. dir. comm.	Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni
Riv. dir. ind.	Rivista di diritto industriale
Riv. it. antitrust	Rivista Italiana di Antitrust
Riv. ODC	Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale
SEP (SEPs)	Standard essential patent (standard essential patents)
Ss.	Seguenti
SSO (SSOs)	Standard Setting Organization (Standard Setting Organizations)
TCE	Trattato che istituisce la Comunità europea
TCEE	Trattato che istituisce la Comunità economica europea
Texas Law Rev.	Texas Law Review
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
UE	Unione europea
UMTS	Universal Mobile Telecommunications Service
V. (vv.)	Verso (versi)
Vol.	Volume
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access

5. Bibliografia e sitografia.

5.1. Dottrina.

ALEXY ROBERT, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, 1° edizione (nota 44).

ALIGHIERI DANTE (A CURA DI INGLESE GIORGIO), Commedia, Carocci, Roma, 2007 (nota 726).

ANDERMAN STEVEN D., Microsoft e il problema dell'interoperabilità, in Mercato, concorrenza, regole, 2007, III (nota 226).

AREZZO EMANUELA, Is dominance the missing piece of the Huawei puzzle?, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2017, I (nota 333).

AREZZO EMANUELA, Le intersezioni tra i paradigmi di proprietà intellettuale e la disciplina della concorrenza, in GHIDINI GUSTAVO, CAVANI GIOVANNI (A CURA DI), Proprietà intellettuale e concorrenza. Corso di diritto industriale, Zanichelli, Torino, 2021, 1° edizione (nota 182).

BERTANI MICHELE, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, Giuffrè, Milano, 2004 (nota 37).

BERTANI MICHELE, Abuso dei diritti di proprietà intellettuale, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2017, III (nota 38).

BERTANI MICHELE, La concretizzazione delle clausole generali sulla proprietà intellettuale, in UBERTAZZI LUIGI CARLO (A CURA DI), Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, Giuffrè, Milano, 2021 (nota 30).

BIN ROBERTO, Bilanciamento degli interessi e teoria della costituzione, in ANGIOLINI VITTORIO (A CURA DI), Libertà e giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1992 (nota 35).

BIN ROBERTO, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992 (nota 34).

BIN ROBERTO, La concorrenza nel bilanciamento dei valori, consultato al seguente link: <https://www.robertobin.it/ARTICOLI/Concorrenza.pdf> (nota 33).

BORGOGNO OSCAR, Licenze F/Rand a confronto tra Usa, Ue e Cina: il Private Ordering come soluzione?, in Mercato, concorrenza, regole, 2018, I (nota 314).

BORGOGNO OSCAR, COLANGELO GIUSEPPE, Devaluing SEPs: Hold-up bias and side effects of the European Draft Regulation, in Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law, 2024, XV (I) (nota 390).

CATALANO ELENA M., L'abuso del processo, Giuffrè, Milano, 2004 (nota 258).

CAVANI GIOVANNI, Standards tecnici "normativi" e disciplina della concorrenza, consultato al seguente link: <https://archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellettuale/wp2001/Cavani.pdf> (nota 333).

CISOTTA ROBERTO, Brevi note sulla giurisprudenza sull'art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE in materia di limitazioni ai diritti fondamentali ...con uno sguardo in avanti, in Osservatorio sulle Fonti, 2021, I (nota 607).

COLANGELO GIUSEPPE, Il caso IMS, in Mercato, concorrenza, regole, 2004, II (nota 237).

COLANGELO GIUSEPPE, Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand, in Mercato, concorrenza, regole, 2014, III (nota 261).

COLANGELO GIUSEPPE, FRAND Determination Under the European SEP Regulation Proposal: Discarding the Huawei Framework, consultato al seguente link: <https://laweconcenter.org/resources/frand-determinations-under-the-eu-sep-proposal-discarding-the-huawei-framework/> (nota 664).

COLANGELO GIUSEPPE, The politicization of IP protection: the case of standard essential patents, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=5046250> (nota 327).

COLANGELO GIUSEPPE, MANNE GEOFFREY A., If Necessity Is the Mother of Invention, New EU SEP Rules Are Decidedly Unnecessary, consultato al seguente link: <https://truthonthemarket.com/2023/04/25/if-necessity-is-the-mother-of-invention-new-eu-sep-rules-are-decidedly-unnecessary/> (nota 391).

COLANGELO GIUSEPPE, PARDOLESI ROBERTO, Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...), in Mercato, concorrenza, regole, 2015, III (nota 216).

COLANGELO GIUSEPPE, TORTI VALERIO, Filling Huawei's gaps: the recent German case law on standard essential patents, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3017072> (nota 688).

CONTRERAS JORGE L., Patents, Technical Standards and Standards-Setting Organizations: A Survey of the Empirical, Legal and Economics Literature, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2641569> (nota 332).

CORBO NICOLA, La tutela dei diritti, Giappichelli, Torino, 2018, 4° edizione (nota 257).

COSIO ROBERTO, L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, in BRONZINI GIUSEPPE, COSIO ROBERTO (A CURA DI), Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali, Giuffrè, Milano, 2017 (nota 70).

DENOZZA FRANCESCO, Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche, Giuffrè, Milano, 1979 (nota 178).

DENOZZA FRANCESCO, Intellectual Property and Refusal to Deal: 'Ad Hoc' v. 'Categorical' Balancing, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=1604390> (nota 22).

DENOZZA FRANCESCO, The future of antitrust: concern for the real interests at stake, or etiquette for oligopolists?, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2017, I (nota 46).

DREXL JOSEF, HARHOFF DIETMAR, CONDE BEATRIZ, SLOWINSKI PETER R., Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 6 February 2024 on the Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=4719023> (nota 310).

FABBIO PHILIPP, Antitrust, in BERTANI MICHELE, COGO ALESSANDRO, FABBIO PHILIPP, GENOVESE ANNA, OTTOLIA ANDREA, Lineamenti di diritto industriale: concorrenza e proprietà intellettuale, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2024 (nota 16).

FERRANTI IONE, Causa e tipo nel contratto a favore di terzo, Giuffrè, Milano, 2005 (nota 440).

GALGANO FRANCESCO, Il contratto, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2020, 3° edizione (nota 453).

GALLI NICCOLÒ, NIKOLIC IGOR, BOTTA MARCO, CARLINI ROBERTA, CARROZZA CHIARA, DA COSTA LEITE BORGES DANIELLE, FILISTRUCCHI LAPO, MAZZONI LEONARDO, MENENDEZ NATALIA, PARCU PIER LUIGI, PISARKIEWICZ ANNA RENATA, ROSSI MARIA ALESSANDRA, Position Statement on the European Commission's Proposal for a SEPs Regulation, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=4613632> (nota 385).

GHEZZI FEDERICO, MAGGIOLINO MARIATERESA, I presupposti economici della disciplina antitrust, in GHEZZI FEDERICO, OLIVIERI GUSTAVO, Diritto antitrust, Giappichelli, Torino, 2023, 3° edizione (nota 48).

GHEZZI FEDERICO, OLIVIERI GUSTAVO, Diritto antitrust, Giappichelli, Torino, 2023, 3° edizione (nota 11).

GHIDINI GUSTAVO, CAVANI GIOVANNI, PISERÀ PIERA FRANCESCA, Abuso del diritto al brevetto e abuso di posizione dominante: il caso Pfizer, p. 143, in Rivista Italiana di Antitrust, 2014, III (nota 267).

GHIDINI GUSTAVO, TRABUCCO GIOVANNI, Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri pro-concorrenziali di ragionevolezza, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2017, I (nota 333).

GHIRGA MARIA FRANCESCA, La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale, Giuffrè, Milano, 2004 (nota 257).

GIORDANO ROSARIA, Responsabilità delle parti per le spese ed i danni e abuso del processo, in Giurisprudenza di merito, 2007, XII (nota 286).

GITTI GREGORIO, Il contratto attraverso il suo oggetto, Il Mulino, Bologna, 2022 (nota 458).

GORLA GINO, Contratto a favore di terzo e nudo patto, in Riv. dir. civ., 1959, I (nota 441).

GUASTINI RICCARDO, L'interpretazione dei documenti normativi, Giuffrè, Milano, 2004 (nota 44).

HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH (A CURA DI CICERO VINCENZO), Lineamenti di filosofia del Diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato, Bompiani, Milano, 2006 (nota 1).

IBÁÑEZ COLOMO PABLO, Competition on the Merits, in Common Market Law Review, 2024, LXI (II) (nota 96).

IRTI NATALINO, L'ordine giuridico del mercato⁵, Laterza, Roma-Bari, 2003 (nota 37).

JACOB ROBIN, MILNER ALEXANDER, Lessons from Huawei v. ZTE, consultato al seguente link: <https://www.4ipcouncil.com/research/lessons-huawei-v-zte> (nota 261).

JACOB ROBIN, NIKOLIC IGOR, Comments Regarding the Draft Regulation on Standard Essential Patents, consultato al seguente link: <https://laweconcenter.org/resources/comments-regarding-the-draft-eu-regulation-on-standard-essential-patents/> (nota 377).

LAMPING MATTHIAS, Refusal to License as an Abuse of Market Dominance. From Commercial Solvents to Microsoft, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2561361> (nota 93).

LAROCHE PIERRE, The European Microsoft case at the crossroads of competition policy and innovation, consultato al seguente link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1140165 (nota 242).

LEISTNER MATTHIAS, FRAND patents in Europe in the post-Huawei era: A recent report from Germany, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3278769> (nota 365).

LEMLEY MARK A., SHAPIRO CARL, Patent Holdup and Royalty Stacking, in Texas Law Review, 1991 (2007), LXXXV (nota 396).

LIBERTINI MARIO, Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione, in Rivista critica del diritto privato, 2011, III (nota 72).

LIBERTINI MARIO, Autonomia individuale e autonomia d'impresa, in GITTI GREGORIO, MAUGERI MARISARIA, NOTARI MARIO (A CURA DI), I contratti per l'impresa, vol. I (Produzione, circolazione, gestione, garanzia), Il Mulino, Bologna, 2012 (nota 458).

LIBERTINI MARIO, Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "Standard Essential Patents", in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2017, I (nota 312).

LIBERTINI MARIO, Abuso del diritto e abuso di posizione dominante, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2018, III (nota 9).

LIDGARD HANS H., Application of Article 82 EC to Abusive Exclusionary Conduct – Refusal to Supply or to License, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=1529269> (nota 128).

LUCREZIO TITO CARO, La natura, Rizzoli, Milano, 1981, 4° edizione (nota 343).

LUNDQVIST BJÖRN, The Interface between Competition Law and Standard Essential Patents. Some Early Comments on the Huawei case, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2688257> (nota 42).

MAGGIOLINO MARIATERESA, The Role of Intent in Abuse of Dominance and Monopolization, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3982584> (nota 288).

MAJELLO UGO, L'accordo delle parti e gli obblighi del terzo beneficiario nella stipulazione a favore altrui, nota a TRIBUNALE DI FIRENZE, sentenza del 3 gennaio 1961, in Foro padano, 1962, I (nota 453).

MAUGERI MARISARIA, Standardizzazione e disciplina del contratto: i F/RAND commitments, in D'ANGELO ANDREA, ROPPO VINCENZO (DIRETTO DA), Annuario del Contratto 2013, Giappichelli, Torino, 2014 (nota 333).

MAUME PHILIPP, Huawei ./ ZTE, or: How the CJEU Closed the Orange Book, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3031082> (nota 425).

MELI VINCENZO, Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario, Giappichelli, Torino, 2003 (nota 45).

MELI VINCENZO, Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfu ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale, in DI CATALDO VINCENZO, MELI VINCENZO, PENNISI ROBERTO (A CURA DI), Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, tomo II (Concorrenza e mercato), Giuffrè, Milano, 2015 (nota 333).

MELI VINCENZO, The CJEU Judgment in the Huawei/ZTE Case. Getting Around the Problem of FRAND Commitments and Competition Law, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2017, I (nota 267).

MELI VINCENZO, Standard Essential Patents e licenze a condizioni FRAND nel diritto della UE: equità e ragionevolezza tra antitrust e regolazione, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2021, fascicolo speciale (nota 335).

MENGONI LUIGI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Rivista critica del diritto privato, 1986, I (nota 6).

MEO CARLO, L'applicazione dell'articolo 102 TFUE alle azioni inibitorie su "standard essential patents", in LUISS Law Review, 2017, II (nota 261).

MUSCOLO GABRIELLA, The Huawei Case. Patents and Competition reconciled?, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2017, I (nota 38).

NIKOLIC IGOR, European Commission's Leaked SEP Regulation Would Increase Costs for Innovators, Hurt EU Competitiveness, and Fail to Reduce Litigation, consultato al seguente link: <https://truthonthemarket.com/2023/04/07/european-commissions-leaked-sep-regulation-would-increase-costs-for-innovators-hurt-eu-competitiveness-and-fail-to-reduce-litigation/> (nota 364).

OSTI CRISTOFORO, Nuovi obblighi a contrarre, Giappichelli, Torino, 2004 (nota 4).

OSTI CRISTOFORO, Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2017, I (nota 19).

OSTI CRISTOFORO, Il merito del «sui meriti»: indagine sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Mercato, concorrenza, regole, 2024, I/II (nota 61).

OTTOLIA ANDREA, Brevetto per invenzione, in BERTANI MICHELE, COGO ALESSANDRO, FABBIO PHILIPP, GENOVESE ANNA, OTTOLIA ANDREA, Lineamenti di diritto industriale: concorrenza e proprietà intellettuale, Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2024 (nota 696).

PADILLA A. JORGE, AHLBORN CHRISTIAN, From Fairness To Welfare: Implications for the Assessment of Unilateral Conduct under EC Competition Law, consultato al seguente link: https://www.academia.edu/63824393/From_Fairness_to_Welfare_Implications_for_the_Assessment_of_Unilateral_Conduct_under_EC_Competition_Law (nota 56).

PAPPALARDO AURELIO, Il diritto della concorrenza dell'Unione europea. Profili sostanziali, Utet Giuridica, Torino, 2018, 2° edizione (nota 53).

PETIT NICOLAS, EU competition law analysis of FRAND disputes, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2884749> (nota 451).

PETIT NICOLAS, Injunctions for Frand-Pledged Standard Essential Patents: The Quest for an Appropriate Test of Abuse Under Article 102 TFEU, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2371192> (nota 505).

PINO GIORGIO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, in Ragion pratica, 2007, I (nota 24).

POURRAHIM MARYAM, Injunction in SEP: a fundamental right or an abusive behaviour, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=3727193> (nota 297).

RESCIGNO PIETRO, L'abuso del diritto, Il Mulino, Bologna, 1998 (nota 99).

RICOLFI MARCO, Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante, in Rivista di diritto industriale, 2001, I (nota 198).

RIDYARD DEREK, Compulsory Access Under EC Competition Law – A New Doctrine of «Convenient Facilities» and the Case for Price Regulation, in European Competition Law Review, 2004, XI (nota 243).

RIGANO FRANCESCO, TERZI MATTEO, Lineamenti dei diritti costituzionali, FrancoAngeli, Milano, 2022, 2° edizione (nota 44).

RODOTÀ STEFANO, Il tempo delle clausole generali, in Rivista critica del diritto privato, 1987, IV (nota 9).

SACCO RODOLFO, Il contratto a favore di terzo, in Trattato di diritto privato, RESCIGNO PIETRO (DIRETTO DA), vol. 10 (Obbligazioni e Contratti), tomo II, Giappichelli, Torino, 2002, 3° edizione (nota 443).

SANTORIELLO CIRO, L'abuso del processo, Pisa University Press, Pisa, 2018 (nota 258).

SCARAMUZZINO GIANLUCA, I brevetti essenziali nel contesto del diritto europeo della concorrenza: un problema irrisolto nell'equilibrio tra diritti di proprietà industriale ed attuazione del diritto della concorrenza, in Amministrazione in Cammino, 2017 (nota 202).

SCARSELLI GIULIANO, Sul c.d. abuso del processo, consultato al seguente link:
<https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/269/ScarselliII.pdf> (nota 286).

TAMPONI MICHELE, Il contratto a favore di terzo, in Trattato di diritto privato, BESSONE MARIO, vol. XIII (Il contratto in generale), tomo VI, Giappichelli, Torino, 2000 (nota 453).

TARTUFARI LUIGI, Dei contratti a favore di terzi, Verona, Donato Tedeschi e Figlio Editori, 1889 (nota 442).

TARUFFO MICHELE, Elementi per una definizione di “abuso del processo”, in FURGIUELE GIOVANNI (A CURA DI), Diritto privato, vol. III (L'abuso del diritto), CEDAM, Padova, 1998 (nota 254).

TARUFFO MICHELE, Abuse of Procedural Rights: Comparative Standards of Procedural Fairness, in TARUFFO MICHELE (A CURA DI), Abuse of Procedural Rights Comparative Standards of Procedural Fairness, Kluwer Law International, L'Aja, 1999 (nota 254).

TARUFFO MICHELE, Precedente e giurisprudenza, Editoriale scientifica, Napoli, 2007 (nota 69).

TORRENTE ANDREA, SCHLESINGER PIERO (A CURA DI ANELLI FRANCO, GRANELLI CARLO), Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2023, 26° edizione (nota 437).

TRAVI ALDO, Lezioni di giustizia amministrativa, Giappichelli, Torino, 2023, 15° edizione (nota 41).

ULLRICH HANNS, FRAND access to open standards and the patent exclusivity: restating the principles, consultato al seguente link: <https://ssrn.com/abstract=2920660> (nota 310).

VANZETTI ADRIANO, DI CATALDO VINCENZO, SPOLIDORO MARCO S., Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2021, 9° edizione (nota 181).

VELLUZZI VITO, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Giuffrè, Milano, 2010 (nota 7).

VERSCHUUR ANNE MARIE, BERGSMA SELMER, DE RIJKE BART, RIETEMA BART, A Critical Analysis of the EC Proposal for SEP Regulation, consultato al seguente link: <https://patentblog.kluweriplaw.com/2024/02/27/a-critical-analysis-of-the-ec-proposal-for-sep-regulation/> (nota 713).

WHISH RICHARD, Motorola and Samsung: An Effective Use of Article 7 and Article 9 of Regulation 1/2003, in Journal of European Competition Law & Practice, 2014, V (IX) (nota 498).

5.2. Atti normativi italiani.

Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Codice civile, entrato in vigore il 19 aprile 1942.

5.3. Atti normativi eurounitari.

Trattato che istituisce la Comunità economica europea del 25 marzo 1957 (cd TCEE).

Trattato che istituisce la Comunità europea del 31 agosto 1992 (cd. TCE).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (cd. CDFUE).

COMMISSIONE, Comunicazione del 6 gennaio 2001, 2001/C 3/02, Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale (nota 484).

CONSIGLIO, Regolamento (CE) del 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (nota 497).

COMMISSIONE, Comunicazione del 27 ottobre 1992, COM(92) 445, Diritti di proprietà intellettuale e normalizzazione (nota 309).

PARLAMENTO E CONSIGLIO, Direttiva del 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (nota 636).

COMMISSIONE, Comunicazione del 24 febbraio 2009, 2009/C 45/02, Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del Trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (nota 78).

COMMISSIONE, Comunicazione del 14 gennaio 2011, 2011/C 11/01, Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (nota 406).

PARLAMENTO E CONSIGLIO, Regolamento (UE) del 25 ottobre 2012, n. 1025/2012, sulla normazione europea (nota 304).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 26 ottobre 2012 (cd. TFUE).

COMMISSIONE, Comunicazione del 29 novembre 2017, COM(2017) 712, Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (nota 306).

COMMISSIONE, Comunicazione del 2 febbraio 2022, COM(2022) 31, Una strategia dell'UE in materia di normazione. Definire norme globali a sostegno di un mercato unico dell'UE resiliente, verde e digitale (nota 307).

ISTITUTO EUROPEO PER LE NORME DI TELECOMUNICAZIONI, Rules of Procedure, Annex 6 (Intellectual Property Rights Policy) del 12 dicembre 2022 (nota 360).

PARLAMENTO E CONSIGLIO, Regolamento (UE) del 14 dicembre 2022, n. 2480/2022, recante modifica del Regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea (nota 323).

COMMISSIONE, Policy brief del 1° marzo 2023, A dynamic and workable effects-based approach to abuse of dominance (nota 79).

COMMISSIONE, Comunicazione del 31 marzo 2023, 2023/C 116/01, modifiche alla Comunicazione della Commissione 2009/C 45/02 (nota 79).

COMMISSIONE, Impact Assessment Report del 27 aprile 2023, SWD(2023) 124 (nota 392).

COMMISSIONE, Proposta di Regolamento (UE) del 27 aprile 2023, COM(2023) 232, relativo ai brevetti essenziali (nota 376).

COMMISSIONE, Comunicazione del 21 luglio 2023, 2023/C 259/01, Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (nota 182).

PARLAMENTO, Risoluzione legislativa del 28 febbraio 2024 sulla Proposta di Regolamento (UE) relativo ai brevetti essenziali, P9_TA(2024)0100 (nota 379).

COMMISSIONE, Bozza del 1° agosto 2024, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione della concorrenza (nota 23).

5.4. Atti normativi statunitensi.

Sherman Act del 2 luglio 1890.

5.5. Decisioni della Commissione europea.

COMMISSIONE, decisione del 26 febbraio 1992, British Midland c. Aer Lingus, caso IV/33544, 92/213/CEE (nota 142).

COMMISSIONE, decisione del 21 dicembre 1993, Sea Containers c. Stena Sealink, caso IV/34689, 94/19/CE (nota 142).

COMMISSIONE, decisione del 21 dicembre 1988, Magill c. ITP, BBC, RTE, caso IV/31851, 89/205/CEE (nota 244).

COMMISSIONE, comunicato stampa del 1° ottobre 2007, Qualcomm, MEMO/07/389 (nota 513).

COMMISSIONE, comunicato stampa del 24 novembre 2009, Qualcomm, MEMO/09/516 (nota 514).

COMMISSIONE, decisione del 9 dicembre 2009, Rambus, caso COMP/38636, C(2009) 7610 (nota 469).

COMMISSIONE, comunicato stampa del 10 dicembre 2009, IPCom, MEMO/09/549 (nota 511).

COMMISSIONE, decisione del 29 aprile 2014, Motorola, caso AT.39985, C(2014) 2892 (nota 40).

COMMISSIONE, decisione del 29 aprile 2014, Samsung, caso AT.39939, C(2014) 2891 (nota 40).

5.6. Giurisprudenza italiana.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, sentenza del 15 dicembre 1982, n. 6922 (nota 454).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, sentenza del 7 luglio 2009, n. 15964 (nota 454).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, sentenza del 3 giugno 2021, n. 15442 (nota 444).

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 14 giugno 1956, n. 1 (nota 44).

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 9 maggio 2013, n. 85 (nota 43).

TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. SPECIALIZZATA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE, ordinanza del 5 gennaio 2012, Samsung Electronics Co. Ltd. e Samsung Electronics Italia S.P.A. contro Apple Inc. et al. (cd. Samsung c. Apple), causa 59734/2011 (nota 454).

5.7. Giurisprudenza tedesca.

BUNDESGERICHTSHOF, sentenza del 6 maggio 2009, Orange Book Standard, causa KZR 39/06 (nota 536).

BUNDESGERICHTSHOF, sentenza del 5 maggio 2020, Sisvel I, causa KZR 36/17 (nota 689).

BUNDESGERICHTSHOF, sentenza del 24 novembre 2020, Sisvel International SA c. Haier Deutschland GmbH e Haier Europe Trading SRL (cd. Sisvel II), causa KZR 35/17 (nota 689).

OBERLANDESGERICHT DI DÜSSELDORF, sentenza del 30 marzo 2017, Sisvel International SA c. Haier Deutschland GmbH e Haier Europe Trading SRL (cd. Sisvel II), causa I-15 U 66/15 (nota 690).

5.8. Giurisprudenza eurounitaria.

AVVOCATO GENERALE A. LA PERGOLA, conclusioni del 12 febbraio 1998, Sema Sürül c. Bundesanstalt für Arbeit (cd. Sema Sürül), causa C-262/96, ECLI:EU:C:1998:55 (nota 70).

AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS, conclusioni del 28 maggio 1998, Oscar Bronner GmbH & Co. KG c. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG et al. (cd. Bronner), causa C-7/97, ECLI:EU:C:1998:264 (nota 133).

AVVOCATO GENERALE M. WATHELET, conclusioni del 20 novembre 2014, Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH (cd. Huawei), causa C-170/13, ECLI:EU:C:2014:2391 (nota 41).

AVVOCATO GENERALE A. RANTOS, conclusioni del 9 dicembre 2021, Servizio Elettrico Nazionale et al. c. AGCM et al. (cd. Servizio Elettrico Nazionale), causa C-377/20, ECLI:EU:C:2021:998 (nota 57).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 13 luglio 1966, Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH c. Commissione (cd. Consten e Grundig), cause riunite C-56/64 e C-58/64, ECLI:EU:C:1966:41 (nota 188).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 29 febbraio 1968, Società Parke, Davis & Co. c. Società Probel et al. (cd. Parke, Davis & Co.), causa C-24/67, ECLI:EU:C:1968:11 (nota 186).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 18 febbraio 1971, Sirena Srl contro Eda Srl et al. (cd. Sirena), causa C-40/70, ECLI:EU:C:1971:18 (nota 186).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza dell'8 giugno 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG (cd. Deutsche Grammophon), causa C-78/70, ECLI:EU:C:1971:59 (nota 192).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 21 febbraio 1973, Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. c. Commissione (cd. Continental Can), causa C-6/72, ECLI:EU:C:1973:22 (nota 100).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 6 marzo 1974, Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. e Commercial Solvents Corporation c. Commissione (cd. Commercial Solvents), cause riunite C-6/73 e C-7/73, ECLI:EU:C:1974:18 (nota 141).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 31 ottobre 1974, Centrafarm BV ed Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc. (cd. Centrafarm I), causa C-15/74, ECLI:EU:C:1974:114 (nota 194).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 14 febbraio 1978, United Brands Company e United Brands Continentaal BV c. Commissione (cd. United Brands), causa C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22 (nota 84).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 10 ottobre 1978, Centrafarm BV c. American Home Products Corporation (cd. Centrafarm II), causa C-3/78, ECLI:EU:C:1978:174 (nota 194).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche & Co. AG c. Commissione (cd. Hoffmann-La Roche), causa C-85/76, ECLI:EU:C:1979:36 (nota 84).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 22 gennaio 1981, Dansk Supermarked A/S c. A/S Imerco (cd. Dansk Supermarked), causa C-58/80, ECLI:EU:C:1981:17 (nota 194).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 14 settembre 1982, Keurkoop BV c. Nancy Kean Gifts BV (cd. Keurkoop), causa C-144/81, ECLI:EU:C:1982:289 (nota 186).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 9 novembre 1983, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin c. Commissione (cd. Michelin I), causa C-322/81, ECLI:EU:C:1983:313 (nota 92).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 3 ottobre 1985, CBEM c. CLT e IPB (cd. CBEM), causa C-311/84, ECLI:EU:C:1985:394 (nota 122).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 15 maggio 1986, Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary (cd. Johnston), causa C-222/84, ECLI:EU:C:1986:206 (nota 255).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 5 ottobre 1988, CICRA e Maxicar c. Régie nationale des usines Renault (cd. Renault), causa C-53/87, ECLI:EU:C:1988:472 (nota 208).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 5 ottobre 1988, AB Volvo c. Erik Veng (UK) Ltd (cd. Volvo), causa C-238/87, ECLI:EU:C:1988:477 (nota 208).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 3 luglio 1991, AKZO Chemie BV c. Commissione (cd. AKZO), causa C-62/86, ECLI:EU:C:1991:286 (nota 57).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 6 aprile 1995, RTE e ITP c. Commissione (cd. Magill), cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, ECLI:EU:C:1995:98 (nota 121).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 5 dicembre 1996, Merck & Co. Inc. et al. c. Primecrown Ltd et al. / Beecham Group plc c. Europharm of Worthing Ltd (cd. Merck), cause riunite C-267/95 e C-268/95, ECLI:EU:C:1996:468 (nota 609).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 26 novembre 1998, Oscar Bronner GmbH & Co. KG c. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG et al. (cd. Bronner), causa C-7/97, ECLI:EU:C:1998:569 (nota 146).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 14 dicembre 2000, Masterfoods Ltd contro HB Ice Cream Ltd (cd. Masterfoods), causa C-344/98, ECLI:EU:C:2000:689 (nota 580).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 29 aprile 2004, IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG (cd. IMS Health), causa C-418/01, ECLI:EU:C:2004:257 (nota 228).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 16 settembre 2008, Sot. Lélos kai Sia EE et al. c. GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton (cd. Sot Lélos kai), causa C-468/06, ECLI:EU:C:2008:504 (nota 113).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza dell'11 dicembre 2008, Kanal 5 Ltd e TV 4 AB c. Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå upa (cd. Kanal 5 e TV 4), causa C-52/07, ECLI:EU:C:2008:703 (nota 113).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom SA c. Commissione (cd. France Télécom), causa C-202/07 P, ECLI:EU:C:2009:214 (nota 95).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 18 marzo 2010, Alassini c. Telecom Italia SpA / Califano c. Wind SpA / Iacono c. Telecom Italia SpA / Multiservice Srl c. Telecom Italia SpA (cd. Alassini), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08, C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146 (nota 613).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 1° luglio 2010, Knauf Gips KG c. Commissione (Knauf Gips), causa C-407/08 P, ECLI:EU:C:2010:389 (nota 617).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom AG c. Commissione (cd. Deutsche Telekom I), causa C-280/08 P, ECLI:EU:C:2010:603, § 174 (nota 112).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB c. Germania (cd. DEB), causa C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811 (nota 255).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 17 febbraio 2011, Konkurrensverket c. TeliaSonera Sverige AB (cd. TeliaSonera), causa C-52/09, ECLI:EU:C:2011:83 (nota 55).

CORTE DI GIUSTIZIA, ordinanza del 1° marzo 2011, Chartry c. Belgio (cd. Chartry), causa C-457/09, ECLI:EU:C:2011:101 (nota 255).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf contro Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration (cd. Samba Diouf), causa C-69/10, ECLI:EU:C:2011:524 (nota 255).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League Ltd et al. c. QC Leisure et al. / Murphy c. Media Protection Services Ltd (cd. Premier League), cause riunite C-403/08 e C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631 (nota 523).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 24 novembre 2011, Scarlet Extended SA c. SABAM (cd. Scarlet Extended), causa C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771 (nota 614).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza dell'8 dicembre 2011, Chalkor AE Epexergasias Metallon c. Commissione (cd. Chalkor), causa C-386/10 P, ECLI:EU:C:2011:815 (nota 255).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 16 febbraio 2012, SABAM c. Netlog NV (cd. SABAM), causa C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85 (nota 614).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 27 marzo 2012, Post Danmark A/S c. Konkurrencerådet (cd. Post Danmark I), causa C-209/10, ECLI:EU:C:2012:172 (nota 55).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 19 aprile 2012, Tomra Systems ASA et al. c. Commissione (cd. Tomra), causa C-549/10 P, ECLI:EU:C:2012:221 (nota 288).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor eG c. Land Rheinland-Pfalz (cd. Deutsches Weintor), causa C-544/10, ECLI:EU:C:2012:526 (nota 613).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 6 novembre 2012, Europese Gemeenschap c. Otis NV et al. (cd. Otis), causa C-199/11, ECLI:EU:C:2012:684 (nota 255).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 6 dicembre 2012, AstraZeneca AB e AstraZeneca plc c. Commissione (cd. AstraZeneca), causa C-457/10 P, ECLI:EU:C:2012:770 (nota 98).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 15 gennaio 2013, Križan et al. c. Slovenská inšpekcia životného prostredia (cd. Križan), causa C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8 (nota 613).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk (cd. Sky Österreich), causa C-283/11, ECLI:EU:C:2013:28 (nota 611).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 28 febbraio 2013, Jaramillo et al. c. BEI (cd. Jaramillo), causa C-334/12 RX-II, ECLI:EU:C:2013:134 (nota 613).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ c. Secretary of State for the Home Department (cd. ZZ), causa C-300/11, ECLI:EU:C:2013:363 (nota 519).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible c. Land Baden-Württemberg (cd. Schaible), causa C-101/12, ECLI:EU:C:2013:661 (nota 611).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio c. Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (cd. Kala Naft), causa C-348/12 P, ECLI:EU:C:2013:776 (nota 613).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (cd. UPC Telekabel Wien), causa C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (nota 611).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica SA e Telefónica de España SAU c. Commissione (cd. Telefónica), causa C-295/12 P, ECLI:EU:C:2014:2062 (nota 98).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 16 luglio 2015, Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH, causa C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (nota 36).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 6 ottobre 2015, Post Danmark A/S c. Konkurrencerådet (cd. Post Danmark II), C-23/14, ECLI:EU:C:2015:651 (nota 122).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli c. Banco Popolare – Società Cooperativa (cd. Menini), causa C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457 (nota 716).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 6 settembre 2017, Intel c. Commissione (cd. Intel), causa C-413/14 P, ECLI:EU:C:2017:632 (nota 55).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) Ltd et al. c. Competition and Markets Authority (cd. Generics), causa C-307/18, ECLI:EU:C:2020:52 (nota 113).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom AG c. Commissione (cd. Deutsche Telekom II), causa C-152/19 P, ECLI:EU:C:2021:238 (nota 132).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 25 marzo 2021, Slovak Telekom, a.s. c. Commissione (cd. Slovak Telekom), causa C-165/19 P, ECLI:EU:C:2021:239 (nota 132).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale SpA et al. c. AGCM et al. (cd. Servizio Elettrico Nazionale), causa C-377/20, ECLI:EU:C:2022:379 (nota 54).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations Srl c. AGCM (cd. Unilever), causa C-680/20, ECLI:EU:C:2023:33 (nota 107).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 16 marzo 2023, Towercast SASU c. Autorité de la concurrence et al. (cd. Towercast), causa C-449/21, ECLI:EU:C:2023:207 (nota 100).

CORTE DI GIUSTIZIA, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, S.L. c. UEFA e FIFA (cd. Superleague), causa C-333/21, ECLI:EU:C:2023:1011 (nota 75).

TRIBUNALE, sentenza del 10 luglio 1991, ITP c. Commissione (cd. ITP), causa T-76/89, ECLI:EU:T:1991:41 (nota 207).

TRIBUNALE, sentenza del 6 ottobre 1994, Tetra Pak International SA c. Commissione (cd. Tetra Pak II), causa T-83/91, ECLI:EU:T:1994:246 (nota 90).

TRIBUNALE, sentenza del 5 marzo 1997, WWF UK c. Commissione (cd. WWF UK), causa T-105/95, ECLI:EU:T:1997:26 (nota 284).

TRIBUNALE, sentenza del 12 giugno 1997, Tiercé Ladbroke SA c. Commissione (cd. Tiercé Ladbroke), causa T-504/93, ECLI:EU:T:1997:84 (nota 231).

TRIBUNALE, sentenza del 19 giugno 1997, Air Inter SA c. Commissione (cd. Air Inter), causa T-260/94, ECLI:EU:T:1997:89 (nota 599).

TRIBUNALE, sentenza del 17 luglio 1998, ITT Promedia NV c. Commissione (cd. ITT Promedia), causa T-111/96, ECLI:EU:T:1998:183 (nota 90).

TRIBUNALE, sentenza del 7 ottobre 1999, Irish Sugar plc c. Commissione (cd. Irish Sugar), causa T-228/97, ECLI:EU:T:1999:246, (nota 90).

TRIBUNALE, sentenza del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line AB et al. c. Commissione (cd. Atlantic Container), causa T-191/98, ECLI:EU:T:2003:245 (nota 97).

TRIBUNALE, sentenza del 30 settembre 2003, Manufacture française des pneumatiques Michelin c. Commissione (cd. Michelin II), causa T-203/01, ECLI:EU:T:2003:250 (nota 90).

TRIBUNALE, sentenza del 23 ottobre 2003, Van den Bergh Foods Ltd c. Commissione (cd. Van der Bergh Foods), causa T-65/98, ECLI:EU:T:2003:281 (nota 97).

TRIBUNALE, sentenza del 17 dicembre 2003, British Airways plc c. Commissione (cd. British Airways), causa T-219/99, ECLI:EU:T:2003:343 (nota 122).

TRIBUNALE, sentenza del 17 settembre 2007, Microsoft Corp. c. Commissione (cd. Microsoft), causa T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289 (nota 226).

TRIBUNALE, sentenza del 9 settembre 2009, Clearstream Banking AG e Clearstream International SA c. Commissione (cd. Clearstream), causa T-301/04, ECLI:EU:T:2009:317 (nota 97).

TRIBUNALE, sentenza del 13 settembre 2012, Protégé International Ltd c. Commissione (cd. Protégé International), causa T-119/09, ECLI:EU:T:2012:421 (nota 255).

TRIBUNALE, sentenza del 23 ottobre 2017, CEAHR c. Commissione (cd. CEAHR),
causa T-712/14, ECLI:EU:T:2017:748 (nota 288).

TRIBUNALE, sentenza del 18 novembre 2020, Lietuvos geležinkiai AB c.
Commissione (cd. Lietuvos geležinkiai), causa T-814/17, ECLI:EU:T:2020:545 (nota
112).