



**Università Commerciale
Luigi Bocconi**

**NUOVI EQUILIBRI FRA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E
ANTITRUST NEL SETTORE BREVETTUALE**

Relatore: Prof.ssa PAOLA MAGNANI

Controrelatore: Dott.ssa VALENTINA BONOMO

Tesi di Laurea Magistrale di
MICHELA ELEONORA MORAMARCO

Anno Accademico 2023/2024

INDICE

CAPITOLO I: L'APPROCCIO COMUNITARIO AL BILANCIAMENTO TRA TUTELA <i>ANTITRUST</i> E PROPRIETÀ INTELLETTUALE	3
1.1 Introduzione	3
1.2 La tesi del conflitto apparente	8
1.3 La proprietà intellettuale come fonte di potere di mercato	12
1.4 Un'antinomia congenita	16
1.4.1 Le origini.....	17
1.4.2 Le attuali premesse normative: la disciplina della proprietà intellettuale	21
1.4.3 Le attuali premesse normative: la disciplina <i>antitrust</i>	25
1.5 Aree di intersezione: una mappa in cerca di definizione	30
1.6 Il rapporto secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia.....	31
1.6.1 I criteri che definiscono il rapporto	34
CAPITOLO II LO SCRUTINIO <i>ANTITRUST</i> SULLE INTESE TRA TITOLARI DI BREVETTI	37
2.1 Premessa normativa	37
2.2 Generalità sulla licenza di brevetto.....	43
2.3 Gli accordi di trasferimento di tecnologia.....	46
2.3.1 L'esenzione di categoria.....	50
2.3.2 Clausole restrittive di particolare gravità	52
2.3.3 Le restrizioni escluse	53
2.4 Gli accordi di gestione collettiva di brevetti	54
2.4.1 I potenziali effetti anti-concorrenziali	56
2.4.2 I rischi legati alla mera creazione di un <i>pool</i>	57
2.4.3 Clausole restrittive della concorrenza negli accordi tra il <i>pool</i> e i suoi licenziatari.....	60
2.4.4 Una presunzione di liceità.....	61
2.5 Gli accordi di standardizzazione.....	62
2.5.1 Le regole da osservare per non incorrere in sanzioni	68
2.6 Gli accordi di composizione transattiva delle controversie brevettuali	73
CAPITOLO III: LE FATTISPECIE DI ABUSO CONNESSE ALL'ESERCIZIO DI DIRITTI IP	75
3.1 Premessa normativa	75
3.2 Rifiuto di contrarre	82
3.3 Rifiuto di concedere una licenza su diritti di proprietà intellettuale	84
3.3.1 Abusi di sfruttamento nelle condizioni di licenze.....	91
3.3.2 Abusi in presenza di <i>standard</i> tecnologici	94
3.3.2.1 L'abuso in caso di manipolazione del processo di standardizzazione	97
3.3.2.2 L'abuso nel caso del rifiuto di licenza a condizioni FRAND	98
3.3.2.3 L'abuso del rimedio ingiuntivo.....	101

3.4 Alcune pratiche atipiche di brevettazione strategica	107
3.4.1 L'uso strategico delle controversie legali	109
3.4.2 La pratica dell'“ <i>evergreening</i> ”	110
CAPITOLO IV: LE STRATEGIE ESCLUDENTI TIPICHE DEL SETTORE	
FARMACEUTICO.....	112
4.1 Il settore farmaceutico	112
4.2 Il caso Lundbeck: i fatti.....	119
4.2.1 La decisione della Commissione europea	123
4.2.2 Valutazioni sul caso.....	126
4.3 Premessa ai casi Astrazeneca e Pfizer	127
4.3.1 Il caso Astrazeneca: i fatti	128
4.3.2 La prima fattispecie abusiva: le informazioni ingannevoli.....	132
4.3.3 Il giudizio della Corte sul primo abuso	135
4.3.4 La seconda fattispecie abusiva: la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio	136
4.3.5 Il giudizio della Corte sul secondo abuso	140
4.3.6 Valutazioni sul caso Astrazeneca	142
4.3.6.1 La concorrenza basata sui meriti	146
4.3.6.2 L'elemento soggettivo dell'intento escludente.....	150
4.3.6.3 Esistenza ed esercizio di un diritto di proprietà industriale	153
4.4 Il caso Pfizer: i fatti	154
4.4.1 La decisione dell'AGCM.....	157
4.4.2 La sentenza del T.A.R. Lazio.....	161
4.4.3 Il Consiglio di Stato.....	162
4.4.4 Valutazioni sul caso Pfizer.....	163
CONCLUSIONI	165
BIBLIOGRAFIA	172
GIURISPRUDENZA.....	186

CAPITOLO I: L'APPROCCIO COMUNITARIO AL BILANCIAMENTO TRA TUTELA *ANTITRUST* E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1.1 Introduzione

L'obiettivo che si prefigge il presente lavoro è quello di fornire una lettura aggiornata del controverso rapporto tra la disciplina della proprietà intellettuale e la libertà di concorrenza economica, essendo la prima una delle più recenti e legittime forme di assetto monopolistico contro cui l'*antitrust* deve misurarsi.

A tale proposito, è bene precisare che il tema sarà sviluppato considerando esclusivamente i conflitti tra diritto *antitrust* e le fattispecie che concernono i brevetti; dunque, nell'ambito di questo elaborato, l'espressione "*proprietà intellettuale*" (IP) sarà utilizzata per indicare - ove non altrimenti specificato - i diritti garantiti dalla tutela brevettuale, con esclusione degli altri diritti afferenti al diritto industriale¹ e alla proprietà intellettuale propriamente intesa².

In particolare, la scelta adottata si spiega in virtù di una duplice ragione: in primo luogo, i diritti connessi alla tutela dei segni distintivi e il loro sfruttamento pongono, nell'ambito della normativa antimonopolistica, problemi alquanto diversi da quelli oggetto d'esame, poiché relativi prevalentemente alla differenziazione del prodotto e ai sistemi distributivi³.

In secondo luogo, come evidenziato dalla prassi comunitaria, il rapporto tra concorrenza e proprietà intellettuale è apparso significativamente complesso nei casi che interessano le privative industriali e, specialmente quando, quest'ultime mirano a proteggere lo sforzo economico compiuto attraverso l'utilizzo strategico della protezione riconosciuta dai brevetti.

La disciplina del brevetto, infatti, è attraversata da una costante tensione fra principio protezionistico e principio concorrenziale, la quale si manifesta in effetti anti-competitivi diffusi, attuali e potenziali⁴.

In questa prospettiva, inoltre, i fenomeni che prendono vita dall'intersezione tra le due discipline saranno studiati in chiave di *law and economics*, indagando non solo come le

¹ Al quale la tutela delle invenzioni industriali si suole far appartenere.

² Tradizionalmente, nella materia del diritto industriale, la manualistica include il diritto dei brevetti e quello dei segni distintivi dell'imprenditore; invece, la definizione di "*proprietà intellettuale*" si intende normalmente riferita al solo diritto d'autore, ossia, alla tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo. Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, terza ed., Milano, 2000.

³ Tuttavia, Non mancano posizioni che individuano una conflittualità strutturale tra le privative intellettuali e il diritto *antitrust*, riscontrabile non solo nei casi di tutela "*forte*" come quella brevettuale, ma anche nelle forme "*deboli*" rappresentate dai marchi di prodotto. Sul punto, si veda R. PARDOLESI, M. GRANIERI, A. GIANNACCARI, G. COLANGELO, *Di regolazione, antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in Mercato Concorrenza e Regole, 2004, fasc. I, p. 8.

⁴ V. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 22.

regolamentazioni europea e italiana si confrontano con la casistica giurisprudenziale più recente ma, altresì, sulle divergenti posizioni emerse tra teorie economiche ed evidenze empiriche, in merito a quella che è stata etichettata come una vera e propria “*alluvione brevettuale*”⁵, c.d. “*patent flood*”.

Al riguardo, uno studio che abbia a oggetto tale tema deve, anzitutto, giustificarne l’interesse e l’attualità.

Dunque, la riflessione teorica oggetto di questo lavoro nasce da una constatazione: il problema dello sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto di pratiche anticoncorrenziali, in tempi recenti, è stato oggetto di accese discussioni, tanto da fargli guadagnare l’epiteto di “*retorica del conflitto*”⁶ per i motivi che seguiranno.

Negli ultimi decenni, con l’avanzare frenetico dell’innovazione tecnologica, i beni digitali hanno rimpiazzato, in termini di importanza, le tradizionali forme di ricchezza, determinando un’incessante tendenza alla protezione delle privative intellettuali - sia dal punto di vista dell’oggetto della protezione, sia delle modalità - che ha intensificato l’interferenza tra lo sfruttamento delle stesse e l’applicazione del diritto *antitrust*. La nuova sfida è, dunque, quella di identificare le politiche che consentiranno all’economia di mercato di prosperare nel contesto della rivoluzione operata dalla proprietà intellettuale⁷, evitando condizioni di concorrenza non corrispondenti alle normali condizioni di mercato.

⁵ Così, D. L. BURK, M. A. LEMLEY, *The patent crisis and how the courts can solve it*, in The University of Chicago Press, 2009, p. 44, sottolinea che il numero di brevetti a livello mondiale è cresciuto a ritmi così vorticosi da generare quella che la dottrina statunitense ha ribattezzato “*patent crisis*”. Invece, G. COLANGELO, *Il mercato dell’innovazione: brevetti, standards e antitrust*, Milano, 2016, p. 9, parla di “*puzzle brevettuale*”, con riferimento al crescente ricorso alla protezione brevettuale come «*mero strumento di leva finanziaria*». Prova concreta di tale proliferazione brevettuale è il “*Patent Index 2023*”, pubblicato il 19 marzo 2024 dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO), il quale presenta una panoramica delle domande di brevetto europeo depositate e dei brevetti europei concessi dall’EPO. Secondo l’indice, l’Ufficio ha ricevuto 199.275 domande nel 2023, numero più alto fino a oggi. Nello specifico, circa il 43% delle domande totali proveniva da aziende e inventori dei 39 stati membri dell’EPO, mentre il 57% proveniva da fuori Europa. La ricerca è disponibile al sito <https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023>.

Per il report delle attività brevettuali registrate dall’UIBM, invece, si consulti il sito https://uibm.mise.gov.it/images/Report/Report_brevettuali_2023.pdf.

⁶ Per usare le parole di M. D. JANIS, *Transition in IP and Antitrust*, in *Antitrust Bulletin*, 2002, p. 253: «*L’intersezione tra proprietà intellettuale e diritto della concorrenza è stata discussa per così tanto tempo da guadagnarsi l’epiteto di “retorica” del conflitto*», trad. personale.

⁷ Dopo un’attenta analisi delle caratteristiche rivoluzionarie della “*New Economy*”, l’autore americano Pitofsky illustra le sfide legate all’applicazione delle regole *antitrust* nel contesto della nuova economia: «*nei mercati caratterizzati dalla presenza di proprietà intellettuale, l’antitrust deve affrontare le seguenti caratteristiche di mercato speciali, anche se non uniche: particolare importanza degli incentivi all’innovazione, importanza critica della concorrenza nella ricerca e sviluppo, mercati dinamici e spesso, anche se non sempre, quote di mercato instabili; e incertezza sul modo in cui si svilupperanno i mercati. Una risposta razionale a queste caratteristiche non comporta generalizzazioni radicali o un abbandono totale dei principi antitrust, ma richiede l’equilibrio tra proprietà intellettuale e antitrust e un attento adattamento dei rimedi ai fatti particolari del caso al fine di*

Il secondo fattore che contribuisce alla comprensione del fenomeno in esame risulta particolarmente interessante dal punto di vista teorico e concerne gli sviluppi della teoria economica in relazione ai cc.dd. “*effetti di rete*”⁸, o “*effetti di network*”, caratteristici dei settori dell’industria cc.dd. “*ad alta tecnologia*”⁹, come quello del *software*. In questi mercati, rispetto ad altri contesti, si è registrata una maggiore probabilità e profittabilità di strategie di sfruttamento del potere economico e di esclusione della concorrenza, spesso facilitate dall’uso anticoncorrenziale dei diritti di privativa industriale.

Pertanto, sebbene esista un quadro normativo che delinei i confini tra il diritto di proprietà intellettuale e le restrizioni imposte dalla legislazione *antitrust*, le ambiguità e le problematiche legate all’applicazione pratica dei rispettivi principi rimangono di rilevante attualità.

Alla luce di queste premesse, il lavoro è strutturato nel seguente modo.

Il primo capitolo offre un’analisi approfondita dei più rilevanti filoni dottrinali in merito alla natura di tale rapporto che, sinteticamente, sostengono la teoria della conflittualità e quella della complementarità fisiologica tra le due branche, la quale tenta di definire le aree di sovrapposizione delle reciproche tutele.

Al termine di un breve *excursus* sul quadro normativo e su alcune indicazioni pertinenti fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nel secondo capitolo, è delineata una panoramica delle questioni più emergenti, accompagnata dalle rispettive cause e interventi.

Il punto di partenza dell’indagine concerne alcuni degli accordi che, normalmente, determinano notevoli incrementi d’efficienza ma, in particolari circostanze, provocano effetti restrittivi sulla concorrenza, violando - a livello comunitario - l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

preservare gli incentivi all’innovazione», R. PITOFISKY, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, in Berkeley Technology Law Journal, vol. 16, 2001, p. 547.

⁸ Sono presenti esternalità di rete quando il valore di un determinato bene è tanto più grande, quanto maggiore è il numero di unità vendute. Il telefono è il classico esempio. Se esistesse un solo esemplare di apparecchio telefonico, esso non avrebbe alcun valore: il valore di un apparecchio telefonico, infatti, è legato alla possibilità di comunicare con altri apparecchi simili. Si parla di “*beneficio sociale*” o di “*esternalità positiva*”: l’utilità aumenta progressivamente con l’aumentare del numero di persone che possiedono un telefono e con le quali è possibile essere connessi attraverso una rete. Questo aspetto verrà ripreso *infra* nel Cap. II. Inoltre, si occupano specificamente dell’effetto delle “*network externalities*”, J. FARREL e G. SALONER, *Standardization, Compatibility, and Innovation*, in The RAND Journal of Economics, vol. 16, 1985, p. 70.

⁹ Per un’ampia disamina sull’industria “*high-tech*”, cfr. l’interessante articolo di D. J. TEECE, M. COLEMAN, *The Meaning of Monopoly: Antitrust Analysis in High-Technology Industries*, in The Antitrust Bulletin, vol. 43, 1998; nonché D. A. BALTO, R. PITOFISKY, *Antitrust and High Tech Industries: The New Challenge*, in The Antitrust Bulletin, vol. 43, 1998.

Tra i principali, si ricordano gli accordi per il trasferimento di tecnologia, gli accordi di licenza di brevetto e gli accordi di normazione (o di standardizzazione o normalizzazione), rispetto ai quali il diritto della concorrenza individua limiti precisi alle modalità con cui i diritti IP possono essere trasferiti o concessi in licenza.

Tali fattispecie, ovviamente, non esauriscono le ipotesi di possibili interferenze tra le due discipline. Infatti, il terzo capitolo è dedicato alle condotte dei titolari di brevetti in posizione dominante che, sebbene non espressamente contemplate dall'articolo 102 TFUE, rappresentano la più apprezzabile fonte di conflitto tra concorrenza e proprietà industriale, facendo entrare in collisione il tradizionale principio dell'autonomia negoziale dei privati con quello dell'economia liberale di accesso al mercato. Nello specifico, oggetto di un ampio approfondimento sarà l'ipotesi più emblematica di tale contrasto, ossia, il rifiuto di concedere in licenza i diritti di privativa, ripercorrendo la posizione assunta nel tempo dall'ordinamento comunitario, al fine di verificare se uno scambio dialettico tra le due discipline può dirsi possibile¹⁰.

In aggiunta, la fattispecie sarà esaminata anche in presenza di *standard* tecnologici. Infatti, all'interno del contesto in continua evoluzione della tecnologia digitale e degli *standard* di settore, l'utilizzo strategico della proprietà industriale trova oggi nuova linfa, dal momento che le invenzioni protette da diritti IP e incluse nello *standard* - si parla in tal caso di "*brevetti essenziali*" - conferiscono un potere di mercato paragonabile a una posizione dominante.

Dunque, al fine di prevenire lo sfruttamento strategico dei diritti di privativa, necessario per incentivare gli investimenti, promuovere l'innovazione e proteggere i consumatori, le organizzazioni di normazione hanno delineato soluzioni alternative tra cui, l'impegno a concedere irrevocabilmente per iscritto una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, c.d. "FRAND"¹¹.

¹⁰ G. GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in Mercato, Concorrenza, Regole, 2005, fasc. II, p. 270, che afferma al riguardo: «Si tratta invece di riconoscere, mettendone a fuoco modalità e limiti, uno scambio dialettico fra le due distinte discipline le quali, pur tendendo ad obiettivi diversi, ma certo non incompatibili ed anzi frequentemente sinergici (dove appunto quello «scambio»), si intrecciano spesso per prevenire e rimuovere situazioni e/o comportamenti che ostruirebbero vuoi l'innovazione vuoi la dinamica e la correttezza della competizione economica».

¹¹ È pacifico, inoltre, che tra le formule FRAND (*fair, reasonable and non-discriminatory terms*) e RAND (*reasonable and non-discriminatory conditions*) esista solo una differenza di carattere meramente linguistico. A sostegno di ciò, v. *ex multis*, H. J. HOVENKAMP, *Competition in Information Technologies: Standards-Essential Patents, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding*, University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32, 2012, in <http://ssrn.com/abstract=2154203>, p. 12; M. VALIMAKI, *A Flexible Approach to RAND Licensing*, in E.C.L.R., vol. 29, 2008, p. 691, il quale specifica che «the adjective "fair" does not change the meaning of RAND substantially». Nello stesso senso, anche il giudice Posner, nell'«*Opinion and Order*» del 22 giugno 2012,

La rilevanza in sede di contenzioso brevettuale dell'impegno FRAND, come si dirà, si ritrova soprattutto nella questione circa la possibilità, per il titolare del brevetto essenziale, di accedere alla tutela inibitoria, tema che ha visto contrapposte non solo varie voci all'interno della dottrina giuridica ed economica, bensì anche giudici nazionali e istituzioni europee, fino a giungere all'attenzione della Corte di giustizia, con una sentenza da definirsi storica sulla vicenda *Huawei*¹².

L'analisi della casistica sembra, dunque, il naturale punto di arrivo del presente lavoro e, a essa, insieme all'esame di alcune delle sentenze più significative, sarà dedicato il quarto capitolo, in cui oggetto di studio è l'esercizio dei diritti di brevetto nel settore farmaceutico, connesso al divieto di intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante.

In particolare, saranno analizzati il caso *Lundbeck*¹³, conclusosi con una condanna per violazione dell'articolo 101, il caso *Astrazeneca*, deciso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, e la sua naturale conseguenza a livello nazionale, il caso *Pfizer*, reso definitivo dal Consiglio di Stato. Entrambe, vedremo, falliranno nell'elaborare criteri chiari e precisi, in virtù dei quali valutare la natura anticoncorrenziale della condotta di un'impresa farmaceutica, quando essa è collegata all'esercizio del diritto di brevetto.

A tal riguardo, la scelta di immergersi nel settore farmaceutico, tra i principali fruitori del sistema dei brevetti, si giustifica in ragione delle sue caratteristiche peculiari, quali l'intensa attività di ricerca e sviluppo e l'alto livello di regolamentazione. Infatti, in questo contesto, se da un lato la funzione essenziale svolta dall'attività farmaceutica per la salute umana ha implicato un sistema regolatorio pervasivo a livello comunitario, così come a livello nazionale; dall'altro lato, gli elevati costi della sperimentazione e dei relativi investimenti, generalmente sostenuti dalle società produttrici di farmaci innovativi, hanno reso necessaria la costituzione di un quadro di tutele e incentivi, realizzato tramite gli strumenti della proprietà intellettuale. Da ultimo, le conclusioni si concentrano sulla descrizione critica di taluni interventi migliorativi, volti a contemperare gli interessi in gioco ed evidenziare, in generale, il tema tradizionale della difficile delimitazione delle aree di competenza rispettivamente della protezione brevettuale e della disciplina atta a sanzionare pratiche commerciali scorrette.

relativo al caso *Apple c. Motorola*, 869 F. Supp.2d 911-12 (N.D. Illinois, 2012), secondo il quale: «the word “fair” adds nothing to “reasonable” and “non discriminatory”».

¹² Corte di giustizia, sez. V, 16 luglio 2015, causa C-170/13, *Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH*.

¹³ Corte di giustizia, sez. IV, 25 marzo 2021, causa C-591/16 P, *H. Lundbeck A/S e Lundbeck Ltd c. Commissione europea*.

1.2 La tesi del conflitto apparente

La proprietà intellettuale e la concorrenza si configurano come ambiti disciplinari distinti, regolati da normative separate e applicate da istituzioni differenti¹⁴ che, in assenza di un preciso coordinamento, presentano evidenti lacune riguardo agli strumenti tradizionalmente impiegati per la risoluzione dei conflitti tra loro emergenti.

In dottrina, emergono due interpretazioni sulla natura della rivalità tra le due discipline: una che concepisce il conflitto come apparente, l'altra come un'antinomia congenita.

Per quanto riguarda la prima, in passato, era opinione comune pensare alle due materie alla luce del principio della convergenza finalistica¹⁵, secondo il quale esse condividono un fine comune, ossia, la massimizzazione del benessere dei consumatori, garantita attraverso il progresso tecnico e l'innovazione¹⁶.

Tuttavia, questa non è l'unica spiegazione; sul punto, la tesi della pacifica relazione trova fondamento in molteplici argomentazioni.

In linea generale, si riteneva al quanto improbabile che la mera e semplice detenzione dei diritti di proprietà intellettuale fosse capace di attribuire da sola un potere economico all'impresa, idoneo a conferirle una posizione di dominanza nel mercato. Questo si spiega considerando che i rischi di monopolizzazione non sono insiti all'esercizio del brevetto in sé ma, piuttosto, sono ascrivibili a certi "usi" del potere escludente proprio della tutela brevettuale.

Invero, generalmente, il diritto di proprietà intellettuale non conferisce un monopolio nell'accezione tipicamente microeconomica del termine, bensì, se di monopolio si volesse

¹⁴ Come noto, le questioni concorrenziali sono competenza della Commissione Europa che, unitamente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), fa valere le norme europee sulla concorrenza. D'altro canto, la tutela dei diritti di privativa industriale è affidata all'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO, *European Union Intellectual Property Office*), a livello comunitario, e all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), a livello nazionale.

¹⁵ L'asserita convergenza finalistica tra proprietà intellettuale e concorrenza è stata sigillata dalle statunitensi *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* nel 1995 e confermata dalla Commissione europea, Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia del 2004. Al riguardo, si veda R. PARDOLESI, M. GRANIERI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in Rivista di diritto industriale, vol. 53, 2004, fasc. IV/V, p. 3 e, per un'analisi sugli obiettivi del diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale, V. TORTI, *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, Routledge Research, in Intellectual Property, Londra, 2016.

¹⁶ Secondo G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 5, la riferibilità all'attività dell'impresa rappresenta un altro comune denominatore sostanziale. Di opinione contraria sono R. PARDOLESI, M. GRANIERI, A. GIANNACCARI, G. COLANGELO, *op. cit.*, pp. 9-10: «Non sfuggirà, infatti, che in territorio europeo l'antitrust comunitario serve molte altre finalità, non sempre e non del tutto genuinamente compatibili con il significato economico del sistema antimonopolistico. Attribuire a quest'ultimo il ruolo, parallelo o principale, di promuovere l'innovazione varrebbe a trasformare l'antitrust in una sorta di strumento bon à tout faire e, in ragione della genericità, pressoché inutile o addirittura dannoso».

parlare, si tratterebbe di un “*micromonopolio*”¹⁷. Ciò si spiega considerando che, i diritti di privativa che vengono annoverati nell’ambito della proprietà industriale assegnano, a chi ne è titolare, uno *jus escludendi alios* la cui portata essenziale si riduce alla protezione rispetto allo specifico rischio di subire perdite, a causa dell’uso non remunerato e non autorizzato delle sue invenzioni (c.d. rischio di “*free riding*”); da questo punto di vista, ogni altro rischio economico graverebbe sul titolare stesso.

Inoltre, tale protezione è circoscritta alla soluzione tecnica¹⁸ rivendicata e, nella gran parte dei casi, si rivela innocua per il diritto della concorrenza: non si estende all’intero mercato rilevante¹⁹ e non riguarda né un tipo di funzione utilitaria, né un settore di attività - a differenza di quanto accade per i diritti di monopolio.

Nel caso dei monopoli, poi, il riferimento è a risorse che sono naturalmente o artificialmente scarse, dal momento che il monopolista, in virtù della sua posizione, riduce l’*output* per aumentarne il prezzo. Pertanto, per quel che concerne la proprietà intellettuale, sarebbe improprio l’utilizzo dell’aggettivo “*scarso*”, essendo le risorse dell’ingegno umano potenzialmente infinite.

In quest’ottica, condizioni monopolistiche proprie del diritto *antitrust* potrebbero sorgere solo qualora il bene venga percepito dal consumatore come insostituibile e, dunque, limitato a causa dell’esclusiva. Quest’ultima, a ogni modo, sarebbe una fase successiva al riconoscimento della posizione di privativa, che dovrà essere accertata caso per caso - come accade anche per i beni

¹⁷ Come noto, la nozione di “*micromonopolio*” si riferisce a «[...] un diritto esclusivo che, comprendo la singola idea di soluzione ovvero quel preciso manifestarsi della creatività umana, non impedisce che prodotti concorrenti, anche meno innovativi, possano entrare e permanere nel medesimo mercato del bene protetto da privativa», così, G. GHIDINI, *Proprietà intellettuale e diritto antitrust*, in G. GHIDINI e G. CAVANI (a cura di), *Proprietà intellettuale e concorrenza*, seconda ed., Zanichelli, Torino, 2022, p. 227. A questo proposito, si veda l’autorevole opinione espressa dal giudice Posner nel caso *Asahi Glass Co. c. Pentech Pharmaceutical Ltd.*, 289 F. Supp. 2d 986, 2003, secondo cui «un brevetto conferisce monopolio nel senso di un diritto di escludere altri dalla vendita del prodotto brevettato. Ma se ci sono sostituti stretti del prodotto brevettato, il “monopolio” non è un monopolio in un senso rilevante per il diritto antitrust», trad. personale.

¹⁸ Si pensi, ad esempio, a un nuovo brevetto rilasciato su un antifurto per autoveicoli, basato su tecnologia satellitare: la suddetta privativa non impedirà il permanere nel mercato di antifurti per auto di altri prodotti sostituiti, quali allarmi basati su tecnologie di trasmissione digitale o su tecnologie meccaniche, ovvero altri dispositivi volti a bloccare il volante ed i pedali. Così, G. GHIDINI, *Proprietà intellettuale e antitrust*, in G. GHIDINI e G. CAVANI (a cura di), *op. cit.*, p. 229.

¹⁹ Si noti, che la stessa nozione di “*mercato rilevante*”, cruciale per il diritto *antitrust*, è totalmente estranea al diritto industriale che si fonda, diversamente, sull’idea di violazione del “*subject matter*”, ossia, “*della cosa*” oggetto di protezione. Si esprime in senso analogo V. G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli ornamentali*, quarta ed., Giuffrè, Milano, 2011, p. 41.

tradizionali - e che, certamente, non potrà coincidere con l'identificazione a priori della proprietà intellettuale come rivale del mercato concorrenziale²⁰.

Vi è di più.

La libera circolazione delle informazioni sottese ai beni oggetto di privativa incoraggia ulteriormente la creazione di nuove opere e nuovi saperi da parte di terzi. In questo senso, dunque, non solo non esisterebbe in capo al titolare dell'esclusiva quel potere di mercato invisibile al diritto *antitrust*, ma i diritti di proprietà intellettuale, nel promuovere l'innovazione²¹ c.d. "derivata", avrebbero l'effetto di favorire indirettamente la concorrenza dinamica tra operatori del medesimo settore.

Queste considerazioni sono ben sintetizzate da un'autorevole dottrina tedesca, secondo la quale: la tutela della proprietà intellettuale avrebbe l'effetto di scoraggiare la competizione parassitaria tra imprese, c.d. "*competition by imitation*", nociva perché non fondata "sui meriti", bensì sull'imitazione dei prodotti concorrenti; d'altro canto, promuoverebbe una sana forma di concorrenza tra prodotti sostitutivi, la c.d. "*competition by substitution*", atta a favorire la differenziazione del prodotto, impedirne l'imitazione da parte dei concorrenti ed eliminare, così, il rischio che gli investimenti nel mercato si concentrino su prodotti *leader*²².

Inoltre, non si deve di certo trascurare che la stessa disciplina delle privative, e segnatamente quella brevettuale, appare come il risultato di un equilibrio tra gli interessi individuali dei titolari e quelli orientati alla salvaguardia di una fisionomia concorrenziale del mercato: equilibrio essenzialmente riferito agli effetti "diffusi" - attuali e potenziali - proiettati sul mercato stesso

²⁰ Cfr. V. CAPUANO, *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione Europea*, Editoriale Scientifica s.r.l., Napoli, 2012, p. 10.

²¹ Secondo la concezione economica schumpeteriana, l'innovazione è il motore del progresso economico e, quindi, di un sistema di concorrenza efficiente: soltanto attraverso la protezione della proprietà intellettuale è possibile, in una prospettiva di lungo termine, assicurare una concorrenza effettiva. Così, *ivi*, p. 11.

²² Si esprime in questi termini, G. GHIDINI, *Proprietà intellettuale e diritto antitrust*, in G. GHIDINI e G. CAVANI (a cura di), *op. cit.*, p. 229. Nello stesso senso, anche G. MUSCOLO, *The Huawei Case. Patents and Competition reconciled?*, in *Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, fasc. I: «il sistema di proprietà intellettuale ("PI") e il diritto della concorrenza non hanno obiettivi contrastanti, né la concessione di diritti di proprietà intellettuale ("DPI") contrasta con il modello di mercato concorrenziale. Al contrario, i sistemi di PI e antitrust svolgono un ruolo complementare nel garantire il corretto funzionamento del mercato; infatti, attraverso mezzi diversi, entrambi contribuiscono alla massimizzazione del benessere dei consumatori. [...] Inoltre, l'applicazione dei DPI fornisce incentivi alla produzione e alla commercializzazione di invenzioni e creazioni, concedendo un diritto esclusivo, consente al titolare del titolo di appropriarsi dei benefici e dei profitti derivanti dall'uso della sua invenzione o creazione. Il diritto della concorrenza mira a garantire il corretto funzionamento del mercato, preservando il processo competitivo e favorendo la massimizzazione del benessere dei consumatori. Lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti innovativi rappresentano un fattore chiave della crescita economica ed un importante mezzo di rivalità tra le aziende e migliorano il benessere dei consumatori. Il sistema di proprietà intellettuale contiene diverse disposizioni volte a stimolare la concorrenza ed, in particolare, a favorire la circolazione di informazioni innovative, come l'obbligo di descrivere e divulgare l'invenzione nel database dell'ufficio brevetti», (trad. personale).

da dette privative e dal loro esercizio. In relazione a ciò, si pensi ad alcuni elementi della disciplina del brevetto: la certezza della limitazione temporale dello *ius excludendi*, che influenza la futura prospettiva di una concorrenza diretta nei confronti del titolare; il c.d. “*esaurimento*” del diritto, che modera il livello dei prezzi nella catena distributiva; la pubblicità della privativa, che mette a disposizione del pubblico tutte le conoscenze e informazioni relative alla tecnologia brevettata, così agevolando la c.d. “*innovazione successiva dei concorrenti*”; la delimitazione dell’oggetto della privativa a una specifica soluzione tecnica e non a un tipo di utilità che consente l’immediato sviluppo di una concorrenza di sostituti.

Passando a esaminare la questione dalla prospettiva *antitrust*, l’applicazione della normativa sulla concorrenza non ostacolerebbe in sé l’attribuzione e il godimento dei diritti esclusivi che sostanziano la proprietà intellettuale, bensì, si limiterebbe a condizionare le modalità di esercizio dello *ius excludendi*, per evitare che l’effetto monopolistico - insito in tale esercizio - non ecceda la misura necessaria alla soddisfazione della sua funzione essenziale.

In più, impedendo la formazione e il rafforzamento di posizioni di rendita, la concorrenza incentiverebbe l’elaborazione di nuovi prodotti e procedimenti, fonti di futuri vantaggi competitivi, investendo tanto gli “*incumbents*”²³ - che della costante innovazione si serviranno per conservare e accrescere il potere di mercato attuale - quanto gli sfidanti che, attraverso l’innovazione, cercherebbero di erodere le posizioni di mercato dei primi.

Tuttavia, sebbene l’idea riconciliatrice dei contrasti tra le due discipline nell’ottica di una condivisione dei fini conduca a un esito *prima facie* confortante, il numero crescente di controversie nelle quali le autorità *antitrust* si misurano con la legittimità di comportamenti posti in essere da titolari di diritti di proprietà industriale, fornisce un punto di equilibrio decisamente instabile.

Secondo quest’ultimo orientamento, le esclusive proprie del diritto di proprietà intellettuale sarebbero da qualificarsi come «*isole di concorrenza che galleggiano in un mare di monopolio*»²⁴ e, dunque, sebbene anche l’approvazione delle *Antitrust Guidelines for the*

²³ Soggetti che occupano una posizione dominante sul mercato.

²⁴ È l’approccio condiviso da L. G. VACCHIANO, *Abuso di posizione dominante e diritto della proprietà intellettuale. Il caso Huawei*, in Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo, 2021, secondo la quale, sebbene tali situazioni giuridiche soggettive siano «*apparentemente rette parallele incapaci di intersecarsi*», è pur vero che «*La disciplina propria del diritto di proprietà intellettuale, ed in particolare quella dedicata ai brevetti, evidenzia una situazione necessaria ed intrinseca di restrizione della concorrenza in merito alle invenzioni oggetto di tali situazioni giuridiche soggettive che, di fatto, rende evidente la interazione tra le due situazioni giuridiche*», p. 303.

*Licensing of Intellectual Property*²⁵, da parte dell'Antitrust Division del Department of Justice e della Federal Trade Commission, nel 1995, sembrava aver registrato un parziale armistizio tra le due aree nemiche²⁶, il conflitto esiste, sia pure in forme nuove²⁷.

Infatti, l'evoluzione del contesto industriale e del sistema finanziario hanno reso impraticabile l'integrazione tra le due logiche giuridiche, rilevando una frattura irreversibile tra i loro obiettivi.

1.3 La proprietà intellettuale come fonte di potere di mercato

Come anticipato *supra*, con l'avvento della società dell'informazione e l'emersione di nuovi fenomeni economici, la funzione economica e giuridica del brevetto è mutata drasticamente.

In tale contesto, l'aumento delle aree protette per mezzo dei diritti di proprietà industriale è stata alimentato dall'accresciuta importanza rivestita dai cc.dd. beni immateriali e dall'inadeguatezza istituzionale che gli ordinamenti giuridici hanno mostrato di fronte alla deriva protezionistica.

Eppure, se si considera che i beni immateriali, in virtù della loro natura, possono essere goduti in modo illimitato e condiviso da tutti i consociati - a differenza di quanto avviene per i beni materiali - a prima vista, appare socialmente ingiusto e costoso riservare solo ad alcuni il diritto esclusivo di goderne e disporne. Data, appunto, l'illimitatezza della loro fruibilità, non si porrebbe il problema di regolamentarne il godimento.

Nondimeno, considerazioni di questo tipo devono fare i conti con l'esigenza di stimolare, attraverso adeguati sostegni e incentivi, la produzione delle opere intellettuali e, in particolare, la ricerca scientifica e il finanziamento che li riguarda²⁸.

²⁵ V. *supra*, nota 9. Si aggiunga, inoltre, che le Linee guida del 1995 sono state aggiornate nel 2017, per trattare di questioni legate al trasferimento tecnologico e all'innovazione, che sorgono tipicamente in relazione a brevetti, diritti d'autore, segreti commerciali e contratti di know-how.

²⁶ A seguito del dibattito degli anni Settanta, giudici e autorità amministrative nordamericane hanno aderito all'idea che il diritto della concorrenza e le privative industriali hanno in comune la crescita di benessere per i consumatori, attraverso lo sviluppo dell'innovazione e un uso più efficiente delle risorse. Le letture classiche sono: W. F. BAXTER, *Legal Restrictions on Exploitations of Patent Monopoly: An Economic Analysis*, in *The Yale Law Journal*, vol. 76, 1966, p. 267; W. S. BOWMAN, JR., *Patent and Antitrust Law: A Legal and Economics Appraisal*, University of Chicago Press, Chicago, 1973; L. KAPLOW, *The Patent- Antitrust Intersection: A Reappraisal*, in *The Harvard Law Review Association*, vol. 97, 1984; G. L. PRIEST, *What Economists Can Tell Lawyers About Intellectual Property: Comment on Cheung*, in *Research in Law and Economics*, vol. 19, 1986.

²⁷ Così, R. PARDOLESI, M. GRANIERI, A. GIANNACCARI, G. COLANGELO, *op. cit.*, p. 10: «il problema esiste, mentre non si danno espedienti logici, per quanto sofisticati, capaci di sanare la contraddizione. La quale, tuttavia, non di apparenze si alimenta, bensì del mutamento di equilibri causato, all'interno della società dell'informazione, dal rivoluzionamento dei parametri della ricchezza e dall'incontinenza del sistema dei diritti di proprietà intellettuale, sul quale vale la pena concentrare l'attenzione».

²⁸ V., in proposito, G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit.

Da un primo punto di vista, un uso eccessivo dello strumento²⁹ - uso che ne ha snaturato l'originaria vocazione - è stato strettamente connesso al *boom* economico statunitense di fine secolo, momento in cui si considerava essenziale possedere un controllo esclusivo su una certa conoscenza per investire capitale di rischio e creare *start-up* tecnologiche che avrebbero generato ingenti profitti. In questo contesto, divenuti mezzo di tutela della “*volatilità*”, i brevetti sono stati impiegati per proteggere innovazioni che, in realtà, presentavano scarse novità tecniche, limitandosi a tradurre pratiche commerciali più o meno già diffuse.

Tale dinamica ha prodotto un effetto a catena che ha finito per coinvolgere anche l'Europa: nel vecchio continente, il deposito di molteplici diritti IP ha determinato un significativo innalzamento delle barriere all'ingresso che, specialmente in particolari condizioni di mercato³⁰, ha richiesto ulteriori tutele.

In questa fase, una volta resa meno appetibile e praticabile la concorrenza, la corsa per il mercato ha rappresentato l'unica alternativa valida per i concorrenti, che economicamente si traduce in maggiori investimenti destinati a ricerca e sviluppo (*R&D*) e nella conseguente necessità di porre al riparo i risultati della propria attività inventiva con il ricorso ai diritti di privativa.

Così facendo, sui diritti di proprietà originari, progressivamente, si sono stratificate altre privative, incrementando in modo esponenziale gli oneri legati alla *R&D* e rendendo i costi transattivi all'interno del mercato sempre più insostenibili³¹. Di conseguenza, le barriere alla circolazione delle idee protette sono diventate sempre più rilevanti e, di fronte alla prospettiva di sostenere elevati costi per l'acquisto di licenze, le imprese hanno optato per lo sviluppo

²⁹ Nell'esperienza statunitense, tra i meccanismi sviluppati dal sistema della proprietà intellettuale, per porre un argine all'indiscriminata lievitazione delle aree di protezione esclusiva va annoverata la “*misuse doctrine*”, la quale impedisce, ai soggetti che abbiano posto in essere tale impiego improprio, di intentare una causa per violazione del proprio diritto di esclusiva, rendendolo “*unenforceable*”. In questo senso, si esprime G. COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, cit., p. 51.

³⁰ In scenari in cui si registrano effetti di rete, alti costi di transazione ed una razionalità limitata da parte dei consumatori, l'introduzione di un nuovo prodotto, anche se presenta miglioramenti rispetto a quello già presente, non assicura che i consumatori vi si orienteranno. Questo avviene solo quando i benefici superano i costi legati al cambiamento. Tale scenario, noto come “*leapfrogging innovation*”, comporta vantaggi superiori ai costi di commutazione complessivi dei consumatori, ma la sua realizzazione nel settore dell'informazione è particolarmente complessa. Il riferimento è a R. PARDOLESI, M. GRANIERI, A. GIANNACCARI, G. COLANGELO, *op. cit.*, p. 12.

³¹ In altri termini, l'aumento dei costi transattivi all'interno del sistema genera gli stessi inconvenienti che il conferimento di diritti di privativa dovrebbe contribuire a mitigare. Tale problematica acquista particolare rilevanza quando si considerano invenzioni o scoperte che si collocano a un livello di conoscenza di base. Ciò avviene per diverse ragioni: a) i costi associati all'ottenimento di un brevetto o di una licenza per un'invenzione fondamentale tendono a incrementarsi; b) il dispendio in termini di costi transattivi aumenta a causa della frammentazione delle informazioni in molteplici diritti di blocco; c) possono verificarsi situazioni di rifiuto di contrattare, in cui le normative *antitrust* potrebbero non risultare applicabili (ad esempio, quando manca una posizione dominante sul mercato).

interno delle innovazioni, alimentando un sistema caratterizzato da una crescente concentrazione di diritti di proprietà intellettuale nelle mani di pochi grandi attori, spesso descritto come una forma di “*feudalesimo digitale*”³².

A ciò si aggiunga che, con una concorrenza nel mercato resa più complicata dai rischi di contraffazione dei diritti altrui e considerati i limiti di capacità produttiva, la domanda intensiva di brevetti non sempre è una scelta ispirata all’esigenza di aumentare la gamma dei prodotti disponibili, bensì l’espedito per porre in atto strategie difensive, consistenti nel minacciare azioni di contraffazione, aumentare il proprio potere contrattuale nelle negoziazioni di licenze incrociate o, ancora, ritardare l’ingresso di un prodotto concorrente, al fine di recuperare gli investimenti di quello commercializzato.

Nel feudalesimo digitale, dunque, il sistema delle privative diventa uno strumento per consolidare il potere economico, conservando un controllo rigido sull’accesso alle innovazioni e rendendo più faticosa l’acquisizione, per i concorrenti emergenti, di una quota di mercato senza enormi investimenti o senza dipendere dalle concessioni dei grandi attori.

Passando al secondo complice involontario della diffusione dei brevetti, si parla dell’inadeguatezza delle istituzioni a gestire il crescente numero di domande di brevetto. Gli uffici preposti alla registrazione e alla concessione di diritti di proprietà industriale sono stati trovati impreparati e con risorse insufficienti, causando un drastico abbassamento della qualità delle valutazioni. Di conseguenza, la protezione è stata garantita anche a invenzioni che non meriterebbero tutela, soprattutto in termini di originalità³³.

Questo *deficit* istituzionale si è manifestato anche nelle situazioni di contrasto tra proprietà intellettuale e concorrenza. Al riguardo, è opportuno sottolineare che la funzione sostitutiva del diritto *antitrust* è, tuttavia, subordinata al verificarsi dei presupposti caratteristici della repressione anticoncorrenziale, ovvero la presenza di un potere di mercato e l’impiego di tali diritti con finalità escludenti nei confronti dei concorrenti, che risulti dannoso per i consumatori

³²Cfr. R. PARDOLESI, M. GRANIERI, A. GIANNACCARI, G. COLANGELO, *op. cit.*, p.14.

³³ Per quanto riguarda il sistema italiano, tradizionalmente privo di esame preventivo, con il Decreto Ministeriale 27 giugno 2008, è stata introdotta una procedura di esame delle domande di brevetto, che si avvale della collaborazione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti. In particolare, la domanda viene ricevuta dall’Ufficio e rimane segreta per 18 mesi quando, con la pubblicazione, viene resa accessibile al pubblico. In primo luogo, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) effettua un controllo formale della domanda e ne verifica la ricevibilità (ex articolo 148 C.P.I.); poi, accerta che l’invenzione sia brevettabile ai sensi dell’articolo 45 C.P.I. e che la domanda individui una sola invenzione. Infine, l’Ufficio italiano incarica l’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) di redigere il rapporto di ricerca, ossia, un documento che identifica tutte le anteriorità rilevanti e di predisporre un’opinione, in ordine alla brevettabilità dell’invenzione in esame. Per maggiori dettagli sul procedimento, v. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, M. S. SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, nona ed., Giuffrè, Milano, 2021, pp. 417 e ss.

finali. Questo spiega come il conferimento dei titoli avviene per mano di soggetti che né hanno le competenze adeguate per valutare l'impatto che l'assegnazione di un diritto di proprietà avrebbe sul mercato, né sono amministrativamente dotati per controllare le ricadute concorrenziali derivanti dal riconoscimento di un determinato diritto.

Quindi, per concludere, indipendentemente dalle cause, l'espansione della proprietà intellettuale rappresenta un esempio della temuta “*tragedia degli anticommons*”³⁴ descritta nella letteratura economica e di cui le complicazioni sono destinate ad aumentare quando i nuovi mercati si misurano con fenomeni che amplificano comportamenti sospetti in relazione all'*antitrust*. La peculiarità delle industrie a rete, per esempio, risiede nel fatto che la rete è tendenzialmente una e l'egemonia di un'impresa su di essa significa, a parità di altre condizioni, esclusione di tutti gli altri attori economici³⁵.

La conseguenza più rilevante è stata la minaccia di una serie di problematiche che rischiano di paralizzare il mercato dell'innovazione e un sano ambiente competitivo. Si pensi ai comportamenti strategici dei titolari di IPRs in relazione ai brevetti in posizione di blocco reciproco, alle politiche di *hold-up*, fino alle “*patent wars*” che hanno coinvolto sia le grandi multinazionali, sia le piccole realtà.

In tale panorama, uno dei correttivi più affidabili e conformi alle esigenze del mercato è quello che mira a superare la frammentazione delle risorse mediante istituti denominati “*società di gestione collettiva*” (cc.dd. “*collective rights organizations*”, CROs), atti a tutelare i diritti di proprietà intellettuale mediante la loro aggregazione collettiva, agevolare l'incontro tra gli operatori e, al contempo, limitare i costi di transazione, tramite l'individuazione di singoli interlocutori.

Sono numerose le forme giuridiche concrete che le CROs hanno assunto nella pratica commerciale. A titolo d'esempio, tra le più significative si possono elencare i contratti di aggregazione brevettuale, cc.dd. “*di patent pooling*”, e quelli di standardizzazione, i quali saranno esaminati nel dettaglio all'interno del Cap. II, in relazione alle pratiche precluse dall'articolo 101 del Trattato. Infatti, tali accordi, sebbene generino indubbi benefici economici

³⁴ Così, M.A. HELLER, *The Tragedy of the Anticommons: Property in Transition from Marx to Markets*, University of Michigan Law School, 1998.

³⁵ Sul punto, R. PARDOLESI, M. GRANIERI, A. GIANNACCARI, G. COLANGELO, *op. cit.*, p.13: «Ecco, dunque, che rispetto a ciò che avviene in casi normali, la proprietà intellettuale può essere fonte di potere di mercato, con l'aggiunta di una sorta di perversa equazione per la quale titolarità della tecnologia vincente tende a significare controllo del mercato».

a livello globale, talvolta, sono fonte di violazione del diritto *antitrust*, soprattutto del divieto di intese restrittive della concorrenza.

1.4 Un'antinomia congenita

Il conflitto ritrova rilevanza attuale per una ragione fondamentale: sebbene i brevetti abbiano una fonte legale e siano limitati territorialmente e temporalmente, e pur rappresentando uno strumento pressoché indispensabile per la remunerazione delle attività creative, la situazione che spesso configurano coincide con quella che la normativa in materia di concorrenza è chiamata a sanzionare.

Alla luce dei molteplici cambiamenti sociali, infatti, l'indirizzo accolto dalla giurisprudenza comunitaria ha sposato la teoria del conflitto inevitabile³⁶, *in primis* perché le due discipline sono volte a tutelare interessi contrapposti: da un lato, la proprietà intellettuale intesa come strumento di stimolo all'innovazione e al progresso tecnico; dall'altro lato, la normativa *antitrust* volta a proteggere la struttura concorrenziale del mercato.

Secondo altri sostenitori dell'antinomia congenita, invece, l'attrito deriverebbe non già da un presunto contrasto tra le finalità perseguite - finalizzate a valorizzare diverse tipologie di efficienza - quanto, piuttosto, dalle diverse modalità con cui esse sono realizzate. Segnatamente, mentre i diritti IP offrono agli innovatori l'esclusiva sugli investimenti compiuti, esclusiva che inevitabilmente limita la concorrenza nel mercato; la disciplina della concorrenza sostiene l'innovazione, promuovendo una sana competizione tra imprese.

Per concludere, la difficile interazione tra il diritto della concorrenza e i diritti IP sembra volgere, oggi, verso una fase caratterizzata da nuove tipologie di condotte che comportano problematiche sempre più complesse. Si tratta di una serie di comportamenti consistenti in un impiego strumentale della normativa brevettuale e, in particolare, delle procedure propedeutiche all'ottenimento della protezione.

³⁶ In senso contrario, si esprime M. MAGGIOLINO, *Intellectual Property and Antitrust: A Comparative Economic Analysis of US and EU Law (New Horizons in Competition Law and Economics series)*, Edward Elgar, 2011, pp. 83-84: «il diritto *antitrust* guarda sia ai comportamenti delle aziende che possono peggiorare le performances dei mercati a breve termine sia all'innovazione, perché “la concorrenza odierna” influenza l'innovazione presente e futura che, a sua volta, influenza “la concorrenza di domani”. Analogamente, sia le leggi sui brevetti che quelle sul copyright mirano a promuovere la creazione e la diffusione di invenzioni ed opere creative e si occupano di concorrenza, poiché i DPI, almeno alcuni di essi, possono rappresentare vantaggi competitivi, vale a dire input che influenzano le competizioni di mercato presenti e future. Pertanto, l'idea di un conflitto intrinseco tra questi due testi legislativi deve essere respinta» (trad. personale). Sostanzialmente nella stessa linea, *ex multis*, L. PEEPERKORN, E. PAULIS, *Competition and innovation: two horses pulling the same cart*, in P. LUGARD, L. HANCHER (a cura di), *On the merits: current issues in competition law and policy*, prima ed., 2005; W. K. TOM, J. A. NEWBERG, *Antitrust and intellectual property: from separate spheres to unified field*, in *Antitrust law journal*, vol. 66, 1997.

Può succedere, infatti, che in presenza di determinate circostanze di mercato, o in ragione di specifiche caratteristiche del prodotto innovativo, i concorrenti non siano in grado di proporre ai consumatori prodotti che rappresentino validi sostituti rispetto a quello oggetto di privativa³⁷.

Davanti a scenari di questo tipo, il micro-monopolio detenuto potrebbe trasformarsi in un macro-monopolio, con evidenti rischi sia per la concorrenza, sia per l'innovazione.

Dunque, quando gli assetti concorrenziali convivono con i diritti di proprietà intellettuale, il progresso tecnologico - che influenza l'economia globale - sottolinea l'instaurarsi di tese interazioni, non solo nei mercati della c.d. "*new economy*", nei quali ciò è particolarmente evidente, bensì anche nei mercati più tradizionali, gestiti da imprese nelle quali il possesso di un brevetto conduce facilmente a una *leadership* di settore.

Il problema è, quindi, attuale, ma non affatto nuovo.

1.4.1 Le origini

La realtà contemporanea rappresenta il risultato di una lunga e articolata storia di interazioni tra il sistema dei brevetti e le dinamiche monopolistiche, le cui origini risalgono a vicende lontane. A tale proposito, si è ritenuto necessario esplorare come la delicata relazione tra diritti esclusivi e monopolio non sia una questione di regolamentazione attuale, ma un fenomeno radicato in un intricato tessuto di interessi passati, evolutosi in un dialogo continuo.

Il brevetto sull'invenzione fu a lungo considerato con diffidenza da diversi economisti di scuola classica, da Jean Baptiste Say a Luigi Einaudi. Quest'ultimi, malgrado consapevoli che il diritto esclusivo investisse una specifica ideazione tecnica e non un tipo di utilità, temevano che un sistema di privative sui frutti della ricerca tecnologica avrebbe prodotto effetti diffusi nettamente negativi sul livello dei prezzi e sulla stessa vivacità della competizione economica. In sintesi, il c.d. "*monopolio sulle idee*" avrebbe avvantaggiato singoli inventori, danneggiando la società e l'industria³⁸.

Se si guarda al passato, già nel XIV secolo e all'inizio del XV secolo, i diritti di proprietà avevano la forma di concessioni per lo sfruttamento in esclusiva di congegni o processi

³⁷ Ad esempio, nel settore delle cc.dd. "*information technologies*", accade spesso che una determinata tecnologia si affermi come *standard* nel mercato (esempio classico è il sistema operativo di *Windows* per personal computer) e convogli la domanda dei consumatori, nonché l'offerta dei prodotti complementari, verso un unico prodotto, nonostante la presenza di sostituti (talvolta anche tecnologicamente superiori). In maniera analoga, in campo farmaceutico, un *test* diagnostico realizzato grazie al sequenziamento di un particolare frammento del genoma umano sarà probabilmente in grado di essere superiore, quanto a efficacia, a ogni possibile prodotto concorrente: ciò in ragione dell'unicità della materia prima con il quale è realizzato.

³⁸ Cfr. G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 21.

localmente sconosciuti, quasi a titolo di compenso. La Repubblica di Venezia era alla guida di questi sviluppi: il primo documento in materia è di provenienza italiana³⁹ e particolarmente notevole, sia per la natura del diritto attribuito all'inventore, sia per la tipica sanzione della confisca che si perpetuerà fino alle legislazioni moderne.

Collegato all'invenzione della stampa, il documento consiste in un Decreto del 18 settembre 1469, con cui la Repubblica veneta riconosceva al tedesco Giovanni Da Spira il privilegio di esercitare, in modo esclusivo, la sua arte di tipografo nella città e nel territorio per la durata di cinque anni, prevedendo la confisca per sanzionare i contravventori⁴⁰.

Uno dei primi atti concreti verso la definizione moderna di brevetto è, poi, lo *Statute of Monopolies* di Giacomo I di Inghilterra del 1623 che, abolendo gli antichi privilegi, risparmiava quelli concessi a ricompensa dell'"inventor". In altri termini, lo Statuto dichiarava nullo ogni monopolio o privilegio diretto ad attribuire il diritto esclusivo di acquistare, fare, lavorare, usare alcunché, escludendo tuttavia, da tale sanzione, i privilegi e i brevetti - cc.dd. "*letters patent*"⁴¹ - concessi per un tempo non superiore a quattordici anni, a favore di chi introducesse ed esercitasse nel regno una nuova "*inventio*".

Solo con lo sviluppo della tecnica⁴², la concessione di *letters patent* si evolve fino a diventare un meccanismo volto a incoraggiare invenzioni originali, ma il riconoscimento legislativo di un diritto degli inventori avverrà per gradi: è sulle soglie dell'era moderna che si afferma la legittimazione di un diritto sull'invenzione industriale.

I primi brevetti si presentano come privilegi che attribuiscono all'inventore il potere di utilizzare e fruire dell'invenzione e quello di "*fare da solo*", ossia di escludere qualunque altro soggetto dall'esercizio dell'attività esclusiva. Questa distinzione tra "*ius utenti et fruendi*" e

³⁹ Dunque, contrariamente alle comuni affermazioni che indicano l'Inghilterra quale terra madre di questo istituto, è da ricercarsi in Italia l'origine della concessione allo sfruttamento monopolistico a favore dell'inventore.

⁴⁰ Già nel 1544 a Venezia è vietata la stampa di un'opera senza il consenso dell'autore o degli eredi in caso di morte. M. ROTONDI, *Diritto Industriale*, quinta ed., Cedam, 1965, p. 176.

⁴¹ Solo col passare di molto tempo, la concessione di "*letters patent*" si è evoluta sino a diventare un meccanismo atto a incoraggiare le invenzioni originali. Tuttavia, si precisa che, in origine, come sostenuto da DAVID P. A., *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del panda. Brevetti, diritto d'autore e segreti industriali nella teoria economica e nella storia*, in CLERICO G. e RIZZELLO S. (a cura di), *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Dott. Antonio Milani, Padova, 1998, p. 60, con il termine "*letters patent*" ci si riferisce a documenti ufficiali con cui, alcuni privilegi, diritti e altri ranghi sociali e titoli venivano conferiti e annunciati pubblicamente. L'apertura che suggerisce l'aggettivo inglese "*patent*", appunto "*aperto*", che nella forma di sostantivo abbrevia il termine di "*letters patent*", era legata al fatto che il sigillo del sovrano era contenuto all'interno dei suddetti documenti e non esternamente.

⁴² Quando il processo della tecnica apre la via alla possibilità di una meccanica riproduzione dei prodotti e le nuove condizioni determinate dall'economia capitalistica avviano alle attuali forme di produzione industriale, si afferma la necessità di una tutela per quelle ideazioni geniali. Così, M. ROTONDI, *op. cit.*, p. 173.

“*ius prohibendi*” - di cui il primo spettava in sé e il secondo *ex privilegio* - spiega come si parlasse, a proposito di brevetti, anche di monopolio.

Ecco, dunque, come sin dalle origini, i concetti di brevetto o, più propriamente di privilegio, e di monopolio sono indissolubilmente connessi.

Ai fini della presente indagine, inoltre, è interessante menzionare un atto legislativo emanato da Luigi XV nel 1762, relativo ai privilegi commerciali destinati agli inventori, i quali, tuttavia, potevano danneggiare gravemente l'industria e il lavoro, mediante la creazione di forme di monopolio temporanee, ovvero, per mezzo dell'assegnazione ereditaria a persone non capaci di sfruttarlo. Detta legge, quindi, era volta sia a eliminare tali inconvenienti, fissando un limite temporale ai privilegi e imponendo una sorta di attuazione delle invenzioni, sia a stabilire un rozzo sistema di pubblicità⁴³.

Significativi sono, altresì, taluni eventi successivi alla Rivoluzione francese.

Nel 1789, l'Assemblea nazionale abolì le corporazioni e tutto il sistema di *privilèges* che con esse si coordinava⁴⁴; tuttavia, i diritti di esclusiva accordati all'inventore ebbero un trattamento eccezionale e furono fatti salvi dalla successiva Legge 7 gennaio 1791, che ne attribuì - per la prima volta - il carattere di diritto di proprietà, conformemente a quello che era lo spirito dei tempi.

Inoltre, per concludere tale sintesi sull'origine storica del rapporto tra monopoli e brevetto, si richiama l'attenzione sul progetto redatto da Antonio Scialoja, divenuto poi Legge 12 marzo 1855, n.782. Nello specifico, l'economista metteva in luce l'opportunità di dare una ricompensa all'inventore, incentivo che non poteva che coincidere con l'attribuzione di un'esclusiva limitata nel tempo, affermando che «*certamente una privativa sottrae per alcun tempo alla concorrenza dei produttori, sia il nuovo prodotto, sia il nuovo mezzo o il nuovo modo di produrre che costituiscono l'invenzione industriale cui essa riguarda; e sotto questo aspetto può affermarsi che le privative sono monopoli*».

Da questa indagine introduttiva risulta, dunque, come la logica incentivante, alla base del diritto d'invenzione, resta sostanzialmente immutata a distanza di secoli.

⁴³ La durata dei brevetti era fissata a un periodo di 15 anni, salvo brevi proroghe; decadenza per non uso entro l'anno, eccetto giusta causa d'impedimento. Ivi, p. 177.

⁴⁴ Più precisamente, il concetto di privilegio e il nome di brevetti che questi diritti di privativa industriale avevano in comune con i brevetti di nobiltà o d'immunità, portarono alla loro soppressione e allo scoppiare della Rivoluzione francese, nella famosa seduta della notte tra il 4 e il 5 agosto 1789. Tuttavia, le profonde ragioni economiche ed etiche che giustificano tale diritto dell'inventore portarono, a distanza di pochi mesi, alla loro rinascita, in virtù della legge del 7 gennaio 1789 [...]. Così, ivi, p. 178.

In sintesi, nelle vicende storiche accennate, si trova l'origine di una particolare impostazione che, più o meno inconsciamente, è ancora viva: una sorta di patto tacito tra Stato e inventore, le cui caratteristiche erano già presenti nelle politiche legislative inaugurate dalla Repubblica di Venezia del '500.

A questo proposito, per illustrare il punto, è necessaria una premessa.

L'attribuzione di un diritto monopolistico, come quello di brevetto, genera un costo sociale temporaneo, traducibile nell'impossibilità per il pubblico di appropriarsi liberamente dell'idea inventiva altrui. Tale costo, tuttavia, viene controbilanciato da un vantaggio collettivo, che si compone di due fasi⁴⁵.

La prima è costituita dalla pubblicazione della domanda di brevetto, contenente una descrizione dell'invenzione sufficientemente dettagliata da permettere a un esperto del settore tecnico di riprodurla: questa fase corrisponde alla costituzione della privativa brevettuale, che legittima solo l'inventore ed eventuali licenziatari ad attuare l'idea inventiva.

La seconda fase, invece, coincide con la scadenza del diritto di brevetto e segna il suo passaggio dall'area di esclusiva a quella di pubblico dominio: l'invenzione è liberamente sfruttabile da chiunque ne abbia interesse, senza condizioni.

Dunque, lo Stato limita artificialmente la fruizione di un bene che in natura sarebbe caratterizzato dalla non rivalità e dalla non escludibilità. Per effetto di tale artificio, quindi, il trovato acquisisce un'importanza strategica nell'economia della conoscenza, tale da incidere sulla capacità di competere con successo sul mercato. L'opportunità appetibile di beneficiare di un vantaggio competitivo ventennale, così come previsto dall'articolo 60 del codice della proprietà industriale nei termini di uno *ius excludendi alios*, svolge così una funzione di stimolo alla ricerca di trovati tecnici innovativi, idonei ad accedere alla tutela prevista.

In altri termini, dalla progettazione consegue un arricchimento bifasico per la collettività: in primo luogo, all'atto della rivelazione al pubblico della nuova conoscenza, che si realizza contestualmente alla sua registrazione; in secondo luogo, alla sua caduta nel pubblico dominio, che si verifica allo spirare della durata del diritto di privativa brevettuale.

Si può affermare, dunque, l'esistenza di un patto tacito tra Stato e inventore, in forza del quale il primo si obbliga ad assicurare un diritto strettamente funzionale alla remunerazione del suo

⁴⁵ V. IAIA, *L'oggetto della tutela brevettuale*, in F. A. GENOVESI e G. OLIVIERI (a cura di), *Proprietà intellettuale*, Walters Kluwer Italia, Milano, 2021, p. 413.

sforzo inventivo, laddove l'inventore condivide con il pubblico una conoscenza favorevole al progresso tecnico della società.

Concludendo, il patto sarebbe il frutto di un delicato temperamento tra due interessi antagonisti, ovvero, quello degli inventori a trarre un giovamento economico dal proprio risultato inventivo, e quello della collettività a promuovere il progresso tecnico per assicurare il benessere sociale.

1.4.2 Le attuali premesse normative: la disciplina della proprietà intellettuale

La disciplina della proprietà intellettuale è rimasta, per anni, oggetto esclusivo delle singole normative nazionali, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'articolo 345 TFUE, secondo cui «*I trattati lasciano impregiudicato il regime di proprietà esistente negli stati membri*».

Oggi, tuttavia, trova specifica menzione in diverse disposizioni, rispondendo maggiormente alle esigenze imposte dalle nuove realtà sociali, in cui i diritti di proprietà sono attori sempre più indispensabili.

Si ricordi *in primis* l'articolo 118 TFUE⁴⁶, secondo cui, l'ordinamento comunitario non considera più i diritti di proprietà intellettuale solo una fattispecie da riconoscere e proteggere, ma anche una materia disciplinata direttamente dall'Unione europea, sebbene in via concorrente con gli Stati membri.

In aggiunta, rilevante è l'articolo 17, comma 2, della Carta europea dei diritti fondamentali⁴⁷ che, grazie all'articolo 6 del Trattato di Lisbona, ha acquistato valore formalmente vincolante e ha riservato alla proprietà intellettuale un'espressa e separata tutela rispetto a quella della proprietà *tout court*, malgrado comunque a essa strettamente congiunta.

Questo non appare senza significato: benché si sia sempre sostenuta la possibilità di un'interpretazione estensiva atta a ricomprendere nel concetto di proprietà anche i diritti immateriali, le peculiarità e i problemi specifici connessi a questa singolare forma proprietaria giustificano, infatti, espressa previsioni normative.

⁴⁶ L'articolo 118 TFUE prevede che «*Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il parlamento europeo e il consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di IP nell'Unione e per l'istituzione di regime di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione*».

⁴⁷ Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, 26 Ottobre 2012 (G.U.U.E. C 326), articolo 17: «*1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta*».

In altri termini, l'articolo 17 sembra voler ricordare che, seppure appartengano tutti allo stesso *genus*, i diritti IP presentano specificità tali da giustificare una menzione separata e apposita tutela.

In conclusione, pur riconoscendo gli evidenti passi in avanti compiuti a livello comunitario, a differenza di quanto avviene per le norme sulla concorrenza, la questione della regolamentazione dei brevetti rimane una prerogativa del legislatore nazionale, il quale deve occuparsi in modo dettagliato della compiuta organizzazione della materia.

Quanto al sistema di brevettazione italiano, il diritto dei brevetti - governato dal principio di territorialità⁴⁸ - è disciplinato nel codice della proprietà industriale (C.P.I.), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; il quale ha introdotto una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale. All'interno del codice, le regole sostanziali in tema di brevetti sono collocate agli articoli 45 ss., indispensabili per l'interpretazione degli articoli 2584 ss. del codice civile, i quali cristallizzano i principi del sistema brevettuale.

Il codice della proprietà industriale disciplina, inoltre, la procedura di brevettazione: il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione sorge con il rilascio del brevetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La data di deposito della domanda di brevetto segna anche il momento di decorrenza del termine ventennale di efficacia del brevetto, i quali effetti, tuttavia, decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico.

Nello specifico, la domanda di brevetto deve avere a oggetto una sola invenzione, deve darle un titolo, articularne le rivendicazioni, individuarla quale invenzione di prodotto o di procedimento⁴⁹, «*descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione [...]*»⁵⁰,

⁴⁸ In base a questo, ogni titolo è valido e può essere azionato solo nello Stato in cui è stato concesso dall'Ufficio competente. Pertanto, se il futuro titolare di un brevetto fosse interessato a sfruttarlo a livello nazionale, dovrà richiedere un brevetto nazionale rilasciato dall'UIBM; qualora, invece, l'inventore intendesse sfruttare l'invenzione in più Stati, dovrà richiedere il brevetto all'ente preposto in ciascuno degli Stati interessati. Per maggiori dettagli sul tema, v. G. FLORIDA e G. E. SIRONI, *Il diritto al brevetto*, in *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, P. AUTERI, et al., sesta ed., Giappichelli, Torino, 2023, pp. 278 e ss.

⁴⁹ Sul punto, giova richiamare V. IAIA, *L'oggetto della tutela brevettuale*, in F. A. GENOVESE e G. OLIVIERI (a cura di), *Proprietà intellettuale. Segni distintivi, brevetti, diritto d'autore*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Vicenza, 2021, p. 402, secondo il quale «*Nella tassonomia classica dei brevetti vige la distinzione, in relazione all'oggetto della privativa industriale, tra invenzioni di prodotto ed invenzioni di procedimento. Le prime si identificano in un nuovo dispositivo, un apparecchio, un oggetto d'uso, oppure un prodotto chimico, a condizione che ne sia indicata la rispettiva funzione industriale. Le seconde, invece, consistono in procedimenti o metodi di lavorazione per la migliore realizzazione di un prodotto o per la migliore erogazione di un servizio*».

⁵⁰ Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale, Decreto Ministeriale 27 giugno 2008, articolo 2, comma 3, lett.e).

e «indicare esplicitamente [...] il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale⁵¹», affinché possa consentire a un esperto del ramo di attuarla facilmente.

Quanto ai diritti di invenzione industriale, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, C.P.I., essi consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti e le condizioni previste dallo stesso.

A questo proposito, per meglio illustrare il contenuto del diritto di brevetto, conviene distinguere tra l'attuazione dell'invenzione e lo *ius excludendi alios*: la prima è l'esercizio della generale libertà di iniziativa economica, mentre, la seconda è la facoltà attribuita dal titolo, consistente nell'impedire a qualsiasi terzo ogni attività diretta ad attuare l'invenzione e a trarne profitto.

Dunque, se oggetto del brevetto è il prodotto, il divieto di fabbricazione e commercializzazione è assoluto, dal momento che il titolare può vietare a chiunque - salvo il suo consenso - di produrlo, utilizzarlo, venderlo o metterlo in commercio. Per contro, se il brevetto protegge un procedimento, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, lett. b), C.P.I., l'esclusiva si estende anche al prodotto direttamente ottenuto con quel procedimento brevettato.

Inoltre, il quadro normativo di riferimento in materia di brevetti, nel tempo, è stato completato da importanti Convenzioni internazionali, con l'obiettivo di armonizzare i regimi brevettuali nazionali e creare brevetti sovranazionali riconosciuti in più Stati.

Tra questa, di estrema rilevanza è la “*Convenzione sul brevetto europeo*”⁵², firmata a Monaco nel 1973, la quale ha istituito il brevetto comunitario, che conferisce al suo titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto nei singoli Stati membri⁵³.

Come sottolineato dall'articolo 64, ogni contraffazione del brevetto europeo è valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, dal momento che tale brevetto non è un titolo di protezione sovranazionale, bensì il risultato di un procedimento centralizzato

⁵¹ Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale, Decreto Ministeriale 27 giugno 2008, articolo 2, comma 3, lett.f).

⁵² La Convenzione sul Brevetto Europeo (c.d. “*Convention on the Grant of European Patents*”), più comunemente conosciuta come “*European Patent Convention*” (EPC), consente a ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali. Così, in <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo#:~:text=La%20Convenzione%20sul%20Brevetto%20Europeo,omogeneo%20di%20leggi%20brevettuali%20fondamentali>.

⁵³ M. SCUFFI, *Le nuove frontiere del brevetto europeo: l'evoluzione del sistema comunitario e il progetto EPLA*, in *Diritto industriale*, 2008, fasc. II, pp. 138 ss.

di brevettazione, che dà luogo a un titolo brevettuale che equivale a tanti brevetti nazionali quanti sono gli Stati designati ai fini della protezione⁵⁴.

Sulla base dei principi espressi dalla Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei, in seguito al fallimento della Convenzione di Lussemburgo mai entrata in vigore⁵⁵, il 17 dicembre del 2012, sono stati adottati il regolamento n. 1257/2012 - relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata in materia di tutela brevettuale unitaria - e il regolamento n. 1260/2012 - attinente al regime di traduzione applicabile. Entrambi hanno contribuito a disegnare la disciplina del brevetto europeo a effetto unitario (BEEU), atto ad affiancare la tutela brevettuale esistente a livello nazionale (in Italia presso l'UIBM) e a livello europeo (presso l'EPO), con lo scopo di rendere l'accesso al sistema brevettuale e il regime di traduzione più veloci, semplici ed economici.

Tuttavia, solo recentemente, il 1° giugno 2023, il brevetto unitario è entrato in vigore.

Quest'ultimo conferisce al suo titolare una tutela in tutti i paesi che hanno aderito all'Accordo relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale e all'iniziativa che ha istituito il Tribunale Unificato dei Brevetti⁵⁶.

Un'altra convenzione di notevole rilievo, ai nostri fini, è il noto accordo T.R.I.P.s (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*)⁵⁷, allegato all'accordo istitutivo

⁵⁴ Da quanto precede, deriva che «un brevetto europeo che designa l'Italia equivale a un brevetto nazionale e conferisce al titolare lo stesso diritto che conferirebbe il brevetto nazionale», G. FLORIDA e G. E. SIRONI, *Il diritto di brevetto*, in P. AUTERI, et al. (a cura di), *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, op. cit., p. 256.

⁵⁵ Tra le principali criticità vi erano i costi eccessivi per la concessione del brevetto unitario, a causa della traduzione prevista in tutte le lingue degli Stati appartenenti all'Unione europea, e la generale diffidenza in merito al potere di nullità e annullabilità riconosciuto ai tribunali nazionali per procedimenti giudiziali, aventi efficacia su tutto il territorio europeo.

⁵⁶ L'Accordo del 19 febbraio 2013, concluso tra 25 Stati membri, «attribuisce al Tribunale unificato dei brevetti - qualificato come tribunale comune agli Stati membri contraenti, soggetto agli stessi diritti e obblighi di un giudice nazionale - un'ampia competenza esclusiva a giudicare le controversie tra privati per azioni concernenti non solo i brevetti unitari, ma anche i certificati protettivi complementari, i brevetti europei non-unitari non ancora estinti alla data di entrata in vigore dell'Accordo, nonché le richieste di brevetto europeo introdotte dopo tale ultima data», così, G. MORGESE, *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 2015, p. 161.

⁵⁷ Tale atto inserisce la proprietà industriale nel GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) e riunisce in un singolo strumento globale la proprietà industriale, nonché quella attinente al diritto d'autore; la prima già disciplinata dalla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883, la seconda dalla Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche del 1886. Il testo si articola in sette parti, che riguardano, rispettivamente, l'applicazione dei principi fondamentali (parte I, artt. 1-8), le norme sull'esistenza, l'estensione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale (parte II, artt. 9-40), i mezzi e le procedure per la loro tutela (parte III, artt. 41-61), l'acquisizione e il loro mantenimento (parte IV, art. 62), la prevenzione e il regolamento delle controversie (parte V, artt. 63-64), disposizioni transitorie (parte VI artt. 68-72). Inoltre, per un esame approfondito dell'applicabilità diretta delle norme dell'accordo TRIPs, si consulti il lavoro di Id., *L'efficacia delle norme dell'Accordo TRIPs nell'ordinamento comunitario*, condotto nell'ambito del

dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (*World Trade Organization*, anche solo indicata come *WTO*), atto a vincolare gli Stati aderenti (l'Italia vi ha dato attuazione con d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198) nel predisporre, nei rispettivi ordinamenti nazionali, una tutela «*effettiva ed adeguata*» dei diritti di proprietà intellettuale, in modo da ridurre «*distorsioni ed impedimenti al commercio internazionale*»⁵⁸.

1.4.3 Le attuali premesse normative: la disciplina *antitrust*

Storicamente, nell'ambito delle regole volte a disciplinare la concorrenza, il diritto *antitrust* è il capitolo nato per ultimo.

La sua prima apparizione si colloca, infatti, negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, con lo *Sherman Act*⁵⁹, dove viene creata l'espressione “*antitrust*”, in ragione dal fatto che uno degli strumenti più usati dell'epoca per realizzare concentrazioni monopolistiche era il “*trust*”⁶⁰.

In Europa, invece, a seguito delle grandi fratture provocate dai due conflitti mondiali, non stupisce che, solo nella seconda metà del ventesimo secolo, le forze vincitrici Alleate impongono ai paesi sconfitti l'adozione di norme antimonopolistiche, con l'intento di contrastare quei fenomeni in grado di alterare non soltanto il corretto svolgimento della concorrenza all'interno delle singole economie di mercato nazionali, ma anche la produzione industriale e i rapporti commerciali tra Stati.

Nello specifico, il primo documento che disciplina la concorrenza nel continente europeo è il Trattato di Parigi del 1952, accordo internazionale istitutivo della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA): con la sua istituzione, inizialmente, le norme a tutela della concorrenza sono intese come complemento necessario dell'enorme progetto sul mercato comune.

Tuttavia, una volta portata a compimento l'unificazione del mercato, con il Trattato di Maastricht, la politica comunitaria sulla concorrenza trova una sua personale ragion d'essere nell'articolo 3, par. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE)⁶¹ in cui, la concorrenza è

progetto di ricerca nazionale PRIN 2007, *Cittadinanza europea e diritti fondamentali nell'attuale fase del processo di integrazione*.

⁵⁸ trad. personale.

⁵⁹ *Sherman Act*, dal nome del senatore John Sherman, che lo propose. L'obiettivo del provvedimento era impedire che si formassero grandi concentrazioni industriali in grado di condizionare il libero mercato: il bersaglio, in quel momento, erano le ferrovie; tuttavia, nei trent'anni successivi, molti imperi economici furono ostacolati e costretti a rifondarsi.

⁶⁰ Per un'analisi completa delle origini del diritto *antitrust* negli Stati Uniti si rimanda a WISH R., BAILEY D., *Competition Law*, settima ed., OUP Oxford, 2012, p. 20 e ss.

⁶¹ «L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato [...] su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva».

considerata uno dei principi atti a orientare l'azione dell'Unione. In particolare, il Trattato faceva riferimento a un sistema atto a garantire «una concorrenza non falsata» come elemento fondamentale per il corretto funzionamento del mercato interno, suggerendo come la tutela della concorrenza fosse strettamente connessa all'integrazione economica e alla creazione di un mercato unico competitivo.

Successivamente, per ultimo, il Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009, ha riorganizzato la struttura normativa dell'Unione europea, apportando modifiche anche in materia di concorrenza. In particolare, esso ha eliminato il riferimento esplicito alla tutela della concorrenza dal TUE che, da allora, si concentra sugli obiettivi generali dell'Unione comunitaria, contenuti espressamente tra gli articoli introduttivi. Alla luce di quest'ultimi, inoltre, dovranno essere lette le riforme che hanno interessato la politica sul diritto di libero accesso al mercato. Per fare un esempio, nel dirigere la politica a riguardo, la Commissione europea deve riporre particolare attenzione al benessere dei consumatori, che costituisce il nuovo “yardstick”⁶² su cui valutare la legittimità di un vantaggio competitivo⁶³.

Dunque, la disciplina dettagliata sulla concorrenza, non più considerata un “principio” generale, ma piuttosto una politica specifica, è oggi contenuta nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), integrata da una fitta normativa di attuazione - data dai regolamenti e direttive di Commissione e Consiglio europei - e dall'elaborazione giurisprudenziale di Commissione e Corte di giustizia.

Ai nostri fini, le norme di interesse sostanziale sono gli articoli 101 e 102 del Trattato, i quali rappresentano i precetti fondamentali del diritto comunitario in tema di *antitrust*, dal momento che disciplinano i comportamenti suscettibili di alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel mercato comune.

L'odierna disciplina *antitrust*, dunque, è intesa come mezzo per il raggiungimento della massima efficienza da parte di consumatori e produttori, nelle libere forme e strutture che possono assumere le economie di mercato moderne; inoltre, gode di applicazione generale e fa direttamente riferimento all'impresa⁶⁴.

⁶² Parametro di valutazione.

⁶³ Questo, è quanto specificato nelle Linee guida della Commissione. Per una lettura in senso critico, v. J. TEMPLE LANG, *L'articolo 82 - I problemi e la soluzione*, in *Mercato, Concorrenza, Regole*, terza ed., 2009, p. 437.

⁶⁴ Ritenendo quest'ultima in senso ampio e, pertanto, comprensiva di tutti quei soggetti economici che offrono beni e servizi in un determinato settore del mercato, anche se non dotati della medesima qualifica formale. La nozione sarà approfondita, successivamente, nel Cap. II.

In particolare, l'articolo 101 del TFUE, relativo agli accordi tra imprese che possono limitare la concorrenza⁶⁵ e l'articolo 102 del TFUE, atto a regolare i comportamenti unilaterali delle imprese in posizione dominante⁶⁶ - le cui modalità applicative sono disciplinate dal Regolamento (CE) n.1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 -, condividono una *ratio* pro-concorrenziale e la soggezione a una forma di controllo *ex post*, esercitata durante o a termine della condotta⁶⁷, da parte della Commissione europea e di tutti i giudici e autorità *antitrust* di ogni Stato membro.

A tale proposito, è opportuno precisare che gli illeciti *antitrust* sono illeciti di pericolo. Di conseguenza, affinché le loro fattispecie possano dirsi violate «*non è necessario verificare l'occorrere di un danno al funzionamento del mercato, ma è sufficiente che le condotte imprenditoriali considerate potrebbero produrre quel danno se non fossero impedito nel tempo*»⁶⁸.

Le due norme in discussione corrispondono rispettivamente agli articoli 2 e 4 e all'articolo 3 (dedicato ai comportamenti unilaterali delle imprese in posizione dominante) della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) che, in Italia, a seguito di reiterate pressioni internazionali⁶⁹ e dopo un tormentato *iter* parlamentare, ha introdotto una specifica normativa a tutela della concorrenza e del mercato, ponendo fine a un lungo agnosticismo, simboleggiato dall'assenza di qualsiasi riferimento alla concorrenza nella Carta costituzionale.

L'Italia, infatti, è stato l'ultimo dei Paesi comunitari a dotarsi di una normativa *antitrust* sebbene, invero, le medie e grandi imprese italiane operanti su scala internazionale avrebbero - in ogni caso - potuto fruire di tutela, seppur limitatamente a quegli atti o comportamenti in grado di pregiudicare in modo significativo il commercio tra Stati membri.

⁶⁵ Si segnala che il Cap. II, pp. 40-76, analizzerà l'articolo 101 TFUE, in relazione al divieto di intese restrittive della concorrenza, atte a trasferire o concedere in licenza diritti IP.

⁶⁶ Inoltre, nel Cap. III, pp. 70-112, oggetto di discussione saranno le fattispecie di abuso *ex* articolo 102 TFUE, legate ai diritti di proprietà intellettuale.

⁶⁷ A livello procedurale, funziona diversamente per le operazioni di concentrazione, regolate dal Regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio, "*Regolamento comunitario sulle concentrazioni*". Le concentrazioni tra imprese, infatti, sono sottoposte a una forma di controllo *ex ante*, che interviene prima che le imprese pongano in essere la concentrazione. Questo è possibile tramite l'invio - alle autorità competenti - di una apposita notifica, sulla base della quale valutare la natura eventualmente anticompetitiva della programmata concentrazione. Così, M. MAGGIOLINO, *La tutela della concorrenza*, in G. F. FERRARI (a cura di), *Diritto pubblico dell'economia*, terza ed., Egea S.p.A., Milano, 2019, p. 493.

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ Il nostro paese finì per rinunciare a un vuoto normativo che, sempre più vistosamente, lo separava dagli altri Stati membri della Comunità europea. A questo proposito, per un più ampio panorama delle pressioni ricevute a livello comunitario ed internazionale si rimanda a F. GHEZZI, G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, Giappichelli, Milano, seconda ed., 2019, p. 23.

La ragione va ricercata storicamente: a partire dal regime fascista, fino alla fine degli anni '80, infatti, il nostro Paese ha inseguito un modello di sviluppo fondato su un massiccio intervento pubblico, in un contesto caratterizzato da una strutturale debolezza del sistema produttivo nazionale.

L'intervento pubblico nell'economia si è, quindi, realizzato tramite due azioni principali: una orientata alla proprietà e gestione delle imprese pubbliche; l'altra consistente nella regolamentazione normativa dell'attività economica dei privati in diversi settori produttivi. Peraltro, suddetto modello si è alimentato in un clima culturale, largamente approvato dalle forze politiche, che guardava con sospetto il libero operare delle forze economiche nel mercato, riponendo - invece - grande fiducia nell'intervento del governo.

Dunque, grazie anche all'impulso della Commissione europea e con l'accelerazione del processo di integrazione comunitaria, sono emersi tutti i limiti e le incongruenze del modello economico di alcuni stati membri, Italia inclusa, dove il potere pubblico aveva assunto un ruolo particolarmente ampio rispetto alla gestione e alla regolamentazione delle attività di mercato.

Tutto ciò ha favorito l'innescarsi di un processo di ripensamento della figura dello Stato rispetto alle attività economiche, che ha condotto progressivamente alla valorizzazione del mercato, come ordinatore dei comportamenti degli operatori economici. In questo scenario, inoltre, si devono anche collocare i processi di privatizzazione delle imprese pubbliche e di liberalizzazione dei settori precedentemente sottratti alla libera concorrenza.

Pertanto, l'entrata in vigore della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*) ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel nostro ordinamento, imponendo *de facto* l'adozione dei principi economici di libero mercato.

La disciplina fornita da tale legge, inoltre, che da sola non esaurisce il quadro complessivo della disciplina *antitrust*⁷⁰, corrisponde a un modello normativo delineato dal Trattato istitutivo della Comunità europea e, oggi, largamente accolto nelle varie discipline antimonopolistiche non solo europee. Al riguardo, la legge si segnala per un tasso di europeismo particolarmente intenso giacché, all'articolo 1, comma 4, richiama espressamente i principi di diritto comunitario sulla concorrenza come guida interpretativa⁷¹. Detta legge, in aggiunta, consta di un complesso di

⁷⁰ La legge è, infatti, integrata da una serie di norme che restituiscono al regime di concorrenza attività previamente oggetto di riserva monopolistica e provvedono a specifiche misure, atte a prevenire pratiche anticoncorrenziali e proteggere i diritti dei consumatori.

⁷¹ Sul punto, M. MAGGIOLINO, *La tutela della concorrenza*, in G. F. FERRARI (a cura di), *op. cit.*, p. 491 «il legislatore nazionale non solo ha operato una fedele trasposizione delle norme dell'Unione Europea, ma ha in aggiunta previsto, al quarto comma dell'articolo 1 della medesima legge, che l'interpretazione delle disposizioni

norme tipicamente rivolto alle imprese private e pubbliche (operanti *iure privatorum* ovvero sulla base di diritti speciali), miranti a difendere l'effettivo pluralismo dell'offerta di beni e servizi, con particolare riguardo a taluni tipi di attività *lato sensu* negoziali, che minacciano di alterare i fisiologici percorsi di sviluppo del mercato. Secondo la previsione normativa, si tratterebbe di attività che possono ridurre, o addirittura sopprimere, la pluralità delle imprese offerenti, di cui la tipica conseguenza sono le operazioni di concentrazione.

Comune ambito di riferimento oggettivo di applicazione della disciplina in esame è il mercato rilevante, definibile quale insieme delle aree geografiche merceologiche, nonché degli stati di distribuzione, rispetto al quale l'ordinamento riconosce la rilevanza dei comportamenti delle imprese e delle scelte dei consumatori.

Si tenga presente, inoltre, che il coordinamento tra il diritto della concorrenza dell'Unione europea e i diritti nazionali si realizza, oggi, con il sistema della c.d. “*doppia barriera*”⁷² per tutti gli Stati membri. Dunque, accordi e comportamenti che si svolgono sul mercato nazionale sono soggetti sia al diritto *antitrust* europeo, sia al diritto *antitrust* nazionale che, secondo la dottrina dominante, riveste carattere residuale, essendo circoscritta alle pratiche anticoncorrenziali che hanno esclusivamente rilievo locale e non incidono sulla concorrenza nel mercato comunitario.

Ciò chiarito, in ragione della sostanziale equivalenza tra le disposizioni contenute nella Legge n. 287 del 1990 e quelle contenute nel TFUE, salvo che non sia diversamente specificato, nel prosieguo si farà indistintamente riferimento alla disciplina applicabile in Italia e nell'Unione europea.

nazionali dovesse avvenire sulla scorta dei principi che informano la disciplina dell'Unione». Tuttavia, una qualche diversità sembra emergere per il fatto che la legge italiana, dichiarandosi attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, si riallaccia esplicitamente a un complesso di valori molto articolato, in cui il principio della libertà di concorrenza è espresso dal primo comma dell'articolo 41, affiancato, a parità di rango, ad altri valori non economici elencati dal secondo comma della stessa norma, come l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La normativa europea, viceversa, non esprime in termini precisi un'equa ordinazione dei valori economici dell'efficienza a valori non economici. Tuttavia, questa differenza tra i sistemi è più apparente che reale, dal momento che l'interpretazione della normativa europea ha sempre rispettato i valori della dignità, sicurezza e libertà umana.

⁷² Il legislatore italiano aveva, in un primo tempo, adottato una soluzione radicalmente diversa e cioè quella della c.d. “*barriera unica*”, che assoggettava al diritto nazionale solo le fattispecie che non ricadevano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Il diritto italiano non era quindi applicabile ad accordi e comportamenti che interessavano a un tempo il territorio italiano e il mercato UE, né ad accordi o comportamenti che interessavano solo l'intero territorio nazionale, o anche solo una parte di esso che fosse rilevante per il mercato comunitario. A tali fattispecie, infatti, era applicabile solo il diritto europeo. Il diritto interno, invece, era applicabile esclusivamente a intese e comportamenti che interessavano parti del territorio italiano che non avevano rilevanza per il mercato comunitario: parti quindi relativamente ristrette del territorio nazionale, di dimensioni interregionali o regionali, o, in qualche caso, strettamente locali (anche una sola provincia, o un solo comune).

Un altro passo importante, finalizzato a consolidare la tutela della concorrenza, è stato effettuato con l'istituzione di un peculiare modello di amministrazione, affidato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)⁷³, la quale gode di competenza concorrente⁷⁴ con la Commissione, in materia di intese restrittive e abusi di posizione dominante⁷⁵.

Dunque, se da una parte l'approdo a una normativa *antitrust* ha rappresentato un segno di fiducia dei paesi occidentali nella bontà del sistema di libera concorrenza, allo stesso tempo, ha accompagnato la consapevolezza che un sistema di concorrenza perfetta non esista.

Il diritto *antitrust*, a questo proposito, si propone di effettuare interventi di riequilibrio del mercato, finalizzati sia a evitare che quest'ultimo evolva in senso anticoncorrenziale, sia a impedire tutti quei comportamenti atti a ledere significativamente l'interesse di operatori economici e consumatori.

1.5 Aree di intersezione: una mappa in cerca di definizione

Un'analisi preliminare consente di individuare tre aree principali in cui si manifesta l'intersezione tra concorrenza e proprietà intellettuale.

La prima area di queste riguarda il regime di normale utilizzo dei diritti attribuiti al titolare⁷⁶, in cui è esclusa ogni possibilità di interferenza: la privativa conferisce al titolare un diritto di monopolio, la cui durata è stabilita dalla normativa vigente, a condizione che l'uso sia limitato all'esercizio delle facoltà strettamente connesse al diritto. In linea di principio, in assenza di potere di mercato - il quale non deriva automaticamente dall'esistenza di privative - l'esercizio del diritto, da parte del titolare o del suo avente causa, si configura come “*neutrale*” dal punto di vista *antitrust*, dando luogo a un punto di equilibrio.

Tuttavia, per compromettere l'equilibrio, sarebbe sufficiente un'impresa in posizione dominante che adotti pratiche di prezzo le quali, se qualificate come comportamenti tipicamente

⁷³ L'AGCM ha rappresentato nell'ordinamento italiano il primo caso di autorità amministrativa indipendente, scelta totalmente innovativa per l'epoca.

⁷⁴ Infatti, ai sensi dell'articolo 5, Regolamento 1/2003 del Consiglio, le autorità *antitrust* nazionali sono difatti «competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato in casi individuali». Si tratta della c.d. “competenza decentrata”.

⁷⁵ Per le concentrazioni, invece, la competenza tra la Commissione e l'autorità di concorrenza nazionale è ripartita: nello specifico, la competenza della Commissione è delimitata dalle soglie indicate dall'articolo 1 del Regolamento 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”), mentre, quella dell'AGCM è delimitata dalle soglie indicate dall'articolo 16 della legge 287/1990.

⁷⁶ Questo scenario rappresenta il contesto a cui si riferiscono le *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, menzionate precedentemente nella sezione 1.2, p. 7.

abusivi del monopolista, come si dirà successivamente nel Capitolo III, sarebbero suscettibili di sanzione ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

La seconda area concerne il momento di acquisizione del diritto di proprietà industriale.

Sebbene il processo di formazione dei diritti sia regolato da normative specifiche che delineano i presupposti per la concessione dei titoli, è innegabile che il diritto *antitrust* svolga una funzione significativa in questo contesto.

Infatti, quando gli operatori economici tentano di ottenere una privativa - nonostante la consapevolezza della mancanza dei requisiti necessari⁷⁷ - si verifica una manipolazione del sistema, che può sfociare in ragioni di invalidità dei diritti di proprietà industriale acquisiti. Non a caso, è frequente che l'acquisto fraudolento di un diritto sia riconducibile alla volontà di conseguire un vantaggio competitivo per mezzo di pratiche antimonopolistiche illegittime, destinate a prolungarsi per il lasso di tempo necessario all'esame e alla decisione finale da parte dell'autorità competente. Pertanto, un intervento *ex post* volto a invalidare il titolo potrebbe rivelarsi tardivo rispetto ai danni anticoncorrenziali già verificatisi.

Per illustrare la gravità di tali situazioni, inoltre, si rinnova il riferimento al fenomeno dell'espansione dei diritti di proprietà intellettuale precedentemente discusso, il quale dimostra come i pericoli associati siano ben oltre la mera speculazione.

La terza area di contatto tra le due discipline è invece rappresentata dal ricorso, da parte di una impresa, ai diritti di proprietà intellettuale, al di fuori delle facoltà normativamente accordate. Si tratta, evidentemente, dell'area più problematica e ricca di ipotesi di conflitto, legata - come l'ipotesi *supra* menzionata - alla tendenza auto espansiva dei diritti di privativa, in relazione agli incentivi all'innovazione e alla protezione dei processi concorrenziali.

1.6 Il rapporto secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia

Se si volesse intervenire nella tensione tra i due poli, quale delle due discipline dovrebbe essere applicata?

Da una parte, la protezione legale conferita ai diritti di proprietà intellettuale non si presenta come una soluzione auspicabile per diversi motivi.

⁷⁷ Per esempio, affinché possa essere concesso un brevetto italiano, il trovato oggetto della domanda deve possedere i seguenti requisiti: la novità (articolo 46 CPI), l'attività inventiva (articolo 48 CPI), l'applicabilità industriale (articolo 49 CPI) e la liceità (articolo 50 CPI).

In primo luogo, alla scadenza della privativa, il monopolio temporaneo concesso al titolare del brevetto termina automaticamente, restituendo il mercato alla concorrenza; per altro verso, sarebbe addirittura nocivo, producendo effetti controproducenti. In particolare, un'eccessiva ingerenza potrebbe disincentivare le imprese a investire in ricerca e sviluppo e rallentare i progressi tecnologici, poiché non adeguatamente tutelati.

D'altra parte, procedere con l'analisi "*caso per caso*" da parte delle autorità preposte alla tutela della concorrenza ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Si pensi, infatti, che tali autorità, nel condurre un'analisi approfondita del mercato e nel considerare tutti gli aspetti che possono promuovere o ostacolare il mantenimento di una struttura competitiva, si trovano nella posizione più idonea per valutare la reale incidenza anti-competitiva dei diritti di proprietà intellettuale. Nello specifico, queste ultime sono in grado di constatare se la restrizione della concorrenza possa trovare giustificazione nelle efficienze dinamiche, in termini di stimolo all'innovazione che il brevetto dovrebbe promuovere, o se, piuttosto, la condotta consiste in un utilizzo distorto della privativa, contrario agli stessi principi ispiratori della disciplina.

Tuttavia, non si può negare che l'intervento potrebbe indebolire il sistema di incentivi sotteso alla legislazione brevettuale. Una valutazione basata sulle circostanze fattuali, volta a dimostrare i reali effetti monopolistici sul mercato, così come richiesto dal nuovo "*effect-based approach*", comporta inevitabilmente un elevato grado di imprevedibilità (e dunque, di incertezza), che potrebbe ripercuotersi negativamente sul sistema di incentivi posto al centro della normativa brevettuale.

Come vedremo nel prosieguo di questo studio, la riconciliazione di tali esigenze opposte (da un lato, quella di limitare l'intervento del diritto *antitrust*, al fine di preservare l'efficacia della funzione di stimolo al progresso tecnologico sottesa ai DPI, e, dall'altro lato, quella di consentire siffatto intervento, specialmente in quei casi caratterizzati da un diretto e immediato riflesso negativo sull'innovazione) necessita dell'individuazione di un principio guida, che consenta di mitigare l'indeterminatezza dell'approccio caso per caso, specificando quando e a quali condizioni un siffatto intervento possa dirsi benvenuto.

Alla luce di questa premessa, appare chiaramente la difficoltà di legiferare a livello comunitario, sia per la sostanziale eterogeneità delle situazioni da regolare, sia per la ritrosia dimostrata dagli Stati membri nel cedere competenze, sia perché, in ogni caso, non vi è giurisprudenza consolidata e, dunque, codificabile.

In tale contesto, inoltre, è opportuno ricordare che la Corte di giustizia ha sostenuto la “*generale non interferenza*” tra il normale esercizio dei diritti di proprietà intellettuale e le norme comunitarie sulla concorrenza⁷⁸. Queste ultime, infatti, non possono impedire il riconoscimento dei diritti di privativa, salvo che non si realizzi un uso distorto di questi, per meri fini anticoncorrenziali. Il problema è, dunque, tratteggiare l’esatta linea di demarcazione tra uso legittimo e illegittimo di tali diritti.

Allo stesso tempo, l’autorevole Corte ha ripetutamente chiarito che, sebbene il diritto comunitario non permetta al diritto della concorrenza di incidere sull’esistenza e la sostanza di diritti IP legittimamente azionabili, tuttavia, non si esclude la possibilità di introdurre limiti al loro esercizio, nel caso in cui questo esuli dalle finalità proprie dei diritti stessi.

Con le parole dei giudici di Lussemburgo, «*gli articoli 36, 222 e 234⁷⁹ del Trattato [...] non ostano a che il diritto comunitario incida sull’esercizio dei diritti nazionali di proprietà industriale. L’ordinamento comunitario della concorrenza non ammette che si abusino dei diritti derivanti da questo o da quell’ordinamento nazionale in materia di marchi allo scopo di eludere le norme comunitarie sulle intese*». E ancora: «*benché i diritti attribuiti dalla legislazione di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale non siano di per sé compresi dagli articoli 85 e 86⁸⁰ del trattato, il loro esercizio può tuttavia ricadere sotto i divieti da questi sanciti*».

Si tratta di un principio fatto proprio anche dalla Commissione nelle proprie Linee direttrici sul trasferimento di tecnologia, al par. 7, secondo cui «*il fatto che la legislazione in materia di proprietà di beni immateriali conceda diritti esclusivi di sfruttamento non significa che tali diritti siano esclusi dall’applicazione delle regole di concorrenza*».

Ciò, in particolare, quando il titolare del diritto è nella posizione di poter imporre restrizioni che si estendono al di là di quanto rappresenta l’oggetto specifico del suo diritto IP.

Tale distinzione tra esistenza e oggetto del diritto da un lato, e il suo esercizio dall’altro, è lo strumento giuridico che permette al diritto *antitrust* di intervenire ogni qualvolta i diritti riconosciuti sull’invenzione industriale cessino di svolgere la propria funzione giustificativa di incentivo all’innovazione e massimizzazione del benessere dei consumatori.

⁷⁸ Tra le prime pronunce, si ricordano le sentenze del 29 febbraio 1968, causa 24/67, *Parke Davis*, in Racc. 75 e quella del 18 febbraio 1971, causa 40/70, *Sirina*, in Racc. 69, entrambe emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sul tema.

⁷⁹ Oggi articoli 36, 345 e 351 TFUE.

⁸⁰ Oggi articoli 101 e 102 TFUE.

1.6.1 I criteri che definiscono il rapporto

Conformemente alle disposizioni del Trattato, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diversi criteri metodologici, atti a chiarire il rapporto intercorrente tra le normative anticoncorrenziali e i diritti di privativa. Tali criteri si prefiggono di delineare i confini all'interno dei quali l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale può essere condizionato dall'attuazione delle norme sulla concorrenza. Un'esposizione dettagliata di questi parametri verrà presentata di seguito.

In un primo periodo, parte della dottrina ha ritenuto che il rapporto tra normativa *antitrust* e diritti di proprietà intellettuale si potesse definire mediante il criterio dell'uso “*normale*” o “*ragionevole*” del diritto di esclusiva, fondato sul combinato disposto degli articoli 295 e 30 del vecchio Trattato sulla Comunità europea⁸¹. Secondo tale criterio, le norme comunitarie in materia di concorrenza non possono pregiudicare l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, se non quando questo sia “*anormale*”, ovvero violi la normativa nazionale in materia.

Le critiche principali relative a tale criterio, che non è mai stato accolto dalla giurisprudenza, in primo luogo, riguardavano il fatto che gli articoli 101 e 102 TFUE (*ex* articoli 81 e 82 TCE) sono norme di diretta applicazione nei sistemi giuridici nazionali degli Stati membri. Di conseguenza, queste regole sono immediatamente operative e non richiedono un recepimento specifico all'interno dei singoli ordinamenti. Pertanto, poiché i limiti imposti dal diritto comunitario alla concorrenza sono parte del diritto nazionale, non è possibile distinguere un uso conforme alla normativa nazionale da uno conforme alla normativa comunitaria: i due livelli di regolamentazione sono integrati.

Inoltre, stabilire il *discrimen* di “*normalità*” in relazione alla conformità alle singole normative nazionali, che in questa materia - sebbene oggi meno che in passato - presentano ancora significative differenze, comporterebbe una definizione dell'uso “*normale*”, variabile da uno Stato membro all'altro⁸².

Maggiori consensi e diffusione ha ottenuto, invece, il criterio che contrappone “*esistenza*” ed “*esercizio*” del diritto di proprietà intellettuale, formulato alla luce delle norme in tema di libera circolazione di merci e concorrenza.

⁸¹ Oggi, gli attuali articoli 346 e 96 TFUE.

⁸² Per un'analisi di tale dottrina, v. A. FRIGNANI, M. WAELBROECK, *Disciplina della concorrenza nella CE*, vol. 35, 1998, p. 723-724.

Tale teoria, utilizzata dalla giurisprudenza della Corte fino agli anni '80, distingue tra due concetti fondamentali: l'“*esistenza*” del diritto di privativa è da intendersi come la sua legittima forma d'esercizio, stabilita dalle singole legislazioni nazionali, in assenza di una normativa comunitaria uniforme sul settore; in questo caso, il diritto di privativa è considerato immune dai divieti degli articoli 101 e 102 del Trattato. L'“*esercizio*”, invece, può costituire una forma della privativa incompatibile con la normativa *antitrust* e, soprattutto, con il divieto di intese e abuso di posizione dominante.

Tuttavia, anche tale dottrina presta il fianco ad alcune critiche, dal momento che sembra fondarsi su alcune dicotomie che non trovano riscontro nella realtà.

Anzitutto, la stessa distinzione tra “*esistenza*” ed “*esercizio*” del diritto di proprietà intellettuale è artificiosa, considerando che l'esistenza di un diritto di privativa non è qualcosa di separato dall'uso che se ne fa: in altri termini, non si può parlare di un diritto di privativa esistente, senza fare riferimento al modo in cui viene utilizzato. L'esistenza del diritto di privativa, di fatto, consiste negli usi che di tale diritto sono concessi. Pertanto, se si limita o si vieta l'esercizio del diritto, si finisce per compromettere anche la sua stessa esistenza. Inoltre, è importante notare che alcune pratiche discriminatorie o abusive da parte del titolare del diritto sono proprio l'espressione dell'esistenza di tale diritto.

In secondo luogo, la distinzione tra “*esercizio consentito*” e “*esercizio non consentito*” della privativa tende a riproporre le problematiche già sollevate dal criterio dell'uso “*normale*” o “*anormale*” dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta, pertanto, di un criterio che risulta problematico perché non fornisce una distinzione chiara e facilmente applicabile: l'uso di un diritto di privativa, infatti, è spesso soggetto a valutazioni complesse, che dipendono dal contesto e dalle circostanze specifiche, rendendo difficile stabilire la distinzione tra ciò che è consentito e ciò che non lo è.

Dunque, data l'inadeguatezza delle teorie elaborate, la Corte ha introdotto il principio del cosiddetto “*oggetto specifico*” del diritto di esclusiva, la cui valutazione si basa sulla conformità dell'uso del diritto di privativa rispetto alla sua funzione di tutela e al suo contenuto essenziale. Secondo tale criterio, pur rimanendo preclusa l'azione sulle condizioni di esistenza del diritto, le normative in materia di concorrenza possono limitare l'esercizio del diritto di proprietà intellettuale, quando esso non corrisponde al suo oggetto specifico, ossia quando non rappresenta l'espressione fondamentale del diritto e delle prerogative essenziali del titolare.

Di conseguenza, l'esercizio di un diritto IP che non risponde alla sua funzione principale può essere vietato dalle disposizioni antimonopolistiche, mentre è considerato legittimo quando è in linea con l'oggetto specifico del diritto e con lo scopo per cui l'ordinamento giuridico lo ha concesso al suo titolare. Consentire che le norme *antitrust* influiscano sull'uso dei diritti essenziali del titolare dell'esclusiva equivarrebbe, infatti, a incidere sull'esistenza stessa del diritto.

Pertanto, i comportamenti necessari per la realizzazione della funzione essenziale del diritto di proprietà intellettuale, immuni dalle regole di concorrenza, vanno individuati caso per caso, a seconda della tipologia di privativa considerata.

Ad esempio, per realizzare la funzione essenziale del brevetto - identificata nella necessità di ricompensare lo sforzo creativo dell'inventore - il suo oggetto specifico consiste nel garantire al suo titolare di utilizzare l'invenzione per la fabbricazione e la prima messa in circolazione di dei prodotti o procedimenti industriali protetti, vuoi direttamente vuoi tramite la concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi tipo di contraffazione.

In definitiva, sebbene la Corte non lo abbia esplicitato, pare che essa abbia inteso identificare l'oggetto specifico del diritto di proprietà intellettuale con le attività dirette all'esaurimento del diritto di esclusiva: quando il diritto del titolare si esaurisce, esso ha adempiuto alla sua funzione essenziale, e ogni ulteriore esercizio del diritto non potrebbe essere protetto dalle norme *antitrust* e di libera circolazione delle merci.

Al contrario, se il diritto non si è ancora esaurito, l'esclusiva non ha realizzato appieno lo scopo per cui è stata riconosciuta, e ogni esercizio del diritto, fino all'esaurimento, non ricadrà sotto le norme *antitrust* e di libera circolazione, sempre che sia conforme alla funzione essenziale della privativa⁸³.

⁸³ V. quanto sostenuto da G. TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, 2022, p. 469: «Esiste una chiara relazione con il principio di esaurimento dei diritti. Collocando sul mercato un prodotto protetto da un DPI o consentendo a un altro di collocare tale prodotto sul mercato, il titolare del DPI ha soddisfatto l'oggetto specifico. Successivamente, i suoi diritti sono esauriti. Pertanto, il principio di esaurimento dei diritti e l'oggetto specifico sono, in sostanza, due facce della stessa medaglia e derivano dagli stessi casi di riferimento» (trad. personale).

CAPITOLO II

LO SCRUTINIO *ANTITRUST* SULLE INTESE TRA TITOLARI DI BREVETTI

2.1 Premessa normativa

Dopo un breve inquadramento sul rapporto conflittuale tra il sistema di tutela riservato alla proprietà intellettuale e la normativa *antitrust*, il presente capitolo si propone di analizzare le interferenze che possono sorgere a seguito di particolari intese concluse tra titolari di brevetti, dedicando maggiore attenzione agli accordi relativi al trasferimento di questi per mezzo di licenza. In tal senso, l'obiettivo centrale del lavoro sarà quello di identificare le circostanze in cui tali pratiche potrebbero risultare compatibili o contrastanti con le normative *antitrust* e, di conseguenza, configurare illeciti ai sensi dell'articolo 101 TFUE⁸⁴.

Ai nostri fini, dunque, risulta necessario approfondire la norma che apre il Titolo VII delle “*Norme comuni sulla concorrenza fiscalità e ravvicinamento delle legislazioni*”, capo I, sez. I, rubricata “*Norme applicabili alle Imprese*”, la quale si articola in tre parti principali, che possono riassumersi in divieto, nullità ed esenzione.

In merito al primo punto, la disposizione vieta ogni intesa che possa pregiudicare il commercio tra Stati membri e abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza; quanto al secondo, e quindi alla nullità, è il comma 2 a sancire che «*Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo [...]*»; per ultimo, il comma 3 stabilisce alcune

⁸⁴ L'articolo 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287, recante le “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*” contiene analoga disposizione dell'articolo 101 TFUE, ai sensi del quale «*1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:*

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».

condizioni, alla luce delle quali il divieto delle intese si esclude *ex lege*. Dunque, l'operato dell'articolo - che trova la sua *ratio* nel principio secondo cui ciascuna impresa dovrebbe determinare la propria condotta e strategia di mercato in totale autonomia - potrebbe spiegarsi come una sorta di “*test*” a due fasi: se la verifica dell'applicabilità del divieto ha esito positivo, si procede ad accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per riconoscere la legittimità dell'accordo; a questo punto, solo qualora tali requisiti di legittimità non siano soddisfatti, l'intesa si considera illecita e nulla di pieno diritto.

Ciò premesso, occorre anzitutto sottolineare che la fattispecie di “*intesa*” disciplinata dall'articolo 101 richiede, *in primis*, l'esistenza di due o più “*imprese*”, concetto ampiamente interpretato dalla Corte di giustizia, la quale ne ha elaborato un'ampia nozione che «*abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di funzionamento*⁸⁵» dove, giurisprudenza costante definisce “*attività economica*” «*qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato*⁸⁶».

Inoltre, affinché possa applicarsi la disciplina *antitrust*, le imprese partecipanti all'intesa - unici destinatari dei divieti imposti dal diritto della concorrenza - devono essere reciprocamente “*indipendenti*”. Al riguardo, un profilo interessante concerne gli accordi intercorsi tra società appartenenti al medesimo gruppo: secondo la dottrina prevalente sulla “*single economic unit*⁸⁷”, in vista dell'applicazione del diritto *antitrust*, si ravvisa l'esistenza di un soggetto unitario, solo se riscontrata «*una posizione di controllo esercitabile dalla capogruppo sulle altre società ed il concreto esercizio su di esse di una influenza determinante, tale da rendere, ai fini anticoncorrenziali, sia la società madre che le controllate, un unico centro di imputazione effettivo dell'attività del gruppo*⁸⁸». Di conseguenza, gli accordi infragruppo non costituiscono

⁸⁵ Corte di giustizia, 23 aprile 1991, causa C-41/90, *Hoefner e Elser c. Macroton*, par. 21, in https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/.

⁸⁶ Cfr. Corte di giustizia, 3 marzo 2011, causa C-437/09, *AG2R Prévoyance c. Beaudout Père et Fils SARL*, par. 42, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0437>, la quale richiama la sentenza del 22 gennaio 2002, causa C-218/00, *Cisal*, Racc. p. I-691, punto 23.

⁸⁷ La dottrina della “*unità economica*” è stata elaborata dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza del 31 ottobre 1974, C-15/74, *Centraform c. Commissione*, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61974CJ0015>, ove, al par.41, si legge che «*L'articolo 85 non colpisce accordi o pratiche concordate fra imprese appartenenti allo stesso gruppo come società madre ed affiliata, qualora esse costituiscano un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non dispone di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di una ripartizione di compiti all'interno del gruppo*».

⁸⁸ Cfr. Tar Lazio - Roma, sez. I, 28 luglio 2017, n. 9062.

intese anticoncorrenziali *ex* articolo 101 TFUE, equivalendo a mere pratiche organizzative interne alla singola unità economica rappresentata dal gruppo di imprese⁸⁹.

Proseguendo nell'analisi della norma, si fa differenza fra tre fattispecie tipiche di intese.

In primo luogo, la norma parla di “*accordi*” quando le imprese interessate abbiano condiviso la volontà di comportarsi sul mercato secondo una linea comune, indipendentemente dal modo in cui tale consenso si manifesti. Tali accordi, possono essere di natura “*orizzontale*”, se intercorrenti tra imprese concorrenti e operanti nello stesso ciclo economico della catena produttiva o distributiva, o “*verticale*”, se interposti tra imprese che agiscono su livelli differenti della catena di produzione o distribuzione (ad esempio, azienda produttrice e distributrice).

Le altre due fattispecie previste, invece, riguardano, da un lato, le “*pratiche concordate*”, consistenti in una forma di coordinamento tra imprese che, pur senza concretizzarsi in un vero e proprio accordo, costituisce una consapevole collaborazione a danno della concorrenza⁹⁰; dall'altro, le “*decisioni di associazioni di imprese*”, ossia, atti di espressione di una volontà collettiva, manifestata anche in modo informale, di un ente rappresentativo degli interessi di un gruppo di concorrenti, volti a indirizzare o influenzare l'attività economica e il comportamento commerciale dei partecipanti⁹¹.

Ad accumunare le tre fattispecie è la “*concertazione*”⁹², ovvero, il coordinamento dei comportamenti di due o più imprese, idonei a sostituire la loro autonomia sul mercato. In merito, la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sottolineato che, ogni

⁸⁹ «*Diversamente dalla giurisprudenza nordamericana che considera il divieto delle intese applicabile alla cosiddetta intra - enterprise - conspiracy, le autorità comunitarie hanno optato per l'inapplicabilità dell'art. 101 agli accordi tra società dello stesso gruppo. Il principio dell'inapplicabilità del divieto delle intese agli accordi intra-gruppo, affermato dalla Commissione in numerose decisioni a partire dal 1969 (v. ad es., decisioni Christiani & Nielsen del 18/06/1969 e Kodak del 05/07/1969) è stato confermato dalla Corte di giustizia nel caso Winthrop*». Così, F. BERTOLOTTI, *La normativa antitrust in generale*, in F. BERTOLOTTI (a cura di), *Contratti di distribuzione*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2022, p.755.

⁹⁰ Sul punto, la Corte di giustizia, nella causa del 5 dicembre 2013, C-449/11 P, *Solvay Solexis SpA c. Commissione*, par. 35, in https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/, ha precisato che tale fattispecie «*[...] implica, oltre alla concertazione tra le imprese interessate, un comportamento sul mercato che faccia seguito a tale concertazione e un nesso di causa/effetto tra questi due elementi*».

⁹¹ Rientra nella nozione di “*decisione di associazione di imprese*” ogni forma di deliberazione anche non vincolante, come ad esempio le delibere, i regolamenti, i codici di autodisciplina, i comunicati stampa, le raccomandazioni, le circolari, nella misura in cui tali atti siano idonei a coordinare le condotte commerciali delle imprese destinatarie. Sul punto, inoltre, si è pronunciata la Corte di giustizia, sentenza dell'8 novembre 1983, C-96-110/82, *IAZ c. Commissione*.

⁹² Al riguardo, il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 20 febbraio 2017, n. 740, ha precisato che «*[...] se l'articolo 101 TFUE distingue il concetto di 'pratica concordata' da quello di 'accordi fra imprese' o di 'decisioni di associazioni di imprese', ciò è dovuto all'intenzione di comprendere fra i comportamenti vietati da questo articolo forme diverse di coordinamento tra imprese del loro comportamento sul mercato e di evitare così che le imprese possano sfuggire alle regole di concorrenza in base alla sola forma con la quale coordinano il loro coordinamento*».

forma di cooperazione tra imprese deve essere valutata in virtù del principio - anticipato *supra* - secondo cui, ciascun imprenditore, in un sistema concorrenziale, debba essere libero di determinare autonomamente la propria condotta⁹³ poiché, al contrario, ogni incertezza relativa ai futuri comportamenti dei concorrenti verrebbe rimossa, con il rischio di determinare l'adozione di una serie di pratiche commerciali uniformi, tale da compromettere il normale svolgimento della gara economica.

Tuttavia, come rimarcato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, ciò che la norma proibisce non è il diritto di un imprenditore a reagire in maniera razionale al comportamento constatato o atteso dei propri concorrenti, bensì *l'«instaurare con i concorrenti stessi ogni contatto, diretto o indiretto, volto a influenzare il reciproco comportamento sul mercato o mettersi reciprocamente al corrente dei comportamenti che si intendono porre in atto. Se tali contatti fossero ammessi, infatti, si sostituirebbe 'all'alea della concorrenza il vantaggio della concertazione' ed il consumatore sarebbe privato sistematicamente dei benefici che gli derivano dalla tendenza fisiologica di ogni impresa concorrente a conquistarsi fette di mercato offrendo condizioni più favorevoli rispetto ad altre imprese»*, (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze del 19 dicembre 2019, nn. 8585 e 8591, in I792; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze del 13 febbraio 2019, n. 1025, nonché sentenze del 13 febbraio 2019, n. 1025, entrambe relative a I771; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze del 21 marzo 2019, nn. 1900, 1551, 1160, 1883, in I793).

Più precisamente, il coordinamento tra imprese indipendenti è vietato nella misura in cui abbia *«per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno»*. Tale distinzione non è di poco conto, essendo suscettibile di incidere, altresì, sull'oggetto della prova da acquisire nell'ambito del procedimento *antitrust*⁹⁴.

⁹³ Cfr. V. M. MANGINI, G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, quarta ed., Torino, 2012, pp. 23 ss.

⁹⁴ In tal senso, il giudice amministrativo ha ribadito che *«occorre distinguere le intese per oggetto e le intese per effetto. Le prime si caratterizzano per il fatto che hanno un oggetto di per sé vietato e, quindi, sono, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, con la conseguenza che è inutile dimostrare in concreto la sussistenza di effetti dannosi sul mercato. Le seconde, invece, ricorrono quando non sussistono i presupposti per configurare la sussistenza di una intesa per "oggetto", con la conseguenza che, in tale caso, è necessario verificare in concreto quali siano gli effetti che causano nel mercato. Ne deriva, quindi, che in questo secondo caso devono sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo significativo»*, (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 5 agosto 2019, n. 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564; sentenza 6 settembre 2019, n. 6025; sentenza 1° ottobre 2019, n. 6565, tutte rese nel caso 1783; nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze 23 settembre 2019, n. 6314, 1772; sentenze Tar Lazio 4 giugno 2019, n. 7177, 1812).

A tale riguardo, si è affermato che un accordo può qualificarsi come intesa restrittiva della concorrenza “*per oggetto*”, ove presenti di per sé «*un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per ritenere che non sia necessario individuarne gli effetti [...]*»⁹⁵.

In altri termini, si tratta di accordi che, determinando una riduzione della produzione e un aumento dei prezzi dei beni o servizi coinvolti, si caratterizzano per un’allocazione inefficiente delle risorse, pregiudicando i consumatori e producendo effetti negativi sul prezzo, sulla quantità o qualità dei prodotti o servizi. Tali effetti sono talmente gravi da rendere superflua, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, la prova concreta dell’impatto sul mercato, ritenendosi sufficiente l’esistenza di un accordo che abbia per oggetto una restrizione della concorrenza.

Inoltre, con riferimento a queste pratiche, la disposizione individua un’elencazione meramente esemplificativa di intese (cc.dd. “*hard core restrictions*”) ⁹⁶ che, per la natura intrinsecamente lesiva del loro oggetto, sono - a prescindere da ogni accertamento degli effetti prodotti sul mercato - qualificate come illecite e, quindi, sanzionate.

Diverso è il caso di un’intesa restrittiva “*per effetto*”; infatti, in prima analisi, qualora le condotte avessero un impatto limitato al territorio italiano, l’AGCM sarebbe tenuta a esaminare la situazione concreta in cui si manifesta l’accordo “*de facto*”, valutando quale sarebbe stato il gioco della concorrenza nel contesto economico e giuridico di riferimento, se l’accordo non fosse stato concluso. In particolare, poi, l’autorità *antitrust* dovrebbe verificare la relativa incidenza sui parametri di concorrenza, quali prezzo, quantità e qualità dei prodotti o dei servizi⁹⁷.

⁹⁵ V. Corte di giustizia, sentenza 2 aprile 2020, causa C-228/18, *Gazdasági Versenyhivatal*, punto 37, successiva della nota sentenza *Cartes Bancaires* del 2014, nella quale la Corte ha dovuto affermare, in modo rigoroso, il criterio per individuare la sussistenza di una restrizione per oggetto della concorrenza, di fronte alla crescente tendenza della Commissione e delle autorità nazionali, a qualificare come “*restrizioni per oggetto*” un elevato numero di fattispecie, in virtù del significativo alleggerimento dell’onere della prova che caratterizza tali restrizioni.

⁹⁶ Si tratta, in particolare, delle intese aventi quale oggetto la:

«[...] a) fissazione dei prezzi di acquisto e di vendita o di altre condizioni commerciali;
b) limitazione della produzione, degli sbocchi commerciali, dello sviluppo tecnico, nonché degli investimenti;
c) ripartizione del mercato, dei clienti e/o delle fonti di approvvigionamento;
d) applicazione nei rapporti commerciali con gli altri contraenti di condizioni dissimili per prestazioni equivalenti in assenza di giustificazioni oggettive; e/o
e) subordinazione della conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari slegate dall’oggetto dei contratti stessi.»

⁹⁷ Corte di giustizia, 30 gennaio 2020, causa C-307/18, *Generics (UK) Ltd*, punti 117 e 118.

Ciò premesso, occorre chiarire che l'ambito entro il quale debbano essere valutati i comportamenti di tali soggetti⁹⁸ è il “mercato rilevante”⁹⁹, determinante nella valutazione della consistenza del pregiudizio arrecato al mercato.

La nozione di tale mercato, distinta da quella frequentemente impiegata in altri contesti, risulta da due distinte variabili: una di tipo merceologico, il c.d. “mercato merceologico”, e una di tipo territoriale, il c.d. “mercato geografico”.

Secondo una definizione fornita dalla stessa Commissione in un documento appositamente dedicato a tale definizione, la Comunicazione della Commissione CE 97/C 372/03¹⁰⁰, la prima variabile individua *«tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati»*; la seconda, invece, comprende *«l'area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse»* (cfr., la Commissione, cit., punti 7 e 8).

Solo successivamente alla definizione del mercato geografico e del prodotto¹⁰¹, si passa a valutare la sostituibilità sul versante della domanda (cioè, dei consumatori) e dell'offerta (cioè dei fornitori), tenendo conto, per ultimo, del processo di integrazione del mercato.

Inoltre, deve precisarsi che anche una porzione ristretta del territorio nazionale può essere classificata come mercato rilevante, qualora al suo interno si verifichi un incontro di domanda e offerta che operi in modo autonomo rispetto ad altre zone circostanti, generando così una concorrenza che può essere suscettibile di alterazioni. In tale specifico contesto, la definizione del mercato rilevante avviene successivamente all'individuazione dell'intesa illecita, essendo proprio l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa a tracciare i confini di tale mercato¹⁰².

⁹⁸ Dunque, non solo le intese restrittive della concorrenza, ma anche le fattispecie all'articolo 102 TFUE e al Regolamento CE n. 139/2004.

⁹⁹ Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

¹⁰⁰ Attualmente sottoposta a revisione, considerate le novità che hanno attraversato soprattutto i mercati dei servizi digitali.

¹⁰¹ Si precisa, inoltre, come sottolineato da G. OLIVIERI, *L'abuso di posizione dominante*, in P. AUTERI et al. (a cura di), *op. cit.*, p. 534, che *«Nel definire le suddette variabili, la Commissione individua alcuni criteri in base ai quali stabilire l'esistenza di un rapporto concorrenziale tra produttori di beni diversi, basati rispettivamente sulla sostituibilità sul versante della domanda e su quello dell'offerta del prodotto»*.

¹⁰² V. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2017, n. 598.

In altre parole, un'analisi strutturata¹⁰³ risulta essenziale per individuare le pressioni concorrenziali, alle quali sono sottoposte le imprese interessate, e determinare il grado di offensività dell'illecito¹⁰⁴.

La Commissione, infine, con una propria Comunicazione *de minimis*¹⁰⁵ ha individuato soglie qualitative, espresse in termini di quote di mercato, al di sotto delle quali un'intesa non viene ritenuta suscettibile di determinare restrizioni sensibili alla concorrenza.

In particolare, non restringono sensibilmente la concorrenza: gli accordi tra imprese concorrenti la cui quota di mercato aggregata non supera il 10% su ciascuno dei mercati interessati dall'accordo; gli accordi tra imprese non concorrenti la cui quota di mercato individuale non supera il 15% su ciascuno dei mercati interessati.

2.2 Generalità sulla licenza di brevetto

La maggior parte degli accordi di licenza non comporta restrizioni alla concorrenza e, al contrario, favorisce incrementi di efficienza vantaggiosi per il mercato. Infatti, questo strumento giuridico crea opportunità per la collaborazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, promuovendo la diffusione delle tecnologie e contribuendo a un ambiente competitivo più dinamico e innovativo.

Tuttavia, determinate categorie di accordi relativi alla licenza di brevetti hanno suscitato l'interesse della Commissione europea, la quale ha ritenuto opportuno intervenire, sviluppando linee guida e regolamenti specifici, per valutare la legittimità di tali accordi.

Dunque, prima di entrare nell'esame del tema, è utile fornire una breve panoramica sull'istituto della licenza di brevetto.

I diritti di brevetto per invenzione industriale, eccetto il diritto morale del titolare di essere riconosciuto come autore, sono liberamente alienabili e possono essere oggetto di circolazione

¹⁰³ Indicazioni sul modo in cui la Commissione applica il concetto di mercato rilevante - del prodotto e geografico - per individuare e definire l'ambito nel quale le imprese sono in concorrenza tra loro, sono contenute nella Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372/03), in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A31997Y1209%2801%29>. Così facendo, richiamando il punto 4 della Comunicazione, la Commissione «*intende accrescere la trasparenza della sua politica e dei suoi processi decisionali in materia di politica di concorrenza*».

¹⁰⁴ Tra le ultime, Consiglio di Stato, sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4737.

¹⁰⁵ Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2014/C 291/01.

coattiva¹⁰⁶ o volontaria, a titolo oneroso o gratuito, per causa di morte o per atto tra vivi¹⁰⁷. Gli atti traslativi tra vivi - la cui stipula spetta sia al titolare del brevetto, sia a colui che ha depositato domanda di brevetto italiano¹⁰⁸ - sono riconducibili a due modelli diversi: la cessione, quando il titolare si spoglia del diritto in favore di un terzo; la licenza, quando il titolare del brevetto, c.d. “licenziante”, conserva la titolarità della privativa, attribuendo a un terzo, c.d. “licenziatario”, i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione¹⁰⁹.

In altri termini, le licenze sono contratti a forma libera, soggetti all’onere della trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - così come disposto dall’articolo 138 C.P.I. - affinché possano essere opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti incompatibili sul medesimo brevetto. Quanto alla durata, invece, essa è fissata da specifiche pattuizioni tra le parti ma, in assenza di previsione esplicita, coincide con il termine di efficacia del brevetto.

La licenza di brevetto è di gran lunga il modello preferito per la circolazione nazionale e transnazionale delle tecnologie brevettate e varia la sua natura, a seconda che il titolare del brevetto conservi la facoltà di concedere ulteriori licenze a terzi, “licenza non esclusiva”, conservi il diritto di sfruttare personalmente il brevetto, “licenza esclusiva semplice”, legittimi un unico soggetto a utilizzare il brevetto, “licenza esclusiva assoluta”.

La funzione di questo strumento è piuttosto significativa: è vero che, concedendo una licenza, il titolare del brevetto incrina la pienezza del suo diritto di esclusiva, ma si tratta di un sacrificio giustificato, sia dal corrispettivo stabilito in sede di contrattazione tra licenziante e licenziatario

¹⁰⁶ «Il nostro sistema prevede, fin dal 1968, l’istituto della licenza obbligatoria introdotta nella Convenzione di Unione di Parigi con la revisione dell’Aja del 1925, ratificata dall’Italia nel 1926. Oggi queste regole sono contenute negli articoli 67-93 C.P.I. L’introduzione della licenza obbligatoria è stata oggetto di un vivace dibattito in sede transnazionale. Essa, infatti, appare come strumento importante di repressione dei possibili abusi del titolare del brevetto e, soprattutto, di quello ritenuto maggiormente lesivo degli interessi collettivi, che è la mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione. Costringere il titolare del brevetto a concedere licenze a terzi introduce una limitazione nevralgica alla sfera dei suoi poteri; e per questa ragione alcuni sistemi brevettuali occidentali hanno rifiutato tale inserimento. [...] Nel diritto italiano, la licenza obbligatoria è prevista in due ipotesi: in caso di mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione da parte del titolare del brevetto e in caso in cui l’attuazione di un’invenzione brevettata non sia possibile senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto anteriore», A. VANZETTI, V. DI CATALDO, M. S. SPOLIDORO, *op. cit.*, pp. 471 e ss.

¹⁰⁷ Si precisa, inoltre, che il trasferimento per causa di morte segue le regole ordinarie di diritto successorio; mentre, il trasferimento per atto tra vivi è possibile sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.

¹⁰⁸ Infatti, è pressoché pacifico che, «al momento del deposito della domanda, il richiedente è già legittimato alla conclusione di un contratto di trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto, però non dispone ancora delle azioni accordate dall’ordinamento contro eventuali contraffazioni, non potendosi dimostrare che il contraffattore conosceva il contenuto della invenzione depositata, poiché ancora segreta», il notaio A. TORRONI, *Il contratto di licenza di brevetto*, in Vita notarile, 1998, fasc. I. Inoltre, a conferma di ciò, si veda in dottrina G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, 1990, p. 423 e G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. 16, tomo IV, 1990, p. 229.

¹⁰⁹ Anche quest’ultimo, eccetto che l’accordo di licenza non contenga una clausola contrattuale che ne impedisca il trasferimento, «ha la facoltà di far circolare i diritti acquistati. Infatti, il contratto di licenza è cedibile conformemente ai principi civilistici e perciò con il consenso del contraente, così come disposto dall’art. 1406 c.c.», D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 31.

(consistente in canoni o *royalties* periodici), sia dal fatto che il terzo determinerà un aumento e una maggiore diffusione del bene o del servizio brevettato sul mercato, svolgendo una sorta di funzione pubblicitaria. Dunque, sotto questo profilo, la licenza sembrerebbe un mezzo di strategia aziendale alternativa rispetto alla crescita interna dell'azienda stessa e ai rischi che questa presenta, oltre a funzionare come ammortizzatore degli “*shock*” tecnologici tipici dei sistemi di concorrenza.

Tuttavia, sotto un diverso profilo, i contratti di licenza si prestano a una valutazione di sospetto essendo, normalmente, inclini a evitare la concorrenza tra le parti, creare ripartizioni geografiche del mercato, differenziare la clientela dei contraenti, imporre restrizioni di vario tipo all'attività del licenziatario.

Ne consegue, pertanto, che in questo contesto, la normativa *antitrust* deve proteggere un equilibrio contrattuale tra chi vende e chi acquista le tecnologie brevettate, garantendo che il prezzo a cui è venduta la tecnica brevettata rifletta la capacità del licenziatario di ricavare profitti dall'uso dell'invenzione.

In particolare, a essa è riservato un duplice ruolo: assicurare che le innovazioni siano accessibili alle imprese più efficienti, coerentemente con i principi di un mercato capitalistico; eliminare clausole contrattuali che permettano al titolare di ottenere compensi che non rispecchiano il potenziale di guadagno del licenziatario o che derivano da limitazioni della libertà economica imposte dal contratto di licenza¹¹⁰. Per esempio, sono considerate clausole illecite quelle che: prevedono un obbligo di pagamento di canoni anche per il periodo successivo alla scadenza del brevetto; impongono limiti quantitativi alla produzione; prevedono un obbligo unilaterale di licenziatario di mettere a disposizione dei licenzianti del trovato realizzato; impongono l'accettazione di licenze indesiderate su altri brevetti o altre prestazioni non volute; le licenze con cui il licenziatario si obbliga a non contestare la validità del brevetto.

¹¹⁰ Sul punto, secondo D. MASTRELIA, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Giappichelli, Torino, 2010, p.53, «Qualsiasi clausola che limiti la libertà dei contraenti può provocare un'alterazione della situazione concorrenziale, si pensi soprattutto alla clausola di esclusiva, che dovrà essere vietata qualora si accerti che il titolare del brevetto può fissare royalties differenziate e imporre un uso limitato e differenziato del trovato, in maniera tale da creare un mercato “protetto” per alcune imprese. Si dovrà in sostanza vietare la clausola di esclusiva ove risulti idonea a creare una situazione di privilegio per una o più imprese licenziatricie (ma non per tutte) e sanzionare il comportamento anticoncorrenziale del licenziante».

2.3 Gli accordi di trasferimento di tecnologia

La prima categoria di accordi presa in esame è quella dei “*contratti di trasferimento di tecnologia*”, i quali hanno suscitato un particolare interesse da parte del legislatore europeo, potendo essere per natura o, a causa di alcune tipologie di clausole contenute al loro interno, soggetti al divieto di intese restrittive della concorrenza *ex* articolo 101 del Trattato e, di conseguenza, destinatari delle azioni del canale pubblicistico, affidato alla Commissione europea e alle Autorità garanti nazionali (c.d. “*public enforcement*”¹¹¹).

Nello specifico, stipulando questi accordi, il titolare di un diritto di privativa tende a creare una certa organizzazione della concorrenza, suddividendo il mercato in modo vantaggioso e concedendo l’uso della propria privativa in specifici territori o per utilizzi particolari.

Dunque, è facile intuire come, per le politiche *antitrust* europee, rappresenta una sfida trovare un bilanciamento tra la necessità di offrire spazi esclusivi ai partecipanti e l’impegno a non limitare eccessivamente la competizione tra chi concede la licenza e chi la riceve; in altri termini, l’obiettivo è quello di «*rispettare il gioco della concorrenza, evitando una ripartizione artificiale dei mercati*”¹¹².

A questo punto, prima di illustrare la disciplina destinata a tali accordi, è opportuno approfondire quanto è stato in precedenza accennato¹¹³ riguardo all’eccezione legale introdotta dall’articolo 101, par. 3, TFUE, che distingue una categoria di esenzioni individuali, alla quale vari regolamenti affiancano una seconda classe di esenzioni per categoria, che saranno successivamente esaminati.

Anzitutto, a differenza di quest’ultime, per beneficiare dell’esenzione individuale, un’impresa non necessita di alcuna autorizzazione preventiva; infatti, solo qualora le autorità nazionali *antitrust* o la stessa Commissione europea richiedano informazioni su un determinato accordo, l’impresa coinvolta dovrà dimostrare la sussistenza delle condizioni essenziali per l’inapplicabilità del terzo paragrafo.

Tali condizioni hanno natura cumulativa e trovano applicazione nel caso in cui le intese, comunque restrittive della concorrenza, contribuiscano a migliorare l’offerta di un dato mercato e/o a promuoverne il progresso tecnico; comportino complessivamente effetti benefici per i

¹¹¹ Il c.d. “*private enforcement*”, invece, è il canale privatistico, costruito sulle iniziative dei privati, ossia imprese e consumatori. Sebbene mezzi di tutela indipendenti, il public e il private enforcement sono, a tutti gli effetti, rimedi complementari.

¹¹² *Ivi*, p. 49.

¹¹³ *Vd. supra*, p. 24.

consumatori/utilizzatori, sotto forma di un'adeguata partecipazione all'utile che le imprese aderenti ricevono; non impongano alle imprese contraenti limitazioni non indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi fissati; infine, non eliminino la concorrenza *«per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi»*¹¹⁴.

Ciò premesso è importante perché, al fine di assicurare l'osservanza della predetta disposizione normativa e semplificare la sua vigilanza amministrativa, la Commissione europea ha previsto un trattamento privilegiato - consistente in un'automatica esenzione dal divieto di intese restrittive della concorrenza (cc.dd. *“block exemption regulations”*) - agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del Trattato. Uno degli ambiti in cui questa disposizione eccezionale è tradizionalmente suscettibile di trovare applicazione è proprio quello degli accordi di licenza di diritti tecnologici, essendo tali accordi - se ben strutturati - in grado di generare effetti positivi sul mercato, favorendo la diffusione delle tecnologie e contribuendo a un ambiente competitivo più dinamico.

A questo scopo, nel marzo 2014, la Commissione europea ha adottato un Regolamento di esenzione per categoria¹¹⁵, *“relativo all'applicazione dell'articolo 101, par. 3, TFUE, a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia”* (RECTT), da applicarsi non solo ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore (1° maggio 2014), ma anche a quelli stipulati sotto il regime precedente e adeguati alle nuove norme entro il 30 aprile 2015.

Inoltre, come accaduto con la precedente versione del regolamento (Reg. n. 772/2004), che presenta numerose analogie con il testo attuale¹¹⁶, sono state contestualmente adottate precise linee guida, finalizzate a fornire i criteri per interpretare il regolamento, il quale si applica esclusivamente agli Stati membri in cui il licenziante possiede i diritti tecnologici rilevanti.

¹¹⁴ Articolo 101, c.3, lett. b), TFUE.

¹¹⁵ Come *supra* anticipato parlando delle esenzioni individuali, quelle per categoria devono essere espressamente autorizzate, con regolamenti, dalla Commissione. Tali regolamenti mirano, per il tipo di accordi considerato, oltre a identificare un numero limitato di clausole tassativamente vietate, la cui presenza comporta la nullità dell'accordo, a stabilire che la valutazione della possibilità di esenzione debba essere effettuata caso per caso, tenendo in considerazione, tra gli altri fattori, il potere di mercato delle imprese coinvolte. Questa metodologia si basa sull'obiettivo di determinare eventuali violazioni dell'articolo 101 TFUE, analizzando gli effetti concreti degli accordi verticali sul mercato e adottando il c.d. approccio basato sugli effetti (*“effect - based approach”*).

¹¹⁶ A prova di ciò, come specifica M. LO BUE, *Aspetti di attualità in tema di proprietà industriale*, Milano, 2014, *«Prima della scadenza della validità del vecchio regolamento di esenzione, prevista per il 2014, e in vista dell'adozione di una nuova versione dello stesso, la Commissione ha bandito due consultazioni pubbliche (una, preliminare, nel dicembre 2011, e una vera e propria nel febbraio 2013) sul regime normativo illo tempore vigente. La maggior parte degli stakeholders che hanno partecipato alla consultazione hanno considerato positiva l'esperienza vissuta con il regolamento n. 772/2004, ed è questa la ragione per cui il nuovo testo e le relative linee guida sono in molti aspetti identici ai loro predecessori»*.

Il beneficio riservato agli accordi di trasferimento di tecnologia in quanto tali - ma anche alle disposizioni contenute al loro interno, a cui il regolamento estende il vantaggio se e nella misura in cui tali disposizioni sono direttamente collegate alla produzione o alla vendita dei prodotti contrattuali¹¹⁷ - si spiega considerando la loro duplice funzione.

Infatti, avendo per oggetto la licenza per l'uso di diritti tecnologici, *«favoriscono di norma un più efficiente uso delle risorse e promuovono la concorrenza, in quanto possono ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, offrire maggiori incentivi per la ricerca e sviluppo iniziale, stimolare l'innovazione incrementale, agevolare la diffusione delle tecnologie e alimentare la concorrenza sul mercato del prodotto. La probabilità che tali effetti di incremento dell'efficienza e di promozione della concorrenza superino gli eventuali effetti anticoncorrenziali dovuti alle restrizioni contenute negli accordi di trasferimento di tecnologia dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e, di conseguenza, dalla misura in cui tali imprese devono affrontare la concorrenza di imprese che detengono tecnologie sostitutive o di imprese che producono prodotti sostitutivi»*¹¹⁸.

Per tali accordi, l'esenzione si applica fino a quando il brevetto oggetto della licenza non sia scaduto, decaduto o dichiarato nullo¹¹⁹, considerando che, come precisato dal paragrafo 68 delle Linee direttrici sul trasferimento di tecnologia, qualora l'accordo riguardi più diritti IP rientranti

¹¹⁷ Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L. 93/1, 21 marzo 2014, par. 9.

¹¹⁸ Ivi, par. 4 e 5.

¹¹⁹ Per un approfondimento sul tema della scadenza e della decadenza di brevetto, A. VANZETTI, V. DI CATALDO, M. S. SPOLIDORO, *op. cit.*, pp. 478 e ss. specificano che *«Il diritto di brevetto si estingue con la scadenza del termine ventennale, che non è né prorogabile né rinnovabile. Con il termine decadenza, invece, la legge prevede alcune ipotesi di cessazione anticipata del diritto di brevetto. La prima è l'ipotesi in cui la mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione si protrae per un biennio oltre la concessione della licenza obbligatoria (articolo 70, c. 4, C.P.I.). Una seconda ipotesi è quella del mancato pagamento del diritto di brevetto (articolo 75, C.P.I.). La decadenza non è effetto automatico della decorrenza del termine di pagamento, ma opera con il persistere del mancato pagamento nei trenta giorni successivi ad una comunicazione inviata dall'Ufficio al titolare; si realizza con annotazione su Raccolta. [...] Ipotesi di decadenza è anche lo scavalco per priorità, previsto dalla Convenzione di Unione di Parigi. Il brevetto viene privato di effetti a seguito del deposito in Italia di una domanda di brevetto per la stessa invenzione, da parte di un altro soggetto che rivendichi una priorità, avendo depositato, nell'anno precedente, una domanda di brevetto per la stessa invenzione in un altro Stato aderente alla Convenzione di Unione»*.

Quanto attiene, invece, la nullità del brevetto, le sue cause possono così raggrupparsi *«a) la mancanza dei requisiti essenziali dell'invenzione brevettabile, se si tratta di invenzioni non nuove o non industriali o divulgate prima della domanda, nel che si comprende anche l'ipotesi di brevetti concessi, quando posteriormente sia richiesto per la stessa invenzione un brevetto in base a domanda anteriore (articolo 59, n.1 e 2). b) La descrizione insufficiente del contenuto dell'invenzione nella domanda, tale cioè che non contenga "tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione". c) L'essere il brevetto in contrasto con le disposizioni riguardanti i medicinali (esclusione di brevetto), i commestibili, le bevande e quant'altro concerne la salute pubblica (necessità di previo parere del Consiglio Superiore di Sanità). [...] L'azione per la dichiarazione della nullità della privativa può essere intentata in qualunque tempo, vigente o già cessata la privativa stessa e, nel silenzio della legge, senz'altro pare doversi ritenere la possibilità che l'azione sia intentata da qualunque interessato»*. Così, M. ROTONDI, *op. cit.*, pp. 281 e ss.

nella nozione di “tecnologia”, l’esenzione continua ad applicarsi finché, almeno uno di essi, rimanga valido.

Si tenga presente, inoltre, che il beneficio dell’esenzione può essere revocato, con provvedimento, dalla Commissione o dall’autorità *antitrust* dello Stato membro - quest’ultima, nel caso in cui il mercato, influenzato negativamente dall’accordo, abbia effetti circoscritti al territorio nazionale - sui quali grava l’onere della prova.

Normalmente, si tratta di casi individuali in cui un accordo di trasferimento di tecnologia produce nondimeno effetti incompatibili con le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3 del Trattato e, in particolare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a) e b), qualora: «a) *l’accesso delle tecnologie di terzi al mercato risulti limitato dall’effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenziatari di utilizzare tecnologie di terzi*; b) *l’accesso di licenziatari potenziali al mercato risulti limitato, ad esempio a causa dell’effetto cumulativo di reti parallele di accordi restrittivi simili che vietino ai licenzianti di concedere licenze ad altri licenziatari o perché l’unico titolare della tecnologia che concede in licenza i diritti tecnologici in questione conclude un accordo di licenza esclusiva con un licenziatario già operante sul mercato del prodotto sulla base di diritti tecnologici sostitutivi*».

Per ultimo, preme specificare che la disciplina dettata dal regolamento del 21 marzo 2014 varia a seconda della relazione “concorrenziale” o “non concorrenziale” tra licenziante e licenziatario, qualificazione che si determina esaminando se, in assenza dell’accordo, le parti sarebbero state concorrenti effettivi o potenziali.

Dunque, nel caso in cui le parti non sono concorrenti effettivi o potenziali in nessuno dei mercati rilevanti interessati da questo, esse sono considerate “non concorrenti”¹²⁰ - tenendo a mente che la concorrenza potenziale ha un valore solo sui mercati di prodotto e non su quelli di tecnologia.

¹²⁰ Come precisano V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *Antitrust e proprietà intellettuale*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2019, pp. 56 e 57, talvolta, sebbene le parti operino su medesimi mercati, non sono considerate concorrenti. Queste ipotesi sono analizzate dalle Linee direttrici, rispettivamente ai paragrafi 29 e 37 «*In linea di principio, le parti di un accordo sono considerate non concorrenti se si trovano in una posizione di blocco unidirezionale o bidirezionale. Si ha posizione di blocco unidirezionale quando un diritto tecnologico non può essere sfruttato senza incidere su un altro diritto tecnologico valido, o se una parte non è in grado di operare sul mercato rilevante in maniera commercialmente valida senza violare il diritto tecnologico valido delle altre parti. È quanto avviene, ad esempio, quando in un diritto tecnologico rientrano i perfezionamenti di un altro diritto tecnologico e tale perfezionamento non può essere legittimamente utilizzato senza una licenza per il diritto tecnologico di base. Si ha posizione di blocco bidirezionale quando nessun diritto tecnologico può essere sfruttato senza violare il diritto tecnologico valido dell’altra parte oppure quando nessuna delle parti può essere operativa sul mercato rilevante in maniera commercialmente valida senza violare il diritto tecnologico valido dell’altra e ha pertanto bisogno di ottenere dall’altra parte la relativa licenza o la rinuncia alla rivendicazione. Nella pratica, tuttavia, esistono casi in cui non è certo se un particolare diritto tecnologico è valido e violato*».

Al contrario, all'articolo 1, par.1, lettera n), il regolamento precisa che “*concorrenti effettivi*” sul mercato rilevante sono «*imprese in cui i diritti tecnologici sono concessi in licenza [...] e [...] in cui sono venduti i prodotti contrattuali, cioè imprese che, in assenza dell'accordo di trasferimento di tecnologia, operano entrambe sui mercati rilevanti sui quali sono venduti i prodotti contrattuali*»; invece, sono “*concorrenti potenziali*” le imprese che, in presenza di condizioni favorevoli, come un incremento modesto ma permanente dei prezzi, possiedano le risorse sufficienti per entrare nel mercato nell'arco di uno o due anni ed esercitino una pressione concorrenziale efficace¹²¹.

Uno scenario interessante è quello in cui le parti non siano concorrenti al momento della conclusione dell'accordo, ma lo diventino successivamente. In questo caso, l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento stabilisce che si considereranno “*non concorrenti*” per l'intera durata dell'accordo, salvo nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia successivamente modificato nei suoi elementi.

2.3.1 L'esenzione di categoria

Dopo una breve panoramica sui presupposti di applicazione del regolamento e prima di passare all'analisi delle condizioni indispensabili per beneficiare del c.d. “*safe harbour*”, disciplinato agli articoli 2 e 3, occorre chiarire la nozione di “*accordo di trasferimento di tecnologia*”.

Quest'ultimo è definito dal legislatore europeo come un «*accordo di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori*» (articolo 1, par. 1, lett. c (i), Reg. n. 316/2014) e come «*la cessione di diritti tecnologici tra due imprese, avente per oggetto la*

«In alcuni casi si potrebbe altresì concludere che, pur fabbricando prodotti concorrenti, il licenziante e il licenziatario non sono concorrenti sul mercato rilevante del prodotto e sul mercato rilevante delle tecnologie, perché la tecnologia sotto licenza costituisce un'innovazione talmente avanzata che la tecnologia del licenziatario è diventata obsoleta o non competitiva. In casi simili, la tecnologia del licenziante determina la nascita di un nuovo mercato o l'eliminazione della tecnologia del licenziatario dal mercato esistente. Tuttavia, spesso non è possibile giungere a una tale conclusione al momento in cui l'accordo viene stipulato. Solitamente la tecnologia più vecchia appare obsoleta o non competitiva solo quando la nuova tecnologia o i prodotti che la incorporano sono accessibili ai consumatori da un certo periodo di tempo. Ad esempio, quando è stata sviluppata la tecnologia dei CD e sul mercato sono comparsi i lettori e i dischi CD, non era del tutto ovvio che questa nuova tecnologia avrebbe sostituito la tecnologia dei dischi in vinile. Ciò è diventato chiaro solo alcuni anni dopo. Le parti saranno pertanto considerate concorrenti se, al momento della conclusione dell'accordo, non è ovvio che la tecnologia del licenziatario sia obsoleta o non competitiva. Tuttavia, dato che sia l'articolo 101, paragrafo 1, che l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato devono essere applicati in funzione del contesto effettivo in cui l'accordo viene concluso, la valutazione deve tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti della situazione. La definizione dei rapporti intercorrenti tra le parti è destinata pertanto a trasformarsi in una relazione tra non concorrenti nel caso in cui la tecnologia del licenziatario diventi successivamente obsoleta o non competitiva sul mercato».

¹²¹ V. Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia (2014/C 89/03), par. 34.

produzione dei prodotti contrattuali, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimane a carico del cedente» (articolo 1, par. 1, lett. c (ii), Reg. n. 316/2014).

Quanto invece alla nozione di “diritto tecnologico”, essa copre «il know-how, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti su disegni e modelli, le topografie di prodotti a semiconduttori, i certificati complementari di protezione per i medicinali o altri prodotti per i quali tali certificati di protezione complementari possono essere ottenuti, i certificati relativi alle nuove varietà vegetali, i diritti d'autore sul software o una loro combinazione, nonché le domande relative a tali diritti e le domande di registrazione di tali diritti¹²²».

Ciò premesso, per ricadere nell'ambito di applicazione dell'esenzione, deve trattarsi di un accordo di trasferimento di tecnologia “bilaterale”, ossia, concluso tra due imprese, da intendersi - come già specificato in precedenza - secondo la nozione sostanzialistica: dunque, soggetti giuridicamente distinti costituiscono un'unica impresa, anche laddove non godano di una reale autonomia decisionale nel determinare la propria condotta sul mercato e facciano capo a un comune soggetto controllante. Ne consegue, dunque, che anche accordi formalmente conclusi tra più di due soggetti giuridici rientreranno nel campo di applicazione dell'esenzione, qualora i vari soggetti siano complessivamente riconducibili a non più di due autonomi centri di controllo¹²³.

Infine, un ultimo requisito impone che le quote di mercato, detenute dalle parti e calcolate sulla base dei dati di fatturato relativi all'anno precedente¹²⁴, debbano essere inferiori a determinate soglie, per l'intera durata dell'accordo. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 8, lett. e), qualora tali soglie vengano superate in seguito alla conclusione dell'accordo, l'esenzione continuerà ad applicarsi per i due anni successivi all'anno in cui la soglia è stata per la prima volta superata.

A questo proposito, l'articolo 3 del regolamento individua, ai paragrafi 1 e 2, soglie diverse, in funzione della circostanza che le parti interessate dall'operazione negoziale siano concorrenti o non concorrenti: nel primo caso, se la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non supera il 20% in ciascuno dei mercati rilevanti delle tecnologie e dei prodotti interessati dall'accordo, quest'ultimo beneficia dell'esenzione; nel secondo, invece, l'accordo ottiene il beneficio se nessuna delle parti detiene individualmente una quota di mercato superiore al 30% in ciascuno dei mercati rilevanti delle tecnologie e dei prodotti.

¹²² Ai sensi dell'articolo 1, par. 1, lett. b), del RECTT.

¹²³ Così, V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *op. cit.*, p. 54.

¹²⁴ Ai sensi dell'articolo 8, par. 1, lett. b), del RECTT.

Infine, qualora la soglia applicabile venisse superata su uno dei mercati rilevanti interessati, è necessario precisare che, solo con riguardo a suddetto mercato, l'accordo sarebbe escluso dall'esenzione per categoria.

2.3.2 Clausole restrittive di particolare gravità

Sono escluse altresì dal campo di applicazione dell'esenzione per categoria le cc.dd. "*restrizioni fondamentali*" ("*hard-core restrictions*"), le quali danno luogo a una presunzione di anticoncorrenzialità. Anche in questo caso, la disciplina all'articolo 4 del RECTT è diversa, a seconda che si tratti di accordi tra concorrenti e non.

In particolare, violano il divieto dell'articolo 101, par.1, TFUE - salvo rare eccezioni - tutte le restrizioni inserite negli accordi tra concorrenti che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente ad altri fattori soggetti al controllo delle parti:

1. limitino la facoltà delle parti di determinare qualsiasi tipologia di accordo di prezzo dei prodotti a valle (par.1, lett. a);
2. limitino i volumi di produzione, salvo alcune eccezioni (par.1, lett. b);
3. siano finalizzate alla ripartizione dei mercati o della clientela, salvo alcune eccezioni (par.1, lett. c);
4. prevedano restrizioni alla facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o alla facoltà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo (par.1, lett. d).

Quanto, invece, alle imprese non concorrenti, si presumono anticoncorrenziali gli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, abbiano per oggetto quanto previsto dall'articolo 4, par. 2:

- «a) la restrizione della facoltà di una delle parti di determinare i prezzi praticati per la vendita dei prodotti a terzi, fatta salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che ciò non equivalga a imporre un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
- b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il licenziatario può effettuare vendite passive dei prodotti contrattuali, eccetto:
 - i) la restrizione delle vendite passive in un territorio esclusivo o a un gruppo di clienti esclusivo riservati al licenziante;

- ii) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali esclusivamente per il proprio uso, a condizione che il licenziatario non sia soggetto a restrizioni per quanto riguarda la vendita attiva e passiva dei prodotti contrattuali come pezzi di ricambio per i propri prodotti;*
- iii) l'obbligo di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente, quando la licenza sia stata concessa per creare una fonte di approvvigionamento alternativa per quel cliente;*
- iv) la restrizione delle vendite agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario operante al livello del commercio all'ingrosso;*
- v) la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;*
- c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire a un membro di tale sistema di svolgere la propria attività a partire da un luogo di stabilimento non autorizzato».*

2.3.3 Le restrizioni escluse

Oltre alle restrizioni fondamentali, il RECTT individua alcune restrizioni che non si presumono illecite poiché, includendo una parte di accordo diversa dalla restrizione, rendono possibile l'applicazione parziale dell'esenzione e, pertanto, saranno oggetto di una valutazione individuale.

Nello specifico, nel caso di imprese legate da un rapporto di concorrenza, saranno esaminate le clausole di retrocessione esclusiva e quelle di non contestazione; invece, nel caso di imprese non concorrenti, si dovrà accertare se gli obblighi diretti o indiretti che limitano la facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o la facoltà delle parti dell'accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, non abbiano per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza.

In sintesi, la valutazione dovrà considerare una serie di fattori, caso per caso: le caratteristiche della tecnologia licenziata, delle posizioni di mercato delle parti, dei concorrenti e degli acquirenti dei prodotti che incorporano la tecnologia, nonché di tutto ciò che è in grado di incidere sul potere degli operatori di influenzare negativamente i prezzi, la produzione, l'innovazione o la varietà e qualità di beni e servizi offerti sul mercato rilevante¹²⁵.

¹²⁵ V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *op. cit.*, p. 73.

2.4 Gli accordi di gestione collettiva di brevetti

Un altro accordo che suscita preoccupazioni nell'ottica dell'*antitrust* è quello di gestione collettiva di brevetti, meglio conosciuto come "*patent pooling*", soprattutto perché, per espressa disposizione del considerando 7 del regolamento 316/2014, è escluso dall'applicazione dell'esenzione.

Secondo le Linee direttrici sul trasferimento di tecnologia, che dedicano loro un'approfondita analisi, la nozione di "*pool*" tecnologico (traducibile come "*raggruppamento*") include ogni accordo in base al quale, due o più parti mettono in comune le rispettive tecnologie possedute, al fine di offrire sul mercato una licenza unica, che copre l'intero portafoglio brevettuale, non soltanto ai partecipanti dell'intesa, ma anche a soggetti terzi.

Infatti, la creazione di un *pool* consente la concessione di licenze attraverso uno «*sportello unico*» - c.d. "*one stop-shop*" - per le tecnologie che ne fanno parte, ossia, la possibilità di conseguire una licenza attraverso un solo contratto, anziché tramite numerosi accordi bilaterali con i singoli detentori dei brevetti (cc.dd. "*accordi di licenza incrociata*" o "*accordi di cross licensing*").

Al riguardo, è evidente come tale peculiarità sia estremamente utile nei settori in cui i diritti di proprietà di beni immateriali sono assai diffusi e vi è l'esigenza di ottenere molteplici licenze per operare sul mercato¹²⁶.

Mediante la creazione di un *pool* tecnologico, quindi, venendo meno la necessità di negoziare una pluralità di contratti di licenza, i costi di transazione si eliminano e il tasso di *royalty* complessivo si riduce, alla luce del fenomeno della "*doppia marginalizzazione*". Infatti, in presenza di numerosi monopoli su componenti complementari di un prodotto complesso, ogni singolo monopolista è incline ad aumentare il proprio prezzo, senza considerare le conseguenze che tale aumento comporterà per gli altri monopolisti e per la domanda complessiva del prodotto complesso.

Di conseguenza, il prezzo finale, risultato della somma dei prezzi praticati dai diversi monopolisti, sarà più alto di quello che sarebbe stato praticato nel caso in cui le diverse componenti complementari fossero state controllate da un singolo monopolista¹²⁷.

Diversamente, attraverso la creazione negoziale di una gestione unitaria dei diversi monopoli, si evita la doppia marginalizzazione da parte di ciascun monopolista. Per di più, favorendo

¹²⁶ Cfr. Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia, cit., par. 245.

¹²⁷ C. SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, in University of Chicago Press, 2000, pp. 119 e ss.

l'adozione della nuova tecnologia, il *patent pool* riduce l'incertezza sul mercato, mitigando il pericolo di essere soggetti ad azioni di contraffazione, una volta effettuati gli investimenti necessari per l'implementazione della nuova tecnologia, che li rende inevitabilmente vincolati a essa.

Sotto il profilo strutturale, «[...] i *pool* tecnologici possono assumere la forma di semplici accordi tra un numero limitato di parti o di complessi accordi organizzativi mediante i quali l'organizzazione della concessione di licenze delle tecnologie messe in comune viene affidata a un organismo indipendente¹²⁸», autonomo rispetto ai membri, detto “*amministratore comune delle licenze*” (c.d. “*common licensing administrator*”).

Sul primo versante, utile esempio è fornito da un *pool* realizzato, al termine degli anni '90, per combinare le licenze di brevetti necessari a produrre dischi e lettori compatibili con gli *standard* DVD. Nello specifico, con due identici contratti, Sony e Pioneer attribuirono a Philips le licenze non esclusive dei loro brevetti essenziali, fissando termini e condizioni del programma unico di licenza da sottoporre ai terzi interessati, e specificando, inoltre, le regole che avrebbero governato i rapporti interni al *pool*¹²⁹.

Sul secondo versante, invece, una delle prime e più significative esperienze è rappresentata dall'accordo MPEG, ossia, il *pool* che raggruppa i brevetti essenziali relativi a un protocollo per la compressione e la trasmissione di segnali audio/video digitalizzati. Nello specifico, dopo aver collaborato nell'ambito di un gruppo di lavoro alla definizione dello *standard* MPEG, nove società¹³⁰ decisero di commercializzare l'intero pacchetto di brevetti relativi alla suddetta tecnologia e di offrirlo a chiunque fosse interessato alla produzione di apparecchiature e registrazioni conformi allo *standard* MPEG¹³¹. La soluzione organizzativa prescelta fu quella di costituire una società apposita, la MPEG LA (laddove “LA” sta per “*licensing administrator*”), responsabile di rendere disponibile a terzi potenziali licenziatari il

¹²⁸ Cfr. Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia, cit., par. 244.

¹²⁹ Un altro esempio di *pool* relativo a prodotti DVD viene suggerito da G. COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, cit., pp. 90 e ss. Precisamente, l'esempio di *pool* di brevetti proposto, che ha visto coinvolte le società Toshiba, Time Warner, Hitachi, JVC, Matsushita e Mitsubishi, è caratterizzato da un'architettura contrattuale particolare, la quale «*si struttura in tre accordi plurilaterali, nei quali vengono fissate le regole condivise per la gestione del raggruppamento dei brevetti*» e le condizioni generali del contratto di licenza comune che Toshiba stipulerà, per conto del *pool*, con i terzi interessati.

¹³⁰ Sono Fujitsu, General Instrument, Lucent, Matsushita, Mitsubishi, Philips, Scientific-Atlanta, Sony e Columbia University.

¹³¹ Sigla di Moving Picture Experts Group, che indica un gruppo di lavoro dell'ISO/IEC la cui funzione è la standardizzazione di tecniche di codifica di flussi dati audio e/o video, volte alla compressione degli stessi. Per estensione, con il termine MPEG si indicano le codifiche standardizzate dal gruppo. La codifica MPEG permette di ridurre di molto le dimensioni di un file relativo a segnali video, facilitandone memorizzazione e trasmissione. Per maggiori informazioni, consultare <https://www.treccani.it/enciclopedia/mpeg/>.

protocollo MPEG attraverso un unico contratto di licenza non esclusiva, far rispettare i termini dell'accordo di licenza del portafoglio brevettuale, raccogliere e ripartire le *royalties*.

2.4.1 I potenziali effetti anti-concorrenziali

Dunque, se da un lato, la creazione di un *pool* tecnologico comporta notevoli benefici a favore dei licenziatari in termini di abbattimento dei costi di transazione, per i licenzianti in termini di un sistema più efficiente di raccolta e ripartizione delle *royalties* e di composizione di eventuali controversie; dall'altro lato, potrebbe implicare alcune conseguenze negative per il mercato. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'impossibilità per i clienti di acquisire una singola tecnologia facente parte del *pool*, oppure, all'innalzamento di barriere all'entrata che precludano l'accesso a nuove tecnologie e alla riduzione, per le imprese interne ed esterne all'accordo, dell'incentivo a innovare¹³².

La questione dei *pool* tecnologici, in particolare quando sono relativi a tecnologie sostitutive, solleva preoccupazioni rilevanti dal punto di vista della concorrenza e dell'innovazione. La vendita congiunta di tecnologie in un *pool* può, in sostanza, configurarsi come un cartello per la fissazione dei prezzi, soprattutto se idoneo a ridurre o eliminare la concorrenza tra i partecipanti, producendo effetti negativi che limitano la disponibilità di alternative potenzialmente più vantaggiose.

In aggiunta, se poi i *pool* di brevetti favoriscono o stabiliscono una norma industriale di fatto, il rischio di effetti contrari all'innovazione è ancora più elevato. Infatti, per le tecnologie alternative, che potrebbero rappresentare miglioramenti o innovazioni rispetto a quelle nel *pool*, sarebbe impossibile entrare nel mercato a causa della forza economica e istituzionale del *pool* stesso, che fungerebbe da barriera all'ingresso per nuovi attori o nuove idee, soffocando la competizione e riducendo gli incentivi a investire in ricerca e sviluppo.

Tali effetti potenzialmente anticoncorrenziali possono realizzarsi sia sui mercati delle tecnologie, sia sui mercati dei prodotti e derivare dall'esistenza del *pool* in quanto tale o dall'inserzione nell'accordo di specifiche clausole restrittive della concorrenza.

¹³² Cfr. G. GHIDINI, *Proprietà intellettuale e diritto antitrust*, in G. GHIDINI e G. CAVANI (a cura di), *op. cit.*, p. 232.

2.4.2 I rischi legati alla mera creazione di un *pool*

I potenziali rischi alla concorrenza e all'innovazione, che derivano strettamente dalla mera creazione della gestione collettiva di brevetti, in buona misura, dipendono dalla relazione tra le tecnologie che compongono il *pool* e quella tra le tecnologie interne ed esterne al medesimo.

A tal proposito, è necessario operare due distinzioni fondamentali tra tecnologie “*sostitutive*” e “*complementari*”, tecnologie “*essenziali*” e “*non essenziali*”.

La prima è una distinzione non sempre netta, poiché può trattarsi di tecnologie in parte sostitutive e in parte complementari. Ciononostante, due tecnologie sono “*sostitutive*” quando, considerate singolarmente, consentono al detentore di realizzare il prodotto o il processo di riferimento. Per contro, due tecnologie si definiscono “*complementari*”, se sono entrambe necessarie per la realizzazione del prodotto o del processo cui si riferiscono.

Al riguardo, le Linee direttrici aggiungono che si parla di complementarità, nel caso in cui gli incrementi di efficienza derivanti dall'integrazione di due tecnologie possano indurre i licenziatari a ottenere una licenza per entrambe. Dunque, nello stabilire le relazioni concorrenziali esistenti tra due tecnologie, la percezione del mercato è fondamentale.

Inoltre, è interessante notare come la Commissione, nelle Linee direttrici che accompagnano l'emanazione del regolamento, ha riservato agli accordi di *patent pooling* un trattamento diverso, a seconda della tipologia di tecnologie incorporate: la presenza massiccia di tecnologie sostitutive è vista con estremo sfavore dalla Commissione che li considera alla stregua di cartelli sulla fissazione dei prezzi, vietati dall'articolo 101, comma 1 del Trattato, con scarsa possibilità che ciò possa essere evitato soddisfacendo le condizioni del paragrafo 3.

Il particolare rigore con cui tale tipologia di accordi viene trattata è dovuto al fatto che l'inserimento di un cospicuo numero di tecnologie sostitutive nel *pool* produce l'effetto di limitare la concorrenza senza apportare alcun beneficio per i licenziatari i quali, per contro, pur di acquistare la tecnologia che occorre per produrre il bene desiderato, saranno obbligati ad acquistare un intero *bundle* di brevetti, con un maggior esborso di denaro.

Viceversa, per gli accordi aventi a oggetto brevetti non essenziali, ma complementari, e dunque suscettibili di essere soggetti al divieto di cui all'articolo 101, comma 1, TFUE, è sempre richiesta una valutazione caso per caso, qualora il *pool* detenga una posizione di rilievo in uno dei mercati rilevanti. Infatti, quando il *pool* contiene una siffatta tipologia di privative, il rischio di un possibile effetto di preclusione - c.d. “*foreclosure effect*” - nei confronti delle tecnologie di terzi, rappresenta una concreta minaccia.

Per un verso, l'inclusione di tecnologie non essenziali ma complementari disincentiverà i licenziatari dall'acquisto di tecnologie concorrenti: essi infatti già ricevono, pagando il prezzo dell'intero pacchetto, un insieme di tecnologie ognuna adatta a risolvere un dato problema tecnico per ottenerne una ulteriore sostitutiva; per altro verso, poiché si tratta di tecnologie non tutte necessarie per la realizzazione del prodotto per il quale si acquista il pacchetto di licenze, il licenziatario, analogamente a quanto accade nella prima ipotesi, sarà costretto a pagare un determinato prezzo comprensivo anche di brevetti di cui non ha bisogno.

Infine, godono di apprezzamento da parte della Commissione i *pool* che incorporano esclusivamente tecnologie essenziali - e, dunque, necessariamente anche complementari - i quali, offrendo sul mercato l'intero pacchetto di brevetti con un'unica licenza, porranno in essere evidenti ripercussioni positive per il mercato, soprattutto in termini di riduzione dei costi di transazione.

Al riguardo, dovremmo interrogarci sulle relazioni tra tecnologie che non hanno sostituti e costituiscono un elemento indispensabile del pacchetto di tecnologie, necessario per realizzare un particolare prodotto o svolgere un determinato processo, eventualmente anche in conformità di una norma che comprende le tecnologie messe in comune.

Nel primo caso, come riportano le Linee direttrici «[...] una tecnologia in questione è essenziale se, contrariamente a una tecnologia non essenziale, non esistono sostituti validi (sia dal punto di vista commerciale che tecnico) all'interno o all'esterno del pool e se costituisce un elemento indispensabile del pacchetto di tecnologie ai fini della produzione di prodotti o della realizzazione di processi cui si riferisce il pool. Nel secondo caso, una tecnologia è essenziale se costituisce un elemento indispensabile (ossia non esistono alternative altrettanto efficaci) delle tecnologie messe in comune necessarie per rispettare la norma seguita dal pool (tecnologie essenziali per lo standard). Le tecnologie essenziali sono necessariamente anche complementari. Il fatto che il detentore di una tecnologia si limiti a dichiarare che una tecnologia è essenziale non implica che lo sia effettivamente secondo i criteri di cui al presente punto». Di contro, si può facilmente dedurre, che una tecnologia “non essenziale” non possiede alternative che potrebbero essere efficacemente utilizzate dai licenziatari.

In altri termini, si deve ritenere che, in un'ottica del diritto *antitrust*, “essenzialità” significa “essenzialità economica”, ossia, una tecnologia è tale anche laddove vi siano altre tecnologie astrattamente alternative da un punto di vista tecnico, o quando il loro costo di utilizzo non le renda alternative economicamente efficienti per i licenziatari.

Inoltre, affinché si possa parlare di essenzialità è necessario che le caratteristiche dei prodotti per cui il *pool* concede la licenza siano definite con precisione.

È questo il caso di tutti quei prodotti che devono essere compatibili con *standard* tecnologici e includere tutte le caratteristiche tecniche volte a garantire l'interoperabilità con lo *standard*.

Per offrire un esempio, un lettore DVD deve rispettare alcune specifiche tecniche, per leggere i contenuti registrati su un disco DVD.

Ne consegue, che tutti i lettori compatibili con lo *standard* DVD devono rispettare tali specifiche; pertanto, se per poterle implementare è necessario adottare soluzioni tecniche che costituiscono contraffazione di determinati brevetti, con conseguente necessità di ottenere una licenza sugli stessi, le tecnologie protette da tali brevetti saranno essenziali per lo *standard* in questione¹³³.

Su questa premessa, secondo le Linee direttrici, a prescindere dalle quote di mercato detenute dalle imprese partecipanti, tali accordi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, comma 1, TFUE.

Inoltre, quanto alla verifica di liceità della licenza avente a oggetto un *pool* tecnologico, si utilizza un *test* basato su cinque condizioni.

In primo luogo, le tecnologie inserite in tale pacchetto devono conferire un notevole potere di mercato: ciò avviene quando i licenziatari del *pool* rappresentano una quota significativa dei potenziali clienti di eventuali tecnologie alternative, generando un rischio di effetti escludenti; questo scenario si verifica soprattutto nei pacchetti che includono brevetti essenziali per uno *standard* tecnologico, una volta che tale *standard* è stato adottato dal mercato ed è divenuto dominante.

Come seconda condizione, i prodotti inseriti nel pacchetto devono essere percepiti dal mercato come distinti, ovvero, ciascuno di essi è destinatario di una domanda indipendente. Questo, senza dubbio, non si verifica quando tutte le tecnologie inserite nel pacchetto sono essenziali per la produzione di prodotti contrattuali. In tal caso, infatti, i licenziatari del *pool* dovranno necessariamente avere accesso a ciascuno di essi, non essendovi per definizione alternative esterne a esso.

Inoltre, ai licenziatari non deve essere consentito offrire alternative al pacchetto o licenziare solo alcune delle tecnologie incluse. Al riguardo, le Linee direttrici sul trasferimento di tecnologia

¹³³ V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *op. cit.*, p. 105.

riconoscono che la possibilità di avere accesso individuale ai singoli brevetti inseriti nel *pool* è di fondamentale importanza per la verifica degli effetti concorrenziali dell'accordo.

Dunque, affinché le licenze individuali rappresentino un'alternativa realistica al pacchetto licenziato dal *pool* è necessario, tuttavia, che il costo richiesto ai licenziatari per l'accesso individuale delle tecnologie detenute dai membri del *pool* sia paragonabile al costo della licenza pacchetto. Si tratta di una verifica molto complessa, ma necessaria per accertare se l'alternativa rappresentata dalle licenze individuali sia tale da non essere una previsione solo astrattamente perseguibile dai licenziatari.

In quarto luogo, il pacchetto deve produrre effetti escludenti sui concorrenti, sensibili e realistici.

Per ultimo, una volta accertata la sussistenza degli effetti anticoncorrenziali, si deve verificare che l'accordo in questione non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 101, paragrafo 3.

2.4.3 Clausole restrittive della concorrenza negli accordi tra il *pool* e i suoi licenziatari

Laddove sia accertato che l'accordo di costituzione di un *pool* tecnologico non costituisca una violazione dell'articolo 101 del Trattato, il passo successivo è valutare gli effetti sulla concorrenza delle licenze concordate tra l'aggregato di brevetti e i suoi licenziatari.

A tal proposito, le Linee direttrici individuano, al paragrafo 267, quattro principi generali osservati dalla Commissione nell'analisi delle singole restrizioni che possono essere previste nel contesto di *pool* tecnologici:

- a) più forte è la posizione di mercato del *pool*, maggiore è il rischio di effetti anticoncorrenziali;
- b) più forte è la posizione di mercato del *pool*, maggiore è la probabilità che la decisione di non concedere licenze a tutti i potenziali licenziatari o di concedere licenze a condizioni discriminatorie costituisca una violazione dell'articolo 101;
- c) i *pool* non dovrebbero determinare indebite preclusioni nei confronti delle tecnologie di terzi o limitare la creazione di *pool* alternativi;
- d) gli accordi di trasferimento di tecnologia non dovrebbero contenere nessuna delle restrizioni *hardcore*, individuate all'articolo 4 del RECTT.

Si precisa, inoltre, che quando il pacchetto di brevetti detiene una posizione dominante sui mercati delle tecnologie interessati dall'accordo, esso sarà soggetto anche a tutti gli obblighi comportamentali derivanti dall'articolo 102, oggetto di studio del capitolo successivo.

Inoltre, ponendo l'attenzione su alcuni aspetti specifici degli accordi di questo tipo, anzitutto, occorre sottolineare come, così come i membri del *pool*, anche i licenziatari devono rimanere liberi di sviluppare prodotti e *standard* concorrenti, ovvero, di poter concedere e ottenere licenze al di fuori del pacchetto. Effetti analoghi a quelli di una clausola di esclusiva potrebbero essere ottenuti anche in via indiretta, ad esempio attraverso accordi di licenza di lunga durata, con previsione di obblighi di pagamento di *royalties* che prescindono dall'uso dei brevetti licenziati. Ai licenziatari, poi, possono essere imposti obblighi di retrocessione.

Infatti, è del tutto legittimo per i membri del *pool* assicurarsi che il proprio sfruttamento delle tecnologie messe in comune non venga ostacolato da licenziatari che detengono brevetti sulla tecnologia oggetto dell'accordo di gestione collettiva di brevetti.

Inoltre, affinché le clausole non abbiano un effetto eccessivamente disincentivante per l'innovazione, è ragionevole ritenere che la retrocessione debba essere limitata allo stesso campo di utilizzazione previsto dalle licenze del *pool* e, cioè, nella maggioranza dei casi.

Quanto, per ultimo, alle clausole di non contestazione - cc.dd. "*no-challenge clauses*" - e alle clausole di risoluzione della licenza, in caso di contestazione della validità di brevetti - cc.dd. "*termination clauses*" - queste potrebbero ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE¹³⁴, dal momento che gli accordi di *pooling* brevettuale non dovrebbero ridurre gli incentivi a agire contro la validità dei brevetti inseriti nel pacchetto.

2.4.4 Una presunzione di liceità

Le Linee direttrici sul trasferimento di tecnologia emanate nel 2014 hanno introdotto una presunzione di liceità per gli accordi di aggregazione brevettuale; tali accordi non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato - indipendentemente dalla posizione di mercato delle parti - se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la partecipazione al processo di creazione di un *pool* è aperta a tutte i titolari di diritti tecnologici interessati;

¹³⁴ V. Commissione europea, Linee direttrici sul trasferimento di tecnologia, par. 272.

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

Si specifica, inoltre, che tale presunzione di liceità è valida solo per l'accordo istitutivo del *pool* e non per le singole licenze concesse a terzi, alle quali si applicano i principi in precedenza esposti.

Ma non è tutto. La costituzione di un pacchetto di brevetti può divenire oggetto di analisi del diritto *antitrust* anche in un'ulteriore ipotesi: rendendo più conveniente l'acquisizione dei brevetti che fanno parte del *pool*, quest'ultimo può imporre, nel settore di riferimento, l'utilizzo di una tecnologia a scapito di altre, quando si configura come un accordo di standardizzazione.

2.5 Gli accordi di standardizzazione

Nell'Unione europea, la standardizzazione è un fenomeno ufficialmente riconosciuto, protetto e fortemente incentivato¹³⁵.

¹³⁵ Per una precisa ricostruzione della standardizzazione nel sistema europeo, si veda COMMISSIONE UE, *Independent Review of the European Standardization System: Final Report*, 2015, in http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_it. Inoltre, cfr. C. S. GIBSON, *Globalization and the Technology Standards Game: Balancing Concerns of Protectionism and Intellectual Property in International Standards*, in *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 22, 2007, in cui - esplorando la relazione tra *standard*, PI e commercio internazionale - l'autore mette in luce l'importanza politica adottata dagli *standard* «Gli *standard* per la tecnologia sono diventati un fattore significativo nel commercio internazionale. La proprietà intellettuale ("PI") è fondamentale per lo sviluppo degli *standard*, in particolare nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ("TIC"). [...] In un'epoca di crescente globalizzazione, il protezionismo sotto forma di *standard* tecnologici imposti a livello nazionale non è la risposta. Per convincere i

Secondo una definizione generale, per “*standard*”¹³⁶ si intende un insieme di specifiche tecniche che fissano requisiti per prodotti, processi o metodi di produzione, ai quali le imprese possono aderire tacitamente, oppure sulla base di un accordo formale. Tale termine, inoltre, come risulta dalle Linee direttrici del 2011 della Commissione europea sull’applicabilità dell’articolo 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, si considera generalmente intercambiabile con quello di “*norma*”¹³⁷.

È possibile, infatti, parlare indifferentemente di accordi di standardizzazione, normazione o normalizzazione.

Ciò premesso, lo *standard* svolge un ruolo fondamentale soprattutto nei mercati caratterizzati dalla presenza di beni complessi, i quali richiedono l’assemblaggio di diverse tecnologie, ovvero, di prodotti che presuppongono una continua interazione funzionale con una variegata gamma di beni complementari. Infatti, per alcune tipologie di prodotti, il dialogo tra le diverse tecnologie incorporate - la c.d. “*interoperabilità*” - è essenziale, dal momento che l’esistenza o lo sviluppo di certi mercati dipende dall’interoperabilità dei prodotti, tramite soluzioni tecniche uniformi¹³⁸. Si pensi a un dispositivo cellulare di ultima generazione che, per il suo efficace utilizzo, ingloba un insieme di prodotti tecnici differenti: un carica batterie, un *set* di cuffie audio, un *software* che rende possibile la connessione a Internet, etc.

Dunque, affinché il dialogo tra le diverse tecnologie sia possibile, è necessario che tutti i prodotti destinati a interagire tra loro parlino la stessa lingua e, cioè, utilizzino la medesima tecnologia¹³⁹.

In altri termini, la possibilità di fare affidamento su uno *standard* generalmente riconosciuto e le cui caratteristiche sono pubbliche, produce benefici identificati dagli economisti come

paesi a rinunciare a tali misure, tuttavia, deve esserci equità nel sistema internazionale per la preparazione, l’adozione e l’implementazione degli standard».

¹³⁶ Il termine “*standard*” è di origine anglosassone ed esprime il concetto di un criterio di misura uniforme. A tal proposito, si veda: V. MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell’art. 102 TFUE e ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in Rivista ODC, 2014, fasc. I, p. 1 ss.; MASTRELIA, *Standard, patent pool e gruppi d’acquisto di brevetti. Verso un nuovo modello di trasferimento di tecnologia nel settore hi-tech*, in Diritto industriale, 2013, fasc. VI, p. 505.

¹³⁷ V. la Direttiva 98/34/CE del 22 giugno del 1998, come successivamente modificata dalla Direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998, dalla Direttiva 2006/96/CE del 20 novembre 2006 e dal Regolamento n. 1025/2012 del 25 ottobre 2012, secondo la quale per “*norma*” si intende una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria.

¹³⁸ Si tenga presente che la maggior parte degli *standard* di produzione riguarda il settore c.d. “*ICT*” (“*Information and Communication Technology*”). Al riguardo, cfr. COMMISSIONE UE, *Patents and Standards: a modern framework for IPR-based standardization: final report*, 2014, in https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/standards_it.

¹³⁹ Tuttavia, tale concetto non è riferibile esclusivamente all’ambito tecnologico, bensì anche a tutto l’ambito della produzione manifatturiera e industriale.

“*esternalità positive*”: si tratta di un effetto di rete che si verifica «*nella direzione di chi progetta e produce poiché, conoscendo tali informazioni, può evitare un dispendio di risorse e ha maggiori possibilità che il suo prodotto sia accolto dal mercato; nella direzione degli utenti poiché, ricevendo prodotti ideati sulla base di standard condivisi, avranno maggiori garanzie che tali prodotti possano funzionare tra di loro*¹⁴⁰».

La standardizzazione, dunque, agevola notevolmente l'integrazione del mercato, consentendo alle imprese di commercializzare i propri beni e servizi nel mercato unico, con conseguente maggiore scelta e prezzi inferiori per i consumatori, e favorendo l'innovazione tecnologica, attraverso l'attuazione di una collaborazione di massa che coinvolge imprese diverse in concorrenza tra loro¹⁴¹.

A tal punto, occorre precisare che lo *standard* può avere diverse origini: quando è il risultato di una decisione tra gli operatori di un particolare settore si configura come uno “*standard de jure*”; quando nasce da un fatto consequenziale all'esistenza di specifiche circostanze del mercato, si tratterà di uno “*standard de facto*”. Talvolta, infatti, questo fenomeno si sviluppa anche in modo spontaneo: a titolo esemplificativo, quando le preferenze dei consumatori convergono verso un solo prodotto, quest'ultimo, imponendosi come *leader* di mercato, non solo amplierà il numero di acquirenti, ma finirà per attrarre l'interesse dei produttori di beni complementari. Tali produttori, di conseguenza, nel tentativo di ottimizzare i propri profitti, si orienteranno esclusivamente verso la produzione di articoli compatibili con lo *standard* di fatto così consolidatosi.

Al pari, lo *standard* potrebbe essere imposto “*dall'alto*” perché adottato da organizzazioni governative e/o statali, così da diventare vincolate per tutti gli operatori del settore: si tratta degli “*standard normativi*¹⁴²”.

¹⁴⁰ S. ALIPRANDI, *Apriti standard!*, Ledizioni, Milano, 2011, p. 28.

Inoltre, un'utile chiarificazione sulla *ratio* fondamentale della ricerca e formalizzazione degli *standard* è fornita da un passaggio del libro prodotto da UNI (ente italiano di normazione) «*Le norme operano nell'interesse dell'intero sistema economico. Ogni attore dei processi di mercato può trovare considerevoli vantaggi dall'uso delle norme poiché esse: potenziano la sicurezza dei prodotti; costituiscono un incentivo permanente alla ricerca della migliore qualità; concorrono alla riduzione dei costi di produzione o di erogazione del servizio o di organizzazione del processo; incoraggiano le economie di scala; facilitano il rispetto della legislazione europea da parte dei produttori; promuovono l'interoperabilità di prodotti e servizi; incoraggiano una maggior competizione; agevolano il libero scambio in tutti i Paesi che le adottano; promuovono la sicurezza ecologica e la sostenibilità; salvaguardano l'ambiente; riflettono lo stadio evolutivo della ricerca e dello sviluppo, garantiscono migliori condizioni di lavoro; promuovono una comprensione comune*», UNI (a cura di), *Le regole del gioco*, UNI, 2006, p. 32, in <https://www.uni.com>.

¹⁴¹ J. GSTALTER, *Open standards and competition law. An overview*, in *Concurrences*, 2010, n. 1, p. 15.

¹⁴² E. AREZZO, *Brevetti essenziali, dominanza e abuso nel settore delle information & communication technologies*, *Giurisprudenza Commerciale*, 2019, fasc. V, pp. 926-959.

Negli ultimi decenni, si è registrata una presenza sempre maggiore di *standard de jure*, grazie agli organismi cc.dd. “di normazione tecnica” o “Standard Setting Organizations” (SSO)¹⁴³, costituiti generalmente da operatori in concorrenza tra loro, che si occupano di predisporre accordi per «definire i requisiti tecnici o qualitativi di prodotti, servizi, processi o metodi di produzione attuali o futuri¹⁴⁴», con l’obiettivo di garantire l’interoperabilità tra i prodotti implementati dallo *standard* e agevolare l’accesso alla tecnologia complessa.

Tuttavia, con l’accelerazione tecnologica e l’estensione della portata della standardizzazione, si è assistito a fenomeni di crescente tensione nel campo della concorrenza.

Se da un lato, la normalizzazione dovrebbe consentire l’accesso allo *standard* da parte degli operatori qualificati del mercato che ne facciano richiesta; dall’altro lato, talvolta, i titolari dei brevetti ritenuti *standard “essenziali”* fanno leva sul potere di mercato che i brevetti possono conferire, tramite comportamenti abusivi contrari alle norme *antitrust*.

Tuttavia, sul punto, occorre precisare - già da ora - che, se è vero che i brevetti essenziali conferiscono sempre un discreto potere di mercato, non sempre, il potere di mercato derivante dal loro possesso riesce a conferire anche una posizione di dominanza nel mercato, come si dirà nel capitolo successivo¹⁴⁵.

Per meglio chiarire il punto, gli *standard* si fondano su innumerevoli invenzioni coperte da brevetti indispensabili per la loro implementazione¹⁴⁶, e vengono, dunque, denominati “essenziali”, perché ogni operatore che intende partecipare al mercato dei prodotti aderenti allo *standard* deve ottenere le licenze per l’utilizzo dei relativi brevetti.

¹⁴³ Per citarne due, l’Istituto Europeo per le Norme di Telecomunicazione (ETSI) o il comitato europeo di normazione (CEN), al pari delle altre organizzazioni europee e nazionali di normazione, devono osservare i principi stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea (che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 316 del 4.11.2012), il quale disciplina il processo di standardizzazione in Europa.

¹⁴⁴ Commissione europea, Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, cit., par. 257.

¹⁴⁵ Si anticipa, inoltre, che successivamente, sarà illustrato come le SSO adottino specifiche misure per prevenire abusi di posizione dominante, a cui i titolari di brevetti per la concessione delle relative licenze possono dare luogo nel processo di definizione di uno standard. Tra le misure principali, maggiore attenzione sarà riservata agli impegni di ricerca, *disclosure* e licenza.

¹⁴⁶ A titolo d’esempio, nel caso dello standard “*Long Term Evolution*”, coinvolto nella vicenda Huawei, i brevetti essenziali erano più di 4700; Corte di giustizia, 16 luglio 2015, causa C-170/13, *Huawei v. ZTE*, cit., par. 40.

Più nello specifico, un brevetto che protegge una tecnologia eletta a *standard* è definito “brevetto essenziale” o “*Standard Essential Patent*” (SEP)¹⁴⁷: esso si differenzia dal normale brevetto, poiché conferisce al titolare un monopolio potenzialmente “rafforzato”, il cui oggetto non riguarda esclusivamente la tecnologia tutelata dal brevetto, ma si estende all’intera tecnologia o processo standardizzato.

La distinzione tra brevetti convenzionali e brevetti essenziali per uno *standard* emerge chiaramente nella diversa incidenza che i diritti di proprietà intellettuale esercitano sull’accesso e sull’uso delle tecnologie brevettate. Per quanto riguarda i brevetti non essenziali, il titolare può rifiutare la licenza senza impedire alle imprese concorrenti di sviluppare soluzioni alternative. Un esempio emblematico è rappresentato dalla funzione c.d. “*slide to unlock*” (“scorri per sbloccare”), la quale non essendo legata a un SEP, ha permesso ai produttori di *smartphone* di creare metodi diversi per sbloccare i propri dispositivi, rispettando i brevetti esistenti. Di contro, nel caso dei brevetti essenziali, l’assenza di alternative praticabili rende estremamente difficile e oneroso evitare l’adozione dello *standard* tecnologico protetto.

Infatti, in situazioni in cui la negazione si conclude con esito negativo, le imprese si troverebbero di fronte a una triplice opzione: da un lato, utilizzare la tecnologia protetta senza un accordo di licenza, configurando così una violazione dei diritti brevettuali - il fenomeno noto come “*standard essential patent infringement*” - con i rischi legali ed economici connessi; dall’altro lato, rinunciare all’uso dello *standard*, con il concreto rischio di essere escluse dal mercato, oppure, per non subire le conseguenze di esclusione, accettare condizioni molto svantaggiose.

In altri termini, laddove un operatore intenda utilizzare lo *standard* per immettere sul mercato il prodotto a esso collegato, dovrà necessariamente chiedere la licenza ai titolari dei brevetti essenziali, essendo impossibile fabbricare prodotti conformi a degli *standard* senza fare uso di tecnologie coperte da uno o più SEP.

¹⁴⁷ Uno “*standard-essential patent*” è definito come «un brevetto che protegge un’invenzione necessaria per mettere in pratica un determinato *standard* di settore, per cui è inevitabile violare le rivendicazioni essenziali del brevetto quando si implementa lo *standard*», da K. MASKUS, S. A. MERRILL, *Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communication Technology*, Washington, DC: The National Academies Press, 2013, p. 38 ss. Gli autori precisano, inoltre, che il concetto di “*essenzialità*” del brevetto non è inteso in maniera univoca dagli organismi di standardizzazione. Infatti, mentre alcune *policies* definiscono il brevetto “*essenziale*” quando rispetto ad esso non esistono alternative sul mercato, altre, invece, aderiscono al concetto di “*commercial essentiality*”, quando esistono nel mercato delle alternative tecnologiche alle quali si potrebbe fare ricorso, ma la cui implementazione viene ritenuta eccessivamente difficile e costosa. D’altro canto, all’interno dello stesso SEP, alcuni diritti possono essere considerati essenziali ai fini dell’implementazione dello *standard*, altri invece possono avere carattere non essenziale, in quanto relativi solo ad alcune porzioni meramente opzionali dello *standard* (cc.dd. “*non-essential claims within a patent*”).

In questo contesto, dunque, l'attenzione rivolta a tali brevetti è giustificata dalla rilevanza economica che la tematica riveste per il mercato comunitario e il crescente numero di controversie a livello globale, specialmente per quanto concerne gli *standard* elaborati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ICT) (fenomeno noto in letteratura come “*smartphone wars*”), eventi che hanno indotto i garanti *antitrust* e le istituzioni europee, insieme alle corti nazionali, a ricorrere al diritto della concorrenza come argine a eventuali comportamenti opportunistici dei titolari dei brevetti essenziali¹⁴⁸.

Rende bene l'idea il professore Vincenzo Meli, che sulla standardizzazione si esprime così: «*La standardizzazione è, per il diritto della concorrenza comunitario, un'arma a doppio taglio. Come si è visto, essa, da un lato, arreca tali e tanti benefici che, non solo la si consente, ma la si incoraggia. Dall'altro lato, presenta rischi, riguardanti sia il modo di svolgersi del processo di standardizzazione, sia le possibili ricadute restrittive della situazione che si crea dopo la selezione di uno standard che incorpora diritti di proprietà intellettuale*¹⁴⁹».

Quanto a tali rischi, il 10 giugno 2008, in un discorso (“*Being open about standards*”) tenuto all'Open Forum Europe a Bruxelles, il Commissario europeo per la concorrenza dell'epoca, Neelie Kroes, aveva espresso la sua preoccupazione al riguardo: «*consentire alle aziende di sedersi attorno a un tavolo e concordare sviluppi tecnici per il loro settore non è qualcosa che le regole sulla concorrenza di solito consentirebbero. Quindi, quando è consentito, dobbiamo guardare attentamente a come viene fatto. Se il voto nel contesto di definizione degli standard è influenzato meno dai meriti tecnici della tecnologia ma piuttosto da accordi collaterali, incentivi, pacchetti, accordi reciproci o pressioni commerciali [...] allora questi rischiano di violare le regole sulla concorrenza*».

Non sorprende, quindi, come la regolazione pubblica europea in tema di standardizzazione e brevetti essenziali sia per certi aspetti particolarmente dettagliata e come l'applicazione del corpo normativo fondamentale del diritto *antitrust*, segnatamente gli articoli 101 e 102 del TFUE, preveda un collegamento funzionale tra le disposizioni sulle intese restrittive della concorrenza e quelle relative all'abuso di posizione dominante.

¹⁴⁸ A questo proposito, l'analisi della casistica giurisprudenziale europea e nordamericana ha rilevato come, la maggior parte dei contenziosi in materia di standardizzazione tecnica, siano sorti a causa del rifiuto da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale essenziali di concedere la relativa licenza a condizioni FRAND e dalla conseguente richiesta di provvedimenti ingiuntivi volti a inibire l'uso di tali diritti. L'argomento sarà trattato nel capitolo successivo.

¹⁴⁹ Così, V. MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfe ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 27.

Anzitutto, poiché la definizione degli *standard* si ottiene generalmente mediante un accordo tra imprese, spesso concorrenti e appartenenti al medesimo settore, le questioni *antitrust* andrebbero lette dapprima alla luce dell'articolo 101 del Trattato.

Tuttavia, sebbene normalmente gli accordi di standardizzazione siano compatibili con la disposizione, per assicurare che sia salvaguardata una concorrenza effettiva, la Commissione europea, nelle Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, individua una serie di principi a cui le imprese devono attenersi per non incorrere in sanzioni *ex* articolo 101¹⁵⁰.

2.5.1 Le regole da osservare per non incorrere in sanzioni

Le Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale¹⁵¹ intendono coadiuvare le imprese nel valutare la compatibilità dei singoli accordi di cooperazione orizzontale, conclusi cioè tra concorrenti effettivi o potenziali, con le disposizioni dell'articolo 101.

Tra le forme di accordi disciplinate, ampio spazio è dedicato a quelli di normazione tecnica, i quali dovranno essere valutati in relazione al singolo caso concreto, al fine di verificare il potenziale effetto restrittivo sulla concorrenza.

Rispetto a questi - in virtù dei benefici che generalmente comportano - è previsto un particolare regime di *favor*, che specifica i necessari accorgimenti che le parti contraenti e le stesse SSOs sono tenute ad adottare, per escludere l'applicazione delle censure *ex* articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, da parte della Commissione europea o della autorità *antitrust* nazionale.

Infatti, come evidenziato¹⁵², se da una parte gli accordi di normazione hanno notevoli effetti economici positivi in quanto, ad esempio, «*promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e favoriscono lo sviluppo di prodotti/mercati nuovi e migliorati e di migliori condizioni di offerta*»; dall'altra parte, in circostanze specifiche, la definizione degli *standard*

¹⁵⁰ Si precisa che, nel capitolo successivo, un ampio spazio sarà dedicato allo scenario in cui la titolarità di un brevetto collegato a un SEP conferisca al suo detentore una forza economica paragonabile a quella di un operatore che nel mercato di riferimento detenga una posizione dominante, con i potenziali rischi distorsivi della concorrenza che l'abuso di tale *status* può comportare. Al riguardo, per evitare comportamenti scorretti, di fondamentale importanza sarà la negoziazione di licenze in regime FRAND.

¹⁵¹ Per un commento sulle Linee guida si vedano, *ex multis*, A. EMANUELSON, *Standardisation Agreements in the Context of the New Horizontal Guidelines*, in E.C.L.R., vol. 33, 2012, p. 69; A. GIANNACCARI, *Le linee direttrici negli accordi di cooperazione orizzontale: quid novi?*, in Mercato Concorrenza Regole, 2010, fasc. II, p. 361; M. GRILLO, *Le linee guida sugli effetti di cooperazione orizzontale*, in Mercato Concorrenza Regole, n. 2, 2011; J. TEMPLE LANG, *Patent Pools and Agreements on Standards*, in European Law Review, vol. 36, 2011, p. 887.

¹⁵² Che si preoccupano anche di definire i mercati nei quali gli accordi di standardizzazione possono potenzialmente riverberare i propri effetti al par. 261.

può provocare effetti restrittivi sulla concorrenza, «*riducendo la concorrenza sui prezzi, precludendo le tecnologie innovative e escludendo o discriminando determinate imprese a cui di fatto viene impedito l'accesso allo standard*¹⁵³».

Ciò premesso, un accordo di normazione non ha effetti restrittivi sulla concorrenza quando:

- la partecipazione alla definizione di uno *standard* e la procedura per la sua adozione non sono sottoposte a restrizioni¹⁵⁴;
- la procedura di adozione dello *standard* è trasparente;
- non è prevista l'obbligatorietà del rispetto dello *standard*¹⁵⁵;
- è consentito l'accesso allo *standard* a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Dunque, in questo contesto, risulta evidente come, le organizzazioni di normazione svolgano un ruolo chiave per evitare il rischio di un procedimento di standardizzazione potenzialmente anticompetitivo, dal momento che una prima forma di reazione ai comportamenti dei titolari dei brevetti essenziali deriva, dunque, dalle medesime.

In primo luogo, tali organismi sono «*soggetti al diritto della concorrenza nella misura in cui possono essere considerati un'impresa o un'associazione di imprese*¹⁵⁶ ai sensi degli articoli

¹⁵³ Così, Commissione europea, Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, cit., par. 263.

¹⁵⁴ Cfr. Decisione della Commissione 87/69/CEE del 15 dicembre 1986 relativa ad una procedura ai sensi del vecchio articolo 85 del trattato CEE nei confronti di *X c. Open Group*, caso IV/31.458, in occasione della quale, la Commissione si è chiesta se potesse considerarsi legittimo l'accordo siglato tra alcuni sviluppatori di *software*, che prevedeva, nello specifico, che nuovi membri potessero essere ammessi solo in grado di apportare fondi al gruppo e se i loro ricavi superassero i 500 milioni di dollari. Secondo la Commissione, questa clausola comportava il rischio di escludere a priori aziende concorrenti che, pur condividendo gli obiettivi del gruppo, non raggiungessero tale soglia di fatturato (punto 34). Tuttavia, la Commissione ha valutato che, nel caso di specie, i benefici legati alla creazione di uno *standard* industriale aperto - tra cui la maggiore disponibilità di *software* e la possibilità per gli utenti di scegliere liberamente *hardware* e *software* da fornitori diversi - superassero ampiamente le limitazioni alla concorrenza derivanti dalle regole di ammissione al gruppo. Dunque, per l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 101, par. 3, TFUE (già art. 85, par. 3, del Trattato CEE), risultava determinante l'impegno dichiarato dal gruppo a rendere disponibili i risultati della cooperazione nella maniera più ampia e nel minor tempo possibile (punto 42).

In senso difforme a tale impostazione, si faccia riferimento alla successiva Decisione adottata dalla Commissione il 14 ottobre 2009 nel caso COMP 39416 relativo a *Ship classification*.

¹⁵⁵ A tal proposito, si faccia riferimento alla Decisione della Commissione 78/156/CEE del 20 dicembre 1977, relativa a una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE nei confronti dei registratori a videocassette, caso IV/29.151, OJ L 47, 18.2.1978, 42-47, con la quale è stato statuito che l'accordo siglato tra la società Philips e alcuni produttori di videocassette avesse effetti restrittivi sulla concorrenza, in quanto imponeva ai produttori di fabbricare e distribuire prodotti che aderissero necessariamente allo standard VCR promosso da Philips.

¹⁵⁶ Cfr., a titolo esemplificativo, Commissione europea, 2005, caso COMP/F-2/38.401, *EMC c. European Cement Producers*, par. 75. Nel caso di specie, la Commissione non ha escluso che il CEN possa essere considerato un'associazione d'impresa a norma dell'art. 101 TFUE. A tal riguardo, assume carattere dirimente il fatto che gli *standard* siano elaborati da commissioni tecniche, i cui membri sono rappresentanti delle imprese coinvolte nel processo di standardizzazione.

101 e 102¹⁵⁷», considerato che la nozione di impresa utilizzata, ai fini dell'applicazione della disciplina *antitrust*, ricomprende qualsiasi entità che svolga un'attività di tipo economico consistente nell'offerta di beni e di servizi, a prescindere dallo *status* giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento; dunque, la circostanza che le SSOs siano organizzazioni *no-profit*, in parte sovvenzionate mediante fondi pubblici, non attribuisce loro alcuna immunità dall'applicazione dell'articolo 101 del Trattato.

Nello specifico, la Commissione raccomanda di implementare, all'interno delle rispettive politiche di gestione dei brevetti, i principi generali di apertura e trasparenza del procedimento, anche istituendo norme e procedure diverse da quelle previste dalle Linee direttrici, purché non violino le regole di concorrenza. A tal fine, le prassi ottimali consigliate sono principalmente due: la previsione di impegni di divulgazione e la negoziazione di licenze a condizioni FRAND¹⁵⁸.

Quanto ai primi, si sottolinea l'importanza di prevedere, nella *governance* delle SSOs, una divulgazione anticipata e in buona fede dei brevetti potenzialmente essenziali, che obblighi i partecipanti al processo di standardizzazione, a rivelare l'esistenza dei propri DPI, consentendo così, ai futuri licenziatari, di calcolare l'incidenza potenziale del risultato dello *standard* sulla *royalty* finale. Ciò, anche al fine di vagliare l'eventuale disponibilità del titolare a rilasciare una licenza a condizioni FRAND, qualora la propria tecnologia diventi essenziale.

Tuttavia, nel merito, la Commissione europea ritiene che l'obbligo di divulgazione non si traduca necessariamente nell'imporre ai partecipanti di confrontare i propri diritti di proprietà intellettuale con lo *standard* in via di definizione e nel rilasciare una dichiarazione che attesti l'assenza di brevetti interessati dallo *standard* potenziale.

In realtà, ciò a cui i partecipanti non devono sottrarsi è lo sforzo ragionevole per individuare i brevetti interessati, potendosi prevedere anche una *disclosure* nelle more del procedimento di definizione dello *standard*. Infatti, secondo le Linee guida (par.286) «*basta anche che il*

¹⁵⁷ Commissione europea, Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, cit., par. 258.

¹⁵⁸ Per un maggiore approfondimento sul tema, è possibile consultare, *ex multis*, M. A. CARRIER, *A Roadmap to the smartphone Patent wars and FRAND Licensing*, in CPI *Antitrust Chronicle*, vol. 2, 2012, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2050743; P. CHAPPATTE, *FRAND Commitments - The case for antitrust intervention*, in *European Competition Journal*, 2009, p. 319 ss.; D. GERADIN, M. RATO, *Can Standard Setting lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-up, Royalty Stacking and the Meaning of Frand*, in *European Competition Journal*, 2007, n. 3, pp. 125 ss.; A. LAYNE-FARRAR, A. JORGE PADILLA, R. SCHMALENSSEE, *Pricing Patents for Licensing in Standard Setting Organisations: Making Sense of FRAND Commitments*, CEPR Discussion Paper No. 6025, 2007, in <http://ssrn.com/abstract=996700>; C. TAPIA, *Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry*, *Geistiges Eigentum e Wettbewerb Heymann*, vol. 20, 2010.

partecipante segnali che rivendicherà probabilmente diritti di proprietà intellettuale su una particolare tecnologia». Altrettanto rilevante appare il successivo riconoscimento dei benefici competitivi della divulgazione *ex ante* delle *royalties* “*massime*” richieste per il rilascio di licenze, fornendo così, alle parti coinvolte nella selezione di uno *standard*, importanti informazioni non solo riguardo alle opzioni tecniche disponibili e ai relativi brevetti, ma anche rispetto ai probabili costi.

Nello specifico, «*divulgazioni unilaterali ex ante delle condizioni più restrittive per il rilascio di licenze consentirebbero all’organizzazione di normazione di adottare con cognizione di causa una decisione basata sui vantaggi e sugli svantaggi delle diverse tecnologie alternative, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dei prezzi*¹⁵⁹».

In secondo luogo, il “*safe harbour*” delineato dalla Commissione, come accennato, postula altresì la natura “*aperta*” della procedura di adozione degli *standard*, affinché tutti i concorrenti di uno specifico comparto economico possano dare il proprio contributo. A tal fine, è previsto che le regole interne di organizzazione debbano contenere procedure obiettive e non discriminatorie di attribuzione dei diritti di voto, nonché criteri oggettivi per la selezione delle tecnologie da includere nello *standard*.

È consigliata, inoltre, la previsione di un accordo interno che permetta ai membri di tali organizzazioni di «*sviluppare norme o prodotti alternativi non conformi alla norma concordata*¹⁶⁰». Infatti, se l’accordo per la definizione di uno *standard* imponesse di produrre soltanto prodotti conformi a esso, si potrebbero verificare effetti anticoncorrenziali che, incidendo sulla libertà produttiva delle imprese coinvolte, determinerebbero una restrizione per oggetto *ex par.* 1, lett. b), dell’articolo 101 TFUE.

Nel caso degli *standard* che incorporano diritti di proprietà intellettuale, in aggiunta, la Commissione sottolinea come «*una politica chiara ed equilibrata in materia, adeguata in funzione del settore specifico e delle esigenze dell’organizzazione di standardizzazione in questione, aumenta le probabilità che chi applica lo standard benefici di un accesso effettivo allo standard o agli standard adottati da detta organizzazione di standardizzazione*¹⁶¹».

In primis, tale politica deve imporre a tutti i partecipanti che desiderano che il loro diritto sia incluso nello *standard*, di impegnarsi irrevocabilmente per iscritto a concederlo in licenza ai

¹⁵⁹ Commissione europea, Linee direttrici sull’applicabilità dell’art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, cit., par. 299.

¹⁶⁰ Ivi, par. 293.

¹⁶¹ Ivi, par. 284.

soggetti interessati a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie¹⁶² (*fair, reasonable and non-discriminatory terms* - c.d. «impegno FRAND»), prima che lo *standard* sia adottato.

Tuttavia, ove tali accordi non dovessero rientrare nel perimetro di protezione, le Linee guida prevedono l'esenzione dall'applicazione della sanzione *antitrust*, ai sensi dell'articolo 101, par. 3, TFUE. A tale riguardo, inoltre, la Commissione indica, come ulteriori fattori da considerare per l'applicazione dell'esenzione individuale, la presenza di più *standard* concorrenti nel mercato rilevante, il calcolo delle quote di mercato relative ai prodotti o servizi che si basano sullo *standard* e la trasparenza delle informazioni inerenti alla sua definizione.

Infatti, la presenza di *standard* concorrenti tra loro indebolisce il potere contrattuale degli operatori di settore rendendo il mercato meno concentrato e, di conseguenza, più accessibile alle imprese che volessero entrarvi, così come una maggiore trasparenza delle condizioni di licenza dei brevetti essenziali non può che agevolare le trattative bilaterali tra SEP *holders* e licenziatari.

In sintesi, la valutazione degli accordi di normazione, ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, richiede un'analisi approfondita delle relazioni tra l'organizzazione di standardizzazione e i suoi membri, durante il processo di definizione dello *standard*. Nello specifico, tale esame è finalizzato a verificare se l'accordo possa restringere la concorrenza o favorire un utilizzo strategico della proprietà intellettuale, con il conseguente rischio di opportunismo post-contrattuale (c.d. "*hold-up*").

Non rientrano in questa valutazione, tuttavia, i comportamenti dei membri delle organizzazioni di standardizzazione che si manifestano successivamente alla creazione dello *standard*, come quelli relativi alla concessione delle licenze necessarie per l'implementazione.

In questo contesto, solleva alcune perplessità la scelta della Commissione europea di includere, nelle proprie Linee guida, riferimenti alle metodologie volte a determinare se i compensi richiesti per l'accesso ai diritti di proprietà intellettuale siano equi, ragionevoli e non

¹⁶² Ampiamente dibattuta è la questione relativa all'esatta interpretazione dell'espressione "*fair, reasonable and non-discriminatory*". Sul punto, si vedano: T. F. COTTER, *The comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, in Minnesota Legal Studies, Research Paper No.13-14, pp. 1 ss., 2014, in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1567026; D. GERADIN, R. G. BROOKS, *Interpreting and enforcing the voluntary FRAND commitment*, in International Journal of IT Standards and Standardization Research, 2011, pp. 1 ss.; P. TREACY, S. LAWRENCE, *FRANDly Fire: Are Industry Standards Doing More Harm than Good?*, in J.I.P.L., 2008, n. 3, pp. 22 ss.; A. LAYNE-FARRAR, A. JORGE PADILLA, R. SCHMALENSEE, *op. cit.*, in <http://ssrn.com/abstract=996700>; D. GERADIN, M. RATO, *op. cit.*, pp. 125 ss.; D. G. SWANSON, W. J. BAUMOL, *Reasonable and Non-discriminatory (RAND) Royalties standards selection, and control of market power*, in Antitrust Law Journal, vol. 73, 2005, pp. 1 ss.; M. A. LEMLEY, *Intellectual property rights and standard-setting organizations*, in California Law Review, 2002, p. 1964.

discriminatori (FRAND). Infine, il paragrafo 288 chiarisce che l'osservanza dell'articolo 101 da parte delle organizzazioni di standardizzazione non impone a queste ultime di verificare la conformità delle condizioni di licenza ai principi FRAND. Tale responsabilità, dunque, sembra essere lasciata ai partecipanti che devono valutare se i termini di concessione delle licenze, inclusi i costi applicati, siano effettivamente conformi agli impegni assunti¹⁶³.

Al riguardo, l'*European Competition Lawyers Forum* (ECLF), nel corso della consultazione pubblica sul progetto di Linee guida relative agli accordi di cooperazione orizzontale, ha espresso dubbi sulla possibilità di affrontare efficacemente questa tematica nel contesto delle Linee guida pensate per l'articolo 101 del Trattato.

Secondo una parte del gruppo di lavoro, infatti, i metodi indicati per valutare la relazione tra le tariffe di licenza e il valore economico dei brevetti sarebbero più pertinenti nel quadro di indagini condotte ai sensi dell'articolo 102 TFUE, specialmente per quanto riguarda gli abusi di sfruttamento. Tali questioni, a loro avviso, avrebbero trovato una collocazione più appropriata nelle Linee guida della Commissione relative alle priorità di applicazione dell'articolo 102 o in un documento analogo¹⁶⁴.

Non a caso, l'argomento sarà puntualmente ripreso nel prossimo capitolo.

2.6 Gli accordi di composizione transattiva delle controversie brevettuali

Se le fattispecie finora analizzate sono accomunate dalla condivisione di tecnologie, gli accordi transattivi costituiscono uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Di norma, a essi è riconosciuto un valore positivo, in quanto consentono di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali e permettono alle parti di risparmiare i costi del contenzioso, ripristinando in tempi brevi una situazione di certezza giuridica circa il loro rapporto.

¹⁶³ Comunicazione della Commissione, Le linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, cit., par. 288.

¹⁶⁴CLF Working Group on Horizontal Agreements, *Comments on the Draft Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty of the Functioning of the European Union to Horizontal Cooperation Agreements*, in *European Competition law Journal*, 2010, parr. 52 e 56, «*this minority of the Working Group questions whether the requirement that SSOs adopt rules designed to curb such unilateral conduct can be properly addressed in the framework of guidelines designed to provide guidance on the assessment of standardisation agreements under Article 101, especially considering the lack of Commission decisional practice and case law on the subject. In this respect, the Draft Guidelines' reference to various "methods" that could be used to determine whether licensing fees "bear a reasonable relationship to the economic value of the patents" (Draft Guidelines at Paragraph 284) appear to the minority view entirely misplaced in the context of guidelines on horizontal agreements as such methods would only be of possible relevance in the context of Article 102 investigations. But for the fact they deal with exploitative abuses, these issues would have been better addressed in the Commission's Guidance on its enforcement priorities with respect to Article 102 or in a comparable document*».

Tuttavia, quando un contenzioso coinvolge brevetti e le parti in causa sono imprese in concorrenza fra loro, la risoluzione stragiudiziale della controversia comporta inevitabilmente effetti sul mercato positivi o negativi, a seconda delle condizioni dell'accordo: a titolo d'esempio, l'accordo che prevede la concessione di licenze incrociate tra titolari di brevetti complementari, produrrà effetti pro-concorrenziali; al contrario, l'accordo con cui le parti intendono dividersi i mercati, o quello con cui il titolare del brevetto trasferisce una qualche utilità economica al concorrente in cambio dell'impegno di quest'ultimo a non entrare nel mercato di riferimento - c.d. "*reverse payment patent settlement*" - sarà restrittivo della concorrenza¹⁶⁵.

Quest'ultima ipotesi è frequente nel campo farmaceutico in cui, le imprese innovatrici, titolari dei brevetti sui principi attivi dei farmaci, sono disposte a pagare somme anche molto alte per evitare che, allo scadere della tutela brevettuale, i produttori di farmaci generici entrino nel mercato, "*pay-for-delay*"¹⁶⁶.

A causa dei gravi danni che questi tipi di accordi possano provocare non solo alla concorrenza in senso stretto, ma anche al benessere dei consumatori, inteso in particolare come diritto alla salute e al libero accesso a una gamma più ampia di farmaci a prezzi accessibili, la Commissione europea - come nei casi Lundbeck¹⁶⁷ e Servier¹⁶⁸ - ha spesso dichiarato tali intese nulle per oggetto, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE.

¹⁶⁵ Gli esempi citati sono forniti da G. GHIDINI, *Proprietà intellettuale e diritto antitrust*, in G. GHIDINI e G. CAVANI (a cura di), *op. cit.*, p. 237.

¹⁶⁶ Un esempio concreto dell'uso di questa tipologia di accordi sarà offerto nel Cap. IV, in sede d'analisi del caso Lundbeck.

¹⁶⁷ Sentenza della Corte di giustizia, sez. IV, 25 marzo 2021, C-591/16 P, *H. Lundbeck A/S e Lundbeck Ltd c. Commissione europea*, cit., in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0591>.

¹⁶⁸ Sintesi della Decisione della Commissione europea del 9 luglio 2014, relativa alla Decisione AT.39612, *Perindopril (Servier)*, in [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1025\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1025(01)).

CAPITOLO III: LE FATTISPECIE DI ABUSO CONNESSE ALL'ESERCIZIO DI DIRITTI IP

3.1 Premessa normativa

Scopo di questo capitolo sarà quello di analizzare uno dei casi più emblematici in cui si esprime il conflitto oggetto di studio, ossia, il divieto di abuso di posizione dominante nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale, con preciso riferimento alla sua più rilevante e problematica ipotesi: il rifiuto di concedere in licenza i diritti di privativa.

In linea generale, un'impresa titolare di un diritto di proprietà industriale potrebbe trovarsi, grazie al controllo esclusivo che la privativa attribuisce, a detenere una posizione di particolare preminenza economica nel mercato di riferimento, con il conseguente rischio di incorrere in abusi riconducibili alle fattispecie vietate dagli articoli 102 TFUE e 3 Legge n. 287 del 1990 - che segue sostanzialmente la stessa formulazione della disposizione comunitaria, salvo che per l'irrelevanza del requisito del pregiudizio al commercio tra Stati membri¹⁶⁹.

Nello specifico, l'analisi non può che muovere dalla lettera delle norme di riferimento; a tal proposito, il divieto generale posto dalla normativa comunitaria è formulato nei seguenti termini: *«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»* (art. 102, c.1, TFUE).

La prescrizione è, inoltre, accompagnata da un elenco esemplificativo di comportamenti che possono costituire pratiche abusive: *«a) imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque; b) limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per*

¹⁶⁹ L. F. PACE (a cura di), *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene editore, 2013, p. 95: *«La nozione di pregiudizio al commercio, rilevante anche per l'applicazione dell'art. 101, è stata interpretata in modo ampio dalla giurisprudenza. In particolare, in Commercial Solvents la Corte di giustizia ha indicato che comportano un pregiudizio al commercio anche le condotte che pregiudicano il mantenimento di una concorrenza effettiva nel mercato comune. Ciò può avvenire, ad esempio, quando la condotta determini o sia idonea a determinare l'esclusione di un concorrente dal mercato europeo o dal mercato di uno Stato membro. Nelle Linee direttrici della Commissione europea sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli artt. 101 e 102 del Trattato² sono indicate alcune modalità attraverso le quali può verificarsi il pregiudizio al commercio in relazione alle diverse tipologie di condotta abusiva dell'impresa in posizione dominante»*.

questi ultimi uno svantaggio concorrenziale; d) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi» (art. 102, c. 2, TFUE).

Dunque, la norma non vieta la mera detenzione di una posizione dominante dal momento che - benché infligga costi significativi alla collettività, soprattutto in termini di prezzi di mercato sovra competitivi¹⁷⁰ - ciò che rileva, ai fini della sua applicabilità, è l'eventuale abuso¹⁷¹, nozione di carattere oggettivo, la cui sussistenza prescinde totalmente dallo stato psicologico del soggetto agente¹⁷².

Pertanto, gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall'articolo 102 del Trattato sono la posizione dominante e la condotta abusiva, il cui onere probatorio spetta alla parte denunciante; invece, all'impresa che si presume dominare il mercato compete dimostrare, qualora esistenti, le ragioni oggettive o i benefici di efficienza che giustificano il comportamento contestato.

Quanto al fattore della “*posizione dominante*”¹⁷³, il legislatore né fornisce una definizione univoca, né indica con precisione i criteri da adottare per la sua individuazione.

Tuttavia, l'accertamento di tale condizione rappresenta un requisito imprescindibile per qualificare come abusivi, sotto il profilo della concorrenza, comportamenti che, altrimenti,

¹⁷⁰ L'intenzione dei legislatori europeo e nazionale non avrebbe potuto essere diversa, se si considera che «negli anni '50, molte imprese in posizione dominante erano di proprietà dello Stato e quindi il divieto della loro esistenza avrebbe determinato uno stravolgimento dell'assetto imprenditoriale europeo. Di più, sotto il profilo economico, allora come oggi si riteneva che l'attesa per le imprese di guadagnarsi una posizione dominante fungesse da incentivo delle loro attività competitive e innovative, motivo per cui l'impossibilità di raggiungere una tale posizione avrebbe scoraggiato le imprese dal fare del loro meglio per stare nel mercato», M. MAGGIOLINO, *La tutela della concorrenza*, in G. F. FERRARI (a cura di), *op. cit.*, p. 503.

¹⁷¹ Così, A. FRIGNANI e S. BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia diretto da Francesco Galgano, Padova, 2012, Cedam, p. 820, rimarcano che la disciplina dettata dall'articolo 102 reprime l'abuso del potere di mercato connesso a tale posizione dominante sul mercato.

¹⁷² Si precisa che «La dimensione soggettiva, e in particolare il carattere intenzionale o meno, della condotta, non rileva per la sua qualificazione come abuso, anche se può rilevare in una fase successiva ai fini della determinazione della sanzione», L. F. PACE (a cura di), *op. cit.*, p. 101. Sul punto, inoltre, «la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, anche tenendo conto del consolidato orientamento comunitario, che l'abuso di posizione dominante si verifica quando su un piano obiettivo vi è una condotta illecita, non rilevando l'intento, e la relativa prova, di ledere il concorrente». V. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 19 luglio 2002, n. 4001; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 giugno 2007, n. 5115; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30 agosto 2006, n. 7807. Tuttavia, l'elemento soggettivo non è del tutto irrilevante; infatti, come pongono in luce V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *op. cit.*, p. 162, «la prova dell'idoneità escludente di un dato comportamento è frequentemente rafforzata dall'esistenza di evidenze circa la finalità anticoncorrenziale perseguita dall'impresa ipotizzata essere dominante» e, inoltre, «l'assenza di un'intenzionalità lesiva in capo all'impresa dominante costituisce una circostanza attenuante ai fini della determinazione della sanzione».

¹⁷³ Al riguardo, cfr. G. BUZZONE, S. CAPOZZI, *Visione economica e giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'abuso di posizione dominante*, in Assonime, 2017.

sarebbero considerati leciti o, comunque, accettabili nell'ambito dell'ordinamento giuridico. Ciò, dunque, spiega l'impegno profuso da dottrina e giurisprudenza nel tentativo di conferire maggiore chiarezza e concretezza a questa nozione complessa e sfuggente.

Nel linguaggio economico, la nozione viene abitualmente tradotta in termini di “*potere di mercato*”, ossia la capacità dell'impresa di applicare in maniera redditizia prezzi superiori a quelli che prevarrebbero in situazione di concorrenza.

Al contrario, il concetto di “*posizione dominante*” si distingue da quello menzionato sotto il profilo quantitativo e, infatti, negli Stati Uniti, viene reso con l'espressione “*significativo potere di mercato*”, per individuare «*il caso particolare di un'impresa che riesce a godere, per un periodo di tempo considerevole, della possibilità di praticare un prezzo di molto superiore al costo marginalmente sostenuto per la produzione di quel prodotto*¹⁷⁴». Al riguardo, occorre sottolineare che “*significativo potere di mercato*” non vuol dire “*monopolio*”, come la Corte ha chiarito nel caso *Hoffmann La Roche*¹⁷⁵, affermando che la posizione dominante può sussistere anche in presenza di una qualche forma di concorrenza residua.

Una definizione di “*posizione dominante*”, adottata a livello nazionale tanto dall'AGCM quanto dal giudice amministrativo¹⁷⁶, è stata individuata nella sentenza *United Brands*; si tratterebbe di una «*posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la presenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in definitiva, dei consumatori*¹⁷⁷».

Tuttavia, anche tale definizione rischia di essere tautologica e si dimostra di scarsa utilità, poiché limitata «*a ravvisare nella potenza economica l'essenza della posizione dominante senza peraltro fornire parametri sufficientemente sicuri per stabilire quando e a quali condizioni la prima interviene la seconda. Dicendo che ciò si verifica allorché l'impresa sia in grado di ostacolare una concorrenza effettiva o di tenere comportamenti indipendenti, si corre il rischio di scambiare l'effetto con la causa e di lasciare sostanzialmente insoluto il problema del quale si sono prese le mosse. Da qui l'affermarsi, sia a livello eurounitario che nazionale, di una prassi interpretativa che, nell'intento di colmare la segnalata lacuna, concede ampio*

¹⁷⁴ M. MAGGIOLINO, *La tutela della concorrenza*, in G. F. FERRARI (a cura di), *op. cit.*, p. 503.

¹⁷⁵ Corte di Giustizia, 13 febbraio 1979, causa C-85/76, *Hoffmann - La Roche & Co. AG c. Commissione*, nota come “*Hoffmann - La Roche*”, in Racc. 1979, p. 461, punto 39.

¹⁷⁶ Cfr. AGCM, nel caso *A511-Enel/Condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica*; TAR Lazio, 31 maggio 2018, n. 6080, *A484-Unilever c. Distribuzione gelati*.

¹⁷⁷ Corte di Giustizia, 14 febbraio 1978, causa C-27/76, *United Brands Company e United Brands Continental BV c. Commissione*, nota come “*United Brands*”, in Racc. 1978, p. 207, punto 65.

spazio alle metodologie quantitative elaborate dalle scienze economiche per misurare il mercato di un'impresa¹⁷⁸».

La giurisprudenza comunitaria, inoltre, nelle sue sentenze fondative in materia, risalenti agli anni '70 e '80, oltre a costruire una definizione di “*posizione dominante*” e a chiarire che il divieto non riguarda esclusivamente i comportamenti con cui l'impresa sfrutta il proprio potere di mercato nei confronti delle controparti commerciali, cc.dd. “*abusi di sfruttamento*”, ma anche i comportamenti nei confronti dei concorrenti cc.dd. “*abusi escludenti*”¹⁷⁹, ha coniato la formula della “*speciale responsabilità*”¹⁸⁰ gravante sull'impresa dominante.

In linea generale, quest'ultima è obbligata, in ragione del suo potere di mercato, a comportarsi in maniera tale da non impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva nel mercato di riferimento.

Quanto all'accertamento della posizione dominante da parte della Commissione e delle autorità di concorrenza nazionali, la preliminare definizione del mercato rilevante¹⁸¹, ossia, dell'ambito merceologico e geografico in cui le imprese sono in concorrenza tra loro, gioca un ruolo decisivo per giudicare la liceità del comportamento osservato sotto il profilo *antitrust*.

Il potere di un'impresa è, normalmente, inversamente proporzionale all'ampiezza del mercato interessato; pertanto, più ampia sarà la definizione di quest'ultimo, minore risulterà la porzione

¹⁷⁸ G. OLIVIERI, *L'abuso di posizione dominante*, in P. AUTERI ed al., *op. cit.*, p. 533.

¹⁷⁹ In particolare, nella sentenza 21 febbraio 1973, causa C-6/72, *Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. c. Commissione*, nota come “*Continental Can*”, in Racc. 1973, p. 215, punto 26, la Corte di giustizia ha chiarito che l'articolo 102 «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». Sul punto, si veda anche F. GHEZZI, G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, prima ed., Torino, 2013, Giappichelli, p. 224, secondo cui gli “*exclusionary abuses*” consistono in pratiche dirette «ad ostacolare le attività dei concorrenti con lo scopo di monopolizzare il mercato», mentre, gli “*exploitative abuses*” «comprendono le pratiche con cui l'impresa in posizione dominante realizza profitti sovracompetitivi, sfruttando il proprio potere di mercato nei confronti dei propri clienti». Interessante è anche l'intervento di D. GERADIN e M. RATO, *op. cit.*, pp. 149 ss., secondo cui «L'abuso di esclusione implica un comportamento da parte di imprese dominanti che potrebbe avere un effetto di preclusione sul mercato. La preclusione si verifica quando le imprese con potere di mercato sono in grado di negare l'espansione redditizia dei concorrenti esistenti o di impedire l'accesso al mercato a potenziali concorrenti, danneggiando in definitiva i consumatori» (trad. personale).

¹⁸⁰ La nozione di “*speciale responsabilità*”, originariamente, è stata elaborata dalla Corte di giustizia europea (v. Corte di giustizia, 9 novembre 1983, “*Michelin I*”, cit., punto 57) e, successivamente, fatta propria dalle Autorità antitrust. Cfr. anche T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1960.

¹⁸¹ Tribunale, VI sez., sentenza del primo luglio 2010, causa T-321/05, *Astrazeneca c. Commissione*, par. 31: «Infatti, secondo costante giurisprudenza, ai fini della valutazione della posizione, eventualmente dominante, di un'impresa, le possibilità di concorrenza devono essere valutate nell'ambito del mercato comprendente tutti i prodotti che, in funzione delle loro caratteristiche, sono particolarmente idonei a soddisfare esigenze costanti e non sono facilmente intercambiabili con altri prodotti, dovendo inoltre prendere in considerazione le condizioni di concorrenza e la struttura della domanda e dell'offerta sul mercato». Sul punto, vedi anche sentenza *Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin c. Commissione*; sentenze del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-229/94, *Deutsche Bahn c. Commissione*, Racc. p. II-1689, punto 54, e 17 dicembre 2003, causa T-219/99, *British Airways c. Commissione*, Racc. p. II-5917, punto 91.

di mercato controllata dall'impresa dominante, e viceversa. Inoltre, occorre precisare che il mercato interessato dall'abuso potrebbe non coincidere con quello in cui l'impresa detiene una posizione dominante; infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l'articolo 102 TFUE può essere applicato a un comportamento produttivo di effetti anticoncorrenziali, in un mercato diverso da quello soggetto a dominio, ma a questo collegato¹⁸².

Successivamente, è necessario stabilire se l'impresa sia in grado di esercitare su di esso un potere qualificabile in termini di posizione dominante; tale valutazione, nella prassi, è generalmente effettuata misurando la quota di mercato detenuta dall'impresa, calcolata prevalentemente sulla base del fatturato realizzato nel mercato rilevante.

Secondo la giurisprudenza, quote di mercato¹⁸³ estremamente elevate e detenute per un periodo di tempo sufficiente a dimostrare una certa stabilità delle medesime, equivalgono di per sé - salvo circostanze eccezionali - a una presunzione di dominanza; tuttavia, affinché la fattispecie possa dirsi integrata, la quota di mercato costituisce solo uno dei fattori da esaminare: infatti, accanto a questo parametro, generalmente ritenuto il più significativo, l'interprete dovrà considerare ulteriori indici rilevatori¹⁸⁴, idonei a rafforzare il potere di mercato di un'impresa.

¹⁸² Cfr. Corte di giustizia, 17 febbraio 2011, causa C-52/2009, *Konkurrensverket c. TeliaSonera Sverige AB* e, nel medesimo senso, anche la giurisprudenza nazionale del Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2302, ha precisato che «la nozione di *posizione dominante* consiste, tra l'altro, nel potere di un'impresa dominatrice in un determinato mercato d'influenzare il processo concorrenziale anche in mercati collegati, diversi da quello in cui la stessa sia titolare della ricordata posizione».

¹⁸³ Le quote di mercato detenute dall'impresa oggetto di analisi rappresentano senza dubbio il criterio di maggiore rilevanza, poiché solo se l'impresa riesce a controllare una porzione rilevante del mercato si può dire che è in una posizione dominante. Generalmente solo quote molto alte, comprese tra il 100% e 80% del mercato, sono considerate indici di per sé sufficienti per affermare l'esistenza di una posizione dominante (vedi la sentenza *Hoffmann-La Roche c. Commissione*, cit., par. 41: «quote molto alte costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante»; la sentenza del 14 novembre 1996, causa 333/94 P, *Tetra Pak international SA c. Commissione*, in Racc. 1996, I-5951, in cui vi era una quota compresa tra il 90% e 95% nel settore dei cartoni asettivi); quote di mercato inferiori, comprese tra il 40% e il 70%, possono essere sufficienti solo per ipotizzare la sussistenza di tale posizione, per cui in tali caso è necessario che concordino in tal senso anche altri indizi, come ad esempio la struttura del mercato o il dinamismo delle imprese concorrenti (vedi la sentenza del 3 luglio 1991, causa 62/86, *Akzo Chemie c. Commissione*, in Racc. 1991, I-3359, in cui è stata considerata sufficiente la detenzione del 50% per costituire una presunzione di dominanza). La verifica delle quote di mercato non va, infatti, effettuata in termini assoluti, ma con una valutazione comparatistica che tenga conto anche della posizione degli altri concorrenti sul mercato. Pertanto, anche una quota inferiore al 40% è sufficiente se vi è una grande frammentazione delle quote di mercato degli altri concorrenti (vedi sentenza *United Brands*, causa 27/76, cit., par. 111, in cui la quota di mercato dell'impresa leader era molto superiore rispetto ai concorrenti; oppure la sentenza *Hoffmann - La Roche c. Commissione*, cit., par. 50, in cui vi era una situazione di dominio in presenza di una quota del 47% contro le quote del 27%, 18%, 7% e 1% dei concorrenti). Bisogna poi tenere in considerazione la stabilità della quota di mercato, perché il possesso di una quota instabile e per breve tempo, benché alta, non è solitamente indice di forza nel mercato.

¹⁸⁴ *Ibidem*, G. OLIVIERI menziona, a titolo meramente esemplativo, tra gli indici più utilizzati per l'accertamento della posizione dominante, il possesso di tecnologie inclusive, la forte integrazione verticale e l'esistenza di eventuali barriere che ostacolano l'ingresso di nuovi concorrenti sul mercato.

A tale proposito, una categoria di fattori individuata dalla Commissione europea è quella che comprende la minaccia - ovviamente credibile - di una futura espansione dei concorrenti attuali, l'ingresso sul mercato di concorrenti potenziali, o l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale su tecnologie ritenute necessarie per operare sul mercato.

Infatti, un diritto di privativa, sebbene possa generare una barriera all'entrata sul mercato rilevante - qualora non esistano concorrenti disponibili a produrre beni ritenuti sostituibili con quello coperto da esclusiva - rappresenta uno dei fattori che aumentano significativamente la possibilità che l'impresa si trovi in una posizione dominante¹⁸⁵.

Inoltre, sebbene la "riluttanza" della Corte¹⁸⁶ nel riconoscere che, in alcuni casi, l'esistenza di una privativa intellettuale potrebbe accordare di per sé una posizione in capo a chi ne è titolare¹⁸⁷, tale fenomeno emerge in modo evidente nei cc.dd. mercati "monoprodotto", ossia mercati circoscritti a un unico prodotto, dove la titolarità di un diritto di privativa può costituire un elemento sufficiente a conferire all'impresa un monopolio di fatto e, quindi, una posizione di dominio¹⁸⁸.

Secondo parte della dottrina, «*Vi sono casi in cui la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale influisce sulla definizione del mercato rilevante. Questo avviene quando il singolo bene protetto dal diritto di esclusiva è insostituibile. In altre parole, il conferimento di una*

¹⁸⁵ V., ad esempio, la sentenza del 8 giugno 1971, causa 78/70, *Deutsche Grammophon c. Metro*, in Racc. 1971, 487, par. 16: «*Il produttore di registrazioni sonore titolare di un diritto d'autore non occupa una posizione dominante ai sensi dell'art. 102 semplicemente esercitando i suoi diritti esclusivi di distribuzione del bene protetto. L'art. 102 prevede, inoltre, che il produttore abbia il potere di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su una parte considerevole del mercato rilevante, soprattutto per quanto riguarda l'esistenza di produttori che realizzano prodotti simili e la loro posizione sul mercato*» (trad. personale); tale affermazione è stata ribadita nella sentenza *Sirena*, cit., par. 16 e in molte altre sentenze successive. V. caso *Hilti*, riportato in CAPUANO, *op. cit.*, p. 56, in cui, dopo esser stato stabilito che sussistevano quote di mercato tanto elevate da costituire di per sé un indizio dell'esistenza della posizione dominante, il Tribunale sottolinea che la titolarità di *Hilti* di brevetti e di un diritto d'autore, erano elementi idonei a rafforzare la sua posizione sul mercato.

¹⁸⁶ In via generale, la Commissione e la Corte riconoscono che la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale non è di per sé sufficiente a conferire a colui che lo possiede una posizione dominante sul mercato. Infatti, la Corte di Giustizia, 18 febbraio 1971, *Sirena S.r.l. c. Eda S.r.l. e altri*, causa C-40/70, in Racc. 1971, par. 16, ha affermato che: «*Si deve anzitutto osservare che il titolare di un marchio non fruisce di una "posizione dominante" ai sensi dell'art. 86 per il solo fatto di essere in grado di vietare a terzi lo smercio nel territorio di uno Stato membro dei prodotti recanti lo stesso marchio*»; nonché Tribunale di primo grado, 21 ottobre 1997, caso T-229/94, *Deutsche Bahn c. Commissione delle Comunità europee*, in Racc. 1997, II-1869, par. 16: «*Il fabbricante di riproduzioni sonore non occupa per il solo fatto di esercitare il proprio diritto esclusivo di metterle in commercio una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 (ora 82, n.d.a.) del Trattato*». Tale affermazione di principio è stata poi ribadita diverse volte dalla Corte: tra le sentenze più significative, v. per es. Corte di giustizia, 15 giugno 1976, *Emi Records c. Cbs (Uk)*, causa C-51/75, par. 36, in Racc. 1976, 811 e, più di recente, la sentenza *Magill* (Corte di giustizia, 6 aprile 1995, causa C-241/91 P e C-242/91 P, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commissione delle Comunità europee*, cit.), par. 46.

¹⁸⁷ V. D. T. KEELING, *Intellectual Property Rights in EU Law*, Oxford, vol. 1, 2003, pp. 371 ss.

¹⁸⁸ Ivi, p. 376, «*Whenever the products covered by the exclusive rights are coextensive with the relevant market, a dominant position will ensue*». V. anche S. ANDERMAN, *EC Competition Law and Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, pp. 178-179.

privativa industriale in questi casi attribuisce un monopolio legale nel mercato rilevante, perché tutti i concorrenti sono esclusi dal diritto spesso. Questo avviene soprattutto nel caso dei brevetti, i quale conferiscono un diritto di esclusiva sul nuovo prodotto o processo¹⁸⁹».

Questi mercati non sono così rari come potrebbe sembrare, soprattutto per la tendenza giurisprudenziale¹⁹⁰ a considerare, nel caso di materie prime, componenti e pezzi di ricambio, mercati distinti rispetto a quelli dei prodotti finiti. Di conseguenza, la titolarità di una privativa sui primi può essere idonea a rendere il singolo bene insostituibile.

Maggiori preoccupazioni, tuttavia, sono rivolte ai mercati tecnologici a causa della crescente diffusione della standardizzazione, malgrado nelle Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato agli accordi di cooperazione orizzontale (14 gennaio 2011, C/11/58), la Commissione europea abbia precisato che, né la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale, né la sua inclusione in uno *standard* comportino una presunzione di dominanza, in quanto «*la questione del potere di mercato può essere esaminata solo caso per caso*» (punto 269). Tuttavia, la Corte di giustizia non si è ancora chiaramente espressa sul punto, lasciando che l'affermazione secondo cui la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale non sarebbe di per sé determinante ai fini dell'attribuzione del potere di mercato rischi, nella pratica, di rimanere un principio puramente teorico¹⁹¹.

Diversamente dall'articolo 101 TFUE, inoltre, l'articolo 102 TFUE non prevede condizioni specifiche che possano rendere una condotta restrittiva della concorrenza compatibile con il Trattato (c.d. "*eccezione legale*"). Ciò nonostante, la giurisprudenza comunitaria ha consolidato il principio secondo il quale, il comportamento di un'impresa dominante, anche se restrittivo della concorrenza, potrebbe non configurare un abuso, qualora sia giustificato da motivazioni

¹⁸⁹I. GOVAERE, *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in the Ec law*, Sweet and Maxwell, Londra, 1996, p. 247.

¹⁹⁰ V. il caso *Hilti* dove la Commissione distinse come mercati separati il mercato delle cartucce compatibili con le pistole sparachiodi *Hilti* (cartucce sulle quali Hilti era titolare di brevetto) da quello dei chiodi compatibili con le pistole sparachiodi *Hilti*. Vedi anche in materia di pezzi di ricambio: Corte di giustizia, 5 ottobre 1988, causa C-238/87, *Volvo c. Veng*, in Racc. 1988, 6211. Volvo era titolare di brevetti per modello ornamentale su componenti di ricambio per la carrozzeria di automobili, e in cui l'avvocato generale sottolinea alla corte che quando il mercato rilevante è ridotto ad un prodotto che è coperto da diritto di proprietà intellettuale, il fatto che tale diritto precluda per sé stesso l'esistenza di sostituti, fa sì che il titolare sia in una posizione dominante.

¹⁹¹ Vedi *infra* Capitolo 3, par. 4.3.1.2.3, in cui in merito al recente caso *Huawei v. ZTE* in materia in brevetti essenziali inclusi in una *standard de iure*, la Corte non affronta il problema del potere di mercato che il SEP conferisce al titolare del brevetto essenziale (Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, causa C-170/13, *Huawei Technologies/ZTE*, cit.).

oggettive e le restrizioni alla concorrenza risultino indispensabili e proporzionate allo scopo perseguito dall'impresa dominante¹⁹².

A tal proposito, in alcune pronunce recenti, la Corte di giustizia ha mostrato apertura verso l'inclusione, nell'analisi dell'articolo 102, di giustificazioni basate su incrementi di efficienza che siano tali da compensare gli effetti anticoncorrenziali a danno dei consumatori¹⁹³.

3.2 Rifiuto di contrarre

Tra le forme di abuso di posizione dominante più discusse, vi è il rifiuto di contrarre.

Si tratta di una tipologia di abuso piuttosto complessa - in ragione della necessità di bilanciare tra due esigenze contrapposte - la quale identifica il caso in cui un'impresa titolare di un'esclusiva, o comunque dominante sul mercato in virtù di una risorsa indispensabile per la produzione di un bene secondario, rifiuti di avviare nuove relazioni commerciali, ovvero, interrompa i rapporti già esistenti.

Per illustrare le peculiarità distintive di tale pratica, è necessario premettere che, salvo le imprese operanti in regime di monopolio legale¹⁹⁴, aventi l'obbligo di contrarre garantendo la parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 2597 c.c., le altre imprese sono, in linea di principio, libere di scegliere con chi instaurare rapporti commerciali e interrompere relazioni preesistenti, dal momento che un obbligo generalizzato a contrarre potrebbe ridurre gli incentivi all'innovazione e agli investimenti, favorendo comportamenti opportunistici da parte dei concorrenti (il c.d. "*free-riding*").

¹⁹² Alcuni esempi di giustificazioni ritenute motivo di esenzione sono elencati da V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *op. cit.*, p.162; si tratta di quelle connesse a ragioni di sicurezza dei prodotti, a ragioni di salute, all'esigenza di rispondere efficacemente ad iniziative concorrenziali dei concorrenti.

¹⁹³ Corte di giustizia, 17 febbraio 2011, "TeliaSonera", cit., punto 76; Corte di giustizia, 27 marzo 2012, "Post Danmark", cit., punti 40-43.

¹⁹⁴ Quanto ai monopoli legali, l'Autorità *antitrust* nazionale, Relazione, 1997, p. 178, in margine al caso Adusbef c. Autostrade, ha affermato che «*l'applicazione delle regole di concorrenza può essere esclusa solo laddove le condotte restrittive poste in essere dall'impresa investita della missione di interesse generale siano conseguenza necessaria e diretta della legge, talché l'esigenza di conformarsi a un precetto normativo non lasci al soggetto investito di tale servizio alcun margine di autonomia, neppure quanto alle modalità di adempimento del servizio*». Non desta stupore, dunque, che il settore dei monopoli pubblici, inizialmente ritenuto esente dalle normative concorrenziali, sia divenuto uno degli ambiti privilegiati per gli interventi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentando un terreno fertile per l'applicazione concreta della fattispecie delineata nell'articolo 3 della legge n. 287/1990. In virtù della sua posizione di monopolio, infatti, l'impresa è per definizione titolare di una posizione dominante. Di conseguenza, ogni tentativo di estendere la propria sfera di attività oltre i limiti previsti dalla normativa costituisce un abuso della posizione dominante, configurandosi come una distorsione della concorrenza, in violazione delle disposizioni in materia.

La scelta di concludere accordi, dunque, una delle espressioni fondamentali della libertà di iniziativa economica¹⁹⁵, consente all'impresa di valutare autonomamente la sua strategia economica e, quindi, i fattori che rendono più o meno vantaggioso intrattenere rapporti con determinati soggetti, per quali prodotti o servizi, per quali quantità e per quale durata negoziare¹⁹⁶.

Tuttavia, tale libertà subisce una limitazione per l'impresa in posizione dominante, quando quest'ultima è idonea a incidere negativamente sulla concorrenza e, di conseguenza, a compromettere il benessere della collettività e dei consumatori: in altri termini, in presenza di determinate condizioni, vigerebbe l'obbligo di contrarre anche con soggetti con cui, in assenza di tale costrizione, si sarebbe negata la negoziazione.

Nello specifico, le ipotesi più "classiche" del rifiuto di contrarre¹⁹⁷ includono la somministrazione di beni o servizi, la fornitura di informazioni, la concessione di licenze o l'accesso a infrastrutture essenziali, quando si rivelano indispensabili¹⁹⁸ per competere nel mercato rilevante.

Accanto a queste, ricadono nell'ambito di questa fattispecie abusiva, anche le condotte con cui l'impresa dominante accetta di concludere un contratto a condizioni tali da risolversi di fatto in un rifiuto di negoziare: si pensi ai casi di un'impresa che proponga di concludere un contratto

¹⁹⁵ Sul problema, v. R. SUBIOTTO, *The Right to deal with whom one pleases under eec competition law: a small contribution to a necessary debate*, European Competition Law Review, 1992, p. 234; C. HUMPE, C. RITTER, *Research Paper on the Modernisation of Article 82 EC*, 6 giugno 2005, p. 28: «In the EU as well as in the U.S., freedom to contract implies that, as a rule, firms are free to choose their business partners. Forcing a firm to deal is an intrusion on that general principle». V. anche la decisione nel caso COMP/38.096 *Clearstream* (2 giugno 2004), par. 217: «The system established by Community competition law recognizes the principle of free enterprise and the freedom of undertakings to deal with other companies. The right to choose one's trading partners and freely to dispose of one's property are also generally recognized principles in the laws of the Members States».

¹⁹⁶ Cfr. Tribunale di primo grado, 26 ottobre 2000, caso T-229/94, *Bayer AG c. Commissione*, in Racc. 2000, II-3383 (la sentenza è stata impugnata davanti alla Corte di giustizia la quale ha rigettato il ricorso con provvedimento 6 gennaio 2004, *BAI c. Bayer e Commissione*, cause riunite C-2 e 3/01, in Racc. 2004, I-23), par. 180: «la giurisprudenza della Corte riconosce indirettamente l'importanza della tutela della libertà d'impresa nell'applicazione delle regole in materia di concorrenza del Trattato allorché ammette espressamente che anche un'impresa in posizione dominante può, in determinati casi, rifiutarsi di vendere o mutare la sua politica di consegna o d'approvvigionamento senza cadere nel divieto dell'art. 86 (ora 82, n.d.a.)». Al riguardo, anche R. SUBIOTTO, R. O'DONOGHUE, *Defining the scope of the duty of dominant firm to deal with existing customers under article 82 EC*, in European Competition Law Review, 2003, p. 683.

¹⁹⁷ Il rifiuto di contrarre, nella sua forma più pura, come emerge dalla prassi comunitaria, deve essere analizzato distinguendo le diverse tipologie di situazioni. In particolare, in funzione del rapporto esistente tra l'impresa dominante che oppone il rifiuto e l'impresa che lo subisce, si distinguono i casi di rifiuto di contrarre con clienti già esistenti, qualificati come fattispecie abusive aventi finalità di esclusione, da quelli relativi a nuovi potenziali clienti, atti a tutelare i propri interessi commerciali e per consolidare la propria posizione nell'ambito dei rapporti concorrenziali orizzontali.

¹⁹⁸ Esempi di rifiuto possono includere il mancato accesso a infrastrutture fisiche (come porti, aeroporti o reti), a servizi di distribuzione, a sistemi di prenotazione, a pezzi di ricambio, a informazioni proprietarie o a diritti di proprietà intellettuale.

sul presupposto di svolgere un controllo sulla destinazione del prodotto finito¹⁹⁹, oppure a condizioni inique o discriminatorie, o, infine, sulla base di vincoli notoriamente inaccettabili per la controparte²⁰⁰. Non si configurerebbe un abuso, invece, se esistessero alternative praticabili, realizzabili con costi e tempi ragionevoli, o se il bene potesse essere duplicato. Sul punto, la sentenza *Oscar Bronner* ha ulteriormente chiarito che, nel valutare l'esistenza di alternative, occorre considerare la capacità di un'impresa di dimensioni analoghe a quella dominante.

Un secondo criterio per qualificare il rifiuto come abuso è che esso comporti l'eliminazione di una concorrenza effettiva dal mercato, poiché la normativa tutela la concorrenza nel suo complesso - avvantaggiando i consumatori - e non il singolo concorrente. Inoltre, il rifiuto non è considerato abusivo se giustificato da motivi oggettivi, come l'assenza di capacità disponibile o l'insolvibilità della controparte.

Nel caso di diritti di proprietà intellettuale o di informazioni proprietarie, la Corte di giustizia ha posto un ulteriore requisito: il rifiuto deve impedire l'introduzione di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale²⁰¹.

3.3 Rifiuto di concedere una licenza su diritti di proprietà intellettuale

Tra i casi in cui le modalità di esercizio di un diritto di proprietà intellettuale da parte di un'impresa in posizione dominante possono integrare una violazione dell'articolo 102 TFUE, vi è il rifiuto di concedere in licenza i diritti di privativa²⁰², generalmente considerata una *species* del più ampio *genus* del rifiuto di contrarre²⁰³.

¹⁹⁹ V. Commissione CE, *Polaroid c. SSI Europe*, in XIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1984, p. 95, dove la Commissione ha ritenuto equivalente ad un rifiuto di contrarre l'atteggiamento di Polaroid che, temendo l'esportazione parallela di suoi prodotti, forniva il materiale richiesto a SSI a condizione di conoscere la destinazione dei beni o l'identità dei clienti finali.

²⁰⁰ V. Commissione CE, caso IV/M. 30.178, *Napier Brown c. British Sugar*, cit., par. 61, nel quale British Sugar è stata condannata, tra l'altro, per aver risposto ad una richiesta di Napier Brown per 30.000 tonnellate di zucchero industriale con l'offerta di 30.000 tonnellate di zucchero a grana speciale ad un prezzo talmente elevato da renderne impossibile l'utilizzo da parte di Napier Brown. V. anche Corte di giustizia, 3 ottobre 1985, causa C- 311/84, *Centre Belge d'études de marché (CBEM) c. Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT) e Information Publicité Benelux (IPB)*, (c.d. sentenza "Télémarketing"), in Racc. 1985, 3261: il caso Télémarketing, *leading case* nell'ambito della fattispecie abusiva del rifiuto di contrarre è un esempio di rifiuto di contrarre non puro.

²⁰¹ Nella vicenda *Microsoft*, il tribunale ha ritenuto sufficiente dimostrare che il rifiuto ostacolava il progresso tecnologico, con effetti negativi per i consumatori.

²⁰² Si noti che tale pratica abusiva, diversamente dalle altre analizzate al capitolo precedente, difficilmente può essere inquadrata in una tipologia "tipica" richiamata all'art. 82 TCE dalla lett. a) a d). Cerca di dare una spiegazione del carattere "trasversale" del rifiuto di contrarre V. MELI, *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Torino, 2003, p. 1-10.

²⁰³ V. M. BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA n.10, Giuffrè, Milano, 2004.

La ragione per cui il prosieguo di questo capitolo è incentrato sull'analisi di questa specifica ipotesi, risiede nel fatto che essa rappresenta l'espressione più significativa del conflitto tra un titolo giuridico che attribuisce un'esclusiva - e quindi un monopolio - e un apparato giuridico ed economico volto, al contrario, a garantire condizioni di concorrenza e pluralità di attori sul mercato.

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

Quando un'impresa dominante è titolare di diritti di proprietà intellettuale, la tensione tra queste due esigenze è particolarmente acuta.

Esclusi i casi in cui è la legge a imporre un obbligo di licenza in capo al titolare del diritto industriale²⁰⁴, la valutazione del rifiuto di licenze di diritti di proprietà intellettuale, in assenza di previsioni legislative, elaborata dalla Commissione e dalle corti comunitarie ha subito sviluppi che, per agevolarne la trattazione, possono essere suddivisi in tre fasi²⁰⁵, che presentano analogie significative con quelle che hanno scandito lo sviluppo dell'esperienza americana.

L'evoluzione della disciplina applicabile in questi tre periodi riflette la linea politico-economica che le ispira sul piano delle funzioni da assegnare alla disciplina antimonopolistica e alla derivante modifica della configurazione del suo rapporto con la proprietà intellettuale, nonché

²⁰⁴ In tali ipotesi, infatti, come sottolineato da V. CERULLI IRELLI e V. BELLUCCI, *op. cit.*, «è già la legge a prevedere un obbligo di licenza, con la conseguenza che la violazione di quest'obbligo, ove posta in essere da un'impresa in posizione dominante, integrerà senz'altro un abuso ogni qualvolta si dimostri il rischio di effetti negativi sul grado di concorrenza esistente sul mercato», p. 173.

²⁰⁵ In verità, si tenga presente che: «La condotta in esame è stata sottoposta per la prima volta al vaglio del diritto antitrust nell'ordinamento statunitense, il quale ha storicamente negato alle norme a tutela della concorrenza la possibilità di interferire sulle condizioni di concessione delle privative, successivamente, il tema del rifiuto di licenze è venuto alla ribalta anche negli ordinamenti comunitario e nazionale che, viceversa, si sono dimostrati poco tolleranti nei confronti delle imprese che, esercitando le facoltà escludenti insite nei diritti di proprietà intellettuale, impedissero a soggetti terzi di operare in un determinato mercato. Segnatamente, dopo una prima fase in cui la compatibilità della condotta con l'art. 102 TFUE è stata valutata, più rigidamente, alla luce del c.d. criteri dell'esistenza/esercizio e dell'oggetto specifico dei diritti di proprietà intellettuale, la giurisprudenza europea ha risolto i casi di rifiuto aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale facendo riferimento ad una particolare rivisitazione della dottrina delle essential facilities», E. AREZZO, G. GHIDINI, P. F. PISERÀ, *Le intersezioni tra i paradigmi di proprietà intellettuale e la disciplina della concorrenza*, in G. GHIDINI e G. CAVANI (a cura di), *op. cit.*, p. 226.

lo sviluppo degli strumenti e delle finalità perseguite da quest'ultimo nella realizzazione del mercato interno unico.

La prima fase è l'espressione dell'originaria considerazione delle politiche *antitrust* a livello europeo, come strumento finalizzato principalmente al conseguimento del mercato comune e all'integrazione delle economie nazionali²⁰⁶. Non a caso, l'approccio adottato sarà criticato non solo per essere vago e artificiale, ma soprattutto «*solo di interesse storico e accademico*»²⁰⁷.

La giurisprudenza, infatti, nell'analisi della compatibilità del rifiuto di licenza con l'articolo 102 TFUE, fa ricorso, quasi esclusivamente, ai principi elaborati in materia di diritti di privativa e libera circolazione delle merci, agli articoli 345 e 36 TFUE²⁰⁸, e mostra una precisa resistenza ad ammettere un possibile intervento degli strumenti tipici del diritto della concorrenza, per sanare situazioni di mercato compromesse dalla presenza di un diritto di proprietà industriale. In questa fase, le sentenze Volvo²⁰⁹ e Renault²¹⁰ hanno il merito di dare il via alla discussione

²⁰⁶ Le politiche *antitrust* rientravano nella costituzione economica Comunitaria. Prima delle modifiche avvenute con i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza, il trattato di Roma assegnava alla tutela della concorrenza un ruolo di mero strumento destinato a perseguire il fine dell'integrazione economica (art. 3). V., *ex multis*, M. BERTANI, *op. cit.*, pp. 130 ss.; G. COLANGELO, *L'antitrust, i patent pools e le tragedie della (intellectual) property governance*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2004, pp. 68 ss.

²⁰⁷ Trad. personale delle parole di D. T. KEELING, *op. cit.*, p. 56.

²⁰⁸ Il legislatore comunitario, all'articolo 36 TFUE, ha espressamente subordinato la possibilità di derogare alle norme relative alla libera circolazione delle merci, per motivi inerenti alla tutela della proprietà intellettuale, esclusivamente alla condizione che le restrizioni alla libera concorrenza connesse alla tutela di tali diritti non costituissero «*un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri*». Così, E. AREZZO, G. GHIDINI, P. F. PISERÀ, *Le intersezioni tra i paradigmi di proprietà intellettuale e la disciplina della concorrenza*, in G. GHIDINI e G. CAVANI (a cura di), *op. cit.*, p. 227.

²⁰⁹ Corte di giustizia, 5 ottobre 1988, causa C-238/87, *AB Volvo c. Erik Veng* (di seguito anche sentenza "Volvo"), avente ad oggetto la controversia che vedeva opposte Volvo, titolare nel Regno Unito di un brevetto per modello ornamentale relativo ai parafranghi anteriori delle autovetture Volvo, serie 200, e Veng, società che importava le menzionate parti di carrozzeria da altri Stati membri, dove le stesse erano state prodotte senza il consenso di Volvo, e le commercializzava nel Regno Unito. È in questa sentenza che viene affermato il principio generale, poi confermato anche nel caso Magill, per cui, il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, anche se in posizione dominante, non è di per sé obbligato a dare in licenza tale diritto. Nello specifico, secondo tale giurisprudenza: «*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. Ne consegue che 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 e che il rifiuto di concedere una siffatta licenza non può, di per sé, costituire uno sfruttamento abusivo di posizione dominante. Va, tuttavia, osservato che l'esercizio del diritto esclusivo, da parte di chi abbia brevettato un modello relativo a parti componenti della carrozzeria di automobili, può essere vietato dall'art. 86 [oggi 102] qualora dia luogo, da parte di un'impresa in posizione dominante, a determinati comportamenti abusivi, come l'arbitrario rifiuto di fornire prezzi di ricambio ad officine di riparazione indipendenti, il fissare i prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello non equo o la decisione di non produrre più pezzi di ricambio per un dato modello malgrado il fatto che numerose vetture di questo modello siano ancora in circolazione*», par. 8 e 9.

²¹⁰ Corte di giustizia, causa C- 53/87, 5 ottobre 1988, *CICRA e altri c. Renault*. Il giudice comunitario, pronunciandosi in via pregiudiziale sulle questioni sottoposte dal tribunale civile e penale di Milano, nella causa dinanzi ad esso pendente tra il Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli (CICRA) e Maxicarha contro la casa automobilistica francese Renault, ha dichiarato che: «*Il semplice fatto di conseguire brevetti per modelli ornamentali relativi a parti della carrozzeria di autovetture non costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del trattato; l'esercizio del diritto esclusivo corrispondente a siffatti brevetti può*

sul trattamento del rifiuto di licenze di diritti di proprietà intellettuale²¹¹, sebbene non forniscano alcuno strumento di giudizio rilevante nel trattamento di questa specifica condotta.

In tali sentenze, la Corte di giustizia prescinde dai concetti tradizionalmente considerati preliminari all'individuazione di una violazione del vecchio articolo 82 TCE, quali la definizione del mercato rilevante e l'identificazione della posizione dominante, e interpreta il carattere abusivo del comportamento dell'impresa dominante titolare di un diritto di PI, alla luce dei concetti di “esistenza”, “esercizio” ed “oggetto specifico” del diritto di proprietà intellettuale²¹².

Nello specifico, la corte di Lussemburgo ha dichiarato che gli atti della proprietà intellettuale forieri di effetti restrittivi sul commercio intracomunitario sono coperti dalla deroga ex articolo 36 TFUE (*«Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di [...] tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri»*), solo se tali restrizioni sono indispensabili per consentire alle esclusive industrialistiche di svolgere la loro funzione. Sulla base di questa impostazione, la Corte ha elaborato la contrapposizione tra “esercizio” ed “esistenza” di un diritto di IP si fonda sull'esclusione di una qualunque tipologia di interferenza del diritto della concorrenza nella determinazione delle condizioni di accesso e delle modalità di concessione dei diritti di proprietà intellettuale.

Infatti, mancando un'armonizzazione comunitaria, la competenza a legiferare in tale settore spettava ai legislatori dei singoli Stati membri, a norma dell'articolo 345 TFUE, ai sensi del quale *«I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati*

essere vietato dall'art. 86 del trattato se dà luogo, da parte di un'impresa in posizione dominante, a taluni comportamenti abusivi quali il rifiuto arbitrario di fornire pezzi di ricambio a riparatori indipendenti, la fissazione dei prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello troppo elevato o la decisione di non produrre più pezzi di ricambio per un determinato modello mentre circolano ancora molte vetture del modello stesso, a condizione che tali comportamenti possano essere pregiudizievoli per il commercio tra Stati membri».

²¹¹ Cfr. M. BERTANI, *op. cit.*, che considera frutto di questa prima apertura verso uno scrutinio *antitrust* del divieto di condividere risorse di proprietà intellettuale, il considerando 26 della Direttiva 1991/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, che stabilisce che le disposizioni della direttiva *«non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 85 e 86 del trattato se un fornitore in posizione dominante rifiuta di mettere a disposizione l'informazione necessaria all'interoperatività»* del proprio software con i programmi altrui.

²¹² La distinzione tra l'esistenza e l'esercizio di un DPI fu per la prima volta introdotta dalla Corte di Giustizia nel caso Grundig (Corte di giustizia, 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64), in relazione all'articolo 101 TFUE e, solo successivamente, fu applicata ex articolo 102 TFUE nel caso Volvo (Corte di giustizia, 5 ottobre 1988, causa C-238/87, cit.). Per un'ampia disamina su tali criteri, v. Cap. III, p. 35.

membri». Di conseguenza, un intervento delle autorità preposte a tutela della concorrenza avrebbe rappresentato una violazione di tale riparto di competenze.

Tuttavia, tale teoria ammetteva un possibile intervento del diritto *antitrust* nei confronti di quelle condotte che rappresentassero una forma di esercizio di un diritto di privativa intellettuale, laddove non fosse inerente al suo oggetto specifico e la prerogativa riconosciuta al titolare rappresentasse un ostacolo alla libertà del commercio intracomunitario.

In altri termini, l'applicazione congiunta di queste teorie ha portato a esentare le condotte anticompetitive poste in essere dai titolari di DPI dall'intervento del diritto *antitrust* poiché, secondo le Corti, l'imposizione dell'obbligo di concedere una licenza a terzi concorrenti che permettesse loro di esercitare una qualsiasi delle facoltà esclusive riservate per legge, equivaleva a privare il titolare della “*sostanza*” del suo diritto esclusivo e, di conseguenza, non avrebbe mai potuto costituire uno sfruttamento abusivo di posizione dominante.

In seguito all'evoluzione del ruolo della disciplina della concorrenza a principio ispiratore della politica economica e industriale della Comunità europea²¹³, a partire dalla sentenza nota come “*Magill*”²¹⁴, pietra miliare di questa materia, l'equilibrio tra le due discipline si sposta progressivamente in favore di una rafforzata tutela della concorrenza.

Nella decisione, si superano definitivamente i principi basati sulla dicotomia tra “*esistenza/esercizio*” e “*oggetto specifico*” dei diritti di proprietà intellettuale, modificando l'approccio comunitario in materia. Precisamente, la Corte dà spazio a nozioni e teorie sviluppate nell'ambito del diritto della concorrenza e, in particolar modo, ai principi della dottrina delle *infrastrutture essenziali*²¹⁵, sebbene non ne faccia mai menzione, i quali saranno

²¹³ Le politiche *antitrust* rientrano in questa fase nella costituzione economica Europea, esito dei trattati Maastricht, Amsterdam e Nizza. Diventa ora principio ispiratore delle politiche economiche come afferma V. MELI, *Rifiuto di contrarre e tutela della concorrenza del diritto antitrust comunitario*, cit., pp. 72 ss.: «se in precedenza la tutela della concorrenza si piegava anche ad essere contenitore delle scelte di politica economica, nella fase successiva sono dette scelte ad essere considerate legittime solo in quanto non collidano con il principio di libera concorrenza».

²¹⁴ Corte di giustizia, 6 aprile 1995, causa C-241/91 P e C-242/91 P, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commissione delle Comunità europee*, nota come “*caso Magill*”. Per una lettura “*ridimensionata*” della sentenza v., *ex multis*, le riflessioni di: D. AITMAN, A. JONES, *Competition Law and Copyright: Has the Copyright Owner Lost the Ability to Control his Copyright?*, in *European Intellectual Property Review*, 2004, pp. 137 ss.; T. C. VINJE, *The Final Word on Magill: the judgement of the E.C.J.*, in *European intellectual property review: EIPR*, 1995, p. 302; R. GREAVES, *Magill est arrivé*, in *European Competition Law Review*, 1995, pp. 246-247; D. T. KEELING, *op. cit.*, pp. 384-385.

²¹⁵ La prima pronuncia europea che fa esplicito riferimento alla teoria delle “*essential facilities*” è quella della Commissione europea, 21 dicembre 1993, nel caso *Sea Containers v. Stena Sealink*, in materia di infrastrutture portuali. Si tenga presente, inoltre, che una volta approdata negli ordinamenti degli Stati membri, incentrati ancora sul modello dello Stato imprenditore, tale dottrina è stata di fondamentale importanza per stimolare i processi di liberalizzazione avviati nell'ambito dell'Unione europea.

precisati - con l'intento di costruire una vera e propria teoria del diniego abusivo di licenza - nella sentenza "*IMS Health*".

Si tratterebbe della prima applicazione, a livello europeo, della dottrina dell' "*essential Facility*"²¹⁶ in materia di proprietà intellettuale²¹⁷, secondo la quale, in determinati casi, la tutela della concorrenza dovrebbe prevalere sull'esercizio delle prerogative sostanziali del diritto PI²¹⁸.

Nello specifico, la decisione della Commissione europea²¹⁹ è stata, dapprima, confermata dal Tribunale²²⁰ e, successivamente, dalla Corte di giustizia, che ha elaborato una particolare applicazione della teoria delle infrastrutture essenziali - tradizionalmente impiegata con riferimento ad *assets* di natura tangibile - ai diritti di proprietà intellettuale.

²¹⁶ Come fa notare S.B. OPI, *The application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: are intellectual property rights still sacrosanct?*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 11, n. 2, 2001, p. 414 ss., «La dottrina delle strutture essenziali è applicabile ad una gamma più ampia di situazioni nell'UE rispetto agli Stati Uniti e, pertanto, le aziende tendono a fare più affidamento sulla dottrina nell'UE rispetto agli Stati Uniti», (trad. personale). Invece, sulla teoria delle *essential facilities*, in generale, si veda, *ex multis*, A. B. LIPSKY, J. G. SIDAK, *Essential Facilities*, in *Stanford Law Review*, 1999; D. DURANTE, G. MOGLIA, A. NICITA, *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust*, in *Mercato, Concorrenza, Regole*, 2001, p. 257; M. H. HARZ, *Dominance and Duty in the European Union: A Look Through Microsoft Windows at the Essential Facilities Doctrine*, in *Emory International Law Review*, 1997; G. GUGLIELMETTI, "*Essential facilities*", rifiuto di accesso e abuso di posizione dominante: prime decisioni dell'Autorità garante e prospettive, in *Concorrenza e Mercato*, 1996; J. BERTI, *Le essential facilities nel diritto della concorrenza comunitario*, in *Concorrenza e Mercato*, 1998; L. TOFFOLETTI, *La nozione di essential facility*, in *Concorrenza e Mercato*, 1998; L. VASQUES, *Essential facilities doctrine: dalla giurisprudenza statunitense alle norme comunitarie e nazionali sull'abuso di posizione dominante: spunti problematici*, in *Concorrenza e Mercato*, 1998; G. COLANGELO, *Le public utilities tra regolazione e concorrenza - Là dove porta la dottrina dell'essential facility*, in *Enti pubblici*, 2001, p. 451; A. VALERIANI, *L'essential facility doctrine: sviluppi normativi ed orientamenti giurisprudenziali*, in *Resp. comunicazione impresa*, 2001, p. 187; A.G. DE CAPITTE, *Essential facilities doctrine: una disciplina in cerca d'identità*, in *Rivista di Diritto dell'Impresa*, 1999, p. 579; M. SIRAGUSA, M. BERETTA, *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e impresa Europa*, 1999, p. 260; S. BASTIANON, *A proposito della dottrina delle essential facilities - Tutela della concorrenza o tutela dell'iniziativa economica?* in *Mercato, Concorrenza, Regole*, 1999, p. 149.

²¹⁷ Sul punto, M. GRANIERI, R. PARDOLESI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Rivista di diritto industriale*, cit.: «Il dato in più - peraltro non ignoto all'antitrust europeo - consiste nel fatto che l'infrastruttura essenziale è rappresentata da beni intangibili, coperti da diritti di proprietà intellettuale: sì che alla questione puramente concorrenziale si sovrappone l'interfaccia con la proprietà intellettuale, propiziando lo stabilirsi di (una sorta di) rapporto di genere a specie tra la dottrina delle *essential facilities* e quella della licenza obbligatoria nelle ipotesi di abuso di posizione dominante. Non sorprende, allora, che la prima assurga al ruolo di momento esponenziale di un conflitto intrinseco, ai limiti del paradossale, tra logiche difficilmente conciliabili (se non sul piano meramente declamatorio, che è però quello normalmente ricevuto)».

²¹⁸ Sentenza della Corte di giustizia, 6 aprile 1995, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commissione delle Comunità europee*, par. 50: in particolare, «dall'esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può, in casi eccezionali, derivare un comportamento abusivo».

²¹⁹ Commissione europea, 21 dicembre 1988, caso IV/31.851, *Magill TV Guide c. ITP Bbc e RTE*, p. 43.

²²⁰ Tribunale di I grado, 10 luglio 1991, caso T-69/89, *RTE c. Commissione*, in *Racc.*, 1991, II-485; Tribunale di I grado, 10 luglio 1991, caso T-70/89, *BBC c. Commissione*, in *Racc.*, 1991, II-535; Tribunale di I grado, 10 luglio 1991, caso T-76/89, *ITP c. Commissione*, in *Racc.*, 1991, II-575.

Dunque, se è vero che non si può imporre a un'impresa che detenga un diritto di proprietà intellettuale l'obbligo *tout court* di concedere licenze ai concorrenti, in presenza di alcune «*circostanze eccezionali*²²¹», il rifiuto di concedere licenza può configurare un abuso di posizione dominante, se il diritto di privativa viene assimilato a un'infrastruttura essenziale, imprescindibile per competere nel mercato a valle.

Nella formulazione generale, l'*essential facilities doctrine* prevede il riscontro di tre condizioni, che sono state ripetute per l'ipotesi in cui la risorsa essenziale sia protetta da diritti di proprietà intellettuale. Tali presupposti, utilizzando le parole del Tribunale europeo, sono i seguenti: «*in primo luogo, il fatto che il rifiuto verta su un prodotto o un servizio indispensabile per l'esercizio di una determinata attività su un mercato vicino; in secondo luogo, il fatto che il rifiuto sia idoneo a escludere qualsiasi concorrenza effettiva su tale mercato; in terzo luogo, il fatto che il rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale dei consumatori*²²²».

È pacifico, dunque, che un determinato diritto IP è da considerare “oggettivamente necessario²²³” per operare sul mercato a valle, quando è privo di alternative a esso sostituibili che, nel contempo, risulta impossibile realizzare mediante autonomi investimenti; quanto al secondo presupposto, è sufficiente che il comportamento sia idoneo a generare un'esclusione concorrenziale.

Per ultimo, la mancata realizzazione di un nuovo prodotto sul mercato si configura come il presupposto più problematico. Infatti, si dividono coloro che ritengono che tale requisito possa ritenersi soddisfatto solo quando dal rifiuto di licenza discenda la mancata realizzazione di un prodotto nuovo e parte di un diverso mercato, e coloro che ritengono che il prodotto nuovo non

²²¹ Richiamando le parole della Commissione nel caso Magill, paragrafo 50, «*dall'esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può, in casi eccezionali, derivare un comportamento abusivo*».

Per un approfondimento sul punto, v. J. KALLAUGHER, *Existence, exercise, and exceptional circumstances: the limited scope for a more economic approach to IP issue under article 102 TFUE*, in S. ANDERMAN, A. EZRACHI (a cura di), *Intellectual Property and Competition Law*, OUP, Oxford, 113, pp. 125 ss.

²²² Cfr. Tribunale di primo grado, 17 settembre 2007, causa T-201/04, *Microsoft Corp. c. Commissione*, (c.d. “caso Microsoft”) parr. 331 e 332, in curia.europa.eu, in cui viene riassunta e interpretata la giurisprudenza contenuta nel caso Magill e IMS.

²²³ Sull'indispensabilità della risorsa, cfr. S. BACHES OPI, *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Still Sacrosanct?* in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2001, p. 434: «*La sentenza della Corte di giustizia europea nel caso Oscar Bronner [...] conferisce maggiore certezza giuridica in merito alle condizioni necessarie per una constatazione di responsabilità ai sensi della dottrina delle strutture essenziali. In particolare, la Corte di giustizia europea ha chiarito la sua precedente giurisprudenza aggiungendo che una struttura è “indispensabile” per l'azienda solo quando non esistono sostituti effettivi o potenziali*» (trad. personale).

sia una mera duplicazione di quello esistente già offerto dall'impresa in posizione dominante sul mercato a valle²²⁴.

Ciò premesso, la definizione dei confini di tali nozioni è piuttosto controversa.

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

In questo scenario - che caratterizza l'ultima e attuale fase - è emersa una tendenza degli organi comunitari, ancora oggetto di discussione, sempre più "*pro-access*", favorevole cioè alla condivisione delle scoperte protette da diritti di proprietà intellettuale, e che starebbe sempre più evolvendo nella preoccupante adozione della dottrina dell'*essential facilities* più tradizionale.

3.3.1 Abusi di sfruttamento nelle condizioni di licenze

Tra le pratiche qualificate come abusive dall'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'UE, la lett. a) menziona quella di un'impresa in posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo, di *«imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque»*.

Nel caso della concessione di licenza di brevetti, stabilire se un prezzo o una condizione contrattuale siano "*equi*" è un'operazione particolarmente complessa, soprattutto se si considera che, in materia di proprietà industriale, è indispensabile garantire una remunerazione degli investimenti all'innovazione. Infatti, la possibilità di applicare prezzi più elevati rispetto a quelli praticati per i beni sprovvisti di esclusiva costituisce l'essenza stessa del diritto di privativa, in ragione della ricompensa degli sforzi umani ed economici connessi all'attività di ricerca e di innovazione del bene protetto.

²²⁴ Sulla questione, si esprimono chiaramente V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *op. cit.*: «L'ultima pronuncia giurisprudenziale sul punto è quella emessa dal Tribunale di primo grado nel caso Microsoft che, richiamando l'art. 102, lett. b), TFUE, ha affermato che nell'interpretazione del requisito del "prodotto nuovo" occorre tenere conto delle finalità perseguite da tale norma, volta ad evitare limitazioni non solo della "produzione" e degli "sbocchi", ma anche dello "sviluppo tecnico", ogni qualvolta ciò arrechi un pregiudizio per i consumatori. Secondo il Tribunale, tali effetti pregiudizievoli possono verificarsi anche in presenza di un rapporto di concorrenza tra i prodotti offerti dall'impresa dominante ed i prodotti che intende offrire l'impresa che ha subito il furto. Ne discende evidentemente un ampliamento della nozione di "prodotto nuovo", tale da ricomprendere prodotti sì differenziati rispetto a quelli offerti dall'impresa dominante, ma pur sempre in concorrenza con essi», p. 173.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di giustizia non ha contribuito a chiarire quando un prezzo possa essere considerato “*eccessivo*”, limitandosi a fornire una definizione che non risolve il problema: «*prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita*²²⁵».

Per certo, non vi saranno significative difficoltà nel valutare la natura delle condizioni di licenza praticate da un’impresa dominante, qualora sia disponibile un termine di paragone. In tal senso, a titolo di esempio, un’ipotesi consiste nell’utilizzare come *benchmark* le condizioni praticate in precedenza dal titolare di un diritto IP in posizione dominante, che innalza le *royalties* al momento del rinnovo del contratto di licenza, soprattutto nella circostanza in cui per il licenziatario risulti eccessivamente oneroso o gravoso adottare tecnologie alternative²²⁶.

Un ulteriore metodo prevede, invece, di comparare il prezzo o la condizione praticata nel caso specifico con quelli praticati in diversi paesi membri sul mercato d’interesse, purché non si ignorino le specificità di ciascun mercato geografico.

Un’altra imposizione prevista dall’articolo 102 a cui sono soggette le imprese dominanti che concedono licenze di diritti IP è quella, poi, alla lett. c), che vieta di «*applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza*».

Dunque, verificare che il licenziatario non abbia applicato condizioni dissimili per una medesima prestazione a diversi concorrenti non pone particolari problemi. A tal proposito, è una pratica comune tra i licenzianti dotati di fortissimo potere di mercato²²⁷ includere, nei contratti di licenza, una clausola contrattuale nota come “*most-favoured-nation clause*” con la quale, in questo contesto, le parti riconoscono al licenziatario il diritto di ricevere le migliori condizioni garantite dal licenziante a qualsiasi altro licenziatario sul mercato.

Quanto invece all’applicazione di condizioni dissimili²²⁸ a prestazioni equivalenti, secondo la teoria economica in materia di discriminazione di prezzo²²⁹, solo un’integrazione verticale

²²⁵ Corte di Giustizia, 14 febbraio 1978, causa 27/76, *United Brands Company e United Brands Continental BV c. Commissione UE*, par. 250.

²²⁶ Per esempio, perché il licenziatario ha effettuato ingenti investimenti sulla tecnologia oggetto di licenza.

²²⁷ Normalmente, quando si parla di imprese dotate di fortissimo potere di mercato, si fa riferimento ai “*licensing administrator*” di *pool* tecnologici.

²²⁸ A tal proposito, V. CERULLI IRELLI e V. BELLUCCI precisano che vi sono casi in cui il licenziante è perfettamente legittimato ad applicare condizioni dissimili a diversi licenziatari. Per esempio, non implicherebbe la sussistenza di una discriminazione e, di conseguenza, di una violazione dell’articolo 102, lett. c), TFUE, «*l’applicazione di royalty più bassi per quei licenziatari che per primi adottano la tecnologia licenziata*», *op. cit.*, p. 219.

²²⁹ Per approfondimenti, cfr., *ex multis*, M. MOTTA, *Competition policy*, Cambridge, 2004, p. 491; H. R. VARIAN, *Price Discrimination*, in R. L. SCHMALENSSEE, R. D. WILLING (a cura di), *Handbook of industrial*

dell'impresa dominante potrebbe spiegare il comportamento discriminatorio con un intento escludente. Infatti, se l'impresa dominante non è verticalmente integrata, e quindi si concentra solo su una parte della catena di valore, avrà più interesse a garantire a valle un mercato competitivo per i prodotti che incorporano i suoi diritti IP e vengono venduti ai consumatori, poiché una concorrenza sana può stimolare una maggiore domanda e, di conseguenza, maggiori *royalties*. Di conseguenza, se l'impresa dominante vuole massimizzare i suoi guadagni dalle *royalties*, non avrà interesse a praticare condizioni discriminatorie, dal momento che quest'ultime potrebbero scoraggiare l'ingresso di nuovi concorrenti e ridurre la diffusione dei suoi diritti di proprietà intellettuale sul mercato, con un impatto negativo sui guadagni complessivi.

Tuttavia, nel contesto dei diritti di privativa, è più semplice trovare prestazioni non equivalenti, se si considera che i contratti di licenza spesso coinvolgono una vasta gamma di diritti di proprietà intellettuale e una serie di obblighi comportamentali differenti.

Passando al terzo requisito dello svantaggio concorrenziale subito dal licenziatario discriminato, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE, la Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di «svantaggio per la concorrenza», deve essere interpretata *«nel senso che essa riguarda, nell'ipotesi in cui un'impresa dominante applica prezzi discriminatori a talune controparti commerciali sul mercato a valle, la situazione in cui detto comportamento può avere come effetto una distorsione della concorrenza tra dette controparti commerciali. L'accertamento di un siffatto «svantaggio per la concorrenza» non richiede la prova di un deterioramento effettivo e stimabile della posizione concorrenziale, ma deve basarsi su un'analisi del complesso delle circostanze rilevanti del caso di specie, la quale consenta di concludere che detto comportamento ha un'influenza sui costi, sugli utili o su un altro interesse rilevante di una o più di dette controparti, di modo che tale comportamento è in grado di incidere su detta posizione»*. Tuttavia, spetta alla discrezionalità dell'interprete determinare entro quali limiti un determinato impatto sui prezzi sia in grado di influire negativamente sulla posizione concorrenziale delle parti coinvolte.

Da ultimo, per completezza, occorre segnalare come alla tesi secondo cui vi sarebbe integrale coincidenza tra gli obblighi di non discriminazione derivanti dall'articolo 102, lett. c), TFUE e l'impegno FRAND, si aggiungono due posizioni contrastanti.

organization, North-Holland, 1989, p. 597; W. J. BAUMOL, D. G. SWASON, *The new economy and ubiquitous competitive price discrimination: identifying defensible criteria of market power*, *Antitrust law Journal*, vol. 70, 2003, p. 661.

Da una parte, secondo una posizione minoritaria, l'obbligo di non discriminazione derivante dall'impegno FRAND sarebbe più elastico dell'obbligo derivante dalla disposizione comunitaria, in quanto consisterebbe esclusivamente nel vincolo di offrire condizioni di licenza che riflettano l'effettivo valore del portafoglio brevettuale, senza estendersi a un divieto assoluto di pratiche discriminatorie.

Dall'altra parte, la posizione maggioritaria sostiene che l'obbligo FRAND impone una disciplina più rigorosa rispetto a quella delineata dal Trattato poiché vieta trattamenti chiaramente discriminatori, prescindendo dal requisito dello svantaggio concorrenziale e dalla necessità di verificare le conseguenze di tale eventuale discriminazione.

3.3.2 Abusi in presenza di *standard* tecnologici

Oltre agli abusi tipici che possono essere attuati da qualsiasi impresa in posizione dominante, vi sono comportamenti che possono essere posti esclusivamente da titolari di brevetti essenziali, per l'implementazione di una tecnologia adottata come *standard* dell'industria.

La titolarità di un diritto IP che costituisce una risorsa essenziale per l'implementazione di uno *standard* tecnologico, c.d. "*brevetto essenziale*", è fonte di un notevole potere di mercato, dal momento che sarà necessario ottenere una licenza su tale brevetto per poter produrre apparecchi compatibile con lo *standard* medesimo che, per definizione, è privo di alternative.

Dunque, è ragionevole presumere - sebbene sia sempre doveroso considerare le circostanze specifiche che caratterizzano un caso concreto - che esso conferisca una posizione dominante sul mercato della tecnologia protetta da quel brevetto essenziale²³⁰, salvo che il titolare del tale brevetto fornisca evidenze sufficienti in senso contrario.

Dunque, in questo contesto, tra i comportamenti abusivi ampiamente dibattuti, vi è l'imposizione di *royalties* eccessive, nel caso di manipolazione del processo di standardizzazione e il rifiuto di licenza a condizioni FRAND.

²³⁰ Sul punto, V. CERULLI IRELLI e V. BELLUCCI fanno notare che, ai fini della sussistenza di una posizione dominante, non rileva «la posizione del titolare del brevetto essenziale sul mercato dei prodotti che incorporano la tecnologia oggetto del brevetto. Dovendosi, infatti, verificare il potere di mercato detenuto dal titolare sul mercato della tecnologia, la sua eventuale assenza dal mercato del prodotto è irrilevante e non esclude affatto la sussistenza di un significativo potere di mercato e di una posizione dominante sul mercato della tecnologia. Semmai, anzi, si dovrà riconoscere che le imprese che non hanno propri prodotti fisici sul mercato saranno meno esposte al rischio di ritorsioni da parte delle controparti, con conseguente accresciuta possibilità di comportarsi in modo indipendente dal mercato», *op. cit.*, p. 154.

Un ruolo sempre più centrale è svolto dai già citati “*organismi di standardizzazione*”²³¹, che adottano specifiche politiche (cc.dd. “*IPR policies*”) per la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale che insistono sulla tecnologia da standardizzare. Nello specifico, le SSOs impongono ai loro membri impegni di ricerca, divulgazione e licenza, al fine di incentivare la partecipazione delle imprese interessate al processo di standardizzazione, rendere la tecnologia standardizzata accessibile, attribuire ai titolari dei brevetti essenziali la giusta compensazione economica per la concessione delle licenze e ridurre, al contempo, il rischio di condotte anticoncorrenziali²³².

La definizione di uno *standard* costituisce, infatti, un terreno fertile per comportamenti anticoncorrenziali, come la c.d. “*imboscata brevettuale*” (c.d. “*patent ambush*”) o la richiesta di compensi eccessivi per la concessione di licenze²³³.

Quanto al contenuto di tali obblighi, nelle Linee direttrici sugli accordi orizzontali, la Commissione ha chiarito che «*la politica in materia di DPI deve imporre a tutti i partecipanti che desiderano che il loro DPI sia incluso nella norma di impegnarsi irrevocabilmente per iscritto a concedere in licenza il loro DPI essenziale a tutti i terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (fair, reasonable and non-discriminatory terms - «impegno FRAND»).* Tale impegno deve essere assunto prima che sia adottata la norma. Al tempo stesso, la politica in materia di DPI deve consentire ai titolari di DPI di escludere la tecnologia specifica dal

²³¹ Tali organismi, nel predisporre le proprie *policies* interne, devono necessariamente effettuare un bilanciamento tra i contrapposti interessi dei titolari dei brevetti e di chi intende implementare la tecnologia standardizzata. Sul punto, si vedano M.C. NAUGHTON, R. WOLFRAM, *The Antitrust Risks of Unilateral Conduct in standard setting in the light of the FTC's case against Rambus Inc.*, in *Antitrust Bulletin*, vol. 49, 2004, p. 703; M. A. LEMLEY, *op. cit.*, «*tali politiche possono determinare chi può vendere prodotti conformi e influenzare gli incentivi allo sviluppo di nuove tecnologie e incidere sul modo in cui gli standard cambiano con il miglioramento della tecnologia*» (trad. personale), p. 1893.

²³² J. FARRELL, J. HAYES, C. SHAPIRO, T. SULLIVAN, *Standard Setting, Patents, and Hold-up*, in *Antitrust Law Journal*, vol. 74, 2007, p. 624; D. SEO, *Analysis of Various Structures of Standards Setting Organizations (SSOs) that Impact Tension among Members*, 2013, vol. 11, p. 53; J. RANDAKEVIČIŪTĖ, *The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents*, Monaco, MIPLC Book Series, 2015, p. 21.

²³³ Il tema è approfondito da E. AREZZO, *Is dominance the missing piece of the Huawei puzzle?*, in *Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, fasc. I: «*L'obbligo di divulgazione dovrebbe eliminare i rischi del cosiddetto patent ambush, come è accaduto nel caso Rambus, mentre l'impegno alla licenza dovrebbe eliminare il rischio che il titolare del SEP incorra in condotte ingiuste ed abusive. Infatti, il requisito di correttezza e ragionevolezza mira chiaramente a prevenire abusi unilaterali, sotto forma di tassi di royalty eccessivamente elevati e condizioni commerciali inique, che il titolare del SEP potrebbe cercare di imporre a terzi, e l'elemento di non discriminazione implica chiaramente un dovere di non applicare condizioni dissimili a transazioni equivalenti: vale a dire non discriminare nella definizione delle condizioni di licenza e dei tassi di royalty tra diversi implementatori. Sebbene sia dubbio se tali obblighi possano impedire comportamenti strategici da parte di aziende che sopravvalutano l'essenzialità del loro diritto allo standard, soprattutto nel caso di brevetti di bassa qualità, l'obbligo di licenza a condizioni FRAND limita chiaramente una buona parte dei poteri di esclusione derivanti dai diritti di brevetto, poiché i titolari di SEP accettano sostanzialmente il fatto di non poter rifiutare di concedere in licenza i propri diritti a terzi*» (trad. personale).

processo di definizione della norma e, di conseguenza, dall'impegno di concessione in licenza, purché tale esclusione avvenga in una delle prime fasi dello sviluppo della norma. Per garantire l'efficacia dell'impegno FRAND, tutti i titolari di DPI partecipanti che assumono tale impegno devono essere obbligati a prendere le misure necessarie affinché un'impresa alla quale essi cedono i propri DPI (compreso il diritto a concederli in licenza) sia tenuta a rispettare tale impegno, ad esempio mediante una clausola contrattuale tra acquirente e venditore. La politica in materia di DPI deve imporre altresì ai partecipanti la divulgazione in buona fede dei loro DPI che possono essere essenziali per l'attuazione di una norma in fase di definizione. Ciò permetterebbe all'industria di compiere una scelta tecnologica informata, contribuendo in tal modo all'obiettivo di un accesso effettivo alla norma. Quest'obbligo di divulgazione potrebbe basarsi su una divulgazione in corso, a mano a mano che viene definita la norma, e su sforzi ragionevoli per individuare i DPI interessati dalla norma potenziale. Basta anche che il partecipante segnali che rivendicherà probabilmente diritti di proprietà intellettuale su una particolare tecnologia (senza individuare specifiche rivendicazioni o richieste di DPI). Poiché i rischi relativamente all'accesso effettivo non sono gli stessi nel caso di un'organizzazione di normazione con una politica di norme senza royalties, una divulgazione dei DPI non sarebbe pertinente in tale contesto» (par. 285, 286).

In sintesi, affinché possa dirsi rispettata la normativa *antitrust* dall'organismo di standardizzazione, come già si è detto nel capitolo precedente, tutti i suoi membri debbono rispettare i seguenti obblighi: comunicare preventivamente i diritti IP detenuti, che potrebbero rivelarsi essenziali per l'implementazione dello *standard* e concedere in licenza i diritti “*standard essential*” a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Alla base dell'impegno FRAND²³⁴, dunque, risiede la necessità di un equilibrio tra due esigenze tipicamente confliggenti: da un lato, l'interesse dei titolari di brevetti essenziali a licenziare i propri brevetti a condizioni remunerative, tali da ricompensarli affinché continuino a investire nella ricerca e sviluppo e nelle attività di normazione; dall'altro lato, l'interesse delle imprese che attuano uno *standard* a ottenere una licenza sui relativi brevetti essenziali, senza il rischio di comportamenti opportunistici.

In particolare, la corretta gestione di tali interessi contrapposti è atta a evitare due principali rischi. Il primo è il rischio che i titolari di brevetti essenziali ottengano *royalties* eccessivamente

²³⁴ V. K. R. BERA, *Standard-Essential Patents (SEPs) and 'fair, reasonable and non-discriminatory' (FRAND) licensing*, 2015, p. 8: «Un impegno FRAND deve essere un impegno legalmente esecutivo da parte del proprietario SEP di limitare i suoi diritti generali di licenza di brevetto. Qualsiasi inadempimento di tale impegno può quindi invitare ad azioni punitive antitrust per far rispettare tale impegno ai sensi delle leggi esistenti» (trad. personale).

elevate, sganciate dal valore intrinseco delle tecnologie brevettate (c.d. rischio di “*hold up*”) e il secondo rischio riguarda la possibilità che le imprese che utilizzano lo *standard* adottino un comportamento opportunistico, preferendo evitare la negoziazione di buona fede dei termini di una licenza, e confidando nel fatto che, nel caso di contenzioso, il titolare del brevetto sia destinato a una condanna al pagamento di danni calcolati in base alla royalty FRAND.

In tale situazione, le imprese potrebbero cercare di ottenere il brevetto a condizioni più favorevoli senza dover affrontare trattative giuste o il rischio di dover rispettare condizioni di licenza ragionevoli e non discriminatorie (c.d. rischio di “*hold out*”).

3.3.2.1 L’abuso in caso di manipolazione del processo di standardizzazione

Quanto alla richiesta da parte del titolare di brevetti essenziali di *royalties* eccessive per l’uso delle proprie tecnologie brevettuali, dalla decisione della Commissione europea sul caso Rambus sono stati implicitamente ricavati alcuni requisiti per la qualificazione della condotta come abusiva della posizione dominante.

In primo luogo, la sussistenza di un abuso dipenderebbe dal fatto che l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione dell’esistenza di tali brevetti durante i negoziati «*ha condizionato il processo di standardizzazione, in un contesto in cui la soppressione di informazioni rilevanti ha necessariamente distorto il processo decisionale all’interno dell’organismo di standardizzazione*²³⁵». In tali casi, dunque, si tratterebbe della già citata “*imboscata brevettuale*” (c.d. “*patent ambush*”), la quale appunto si verifica quando un soggetto nasconde agli altri membri dell’organismo di standardizzazione di essere titolare di un brevetto essenziale al fine di acquisire, al momento dell’inclusione della propria tecnologia nello *standard* elaborato, un potere di mercato²³⁶ che può esprimersi applicando *royalties* eccessive. Tale condotta normalmente è evitata prevedendo “*impegni di divulgazione*”, atti a garantire la massima trasparenza del processo di standardizzazione²³⁷.

²³⁵ Cfr. decisione della Commissione europea nel caso COMP38.636 Rambus, par. 39.

²³⁶ J. GSTALTER, *op. cit.*, p. 16; C. B. HOCKETT, R. G. LIPSCOMB, *Best FRANDs Forever? Standard-setting Antitrust Enforcement in the United States and the European Union*, in *Antitrust*, vol. 23, n. 3, 2009, p. 19; D. GERADIN, M. RATO, *op. cit.*, p. 52.

²³⁷ V. K. MASKUS, S. A. MERRILL, *op. cit.*, pp. 71-73. Tali autori sottolineano, inoltre, che, in alcune circostanze, possono verificarsi casi di *under-disclosure* o di *over-disclosure* di brevetti essenziali, i quali possono comportare conseguenze negative nella misura in cui impediscono al soggetto interessato di valutare compiutamente i rischi finanziari e gli eventuali oneri connessi all’implementazione dello standard. Nello specifico, il primo caso si verifica quando i partecipanti al processo di *standard setting* omettono di comunicare brevetti essenziali; il secondo caso, invece, si verifica quando sono stati comunicati brevetti potenzialmente essenziali per lo *standard* da sviluppare, ma che non lo sono più nella sua versione finale.

In altri termini, si tratta di una pratica di abuso di sfruttamento per l'imposizione di condizioni contrattuali inique, dal momento che il titolare del brevetto approfitterebbe del fatto che le tecnologie brevettate siano diventate indispensabili per la realizzazione di prodotti conformi allo *standard*.

Secondo requisito è la prova che, in assenza della condotta ingannevole, l'organismo di standardizzazione si sarebbe orientato verso altre soluzioni tecnologiche praticabili: dunque, qualora la tecnologia in questione fosse priva di alternative, anche laddove il titolare avesse adempiuto ai propri obblighi di comunicazione, non vi è ragione di ritenere che la condotta abbia avuto effetti diversi da quelli che si sarebbero comunque registrati sul mercato.

Infine, dalle parole della Commissione sul caso Rambus, sembra emergere che, affinché possa sussistere l'abuso, sia necessario che i compensi richiesti dal titolare del brevetto essenziale siano più elevate di quelle che sarebbe stato in grado di praticare, qualora il processo di standardizzazione non fosse stato influenzato dall'omessa comunicazione del brevetto.

In questo senso, per valutare l'eccessività delle *royalties*, utili parametri di riferimento sono le condizioni di licenza praticate dal titolare prima dell'adozione dello *standard* o in settori non coperti dallo *standard*.

3.3.2.2 L'abuso nel caso del rifiuto di licenza a condizioni FRAND

Nel processo di standardizzazione, l'impegno irrevocabile a concedere in licenza tutti i diritti essenziali per l'implementazione di uno *standard* a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, può costituire un illecito *antitrust*, oltre che un illecito contrattuale - a seconda dello specifico impegno FRAND in discussione²³⁸ - e una violazione della clausola generale della correttezza e buona fede²³⁹.

Dopo aver esaminato l'abuso nel caso di violazione degli obblighi di non discriminazione gravanti sui titolari di brevetti essenziali, quanto alla definizione delle componenti dell'equità e della ragionevolezza della licenza - sebbene si tratti di un esercizio problematico poiché, non

²³⁸ Per fornire un esempio, l'IPR Policy dell'ETSI (ente di diritto francese) è disciplinata dalla legge francese.

²³⁹ Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 5 gennaio 2012, nel procedimento proposto con ricorso cautelare nell'ambito del giudizio di merito (R.G. N. 45629/2011) dalle società Samsung Electronics Co. Ltd e Samsung Electronics Italia s.p.a. nei confronti delle società Apple Inc., Apple Italia s.r.l., Apple Retail Italia s.r.l. e Apple Sales International, ha riconosciuto che si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pure in assenza di divieti formali, lo eserciti violando il dovere di correttezza e buona fede: «*un eventuale esercizio in violazione di tali prassi di condotta potrebbe configurare [...] una condotta iniqua qualificata come 'abuso del diritto', sia nel caso in cui il titolare rifiuti totalmente di concedere in licenza il proprio standard, sia ove pretenda condizioni contrattuali eccessivamente gravose, a patto che si riesca a dimostrare che vi sia una effettiva posizione di dominanza sul mercato da parte del patentee*».

essendo il concetto di FRAND univoco, «*le soluzioni possono variare da un settore all'altro e in funzione dei modelli imprenditoriali in questione*²⁴⁰» - si ritiene che, nell'individuazione della royalty FRAND, si debba considerare il «*valore aggiunto attuale della tecnologia brevettata, indipendente dal successo commerciale del prodotto, che non è legato alla tecnologia brevettata*²⁴¹».

In sintesi, il titolare di un brevetto essenziale non può pretendere condizioni di licenza più onerose in conseguenza dell'inclusione del proprio brevetto nello *standard*, sfruttando il potere di mercato che dovesse successivamente ottenere nel caso in cui la soluzione tecnologica per lo *standard* dovesse essere la propria.

Infine, per evitare il fenomeno dell'accumulo delle *royalties* - il c.d. “*royalty stacking*²⁴²” - «*nella definizione del valore FRAND un singolo brevetto SEP non può essere considerato isolatamente. Le parti devono prendere in considerazione un canone aggregato ragionevole per la norma in questione, valutando il valore aggiunto complessivo della tecnologia. L'attuazione di misure a favore della trasparenza sui brevetti SEP può già contribuire a tale obiettivo, che può essere ulteriormente perseguito, nell'ambito del diritto dell'UE in materia di concorrenza, con la creazione di piattaforme di concessione di licenze per l'industria e di pool di brevetti o seguendo le indicazioni dei partecipanti alle procedure di normazione sul canone globale massimo che si può ragionevolmente attendere o prevedere*».

Negli ultimi decenni, infatti, sempre più prodotti incorporano un insieme di invenzioni, ognuna delle quali è oggetto di uno o più brevetti. Nel settore dell'*information technology*, in particolare, la maggior parte degli *standard* si fonda su varie tecnologie di titolarità di soggetti diversi; di conseguenza, i tassi cumulativi dei compensi necessari per implementare lo *standard* possono diventare esagerati e scoraggiare la diffusione della tecnologia standardizzata²⁴³.

Se il titolare di un brevetto essenziale approfittasse della sua posizione di monopolio dopo che la sua tecnologia è stata adottata all'interno di uno *standard*, non solo la credibilità di quest'ultimo, ma anche la capacità degli operatori di competere sul mercato, rischierebbe di essere compromessa, a danno dei consumatori che si troverebbero a sostenere prezzi più alti

²⁴⁰ Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, “*Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*”, par. 2.2, p. 8.

²⁴¹ *Ibidem*, la Commissione specifica che «*Per “valore attuale” si intende il valore attualizzato al momento della conclusione dell'accordo di licenza. È importante tenere conto dell'attualizzazione nel tempo dal momento che un accordo di licenza vale per diversi anni in contesti imprenditoriali che sono spesso in rapida evoluzione dal punto di vista tecnologico*», par. 2.1.

²⁴² Cfr. M. A. LEMLEY, C. SHAPIRO, *Patent Hold up and Royalty Stacking*, in *Texas Law Review*, vol. 85, 2007, p. 1992.

²⁴³ A titolo di esempio, per gli standard 2G e 3G sono stati dichiarati oltre 23.000 standard essenziali.

per acquistare prodotti compatibili con lo *standard*. In più, in uno scenario simile, qualora il titolare del brevetto adotti una strategia di concessione delle licenze che non favorisca l'innovazione o l'ingresso di nuovi concorrenti, concedendo un numero eccessivo o insufficiente di licenze, i consumatori potrebbero anche trovarsi a scegliere tra prodotti di qualità inferiore o tra una minore varietà delle opzioni disponibili.

Per valutare il carattere eccessivo delle *royalties* rispetto al valore della tecnologia brevettata e alle specificità del settore, la Commissione ha suggerito alcuni criteri per effettuare tale valutazione. Infatti, nelle proprie Linee direttrici sugli accordi orizzontali, al paragrafo 289, ha precisato che *«i metodi basati sul costo non sono adeguati a questo contesto a causa della difficoltà di valutare i costi attribuibili allo sviluppo di un particolare brevetto o gruppi di brevetti. Al contrario, è possibile confrontare i canoni di licenza applicati dall'impresa interessata per i brevetti in questione in un ambiente concorrenziale prima che il settore fosse vincolato a una norma (ex ante) con quelli applicati dopo che il settore è stato vincolato (ex post). Questo metodo presuppone che il confronto possa essere effettuato in modo coerente e affidabile²⁴⁴»*.

Dunque, secondo questa impostazione, ampiamente accettata dagli economisti, la *royalty* ragionevole è quella *«che sarebbe stata negoziata ex ante, prima che la tecnologia brevettata in questione fosse stata adottata nello standard e prima che il licenziatario sostenesse costi irrecuperabili. La royalty massima ex ante si calcola, dunque, tenendo conto del valore incrementale che la tecnologia apporta al licenziatario rispetto alla migliore alternativa disponibile. Nessuna azienda pagherebbe più di quella royalty in una negoziazione ex ante in cui è disponibile un'alternativa²⁴⁵»*.

In aggiunta a questo, si considera anche la possibilità di *«basarsi su una valutazione effettuata da un esperto indipendente circa la qualità obiettiva e la pertinenza con la norma dell'insieme dei DPI»* o di *«fare riferimento a divulgazioni ex ante delle condizioni per il rilascio di licenze nell'ambito di un processo specifico di definizione della norma»* o alle *«royalties applicate per lo stesso DPI in altre norme comparabili»* (par. 290).

²⁴⁴ La Commissione richiama le cause 395/87, Pubblico ministero/Jean-Louis Tournier, Racc. 1989, p. 2521, punto 38 e le cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, François Lucazeau SACEM, Racc. 1989, p. 2811, punto 33.

²⁴⁵ Trad. personale di D. W. CARLTON, A. SHAMPINE, *An Economic Interpretation of FRAND*, 2013, p. 9, in <https://ssrn.com/abstract=2256007>.

Oggi, inoltre, a differenza del passato, è riconosciuta la possibilità di domandare la quantificazione di una *royalty* FRAND in sede giudiziale²⁴⁶.

3.3.2.3 L'abuso del rimedio ingiuntivo

La maggior parte dei contenziosi in materia di standardizzazione tecnica sono sorti a causa del rifiuto da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale essenziali di concedere la relativa licenza a condizioni FRAND e dalla conseguente richiesta di provvedimenti ingiuntivi volti a inibire l'uso di tali diritti.

Il titolare del brevetto che, anziché concedere la licenza, attivi i rimedi inibitori, viola gli impegni assunti in sede di normazione, causando una serie di effetti anticompetitivi²⁴⁷. Infatti, il suo comportamento configura non solo l'inadempimento a un obbligo²⁴⁸ assunto nei confronti delle organizzazioni o degli altri partecipanti, ma chiama in causa anche le disposizioni *antitrust*.

Dunque, con la diffusione della standardizzazione e l'aumentare del ricorso alle ingiunzioni, il dibattito sui brevetti essenziali si è concentrato sull'individuazione delle condizioni che traducono l'esercizio della tutela inibitoria in un pregiudizio alla concorrenza e ai consumatori, tale da giustificare un intervento *antitrust*, in relazione all'articolo 102 TFUE²⁴⁹.

²⁴⁶ Tali modelli di riferimento sono stati elaborati dalla letteratura economica, al fine di risolvere la questione relativa all'interpretazione del contenuto prescrittivo degli impegni FRAND. Tuttavia, questi modelli semplificano eccessivamente le metodologie di calcolo delle *royalties*, omettendo di considerare numerose variabili che intervengono nella determinazione delle condizioni di licenza, come «*La concessione in licenza dei diritti di proprietà intellettuale comporta costi di negoziazione, contrattualizzazione, contabilità, monitoraggio e revisione contabile; può anche spesso comportare costi di istruzione e formazione*», così V. TORTI, *op. cit.*, p. 73 (trad. personale).

²⁴⁷ Sul punto, v. J. FARRELL, J. HAYES, C. SHAPIRO, T. SULLIVAN, *op. cit.*; M. A. LEMLEY, C. SHAPIRO, *op. cit.*, pp. 1992 ss. Altri autori escludono che i comportamenti del titolare del brevetto essenziale siano necessariamente anticompetitivi. Tra questi, D. GERADIN, M. RATO, *op. cit.* pp. 128 ss; K. GUPTA, *The patent policy debate in the high-tech world*, in *Journal of Competition Law and Economics*, 2013, fasc. IV, pp. 827 ss; J. G. SIDAK, *Hold up, royalty stacking and the presumption of injunctive relief for patent infringement*, in *Minnesota Law Review*, 2008, p. 715 ss.

²⁴⁸ Sul tema della natura giuridica dell'impegno FRAND cfr. M. LIBERTINI, *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, in G. GITTI, M. MAUGERI, M. NOTARI (a cura di), *I contratti per l'impresa. Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, Bologna, 2013, p. 57 ss.; M. MAUGERI, *Standardizzazione e disciplina del contratto: i FRAND commitments*, in *Annuario del Contratto* 2013, diretto da D'ANGELO A. e ROPPO V., 2014, pp. 48 ss. Invece, per un'ampia disamina sul rapporto tra l'interpretazione in chiave civilistica dell'impegno FRAND e i principi del diritto *antitrust*, v. M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei (Corte di Giustizia C-170/13). Verso una regolazione delle licenze FRAND di "standard essential patents"*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, fasc. I, p. 16 ss.

²⁴⁹ Cfr. U. PETROVICIC, *Competition Law and Standard Essential Patents: A Transatlantic Perspective*, Wolters Kluwer International BV, 2014.

In questo contesto, parte della dottrina, la Commissione europea²⁵⁰ e la giurisprudenza di vari Stati membri²⁵¹ concordano nell'affermare che la minaccia, la richiesta o l'esecuzione di un provvedimento inibitorio da parte di un titolare di brevetti essenziali può determinare l'intervento della disciplina *antitrust*.

Secondo la dottrina minoritaria, l'azione inibitoria dovrebbe essere considerata abusiva, solo se idonea a soddisfare cumulativamente i due criteri elaborati dal Tribunale dell'Unione europea nel caso ITT Promedia²⁵², da interpretare in senso restrittivo²⁵³: «*Il primo dei due criteri implica [...] che l'azione giudiziaria deve essere, da un punto di vista oggettivo, manifestamente priva di qualsiasi fondamento. Il secondo implicherebbe a sua volta che l'azione giudiziaria deve mirare ad eliminare la concorrenza. I due criteri dovrebbero ricorrere entrambi per dimostrare l'esistenza di un abuso. 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. Allo stesso modo, 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*» (par. 56).

Tuttavia, secondo l'impostazione prevalente, la richiesta di un provvedimento inibitorio da parte del titolare di brevetti essenziali, che in precedenza ha accettato di sottoscrivere un impegno a condizioni FRAND, equivale a un rifiuto di concedere licenza.

In tali situazioni, dunque, la Commissione considera inopportuna l'applicazione della norma sulle intese non solo perché «*l'osservanza dell'articolo 101 da parte dell'organizzazione di normazione non impone a quest'ultima di verificare se le condizioni applicate dai partecipanti per il rilascio di licenze siano conformi all'impegno FRAND*²⁵⁴» ma, soprattutto considerando

²⁵⁰ COMMISSIONE UE, 13 febbraio 2013, caso COMP/M.6381, *Google c. Motorola Mobility*, par. 107 ss; COMMISSIONE UE, 29 aprile 2014, caso AT.39939, *Samsung*; COMMISSIONE UE, 29 aprile 2014, caso AT.39985, *Motorola*.

²⁵¹ Per la giurisprudenza italiana, v. Tribunale di Genova, 8 maggio 2004, ord., in *Il Diritto Industriale*, 2005, 500, con nota di GRANIERI; Tribunale di Milano, 6 dicembre 2011 (dep. Il 5 gennaio 2012) ord., in *Giurisprudenza Italiana*, 2013, 86, con nota di VALENTE. Per un'analisi della più rilevante giurisprudenza degli Stati membri si veda P. LAROCHE, N. ZINGALES, *Injunctive relief in disputes related to standard essential patents: time for the CJEU to set fair and reasonable presumptions*, in *European Competition Journal*, 2014, fasc. X, p. 551.

²⁵² Tribunale dell'UE, 17 luglio 1998, causa T-111/96, *ITT Promedia c. Commissione delle Comunità europee*.

²⁵³ Ivi., «*i due criteri cumulativi, costituendo un'eccezione al principio generale della tutela giurisdizionale, che garantisce il rispetto del diritto, devono essere interpretati e applicati restrittivamente, in modo tale da non rendere impossibile l'applicazione del principio generale*» par. 61.

²⁵⁴ Le Linee direttrici 2011, al par. 288. Inoltre, ciò viene confermato anche da J. TEMPLE LANG, *Eight Important Questions on Standards under European Competition Law*, in *Competition Law International*, 2011, p. 41 «*Le linee guida si affidano eccessivamente alle organizzazioni di definizione degli standard per risolvere tutti i problemi tramite contratto e per organizzare che i contratti possano essere applicati in tutte le giurisdizioni in cui*

che «il risultato, che ne discenderebbe - la nullità dell'intero accordo di standardizzazione - non sarebbe, infatti, né equo (perché il comportamento di singoli membri vanificherebbe gli investimenti di tutti gli altri partecipanti all'accordo), né economicamente sensato, visto che ci si troverebbe comunque dinanzi ad uno standard (che, in quanto già implementato, si sarebbe già imposto sul mercato), con gli effetti di lock-in che ne derivano²⁵⁵».

Pertanto, l'applicazione dell'articolo 102 TFUE si ritiene di più agevole applicazione nell'ipotesi in cui il titolare del SEP avvii, nonostante l'assunzione di un impegno FRAND, un'azione giudiziaria volta a impedirne l'utilizzo.

Anche questa soluzione non si è sottratta a critiche e approcci divergenti che hanno coinvolto, in particolare, l'orientamento adottato dalla giurisprudenza tedesca maggioritaria e quello adottato dalla Commissione europea, nel cui scenario si inserisce la recente pronuncia della Corte di giustizia relativa al caso *Huawei*²⁵⁶. Si tenga presente, inoltre, che ciascuna di questa giurisprudenza ha adottato una versione propria del “willing licensee”, il test che individua l'abuso nella mancata volontà ad accettare le condizioni FRAND della licenza.

potrebbe essere necessaria l'applicazione. Ciò non espleta la responsabilità della Commissione ai sensi dell'articolo 101». Infatti, «Le linee guida non distinguono tra le conseguenze della mancata inclusione dei requisiti nell'accordo di definizione degli standard e la mancata esecuzione degli obblighi di diritto della concorrenza corrispondenti nella pratica». Nello stesso senso, S. BARTHELMEß, N. GAUß, *Die Lizenzierung standardessentieller Patente im Kontext branchenweit vereinbarter Standards unter dem Aspekt des Art. 101 AEUV*, in WuW, 2010, p. 626.

²⁵⁵ Così, V. MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfe ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 28. A tal proposito, c'è anche chi non accetta il ricorso all'articolo 102 e applica l'articolo 101 al singolo SEP holder, facendone discendere, quale rimedio, l'imposizione di una licenza obbligatoria a condizioni FRAND, anziché la nullità dell'accordo. Tuttavia, come sottolinea il Professore, «mancherebbe, per l'applicazione dell'art. 101 Tfe, quella collaborazione consapevole tra almeno due imprese richiesta dalla giurisprudenza comunitaria».

²⁵⁶ A tal proposito, v. anche i contributi di M. LIBERTINI, *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di “Standard Essential Patents”*, in *Orizzonti di diritto commerciale*, 2017, fasc. I; A. MUSELLI, *La sentenza della Corte di Giustizia nel caso Huawei: is this the end of the story?*, in F. DI PORTO (a cura di), *Concorrenza e mercato. Antitrust, regulation, consumer welfare, intellectual property*, vol. 23, 2016; C. OSTI, *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, fasc. I, pone in luce due aspetti “curiosi” della sentenza: in primo luogo, la Corte applica il diritto della concorrenza senza analizzare la concorrenza stessa e, in secondo luogo, ignora la sua stessa giurisprudenza. Al riguardo, l'autore sottolinea come «per essere una decisione fondata sul diritto della concorrenza (e in particolare sulla sua più complessa disposizione, l'art. 102 TFUE che prevede il divieto di abuso di posizione dominante), in pratica: (a) mai affronta un'analisi dell'impatto concorrenziale dei comportamenti indagati; (c) mai discute della sua stessa giurisprudenza in tema di abuso di posizione dominante, vuoi quella sorta in tema di abuso attraverso un contenzioso giudiziario (Huawei aveva richiesto una misura di urgenza nei confronti di ZTE, ed è da tale richiesta che origina la questione), vuoi quella elaborata in tema di rifiuto di contrarre (a parte tutto, l'effetto pratico della posizione di Huawei è che essa non concede il diritto richiesto o da richiedersi da parte di ZTE)». In più, «la Corte giunge alle sue conclusioni senza ripercorrere i propri precedenti o quelli del Tribunale, cosa altamente inconsueta, come sa chi conosce la struttura tipica del giudicare delle Corti europee, fortemente improntato ad un metodo casistico»; infine, si veda S. ROVETA, *Caso Huawei, come cambia il rapporto tra brevetti e concorrenza*, in *Rivista Europae*, 2015.

In particolare, nella nota sentenza *Orange Book Standard* del 6 maggio 2009, la Suprema Corte federale tedesca (*Bundesgerichtshof*), la quale storicamente tendeva a privilegiare gli interessi dei titolari di brevetti rispetto a quelli dei licenziatari, ha stabilito che l'abuso di posizione dominante sussistesse solo in presenza di alcune stringenti condizioni, le quali avrebbero dovuto essere soddisfatte per mano del potenziale licenziatario.

In sintesi, l'utilizzatore deve dimostrare di essere “*disposto a negoziare*” (c.d. “*willing licensee*”), effettuando un'offerta incondizionata e irrevocabile al titolare del SEP per la conclusione del contratto di licenza e, qualora avesse già utilizzato il SEP oggetto del contendere, onorando in anticipo gli obblighi contrattuali che l'accordo di licenza avrebbe previsto.

Solo il rispetto di entrambe le condizioni avrebbe sancito la buona fede del licenziatario, sul quale cade - in ogni caso - l'onere di provarne la sussistenza. Viceversa, qualora il licenziatario si fosse dimostrato “*non disposto a negoziare*”, al licenziante sarebbe stata garantita la tutela inibitoria.

In contrapposizione con la linea interpretativa tedesca, criticata fortemente per aver attribuito il buon esito dei negoziati principalmente al contraente “*debole*”²⁵⁷, nel 2014, la Commissione europea, raccogliendo l'eredità intellettuale di una ricca giurisprudenza nazionale, ha rielaborato la prospettiva eccessivamente gravosa nei confronti dei richiedenti la licenza, indeboliti in ragione della situazione di asimmetria informativa. Il risultato ottenuto è stato l'ampliamento degli orizzonti applicativi dell'articolo 102 TFUE nella materia dei brevetti essenziali, delle azioni inibitorie e degli impegni FRAND.

Nel chiudere i procedimenti istruttori congiuntamente condotti nei confronti di Samsung²⁵⁸ e Motorola²⁵⁹ per abuso di posizione dominante, l'Autorità europea garante ha ritenuto necessaria l'esistenza di due circostanze, affinché la richiesta di inibitoria sia da considerarsi abusiva: la condizione FRAND deve essere stata proposta dal titolare di brevetti essenziali e il potenziale licenziatario deve mostrarsi disposto a negoziare entro un periodo di 12 mesi; in mancanza di un accordo di licenza, quest'ultimo deve dimostrare la sua disponibilità ad accettare la

²⁵⁷ Cfr. B. LUNQVIST, *The interface between EU competition law and standard essential patents - from Orange Book Standard to the Huawei case*, in *European Competition Journal*, 2015.

²⁵⁸ Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, in http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939 (c.d. “*caso Samsung*”).

²⁵⁹ Commissione europea, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, in http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985 (c.d. “*caso Motorola*”).

definizione delle condizioni FRAND a opera di una terza parte, attraverso il deferimento della controversia ad arbitri o al giudice²⁶⁰.

Per ultimo, la Corte di giustizia dell'UE nel caso che ha coinvolti, da un lato, Huawei Technologies, e dall'altro, ZTE, due società mondiali che operano nel settore delle telecomunicazioni²⁶¹, ha assunto una posizione più equilibrata nei confronti delle parti coinvolte, fissando - per la prima volta - dei principi univoci circa il significato di “*willing licensee*”²⁶².

In via preliminare, il giudice comunitario ha evidenziato la necessità di considerare, da un lato, la speciale responsabilità che l'articolo 102 TFUE attribuisce all'impresa dominante, al fine di vietare condotte abusive e, dall'altro, il diritto del titolare del DPI a una tutela giurisdizionale effettiva, come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. D'altro canto, però, devono essere tutelate le aspettative create nei terzi a seguito dell'impegno assunto dal titolare di un SEP a rilasciare licenze a condizioni FRAND.

Pertanto, l'eventuale rifiuto del titolare del diritto di proprietà intellettuale essenziale per l'implementazione dello *standard* a concedere licenze a condizioni FRAND, attuato tramite il ricorso ad azioni inibitorie o di richiamo dei prodotti, può essere considerato abusivo a norma dell'articolo 102 TFUE.

Nello specifico, dal giudizio della Corte, che ricalca la visione dell'Avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni rese pubbliche il 14 novembre 2014, la Commissione ha identificato un

²⁶⁰ Cfr. G. BENEDUCI, *Brevetti standard essential e condizioni di licenza FRAND: approcci, soluzioni e prospettive*, in DEJALEX on Brexit di De Berti Jacchia, 2016. Inoltre, in successive pronunce, la definizione è stata integrata di altri requisiti, come la circostanza che il potenziale licenziatario contesti la validità, l'essenzialità o la violazione di un SEP non è idonea a far sì che lo stesso possa qualificarsi come “*unwilling*”.

²⁶¹ Corte di Giustizia, sez. V, 16 luglio 2015, causa C-170/13. Nel 2013, la corte di Düsseldorf, nel corso della decisione sul caso Huawei c. ZTE, rinviò in via pregiudiziale alla Corte di giustizia la decisione (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf, il 5 aprile 2013, causa C-170/13, *Huawei Technologies Co Ltd c. ZTE Corp, ZTE Deutschland GmbH*, cit.; Huawei contro ZTE, tribunale distrettuale di Düsseldorf, Germania, 21 marzo 2013, causa n. 4b O 104/12), chiedendo «*di chiarire se i tribunali nazionali debbano seguire uno standard di abuso vicino al test standard dell'Orange Book tedesco o se debbano applicare un test più permissivo e più favorevole al licenziatario, come ipotizzato nei comunicati stampa della Commissione*», N. PETIT, *Injunctions for FRAND-pledged SEPs: the quest for an appropriate test of abuse under article 102 TFEU*, in *European Competition Journal*, vol. 9, n. 3, 2015, p. 679.

A tale riguardo, ci sono state speculazioni sulla scelta effettuata dalla corte tedesca, dal momento che in molti hanno ritenuto che il rinvio pregiudiziale aveva come unico scopo quello di standardizzare ed europeizzare la decisione dell'Orange Book.

²⁶² Utilizzando le parole di L. G. VACCHIANO, *op. cit.*, p. 305 «*La pronuncia Huawei, invece, è la concreta e lampante estrinsecazione del brocardo latino “in medio stat virtus”*». Cfr. anche i contributi di G. GHIDINI, G. TRABUCCO, *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri proconcorrenziali di ragionevolezza*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, fasc. I; V. MELI, *The CJEU Judgment in the Huawei/ZTE Case. Getting Around the Problem of FRAND Commitments and Competition Law*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, fasc. I.

numero preciso di Linee guida (Commissione europea, COM(2017) 712, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo, Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*, 29 Novembre 2017) da osservare, affinché si escluda il ricorso alle ingiunzioni come abuso della posizione dominante.

In primo luogo, *«Prima di esperire tali azioni, spetta dunque al titolare del BEN interessato, da un lato, avvertire il presunto contraffattore della contraffazione ad esso addebitata, indicando tale BEN e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto»* (par. 61). *«Dall'altro lato, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, spetta al suddetto titolare trasmettere a tale contraffattore una proposta di licenza concreta e scritta a condizioni FRAND, nel rispetto dell'impegno assunto nei confronti dell'organismo di normalizzazione, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo»* (par. 63).

Solo a seguito delle menzionate iniziative del titolare del brevetto, si passa a considerare il comportamento tenuto dal contraffattore; infatti, *«spetta al presunto contraffattore dare seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e alla buona fede, il che deve essere determinato sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l'assenza di ogni tattica dilatoria. Fintanto che non abbia accettato la proposta che gli è stata presentata, il presunto contraffattore può eccepire il carattere abusivo di un'azione inibitoria o per richiamo di prodotti soltanto qualora sottoponga al titolare del BEN interessato, entro un breve termine e per iscritto, una controproposta concreta rispondente alle condizioni FRAND»* (parr. 65 e 66).

Pertanto, si esclude l'abuso di posizione dominante se il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale proposta con diligenza e buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi.

Inoltre, qualora, a seguito della controproposta, non si pervenga a un accordo, le parti possono decidere di chiedere che l'importo del corrispettivo sia determinato da un terzo indipendente che decida in tempi brevi.

A oggi, il test del *“willing licensee”* si è dimostrato essere il criterio più utilizzato da parte delle istituzioni europee e, dopo la pronuncia della CGUE sul caso Huawei c. ZTE, risulterebbe anche essere l'unico applicato nella valutazione sulla possibilità di accogliere o respingere la richiesta di un'ingiunzione da parte del titolare di brevetti essenziali.

Inoltre, come fa notare il prof. Carlo Meo, nella sua pubblicazione intitolata “*L’applicazione dell’articolo 102 TFUE alle azioni inibitorie su “standard essential patents”²⁶³*”, l’approccio della Corte in materia di brevetti essenziali è innovativo rispetto a quello “tradizionale” impiegato per l’analisi di rifiuto di licenza di diritti di proprietà intellettuale, in forza di alcune peculiarità della standardizzazione rispetto ai casi di esercizio di una qualunque privativa intellettuale.

Infatti, anzitutto, la regola elaborata nella decisione prescinde dall’analisi degli effetti anticoncorrenziali sul mercato a valle e dall’impedimento allo sviluppo tecnico dell’industria che, in presenza di impegni FRAND su brevetti essenziali, sembrano dati per scontati. Questo si spiega se si considera che «*Negli standard, anche i comportamenti che non hanno l’effetto di eliminare ogni concorrenza a valle possono generare un pericoloso ostacolo al progresso tecnico. L’effetto di efficienza dinamica generato dallo standard dipende dalla sua diffusione e dall’estensione della rete che esso stesso crea. L’eliminazione dal mercato di un utilizzatore riduce l’intercomunicabilità nel sistema e potrebbe determinare l’insuccesso dello standard*».

La pronuncia della Corte, tuttavia, non è stata tradotta in una completa regolazione di dettaglio delle modalità di funzionamento della clausola FRAND. Infatti, alcune questioni sono state lasciate volontariamente aperte²⁶⁴.

3.4 Alcune pratiche atipiche di brevettazione strategica

A conclusione della trattazione in materia, è opportuno soffermarsi su una serie di pratiche abusive di nuova emersione: i cc.dd. “*brevetti strategici*”²⁶⁵, brevetti il cui obiettivo non è né

²⁶³ C. MEO, *L’applicazione dell’art. 102 TFUE alle azioni inibitorie su standard essential patents*, in *Luiss Law Review*, 2017, p. 18.

²⁶⁴ Tra i punti irrisolti «*Innanzitutto, il concetto di condizioni FRAND e le conseguenti modalità di determinazione delle royalties non sono sufficientemente determinati: sebbene la loro specifica definizione sia di competenza delle parti, sarebbe necessaria la fissazione di standard minimi da parte degli organismi di normazione. Inoltre, rimane un alone di incertezza per quanto riguarda i casi in cui il titolare di un brevetto essenziale non abbia preso l’impegno di concedere licenze a termini FRAND*», S. ROVETA, *op. cit.* Sul punto, inoltre, M. LO BUE, *Huawei v ZTE: established case law and open issue after ECJ’s judgment*, in *S.S.R.N.*, 2015, p. 3: «*Poiché ora è previsto un aumento del contenzioso, non avere parametri di calcolo chiari potrebbe inizialmente portare a decisioni eterogenee da parte della “terza parte indipendente” chiamata a determinare l’importo delle royalty di licenza. In ogni caso, rappresentando la determinazione delle tariffe FRAND principalmente una questione contrattuale, i tribunali e gli arbitri nazionali potrebbero essere le entità più appropriate per stabilire gradualmente i criteri, che altrimenti, se imposti dalla Corte di giustizia europea, potrebbero comportare una regolamentazione eccessiva e potrebbero essere percepiti come una limitazione non necessaria dalle aziende*».

²⁶⁵ Approfondiscono il tema degli abusi causati da “*strategic patenting*”, E. AREZZO, *Strategic patenting e diritto della concorrenza: riflessioni a margine della sentenza Ratiopharm/Pfizer*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, fasc. II, p. 420; A. MUSELLI, *La difficile riconciliazione del diritto della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza: note a margine dei casi Astrazeneca e Pfizer*, in *Concorrenza e Mercato*, 2013, p. 770; H. ULLRICH, *Strategic patenting by the pharmaceutical industry: towards a concept of abusive practices of*

promuovere l'innovazione tecnologica, né proteggere dall'imitazione, ma piuttosto impedire ai concorrenti di entrare nel mercato.

Il tema che sta impegnando, sempre più ricorrentemente, sia le corti europee sia le corti nazionali, può trovare argine nella normativa in tema di abuso di posizione dominante.

Come noto, infatti, l'elenco di abusi “*tipizzati*” - di cui agli articoli 102 TFUE e 3 della Legge 287/1990 - non ha natura tassativa e lascia spazio all'individuazione di ulteriori condotte unilaterali che possano avere effetti di preclusione anticoncorrenziale sul mercato.

Senza pretesa di esclusività, si fa riferimento alle pratiche cc.dd. “*di brevettazione strategica*”, condotte perfettamente lecite e conformi alla luce di branche di diritto diverse da quello *antitrust*, tipicamente - ma non esclusivamente - attuate da imprese di grandi dimensioni, detentrici di ampi portafogli di diritti di proprietà intellettuale.

Queste condotte sono anche note come “*strategic patenting*”, ossia, un insieme di eterogenee pratiche unilaterali, volte essenzialmente ad arricchire e/o a tenere in vita, nonostante la scadenza del titolo, «*l'arsenale brevettuale e la sua capacità offensiva*²⁶⁶».

È chiaro che il denominatore comune di tali pratiche atipiche è quello di alimentare un clima di incertezza giuridica sulla durata e la reale estensione della tutela, al fine di scoraggiare l'ingresso nel mercato di potenziali concorrenti. Pertanto, non sorprende che terreno privilegiato per il perpetrarsi di siffatte condotte sia il settore farmaceutico - di cui si dirà più avanti - in cui la lotta per il mercato rappresenta la principale forma di competizione tra imprese che, all'avvicinarsi della scadenza brevettuale, tendono a porre in essere comportamenti scorretti.

Generalmente considerate, dunque, tali pratiche sono essenzialmente il risultato di due fattori.

In primo luogo, il fattore economico rappresentato dalla tendenza alla concentrazione, particolarmente intensa nei mercati “*avanzati*”, come quello farmaceutico e dei media digitali, in cui si assiste a un avanzamento costante verso strutture oligopolistiche che, per conservare competitività, richiedono strategie aziendali o di gruppo sempre più estese e articolate. Tra gli strumenti chiave utilizzati per valorizzare i propri *asset* competitivi spiccano, naturalmente, le esclusive legali.

protection, in J. DREXL, N. L. LEE (a cura di), *Pharmaceutical innovation, competition and patent law: a trilateral perspective*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2013, p. 258.

²⁶⁶ G. GHIDINI, *Il problema della “brevettazione strategica”, e dei “poor quality patents”*, nella rubrica L'Appunto, 2022.

L'altro fattore è di tipo scientifico-tecnologico ed è rappresentato dal rallentamento, più accentuato in certi settori, dell'innovazione "*d'avanguardia*": «*sono anni e anni, per esempio, che non vengono sviluppati antibiotici efficaci contro ceppi di batteri sempre più resistenti. Da qui la esigenza di difendere con sempre maggiore cura, anche con artificiosi "ringiovanimenti", i titoli esclusivi sulle innovazioni realizzate in passato*²⁶⁷».

Le suddette pratiche sono tutte espressamente consentite dalla legislazione in materia brevettuale o, più in generale, dalle altre branche del diritto. Il problema che si pone all'interprete è, dunque, quello di stabilire se, e fino a che punto, determinati comportamenti siano passibili di scrutinio *antitrust*.

Allo stato attuale, non esiste un orientamento condiviso. Parte della dottrina ritiene che sanzionare tali condotte frustri la funzione di stimolo all'innovazione e al progresso tecnico tradizionalmente riconosciuta ai diritti di proprietà intellettuale. Altra dottrina, invece, sostiene che ove si verificchino effetti reali o potenziali di preclusione anticoncorrenziale, sia indispensabile l'intervento *antitrust*.

Invero, la Corte di giustizia ha di recente sancito il principio secondo il quale l'analisi dell'illiceità di una condotta ai fini *antitrust* debba prescindere dall'eventuale conformità della stessa ad altre normative. Ove così non fosse, infatti, si rischierebbe di negare al diritto della concorrenza la possibilità di intervento nella maggioranza dei casi.

3.4.1 L'uso strategico delle controversie legali

Tra le pratiche strategiche più diffuse, il "*contenzioso vessatorio*" o, più comunemente, "*vexatious litigation*²⁶⁸", si riferisce all'ipotesi in cui il titolare di un brevetto in posizione dominante, abusando del diritto costituzionalmente riconosciuto a ciascun cittadino di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, utilizza indebitamente azioni giudiziali, con l'obiettivo di ostacolare o ridurre la concorrenza nel mercato di riferimento.

In materia di diritti di proprietà industriale, affinché un contenzioso vessatorio in tema di brevetti possa configurarsi come condotta abusiva «*è necessario dimostrare in concreto con l'esperimento dell'azione sia manifestamente infondato, nonché idoneo ad eliminare ogni forma di concorrenza dal mercato*²⁶⁹».

²⁶⁷ *Ibidem*.

²⁶⁸ La pratica sarà analizzata nel settore farmaceutico, al Cap. IV, pag. 118.

²⁶⁹ E. AREZZO, G. GHIDINI, P. F. PISERÀ, *Le intersezioni tra i paradigmi di proprietà intellettuale e la disciplina della concorrenza*, G. GHIDINI e G. CAVANI (a cura di), *op. cit.*, p. 231.

Tipicamente, si verifica che *«l'impresa titolare di uno o più brevetti intenti un'azione di contraffazione nei confronti di chi si stia preparando ad entrare nel mercato pur sapendo di invocare privative scarsamente innovative, la cui validità sarebbe probabilmente sconfessata dal giudice ordinario. Infatti, vi è il rischio che i concorrenti, specie se imprese di piccole dimensioni, davanti alla prospettiva di dover sostenere ingenti spese legali, preferiscano rinunciare o ritardare l'ingresso nel mercato»*.

Nello stesso modo, si è pronunciata la giurisprudenza europea che ha stabilito, con le sentenze *Itt Promedia* e *Protégé International*²⁷⁰, che la *vexatious litigation* si configura come condotta abusiva quando si dimostri in concreto che l'azione sia manifestamente infondata e sia stata esercitata nel contesto di una strategia di eliminazione della concorrenza²⁷¹.

3.4.2 La pratica dell'“evergreening”

Un'altra pratica recente è quella dell'“evergreening”, traducibile con l'italiano “*brevetto sempre verde*”, consistente nell'estendere artificialmente la vita di un brevetto, al fine di prolungare il periodo di esclusività del prodotto brevettato, per mezzo del deposito di un c.d. “*brevetto divisionale*”.

A livello comunitario, il brevetto divisionale è disciplinato dall'articolo 76 nella Convenzione sul Brevetto Europeo, ai sensi del quale: *«1. Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua sede dell'Aia. Essa può essere depositata soltanto per degli elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata; nella misura in cui questa esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità. 2. Una domanda divisionale di brevetto europeo può designare soltanto Stati contraenti già designati nella domanda iniziale. 3. La procedura per l'applicazione del paragrafo 1, le condizioni che una domanda divisionale deve soddisfare come pure il termine per il versamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione»*.

²⁷⁰V. Tribunale dell'UE, 13 settembre 2012, causa T-119/09, *Protégé International c. Pernod Ricard*.

²⁷¹ Cfr. G. COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, op. cit., p. 473: *«[r]ispetto al primo requisito, si sottolinea così che non sarà sufficiente rilevare che le condizioni di licenza proposte dal titolare del brevetto essenziale siano meramente irragionevoli, dovendosi invece provare che il titolare del brevetto sia venuto meno agli obblighi assunti nell'ambito degli impegni F/Rand o perché si è completamente rifiutato di negoziare una licenza o perché le condizioni da lui offerte sono talmente irragionevoli da poter essere considerate evidentemente contrarie ad una condotta in buona fede. Non meno problematica risulta la dimostrazione della seconda condizione del test Itt Promedia, ossia la finalità di eliminare la concorrenza sul mercato, laddove si consideri che le condotte dirette meramente a sfruttare economicamente lo standard implementato non dovrebbero essere sindacate come abusive litigation»*.

Per quanto riguarda, invece, la normativa nazionale, l'articolo 161, comma 2, (D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) del Codice della Proprietà Industriale, in tema di unicità dell'invenzione e divisione della domanda, prevede che: *«Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto»*.

In altri termini, il brevetto divisionale è un tipo di brevetto che deriva da una domanda di brevetto precedente, c.d. domanda “*originaria*”, anche definita come “*base*” o “*madre*”.

Esso contiene elementi che non erano stati inclusi nella domanda iniziale, ma conserva comunque uguali data di deposito e la priorità della domanda originaria. Di fatto, tale brevetto consente alle imprese di estendere legittimamente il monopolio sui prodotti brevettati, quando la domanda di brevetto aggiuntiva è accompagnata da elementi realmente innovativi.

Al contrario, se il brevetto divisionale viene utilizzato con l'unico intento di manipolare il mercato, limitando la concorrenza e danneggiando i consumatori, tale pratica è considerata abusiva.

Un esempio di suddetta fattispecie illecita è offerto dal caso che ha coinvolto un colosso del mercato farmaceutico, il gruppo Pfizer, sanzionato dall'Autorità *antitrust* per circa 10 milioni di euro. Il capitolo successivo fornirà un'analisi dettagliata della vicenda.

CAPITOLO IV: LE STRATEGIE ESCLUDENTI TIPICHE DEL SETTORE FARMACEUTICO

4.1 Il settore farmaceutico

Scopo di questo capitolo è quello di tradurre in situazioni reali, i principi teorici precedentemente illustrati che assumono significativa rilevanza nel settore farmaceutico.

L'analisi si concentrerà su esempi pratici, come il caso *Lundbeck*, concluso con una condanna per violazione dell'articolo 101 TFUE, e i casi *Astrazeneca* e *Pfizer*, riguardanti la violazione della fattispecie disciplinata dall'articolo 102 del Trattato.

Per ultimo, invece, si tenterà di chiarire se le decisioni emesse dalle Corti in queste occasioni possano semplificare la risoluzione di future problematiche relative all'intersezione tra diritto *antitrust* e ordinamento brevettuale o se, al contrario, siano da ritenere inclini ad accrescere la complessità del tema.

Anzitutto, prima di entrare nel merito dell'indagine, occorre delineare brevemente il contesto normativo ed economico in cui i tre casi si sono sviluppati, ossia, il settore farmaceutico, noto per le sue peculiari²⁷² caratteristiche.

Tra queste, contribuisce a rendere il settore dei farmaci un terreno fertile per la tutela brevettuale, l'intensa attività di ricerca e sviluppo, indispensabile per dar vita a un farmaco innovativo, oltre che particolarmente costosa e incerta.

Tale attività non è compresa dal Codice della Proprietà Industriale nella categoria esclusa dalla brevettazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 45, trattandosi di uno di quegli strumenti universali e necessari alla collettività per favorire ulteriori sviluppi e applicazioni pratiche. Infatti, superate alcune resistenze iniziali²⁷³, da subito, il prodotto farmaceutico è stato oggetto

²⁷² V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *op. cit.*, p. 23: «in primo luogo, il prezzo non svolge un ruolo centrale nel guidare le scelte di acquisto, che sono invece in larga parte funzione delle indicazioni terapeutiche dei singoli farmaci. Ciò anche in quanto i soggetti che scelgono il prodotto (e cioè il medico che prescrive il farmaco ed il paziente che lo acquista) frequentemente non sono i soggetti che poi effettivamente ne pagano il prezzo (quasi sempre sostenuto, in tutto o in parte, dal Servizio Sanitario Nazionale). Ciò non priva di ogni rilievo l'analisi dei fattori legati al prezzo, che dovrà tuttavia essere svolta tenendo in considerazione tali peculiarità». Per un approfondimento sulle dinamiche di mercato che caratterizzano i mercati farmaceutici. Cfr. M. H. MORSE, *Product Market Definition In The Pharmaceutical Industry*, in *Antitrust Law Journal*, Vol. 71, n. 2, 2003, p. 633.

²⁷³ Come riportato nella nota 8, F. NANCI, *Il fenomeno dell'evergreening tra diritto alla salute e copertura brevettuale dei farmaci*, in *Ordines - Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 2017, p. 359, «Nell'ordinamento italiano il brevetto per i prodotti farmaceutici era escluso dalla l. 12 marzo 1855, n. 782, emanata dal parlamento subalpino ed estesa, in seguito, a tutto il territorio nazionale. Il divieto era stato ribadito con il r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, per essere, poi, caducato per via dell'intervento della Corte costituzionale (Corte Cost., 20 marzo 1978, n. 20, in www.iusexplorer.it, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art. 14, r.d. 1127/1939)».

di brevetto per invenzioni qualora connotato dai caratteri della novità, attività inventiva e applicazione industriale²⁷⁴.

In merito a ciò, occorre precisare che il ruolo cruciale dell'attività farmaceutica per la tutela della salute umana ha reso doveroso assoggettare le fasi del ciclo produttivo e distributivo a un sistema regolatorio, sia nazionale che comunitario, così rigoroso, da rendere la potenziale conflittualità in esame ancora più articolata.

A titolo esemplificativo, utilizzando le parole del professore Andrea Giannaccari, *«le azioni giurisdizionali dovranno essere effettuate separatamente in ogni Stato membro. Ciò implica, per i produttori di farmaci di marca, che il tentare di garantire il rispetto dei brevetti comporta l'adire tutti i tribunali nazionali dei paesi nei quali ritengano che i genericisti stiano violando o possano violare le relative privative. Così come, per questi ultimi, sussiste il rischio di essere chiamati a rispondere presso una pletora di corti nazionali»*²⁷⁵.

In secondo luogo, per consentire di capitalizzare gli ingenti costi sostenuti per la sperimentazione e i relativi investimenti, si è resa necessaria l'adozione di un quadro normativo che garantisca tutele e incentivi adeguati, tramite gli strumenti della proprietà industriale, soprattutto considerato quanto segue.

Se, normalmente, la tutela brevettuale si esaurisce nell'arco di un ventennio, in campo farmaceutico, tuttavia, tale termine accusa una drastica riduzione sul piano pratico.

Difatti, l'introduzione di un nuovo farmaco sul mercato richiede, mediamente, un periodo di sviluppo di circa 10-12 anni, termine che include il tempo necessario per ottenere l'apposita "autorizzazione al commercio" (AIC), requisito imprescindibile per la commercializzazione di un farmaco all'interno di uno Stato membro²⁷⁶. La concessione dell'AIC è subordinata alla trasmissione di documenti, quali i risultati delle prove cliniche, ed è valida per cinque anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio, previa richiesta inoltrata almeno tre mesi prima della scadenza.

²⁷⁴ Anche in ragione dell'Accordo TRIPS, i farmaci risultano brevettabili. Invero, l'accordo non contempla una disciplina brevettuale specifica riguardo ai prodotti farmaceutici, ma la formulazione dell'articolo 27, nel fissare l'oggetto del brevetto, si mostra sufficientemente ampia, da ricomprendere anche i medicinali nella sua sfera applicativa.

²⁷⁵ A. GIANNACCARI, *Pay for delay nel settore farmaceutico: il caso Lundbeck*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2014, fasc. III, p. 565.

²⁷⁶ Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, in GU 22/369, 9 febbraio 1965, sostituita dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in GU L 311/67, 28 novembre 2001.

In definitiva, affinché l'impresa farmaceutica recuperi le spese per la sperimentazione, residuano solo otto anni dopo tale documentazione, insufficienti per ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca.

Non stupisce, quindi, che, per non penalizzare gli operatori del settore oggetto d'indagine, varie normative brevettuali hanno introdotto meccanismi che permettono di estendere la durata dei brevetti farmaceutici oltre il normale periodo di vent'anni.

Tra gli strumenti più significativi, il Regolamento CE n. 1768 del 18 giugno 1992 ha introdotto il “*Certificato di Protezione Supplementare*” dei farmaci (SPC), detto anche “*Certificato Complementare di Protezione*” (CCP), il quale conferisce al titolare i medesimi diritti che sono normalmente attribuiti dal brevetto di base²⁷⁷, con le rispettive limitazioni.

Nello specifico, il CCP prevede un prolungamento dell'esclusiva brevettuale, in relazione al prodotto medicinale o fitosanitario oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di un periodo pari al massimo di cinque anni. La durata di un certificato è, quindi, variabile, ed è calcolata in ragione del periodo intercorso tra la data di deposito del brevetto di base e la data della prima AIC nell'Unione europea, ridotto di cinque anni.

Tuttavia, alla scadenza del periodo di esclusiva dell'eventuale certificato, le aziende concorrenti sono autorizzate a commercializzare legittimamente versioni equivalenti del prodotto originario. Per queste copie, comunemente note come “*farmaci generici*”, è prevista una procedura di registrazione semplificata, che non richiede la ripetizione delle sperimentazioni cliniche già effettuate dal titolare del brevetto, ma si basa sulla dimostrazione della bioequivalenza rispetto al prodotto innovatore.

Ciò premesso, è necessario introdurre le due tipologie di imprese protagoniste sul versante dell'offerta all'interno del mercato farmaceutico²⁷⁸.

Da un lato, vi sono le “*imprese innovatrici*”, specializzate nella ricerca e nello sviluppo di farmaci “*originari*”, il cui scopo è quello di soddisfare il bisogno di nuovi medicinali sul

²⁷⁷ Corte di giustizia, 9 febbraio 2012, causa C-442/11, *Novartis AG c. Actavis UK Ltd.*; Corte di Giustizia UE, 24 novembre 2011, causa C-322/10, *Medeva BV c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, par. 39; Corte di giustizia, 24 novembre 2011, causa C-422/10, *Georgetown University e altri c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, par. 32.

²⁷⁸ Una delle caratteristiche del mercato farmaceutico è che, nella prassi, «punto di partenza per l'individuazione del mercato rilevante di uno specifico farmaco è quasi sempre la verifica delle indicazioni terapeutiche sostituibili. In tale operazione si fa sempre riferimento all'Anatomical Therapeutic Classification (ATC); si tratta di un sistema di classificazione dei farmaci adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e in base al quale i farmaci sono suddivisi in classi terapeutiche, articolate in cinque livelli gerarchici», V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *op. cit.*, p. 24.

mercato; tali imprese competono tra loro essenzialmente sul piano dell'innovazione, per la quale sono indispensabili spese significativamente ingenti, che scoraggiano i concorrenti potenziali e rendono improbabile che, un farmaco appena sviluppato, sia immediatamente soggetto a concorrenza²⁷⁹. Le aziende innovatrici fanno ampio uso delle privative industriali, non solo per tutelare le sostanze attive che figurano all'interno dei medicinali, i cc.dd. "*brevetti primari*", i quali riguardano la sostanza attiva alla base del medicinale, ossia la molecola o il principio attivo responsabile dell'effetto terapeutico. Infatti, tali brevetti rappresentano senza dubbio la protezione principale di un'invenzione farmaceutica ma, generalmente, sono affiancati, in una fase successiva, dai cc.dd. "*brevetti secondari*", i quali si riferiscono a innovazioni successive legate al prodotto originale. Quest'ultime possono includere miglioramenti nei processi di produzione, metodi di somministrazione più efficaci, formulazioni avanzate che combinano diverse molecole o nuovi usi terapeutici della sostanza già brevettata²⁸⁰.

Dall'altro lato, le "*imprese genericiste*" producono farmaci "*generici*", ossia, prodotti equivalenti ai farmaci originari, che possono essere commercializzati solo dal momento della scadenza della protezione brevettuale di quest'ultimi²⁸¹. Inoltre, non essendo coinvolte in attività di ricerca e sviluppo comparabili a quelle delle imprese innovatrici, esse sostengono costi decisamente inferiori e, di conseguenza, competono sul mercato a un prezzo minore rispetto al farmaco madre, al fine di controllare i bilanci della sanità arrecare un vantaggio per i consumatori.

La concorrenza tra imprese innovatrici e genericiste, dunque, inizia solo al termine della protezione brevettuale, diventando la principale forma di competizione sul prezzo nel mercato farmaceutico.

Durante il periodo di esclusiva, i brevetti proteggono le imprese innovatrici dalla concorrenza delle imprese genericiste, conferendo un considerevole potere di mercato che, unito all'inelasticità della domanda di prodotti²⁸², consente loro di applicare prezzi elevati per i loro

²⁷⁹ M. A. SANZO, *Antitrust Law and Competition in the Pharmaceutical Industry*, in *Antitrust Law & Economics Review*, 1991, p. 66.

²⁸⁰ Cfr. A. GIANNACCARI, *Pay for delay nel settore farmaceutico: il caso Lundbeck*, cit., p. 565.

²⁸¹ In caso contrario, si può incorrere in un'ipotesi di contraffazione.

²⁸² Nella relazione relativa all'indagine sul settore farmaceutico, la Commissione precisa al par. 2.1.1 che, a differenza che negli Stati Uniti, il settore farmaceutico comunitario, dal lato della domanda, «*presenta caratteristiche insolite in quanto il consumatore finale di farmaci prescrivibili (il paziente) non è chi assume la decisione in merito. Le decisioni vengono di solito prese dai medici che prescrivono i medicinali e, in alcuni Stati membri, anche il farmacista svolge un suo ruolo. Tuttavia, né il paziente, né il medico che prescrive o il distributore al dettaglio sostengono direttamente la maggior parte dei costi, dato che essi sono generalmente a carico e/o rimborsati in larga misura, o anche completamente, dai sistemi nazionali di assicurazione sanitaria. Il*

farmaci e ottenere notevoli margini di profitto. Questo risultato si verifica soprattutto in seguito alla vendita dei farmaci cc.dd. “*blockbusters*”, ossia, farmaci di uno straordinario successo commerciale tale da generare un fatturato complessivo superiore a un miliardo di euro²⁸³.

Tuttavia, una volta scaduto il brevetto e con l’ingresso dei farmaci generici sul mercato, i margini di vendita subiscono un brusco calo, dal momento che i prezzi dei farmaci originali crollano.

Dunque, non sorprende che il rapporto tra «*originators e genericisti sia venuto sempre più spesso esponendosi a perturbazioni, come sempre più elevata si è fatta la probabilità di incontrare ostacoli per coloro che intendano fare ingresso nel mercato. Un produttore (anche potenziale) di un farmaco generico dovrà infatti considerare l’insieme di tutte le privative esistenti, così come le richieste di brevetto pendenti nei diversi Paesi membri, che insistono sul farmaco di marca. Problemi che, mutatis mutandis, anche gli originator sono costretti ad affrontare qualora ritengano di dover esperire azioni giudiziarie a difesa dei loro brevetti. Il livello di incertezza giuridica che ne consegue può rilevarsi particolarmente ampio, con il rischio di alimentare numerose controversie circa la validità o la violazione dei brevetti (primari e secondari) esistenti o pendenti*».

Alla luce di ciò, è stato quasi inevitabile che, al fine di ritardare la commercializzazione dei medicinali generici e, di conseguenza, minimizzare la perdita di profitto, le aziende innovatrici hanno sviluppato, nel tempo, una serie di strategie competitive²⁸⁴, volte a estendere la durata

settore farmaceutico presenta inoltre caratteristiche insolite per il fatto che i prezzi sono molto spesso il risultato di un processo di decisione regolamentato, comprendente anche negoziati tra le parti interessate. Laddove ciò non avviene, ad esempio nei paesi con la cosiddetta libera determinazione dei prezzi, questi ultimi dipendono da decisioni regolamentate relative ai rimborsi. A causa di questa struttura, i medici, i farmacisti e i pazienti non sono di solito particolarmente sensibili ai prezzi dei medicinali prescrivibili, anche se esistono vari meccanismi volti a garantire il controllo dei bilanci relativi a questa categoria di prodotti».

²⁸³ A conferma di quanto detto, V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *op. cit.*, p. 122: «*i profitti realizzati dall’originator quando opera in assenza di concorrenza, infatti, sono spesso molto maggiori dei profitti che rimangono complessivamente disponibili dopo l’ingresso sul mercato dei produttori di farmaci generici e la conseguente rinegoziazione del prezzo del farmaco da parte delle autorità sanitarie*».

²⁸⁴ Sul tema delle violazioni *antitrust* nel settore farmaceutico per condotte strategico-opportunistiche a danno dei generici si segnalano L. E. BATAGLIA, *Drug Reformulation Regulatory Gaming: Enforcement and Innovation Implications*, in *European Competition Journal*, vol. 7, 2011, p. 379; M. A. CARRIER, *A Real World Analysis of Pharmaceutical Settlements: The Missing Dimension of Product Hopping*, in *Florida Law Review*, vol. 62, 2010, p. 1009; J. CHENG, *An Antitrust Analysis of Product Hopping in the Pharmaceutical Industry*, in *Columbia Law Review*, vol. 108, 2008, p. 1471; A. DEVLIN, *Exclusionary Strategies in the Hatch-Waxman Context*, in *Michigan State Law Review*, 2007, p. 631; S. L. DOGAN, M. A. LEMLEY, *Antitrust Law and Regulatory Gaming*, in *Texas Law Review*, vol. 87, 2009, p. 685; V. GUIMARÃES DE LIMA E SILVA, *Sham Litigation in the Pharmaceutical Sector*, in *European Competition Journal*, vol. 7, 2011, p. 455; D. HARHOFF, B. H. HALL, G. VON GRAEVENITZ, K. HOISL, S. WAGNER, A. GAMBARDELLA, P. GIURI, *The strategic use of patents and its implications for enterprise and competition, Report per la Commissione europea*, 2007; D. HARHOFF, *Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, Report per la Commissione europea*, 2009; H. HOVENKAMP, M. D. JANIS, M. A. LEMLEY, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, New York, prima ed., 2001 (supp. 2005); L. KJØLBYE, *Article*

della protezione commerciale dei loro prodotti. Quando tali strategie si concentrano prevalentemente sull'esclusione dei concorrenti, senza perseguire i propri sforzi innovativi, esse sono definite da alcune aziende *originator* “*strategie di brevetti difensivi*”.

Tipici del settore farmaceutico sono l'uso strategico delle controversie legali (“*vexatious litigation*”) e delle procedure regolamentari (“*regulatory gaming*”), oppure, la conclusione di accordi transattivi in materia di brevetti (“*patent settlement agreements*”) fra genericisti e produttori di farmaci di marca protetti dalla privativa industriale, come soluzione extragiudiziale dei conflitti sul mercato²⁸⁵.

È estremamente ricorrente, infatti, dal momento che le parti interessate hanno interessi profondamente divergenti, il ricorso alle vie legali, che si caratterizza per la particolare aleatorietà che contraddistingue le controversie brevettuali, oltre ai costi ed alla durata dei procedimenti²⁸⁶. In ragione di ciò, gli accordi transattivi si configurano come una soluzione largamente utilizzata.

Gli effetti concorrenziali di determinate categorie di accordi transattivi tra industrie farmaceutiche innovatrici e generiche sono state oggetto di notevole attenzione da parte delle autorità *antitrust* perché, se è vero che essi hanno l'effetto positivo di porre fine alle inefficienze - anche in termini di incertezza - derivanti dall'esistenza di situazioni di contenzioso tra le

82 *Ec as Remedy to Patent System Imperfections: Fighting Fire with Fire?*, in *World Competition*, vol. 32, 2009, p. 163; S. D. SHADOWEN, K. B. LEFFLER, J. T. LUKENS, *Bringing market discipline to pharmaceutical product reformulations*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 42, 2011, p. 698; Commissione europea, *Pharmaceutical Sector Inquiry*, 2009; Id., *Anticompetitive Product Changes in the Pharmaceutical Industry*, in *Rutgers Law Journal*, vol. 41, 2009, p. 1.

²⁸⁵ L'indagine effettuata dalla Commissione europea sul settore farmaceutico, e di cui si dirà a breve, in merito agli accordi di composizione delle controversie in materia di brevetti «ha stabilito che tra il 2000 e il giugno 2008 sono stati conclusi oltre 200 accordi di composizione di controversie tra aziende *originator* e aziende generiche. Tali accordi hanno riguardato 49 medicinali, 31 dei quali (vale a dire il 63%) erano medicinali *blockbuster* che avevano perso l'esclusiva tra il 2000 e il 2007. La grande maggioranza degli accordi di composizione sono stati raggiunti nel contesto delle controversie, mentre i restanti sono stati conclusi nel quadro di controversie extragiudiziali e/o di procedure di opposizione. In circa la metà degli accordi di composizione in questione, tuttavia, le possibilità dell'azienda generica di commercializzare il medicinale di sua produzione sono risultate limitate. Una percentuale significativa di accordi di composizione ha comportato - oltre alla restrizione - un trasferimento di valori dall'azienda *originator* all'azienda generica, sotto forma di pagamento diretto o di una licenza, di un accordo di distribuzione o di un accordo accessorio (“*side deal*”). I pagamenti diretti hanno avuto luogo nel quadro di oltre 20 accordi di composizione e l'ammontare complessivo di tali pagamenti diretti versati dalle aziende *originator* a quelle generiche è superiore a 200 milioni di euro. Quest'ultimo tipo di accordi è stato sottoposto negli Stati Uniti all'esame delle autorità *antitrust*», (par. 3.2.4).

²⁸⁶ Al par. 47, sentenza della Corte di giustizia, IV sez., 25 marzo 2021, C-591/16 P, *H. Lundbeck A/S e Lundbeck Ltd c. Commissione europea*, cit., si legge che «la [*H. Lundbeck*] e la *Ranbaxy Laboratories* sono giunte a un accordo al fine di evitare una controversia in materia di brevetti che si sarebbe rilevata dispendiosa in termini di tempo e di denaro e il cui esito non sarebbe stato prevedibile con certezza assoluta (nono considerando)».

parti²⁸⁷, vi sono casi in cui, alla luce delle specificità che caratterizzano il settore farmaceutico, tali accordi possono produrre effetti negativi sulla concorrenza.

Alla luce di ciò, nel 2008, la Commissione europea ha avviato un'indagine conoscitiva sul settore farmaceutico²⁸⁸, al fine di verificare la struttura e l'operatività di tale comparto, dal momento che alcuni elementi - come la scarsa presenza di nuovi farmaci sul mercato e il ritardo nell'ingresso dei generici - suggerivano un malfunzionamento dei meccanismi concorrenziali. Nello specifico, il fatto che la causa delle alterazioni alla struttura concorrenziale riscontrate risiedesse nell'uso distorto della tutela brevettuale da parte delle imprese farmaceutiche destava particolare timore: si sospettava che tali diritti fossero posti non tanto a tutela dell'innovazione, quanto piuttosto a garanzia della posizione detenuta dalle imprese sul mercato, a danno della concorrenza esercitata dai produttori di farmaci generici²⁸⁹.

In occasione di tale indagine, inoltre, la Commissione ha stabilito un ampio monitoraggio degli accordi transattivi tra imprese originatrici e genericiste, e ha classificato le diverse tipologie di accordi, distinguendo tra i cc.dd. “*accordi di tipo B*”, che hanno l'effetto di ritardare l'ingresso dei produttori di farmaci generici, e i cc.dd. “*accordi di tipo A*”, che invece non producono effetti anticoncorrenziali²⁹⁰.

Le modalità con cui l'accordo di tipo B può ritardare l'ingresso dei produttori di farmaci generici sono molteplici. Tipicamente, tali accordi contengono clausole di non contestazione o non concorrenza, attraverso le quali il produttore di farmaci generici si impegna a non contestare la validità del brevetto azionato nei suoi confronti o a non entrare sul mercato fino alla sua scadenza naturale. Meno diffuse, invece, sono le ipotesi in cui l'impresa genericista perde la possibilità di commercializzare liberamente i propri prodotti generici, divenendo un distributore del farmaco originario, perché si impegna ad acquistare il principio attivo di quest'ultimo.

Tra gli accordi di tipo B, basandosi sull'esperienza di diversi casi pratici, la Commissione ha distinto gli “*accordi di tipo B.I*”, i quali limitano l'ingresso, ma non prevedono alcun pagamento da parte dei produttori di farmaci di marca a favore dei genericisti, e gli “*accordi di tipo B.II*”.

²⁸⁷ Secondo la Commissione, gli accordi transattivi in materia brevettuale sono un «*modo largamente accettato e legittimo per comporre conflitti privati*», V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *op. cit.*, p. 121.

²⁸⁸ COMMISSIONE UE, *Commission decision initiating the inquiry*, 15 gennaio 2008, disponibile su <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html>.

²⁸⁹ A. MUSELLI, *La difficoltà di riconciliazione del diritto della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza: note a margine dei casi Astrazeneca e Pfizer*, cit.

²⁹⁰ A. GIANNACCARI, li definisce «*accordi che consentono ai genericisti di far ingresso nel mercato e competere liberamente, o che non fanno loro obbligo di uscire dall'agone concorrenziale*», *Pay for delay nel settore farmaceutico: il caso Lundbeck*, cit., p. 565.

In merito a quest'ultimi, il corrispettivo è necessario e può assumere diverse forme, come il pagamento di una somma di denaro, l'acquisto di beni da parte del produttore di farmaci generici, il rimborso dei costi sostenuti in ragione del contenzioso.

La sottocategoria dei “*accordi di tipo B.II*” sarebbe l'unica indicata come potenzialmente più rischiosa sotto il profilo della concorrenza e, nello specifico, idonea a costituire restrizioni per oggetto sebbene, a tale riguardo, è ampiamente dibattuto se tali accordi abbiano la natura di restrizioni per oggetto o per effetto. Infatti, mentre nel pensiero di alcuni autori, solo in presenza di circostanze eccezionali, l'accertamento dell'illeceità potrebbe prescindere da una valutazione individuale degli effetti anticoncorrenziali, dovendosi in tutti gli altri casi svolgere una verifica puntuale; nella prassi, invece, la Commissione ha ritenuto che costituissero restrizioni per oggetto, «*gli accordi transattivi in cui: (i) l'originator ed il produttore di farmaci erano quantomeno concorrenti potenziali sul mercato di riferimento; (ii) il produttore di farmaci generici si impegnavano a non entrare sul mercato con il proprio prodotto generico; e (iii) l'accordo prevedeva un trasferimento di valore da parte dell'originator che riduceva in modo sostanziale gli incentivi per il produttore di farmaci generici a proseguire autonomamente con i propri investimenti per entrare sul mercato, in particolare laddove il valore trasferito dall'originator era considerevole e rifletteva gli utili attesi dal produttore di farmaci generici in caso di ingresso sul mercato*²⁹¹».

Nel caso Lundbeck, figlio delle preoccupazioni espresse in occasione dell'indagine conoscitiva in materia di accordi transattivi e di un contesto di crescente attenzione critica a livello mondiale nei confronti di tali accordi, al centro delle discussioni sarà proprio la scelta della Commissione europea di non valutare gli effetti delle intese poste in essere sul mercato.

Nel prossimo paragrafo si cercherà di ricostruire la vicenda, pur riconoscendo le difficoltà derivanti dalla complessità del caso, dal contesto e dalla corposità della decisione, che impongono inevitabilmente scelte di sintesi.

4.2 Il caso Lundbeck: i fatti

Il 19 giugno 2013, la Commissione europea ha adottato una decisione di condanna per violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, nei confronti di una serie di società appartenenti a cinque gruppi farmaceutici.

²⁹¹ V. CERULLI IRELLI e V. BELLUCCI, *op. cit.*, p. 124.

Nello specifico, la Commissione ha ritenuto illeciti sei accordi conclusi dalla società danese Lundbeck, specializzata nella produzione e commercializzazione di medicinali per la cura di patologie che colpiscono il sistema nervoso centrale, con quattro imprese attive nella produzione e nella vendita di farmaci generici²⁹². A seguito di tali accordi, quest'ultime avrebbero acconsentito a ritardare l'introduzione delle versioni generiche concorrenti di un farmaco *originator* di Lundbeck, all'interno dei mercati di alcuni Stati membri dell'UE.

Si trattava del farmaco antidepressivo “*Celexa*”, nome commerciale del principio attivo “*citalopram*”, un prodotto *blockbuster*, il cui brevetto era già scaduto, ma rispetto al quale perduravano alcuni brevetti riguardanti processi produttivi.

In un primo momento, l'azienda aveva ottenuto brevetti primari sulla molecola e brevetti secondari su due processi di produzione di tale principio attivo avviando, con l'approssimarsi della scadenza dei termini di validità, i preparativi per la commercializzazione dei farmaci generici.

Per Lundbeck, dunque, l'unica forma di tutela rimasta era quella su un brevetto secondario, afferente a un innovativo processo produttivo del farmaco di marca.

È proprio in questo momento che la società *leader* negoziava con le aziende produttrici di farmaci generici, nel tentativo di dissuaderle dall'entrare nel mercato: nei casi in cui la commercializzazione dei generici fosse già in corso, la società danese avviava azioni legali per violazione dei brevetti²⁹³, che portarono, tra il 2002 e il 2003, alla conclusione di sei accordi con quattro produttori di farmaci generici. Quest'ultimi avevano l'obiettivo di impedire la produzione di versioni generiche del *citalopram* nel Regno Unito e nello Spazio economico europeo, e prevedevano - quanto ai termini delle transazioni - il riconoscimento di vari benefici, tra cui il versamento di somme di denaro, per un importo complessivo di quasi 70 milioni di euro.

²⁹² Due società inglesi, Merck e Arrow; una danese, Alpharma, e un'azienda indiana, Ranbaxy.

²⁹³ Al par. 680, la Commissione chiarisce che «*Se il riferimento a “contenzioso” intende riferirsi a un contenzioso tra le parti degli accordi, va notato che dei sei accordi coperti da questa decisione, solo uno è stato concluso in un momento in cui era già pendente un contenzioso tra Lundbeck e la società generica interessata. Si trattava dell'accordo con Alpharma riguardante lo SEE, concluso il 22 febbraio 2002, dopo che Lundbeck aveva avviato un procedimento legale contro Alpharma nel Regno Unito (ma non in nessun'altra parte contraente dello SEE) il 31 gennaio 2002. Tuttavia, nell'articolo 1.1 del loro accordo, Lundbeck e Alpharma hanno concordato di archiviare questa causa. Questo contenzioso nel Regno Unito è stato di conseguenza sospeso nell'aprile 2002, su richiesta di entrambe le parti. Pertanto, al momento della conclusione del loro accordo, le parti sapevano che il contenzioso non avrebbe portato ad alcun chiarimento sulla questione se i prodotti di Alpharma violassero brevetti Lundbeck*», (trad. personale), decisione della Commissione europea, 19 giugno 2013, C-AT.39226, *Lundbeck*.

Gli accordi in questione sono stati ricondotti dalla Commissione nel più ampio contesto di un accordo transattivo di controversie brevettuali (“*Patent Settlement Agreement*”, PSA) e, precisamente, nella categoria dei “*Reverse Payment Agreements*” (RPA).

A tale riguardo, occorre precisare che, sebbene comunemente connotati da una certa interscambiabilità definitoria, mentre i *reverse payment agreements* si distinguono perché la loro conclusione presuppone generalmente l’esistenza di una controversia brevettuale o, almeno, di una situazione di potenziale conflitto su una questione legata ai brevetti, i *pay for delay agreements*” (PFDA) ricomprendono tutti i casi in cui vi sia un trasferimento di denaro volto a dilazionare l’ingresso di un prodotto concorrente senza che, per la sua conclusione, rilevi la sussistenza di controversie brevettuali.

Sul punto, la Commissione ha sostenuto che «quando viene concluso un accordo in cui l’impresa generica accetta di uscire o non entrare nel mercato per un certo periodo di tempo, ci si aspetterebbe, se non altro, un pagamento da parte dell’impresa generica per compensare l’impresa originator di eventuali danni subiti; se, invece, è l’impresa produttrice di farmaci di marca a pagare una considerevole somma di denaro all’impresa generica, allora, tale accordo, che venga definito o meno un accordo di brevetto, merita il pieno esame del diritto della concorrenza. Il motivo è che questo insieme di circostanze potrebbe significare che l’impresa originator ha pagato l’impresa generica per accettare di rinunciare, almeno per la durata dell’accordo, ai suoi sforzi indipendenti per entrare nel mercato. A causa della direzione inaspettata del pagamento, in letteratura, tali pagamenti vengono definiti pagamenti “inversi”. In linea di principio, più alta è la stima dell’impresa della possibilità che il suo brevetto venga ritenuto non valido o non violato e maggiore è il danno all’impresa inventrice, derivante dall’ingresso di successo nel mercato generico, più denaro sarà disposta a pagare all’impresa generica per evitare tale rischio. Il rischio è che tali pagamenti, alla luce delle circostanze specifiche del caso, possano in realtà costituire pagamenti di “esclusione”, vale a dire pagamenti effettuati dall’impresa produttrice del farmaco madre all’impresa generica in cambio dell’accettazione, da parte di quest’ultima, di limitazioni commerciali che, basandosi esclusivamente sulla sua valutazione della probabilità di violare un brevetto e di invalidare tale brevetto, non accetterebbe in assenza dell’incentivo di un pagamento» (par. 640, decisione della Commissione europea del 19 giugno 2013, C-AT.39226 - Lundbeck).

Dunque, nel caso di specie, gli accordi celavano un’intesa volta a escludere, o perlomeno ritardare, l’introduzione di versioni generiche del farmaco - che è normalmente preliminare per obblighi di legge, in alcuni ordinamenti come quello italiano, a una sensibile diminuzione dei

prezzi - affinché la società danese potesse continuare a godere della propria rendita monopolistica.

Adottando questa strategia, in altri termini, si è raggiunto un esito di *win-win* per entrambe le parti, permettendo loro di conseguire risultati più vantaggiosi rispetto a quelli che avrebbero ottenuto proseguendo autonomamente il loro percorso commerciale e la propria rivalità. Infatti, sottraendosi al confronto concorrenziale, sia le originatrici che i genericisti hanno perseguito al meglio i propri interessi economici, cioè la massimizzazione dei rispettivi utili, ottenuti grazie agli *extra*-profitti derivanti dal mantenimento di un prezzo di monopolio²⁹⁴.

²⁹⁴ Sui vantaggi derivanti dalla strategia adottata dalle imprese, la Commissione specifica che: «*In una situazione di concorrenza, l'impresa originatrice e il suo sfidante generico sarebbero almeno potenziali concorrenti, se non già effettivi, e, quindi, in linea di principio, perseguirebbero interessi commerciali contrari. Tuttavia, se si ignora l'obbligo di rispettare la legge sulla concorrenza, potrebbe effettivamente essere sia nell'interesse dell'impresa originatrice pagare all'impresa generica una considerevole somma di denaro per restare fuori dal mercato per un periodo di tempo, sia nell'interesse dell'impresa generica accettare di restare fuori dal mercato in cambio di tale pagamento. Infatti, entrambe le parti potrebbero ottenere risultati migliori con un tale accordo rispetto all'ipotesi in cui avessero continuato il loro corso commerciale indipendente e la loro rivalità. Per l'impresa originatrice, il rischio che il suo brevetto venga ritenuto invalido o non violato da un tribunale, moltiplicato per la notevole quantità di denaro che l'impresa originatrice perderebbe se si verificasse l'ingresso del farmaco generico, potrebbe ben significare che è commercialmente più attraente pagare semplicemente all'impresa generica il denaro che potrebbe sperare di guadagnare entrando nel mercato, o di più, a condizione che l'impresa generica resti fuori dal mercato. Un accordo del genere è solitamente interessante anche per l'azienda produttrice di farmaci generici, in quanto può ora realizzare lo stesso tipo di profitto, o anche maggiore, confrontato con quello che avrebbe ottenuto tentando di entrare nel mercato, ma senza nessuno degli sforzi e dei rischi connessi all'ingresso nel mercato, siano essi rischi di contenzioso da parte dell'impresa originatrice o rischi di concorrenza sui prezzi da parte di altre imprese produttrici di farmaci generici o dell'impresa originatrice. Il motivo per cui entrambi i concorrenti possono trarne ugualmente vantaggio è che il profitto che l'impresa generica potrebbe ricavare dall'ingresso nel mercato sarebbe inferiore, probabilmente notevolmente inferiore, rispetto al denaro che l'originatore probabilmente perderebbe se si verificasse l'ingresso generico. Gli entranti generici tenderanno a fissare un prezzo del loro prodotto inferiore, spesso notevolmente inferiore, rispetto al prodotto dell'originatore, poiché altrimenti fornitori, farmacie, medici prescrittori, pazienti e assicuratori sanitari non avrebbero ragione di scegliere il loro prodotto, che utilizza il medesimo principio attivo del prodotto originale. L'unico modo significativo per le imprese generiche di competere con il prodotto dell'originatore e con i prodotti degli altri è quindi sul prezzo. Questa è una differenza importante rispetto alla concorrenza tra diversi prodotti originali, che si verifica principalmente sulla qualità e sulla promozione delle vendite piuttosto che sul prezzo. Più aziende generiche entrano, più forte tenderà a diventare la concorrenza sui prezzi e più rapidamente i prezzi tenderanno a scendere. Inoltre, come discusso nella sezione 4.3, nella maggior parte dei paesi dello SEE, esiste una legislazione sui prezzi e sui rimborsi per imporre o stimolare riduzioni di prezzo per i medicinali, per i quali esistono alternative generiche. In generale, quindi, l'ingresso generico tenderà a essere seguito piuttosto rapidamente da una significativa riduzione della quota di mercato o del livello di prezzo del prodotto originale. Potrebbe quindi avere senso, dal punto di vista commerciale, per l'impresa originale, evitare l'ingresso generico spendendo fino all'importo di denaro che si aspetta di perdere se dovesse verificarsi tale ingresso. Questo importo potrebbe quindi coprire o superare il profitto che anche diverse imprese generiche avrebbero potuto solo sperare di ottenere nel mercato interessato, laddove non si è scoperto che violava, o laddove sono riuscite a invalidare il/i brevetto/i interessato/i. Se tali trasferimenti di valore riescono a evitare l'ingresso generico, sia l'impresa originale che l'impresa generica saranno in una situazione migliore rispetto al caso in cui l'impresa generica avesse continuato a tentare di entrare nel mercato. Tuttavia, è probabile che i consumatori siano notevolmente svantaggiati in questa situazione, poiché non possono trarre vantaggio, sia attraverso il premio dell'assicurazione sanitaria sia attraverso il bilancio della sanità pubblica, dalla prospettiva che un'azienda generica possa entrare legalmente nel mercato (perché i brevetti di processo invocati non sono validi o non sono stati violati) e dai prezzi più bassi che sarebbero seguiti a tale ingresso generico», decisione della Commissione europea, 19 giugno 2013, C-AT.39226, Lundbeck, cit., trad. personale dei parr. 643-645.*

Ciò, tuttavia, comportando un notevole svantaggio per l'interesse generale dei consumatori, i quali hanno subito - in maniera diretta attraverso i premi da pagare alle rispettive assicurazioni, ovvero, negli ordinamenti in cui vige un sistema sanitario c.d. “*universalistico*”, in maniera indiretta, per le sofferenze del bilancio della sanità pubblica - le conseguenze di maggior prezzo, dovute alla mancata concorrenza tra farmaco originatore e generico.

4.2.1 La decisione della Commissione europea

Il merito del caso Lundbeck risiede primariamente nel suo contributo alla definizione dei confini tra legittimo esercizio delle prerogative di tutela della proprietà brevettuale e illegittimo perseguimento di finalità anticoncorrenziali. Di fatto, già le battute d'avvio della decisione sono dedicate a enfatizzare come la semplice conclusione di un accordo per risolvere controversie brevettuali non sia illecito di per sé, soprattutto considerando che tale accordo risponde anche all'interesse pubblico di risparmiare tempi processuali e amministrativi. Non a caso, Lundbeck aveva concluso numerosi contratti relativi al principio attivo *citalopram*, ulteriori a quelli oggetto della decisione, ma non oggetto di contestazione²⁹⁵.

Tuttavia, nel caso di specie, dal punto di vista del diritto della concorrenza, ha assunto rilevanza il fatto che *«ciascuno degli accordi coperti da questa decisione ha proibito l'ingresso di un potenziale concorrente. Ogni accordo era caratterizzato dal fatto che conteneva un trasferimento di valore da Lundbeck a un potenziale o effettivo concorrente generico, che era correlato all'accordo di quest'ultimo di non commercializzare il citalopram generico nell'area geografica interessata, per la durata dell'accordo. Il valore trasferito da Lundbeck prendeva in considerazione il fatturato o l'utile che l'impresa generica si aspettava se fosse entrata con successo nel mercato. Inoltre, gli accordi in questione non risolvevano alcuna controversia sui brevetti; piuttosto, rimandavano le questioni sollevate dal potenziale ingresso nel mercato generico. È stato anche stabilito che gli accordi non contenevano alcun impegno da parte di Lundbeck di astenersi da procedimenti per violazione, qualora l'impresa generica fosse entrata nel mercato con il citalopram generico dopo la scadenza dell'accordo. Infine, gli accordi in questione hanno consentito all'impresa innovatrice di ottenere risultati che non avrebbe potuto ottenere facendo valere i suoi brevetti di processo dinanzi ai tribunali nazionali: ciascuno degli accordi in questione ha impedito alla società generica interessata di vendere citalopram*

²⁹⁵ Decisione della Commissione europea, 19 giugno 2013, C-AT.39226 - LUNDBECK, trad. personale del par. 5: «La Commissione desidera sottolineare che, ovviamente, non è di per sé illegale risolvere le controversie sui brevetti. Le risoluzioni delle controversie sui brevetti sono, in linea di principio, un modo generalmente accettato e legittimo di porre fine a disaccordi privati. Possono anche far risparmiare tempo e fatica ai tribunali o agli enti amministrativi competenti, come gli uffici brevetti, e possono quindi essere nell'interesse pubblico. Lundbeck ha infatti concluso diverse risoluzioni sui brevetti sul citalopram che non sono oggetto della presente decisione ».

*generico, indipendentemente dal fatto che tale citalopram sarebbe stato prodotto in violazione dei brevetti di processo di Lundbeck*²⁹⁶».

In questo senso, in termini generali, è vero che la limitazione dell'autonomia commerciale di una parte e la corresponsione di una qualche forma di pagamento non comportano necessariamente la violazione della normativa *antitrust* UE ma, quando nell'accordo di specie ricorre il versamento da parte di un originatore di «una considerevole somma di denaro all'impresa genericista, allora tale accordo, che si riferisca oppure no a una transazione di controversie brevettuali, merita il più approfondito scrutinio di diritto della concorrenza» (par. 640)²⁹⁷.

Si tratta di uno scrutinio che fornisce esiti irrimediabilmente negativi nel caso in cui, tramite il trasferimento di valore, la positiva pressione derivante dalla concorrenza potenziale²⁹⁸ e, a sua volta data, dall'incertezza di un possibile ingresso nel mercato generico, viene eliminata e trasformata nella certezza di nessuna concorrenza.

*«Questo è, in particolare, il caso in cui l'importo del trasferimento di valore corrisponde al profitto che il produttore generico avrebbe realizzato se fosse entrato nel mercato*²⁹⁹».

Inoltre, occorre precisare che, sebbene il titolare di brevetto abbia il diritto di opporsi a potenziali violazioni del proprio brevetto, la normativa brevettuale non contempla il diritto di pagare concorrenti attuali o potenziali, affinché rimangano fuori dal mercato o si astengano dal contestare un brevetto prima del loro ingresso. In altri termini, il fatto che un brevetto conferisca al suo titolare il diritto di escludere concorrenti non implica che qualsiasi mezzo adottato per conseguire tale esclusione sia automaticamente conforme alla normativa sulla concorrenza.

In particolare, anche quando le restrizioni imposte da tali accordi rientrano nell'ambito materiale del brevetto, potrebbero violare l'articolo 101 del Trattato, se non giustificate da una valutazione condivisa delle parti sui meriti del brevetto stesso, soprattutto se, tali restrizioni

²⁹⁶ Decisione della Commissione europea, 19 giugno 2013, C-AT.39226, *Lundbeck*, cit., trad. personale del par. 6.

²⁹⁷ Si tratta di un concetto già ribadito dalla Commissione europea, in occasione dell'indagine sul settore farmaceutico del 2008: «Gli accordi conclusi per eliminare i concorrenti dal mercato possono inoltre essere contrari al diritto comunitario della concorrenza. Gli accordi di composizione delle controversie che limitano la commercializzazione di medicinali generici e comprendono un trasferimento di valore dall'azienda originator a una o più aziende generiche costituiscono un esempio di accordi potenzialmente anticompetitivi, in particolare nei casi in cui la motivazione dell'accordo è la ripartizione degli utili mediante pagamenti dalle aziende originator alle aziende generiche a detrimento dei pazienti e dei bilanci di sanità pubblica» (par. 4.1).

²⁹⁸ L. ARNAUDO, *Dispute farmaceutiche e concorrenza: il caso Lundbeck*, in *Il Foro Italiano*, vol. 140, n. 6, 2015, parte IV, coll. 326-332: «il tema della concorrenza potenziale - e più ancora della sua specifica declinabilità in ambito farmaceutico nelle forme di una messa in discussione della legittimità/persistenza delle coperture brevettuali - appare tanto rilevante da meritare quasi trenta paragrafi (cfr. §§610-636)».

²⁹⁹ Decisione della Commissione europea, 19 giugno 2013, C-AT.39226, *Lundbeck*, trad. personale del par. 604.

sono il risultato di un trasferimento di valore idoneo a compromettere tale valutazione, inducendo l'impresa generica a rinunciare ai propri sforzi indipendenti per accedere al mercato³⁰⁰.

A questo proposito, la Commissione ha ricostruito i rapporti tra tutela della proprietà intellettuale e della concorrenza, al fine di chiarire che il solo fatto di attenersi alla proprietà intellettuale non conferisce a un accordo un'immunità *antitrust*. A sostegno di ciò, inoltre, ha richiamato puntualmente una casistica risalente, tra cui significativa è la giurisprudenza contenuta nella Sent. 31 ottobre 1974, C- 15/74, del caso Centrafarm BV contro Sterling Drug, in cui la Corte di giustizia ha affermato che *«Sebbene l'esistenza di diritti riconosciuti dalla normativa sulla proprietà industriale di uno Stato membro non sia pregiudicata dall'articolo 85 del Trattato [ora articolo 101 del Trattato], le condizioni in cui tali diritti possono essere esercitati possono, tuttavia, rientrare nei divieti contenuti in tale articolo. Ciò può verificarsi ogniqualvolta l'esercizio di tale diritto appaia come l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un accordo»*.

Pertanto, *«La conclusione di un accordo che risolve una controversia in materia di brevetti non garantisce l'immunità dal diritto della concorrenza semplicemente perché l'accordo riguarda il diritto dei brevetti. Un titolare di brevetto ha solo il diritto, ai sensi del diritto dei brevetti, di far valere i propri diritti di brevetto unilateralmente, se necessario tramite un'azione per violazione dinanzi al tribunale. Gli accordi di risoluzione dei brevetti sono, come qualsiasi altro contratto di diritto civile, conclusi volontariamente da un incontro di libera volontà di due o più parti. Tali accordi sono pienamente soggetti alla disciplina del diritto della concorrenza»*³⁰¹.

Inoltre, contrariamente a ciò che avviene nel contesto americano, in cui la procedura di approvazione di un farmaco generico in presenza di un brevetto controverso, nel corso di una contestazione avanzata da parte dell'impresa originatrice titolare del brevetto, viene automaticamente sospesa, nei principali ordinamenti comunitari, fino a quando una lite giudiziaria non dichiara l'effettiva violazione di un brevetto, il generico può essere introdotto e reso disponibile sul mercato, consentendo alla concorrenza di avere luogo.

Nel passare ad analizzare la restrittività della concorrenza attribuibile a tali accordi (par. 637 ss.), la Commissione è giunta, infine, alla conclusione più discussa dell'intera decisione, ovvero la considerazione che la condotta di Lundbeck e degli altri soggetti coinvolti integrava gli

³⁰⁰ Ivi, par. 642.

³⁰¹ Ivi., trad. personale del par. 600, 601.

estremi di una violazione per oggetto, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, senza doversi ritenere necessaria un'ulteriore analisi dei loro effetti sui diversi mercati interessati.

Al riguardo, la Commissione ha attribuito evidente rilievo all'elemento soggettivo, affermando che, sebbene la restrittività di un'intesa in base al suo oggetto non dipenda dall'intenzionalità riscontrabile nelle parti di limitare la concorrenza, se può essere dimostrato che le parti con la loro intesa intendevano effettivamente restringere la concorrenza, tale elemento è da prendere in debita considerazione.

Dunque, in linea generale, alla luce dei seguenti elementi, «[...] a) il fatto che i contraenti fossero concorrenti potenziali; b) che negli accordi figurasse un significativo trasferimento di valore; c) che sussistesse un legame tra tale trasferimento e l'accettazione delle restrizioni all'ingresso del mercato per un determinato arco temporale; d) che l'originator non avrebbe potuto ottenere tali limitazioni attraverso l'applicazione del proprio brevetto secondario, obbligo che andava al di là del diritto conferito ai titolari di brevetto; nonché e) che non vi fosse alcun impegno da parte di Lundbeck di astenersi dall'intentare procedimenti giudiziari nei confronti delle controparti alla scadenza dell'accordo³⁰²», la Commissione sanzionava Lundbeck con una pronuncia che sarà confermata nel 2021 dalla Corte di giustizia europea³⁰³.

4.2.2 Valutazioni sul caso

La decisione in esame solleva, in particolare, due preoccupazioni.

Anzitutto, un primo motivo di critica riguarda l'assenza di elementi idonei a stabilire quando la natura di un accordo transattivo è anticompetitiva e, di conseguenza, contraria alla normativa *antitrust*. In tal senso, è la stessa Commissione a sottolineare che l'esito dello scrutinio a cui sono soggetti gli accordi B.II può variare alla luce delle circostanze specifiche che caratterizzano ogni singolo caso. Di conseguenza, la mancanza di indicazioni chiare e precise sembra non tutelare adeguatamente l'esigenza di certezza del diritto.

Una seconda critica riguarda la scelta della Commissione di non valutare gli effetti degli accordi sul mercato, nonostante la contraria lettura della Corte Suprema sul caso *Actavis*, in cui, alla luce della complessità del caso, si optava per l'adozione del criterio della c.d. "*rule of reason*", richiamando l'attenzione sull'analisi degli effetti.

Per ultimo, si può concludere che la Commissione pare aver trovato, negli accordi transattivi che riguardano i brevetti, un filone di casi farmaceutici piuttosto promettente e, nello specifico,

³⁰² Così, A. GIANNACCARI, *Pay for delay nel settore farmaceutico: il caso Lundbeck*, cit., p. 568.

³⁰³ C. giust., IV sez., 25 marzo 2021, H. Lundbeck A/S e Lundbeck Ltd c. Commissione europea.

nella decisione esaminata, un caso che potrebbe fornire spunti per futuri interventi o azioni di regolamentazione.

4.3 Premessa ai casi Astrazeneca e Pfizer

Uno tra i risultati emersi dall'indagine sul settore farmaceutico effettuato dalla Commissione europea nel 2008 ha rilevato, come già anticipato nei paragrafi precedenti, che le imprese innovatrici sono inclini ad attuare strategie difensive, per estendere sia l'ambito, che la durata della protezione brevettuale. Una pratica frequente, ad esempio, consiste nel depositare una serie di brevetti relativi allo stesso medicinale, formando così i cc.dd. "*cluster di brevetti*" o "*gineprai di brevetti*", capaci di rallentare o impedire l'ingresso dei farmaci generici sul mercato.

Sempre grazie all'indagine del 2008, inoltre, è stato accertato che un singolo farmaco può essere protetto da circa 100 famiglie di brevetti, i quali, all'interno dell'Unione europea, possono tradursi in un totale di circa 1.300 brevetti depositati o richieste di brevetto pendenti. Sebbene il numero di famiglie di brevetti presso l'EPO sia inferiore, dal punto di vista commerciale, un'azienda produttrice di farmaci generici deve comunque confrontarsi con l'intero portafoglio di brevetti esistenti e richieste pendenti negli Stati in cui intende operare.

La presenza di numerosi brevetti o domande di brevetto ancora in esame (i cc.dd. "*cluster*") può generare incertezza per le aziende concorrenti, ostacolandone l'ingresso nel mercato.

Tra le più recenti pratiche di brevettazione strategica possono annoverarsi la creazione di cc.dd. "*patent thickets*", consistenti nel deposito simultaneo di un fascio di domande di brevetto, atte a sfumare i contorni delle privative richieste; e il già menzionato fenomeno dell'"*evergreening*³⁰⁴", ossia, il prolungamento artificioso dell'esclusiva brevettuale mediante il deposito, questa volta successivo, di brevetti relativi a invenzioni cc.dd. "*derivate*" che, incorporando l'innovazione sottesa al brevetto originario, consentono di estendere anche la durata di quest'ultimo.

Un'ulteriore strategia, utilizzata dalle imprese innovatrici, consiste nel presentare "*domande divisionali volontarie di brevetto*", prevalentemente presso l'Ufficio europeo dei brevetti, le quali consentendo di suddividere una richiesta iniziale in richieste più specifiche, possono prolungare il processo di esame da parte dell'Ufficio Brevetti, dal momento che tali domande continuano a essere esaminate anche se l'originale viene ritirata o revocata. Per contrastare tali

³⁰⁴ Una breve analisi di tale pratica è contenuta nel Cap. III, pp. 112-113.

effetti, il 25 marzo 2009 l'EPO ha introdotto misure, atte a limitare i tempi e le condizioni per il deposito delle domande divisionali volontarie.

Ciò premesso, è evidente che l'utilizzo combinato di questi strumenti, finalizzato a estendere il ciclo di vita dei farmaci, può contribuire a ritardare l'ingresso dei produttori di medicinali generici sul mercato, aumentando il clima di incertezza legale ed ostacolando l'accesso di potenziali concorrenti. Questi ritardi, oltre a rappresentare un problema per le aziende genericiste, si traducono in costi considerevoli per i sistemi sanitari pubblici e, in definitiva, per i consumatori.

Tuttavia, è opportuno precisare che l'utilizzo di tali strumenti, anche combinati, non necessariamente è contrario alle normative sulla concorrenza. È indispensabile, infatti, condurre un'analisi caso per caso per valutare se, e in quale misura, tali comportamenti incidano sull'accesso dei medicinali generici al mercato.

4.3.1 Il caso Astrazeneca: i fatti

Il caso Astrazeneca³⁰⁵ è il *leading case* europeo in materia di applicazione dell'articolo 102 del Trattato alla fattispecie di abuso consistente nell'uso scorretto delle procedure amministrative³⁰⁶ da parte di un'impresa in posizione dominante.

La società svedese Astrazeneca AB e britannica Astrazeneca Plc, collettivamente identificate come “AZ³⁰⁷” operano, su scala mondiale, nel settore dell'ideazione, dello sviluppo e della commercializzazione di prodotti farmaceutici innovativi.

In particolare, le attività di tale impresa farmaceutica AZ si concentrano sui farmaci per le patologie gastrointestinali e, in tale ambito, uno dei prodotti più venduti sui mercati europei è

³⁰⁵ Decisione della Commissione 15 giugno 2005, C (2005) 1757; sentenza del Tribunale, 1° luglio 2010, causa T-321/05, *Astrazeneca c. Commissione*; in Racc, II-2805; sentenza della Corte di giustizia, 6 dicembre 2012, causa C-457/10, *Astrazeneca c. Commissione*, in Racc. I-770.

³⁰⁶ K. COATES, L. KJØLBYE, L. PEEPERKORN, *Specific Practices - Intellectual Property*, in J. FAULL AND A. NIKPAY, *Faull & Nikpay: The EU Law of Competition*, terza edizione, Oxford Competition Law, 2014, p. 1508; G. PITRUZZELLA, G. MUSCOLO (a cura di), *Competition and Patent Law in the Pharmaceutical Sector*, Wolters Kluwer, 2016, p. 81; M. SIRAGUSA, *The EU Pharmaceutical Sector Inquiry. New Forms of Abuse and Article 102*, in G. CAGGIANO, G. MUSCOLO, M. TAVASSI, *Competition Law and Intellectual Property. A European Perspective*, Kluwer Law International, 2012, p. 180.

³⁰⁷ Astra AB era una società svedese con sede a Södertälje (Svezia) e parte del gruppo farmaceutico Astra, il quale includeva, tra le altre, due società interamente controllate: la AB Hässle e la Astra Hässle AB.

Il 6 aprile 1999, a seguito di un'importante fusione tra Astra AB e Zeneca Group plc, una compagnia farmaceutica britannica, ha vita Astrazeneca plc, una nuova società holding con sede a Londra, che acquisisce interamente il controllo di Astra AB, che cambia il suo nome in Astrazeneca AB e diviene una delle principali divisioni della nuova holding Astrazeneca plc, concentrandosi sulle attività di ricerca e sviluppo, marketing e produzione. Da quel momento in poi, tutte le società che erano parte del vecchio gruppo Astra, così come quelle che diventano appartenenti al nuovo gruppo Astrazeneca, vengono collettivamente identificate come “AZ”.

conosciuto con il nome commerciale di “*Losec*”³⁰⁸, un medicinale a base di omeprazolo, che appartiene al gruppo degli “*inibitori di pompa protonica*”, in quanto il suo principio attivo agisce direttamente a livello gastrico, inibendo la secrezione di acido da parte delle cellule dello stomaco.

Nel maggio 1999, comportamenti di AZ venivano denunciati perché atti a impedire l'introduzione di versioni generiche dell'omeprazolo in un certo numero di mercati dello Spazio economico europeo (SEE)³⁰⁹. A tal riguardo, con una decisione del 2005, la Commissione ha constatato che Astrazeneca AB e Astrazeneca plc avevano commesso due abusi di posizione dominante, in violazione degli articoli 82 CE e 54 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (l'“Accordo SEE”), entrambi corrispondenti all'attuale articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Quanto al contesto normativo, le infrazioni volte a ostacolare la concorrenza esercitata da produttori di farmaci generici e importatori paralleli nei confronti del medicinale del gruppo riguardavano principalmente il regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio (“*regolamento CPC*”), oggi sostituito dal regolamento CE n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e le procedure relative all'autorizzazione di commercializzazione dei medicinali, disciplinate dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965.

Infatti, al fine di ottenere l'estensione dell'esclusiva del brevetto di base in tutti gli Stati membri dell'UE, AZ compiva il primo abuso nell'ambito delle procedure per l'ottenimento di un certificato di protezione complementare.

³⁰⁸ La Corte di giustizia, I sez., 6 dicembre 2012, causa C-457/10 P, *Astrazeneca c. Commissione*, par. 15, p.6, specifica che il medicinale in oggetto è stato: «*utilizzato nel trattamento di patologie gastrointestinali legate all'iperacidità e, in particolare, per inibire in maniera proattiva le secrezioni acide dello stomaco, è stato il primo sul mercato ad agire direttamente sulla pompa protonica, che è l'enzima specifico all'interno delle cellule parietali, lungo le pareti dello stomaco, che pompa acido nello stomaco*».

³⁰⁹ Lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994, allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), che non intendono aderire all'UE o che non l'hanno ancora fatto. Quanto all'ambito di applicazione del SEE, consultare [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060503/04A_FT\(2013\)060503_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060503/04A_FT(2013)060503_IT.pdf), in cui si apprende che esso «*trascende i tradizionali accordi di libero scambio (ALS), in quanto estende l'insieme dei diritti e degli obblighi legati al mercato interno dell'UE ai paesi EFTA (ad eccezione della Svizzera). Il SEE include le quattro libertà del mercato interno (libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali) e le relative politiche (concorrenza, trasporti, energia nonché cooperazione economica e monetaria). L'accordo include politiche orizzontali strettamente correlate alle quattro libertà: L'accordo include politiche orizzontali strettamente correlate alle quattro libertà: le politiche in materia di protezione dei consumatori, ambiente, statistica e diritto societario; nonché una serie di politiche di accompagnamento come quelle relative alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, che non sono basate sull'acquis dell'UE o su atti giuridicamente vincolanti, ma sono attuate mediante attività di cooperazione*».

La concessione di CPC è stata istituita, e al tempo anche disciplinata, dal menzionato regolamento n. 1768/92, il quale prevedeva che qualunque titolare di un brevetto nazionale o europeo, a determinate condizioni, potesse prolungare la protezione conferita dal brevetto per un ulteriore periodo, non superiore a cinque anni, al fine di beneficiare di un periodo massimo di esclusiva di quindici anni a partire dalla prima autorizzazione all'immissione del medicinale in questione in commercio nell'Unione europea.

La *ratio* di detto certificato risiede, in altri termini, nel recuperare il tempo assorbito dalla procedura autorizzativa per l'immissione in commercio del prodotto medicinale o fitosanitario, che consiste nei controlli che assicurano il rispetto dei requisiti di efficacia e sicurezza per la salute umana e/o animale o per l'ambiente.

Quindi, dalla data di presentazione della domanda di brevetto a quella di rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del prodotto, possono di fatto trascorrere anche numerosi anni, che potrebbero ridurre la protezione effettiva conferita dal brevetto a una durata insufficiente per ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca.

Quanto alle condizioni di rilascio del certificato, l'articolo 3 di tale regolamento stabiliva quanto segue: *«Il certificato viene rilasciato se, nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all'articolo 7, e alla data di tale domanda: a) il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore; b) per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un [AIC] in vigore (...) a norma - secondo il caso - della direttiva 65/65/CEE [...]»*.

A tal riguardo, la citata direttiva 65/65/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, nella sua versione applicabile ai fatti, stabiliva che *«nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza aver ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio [in prosieguo: l'"AIC"] dalle autorità competenti di detto Stato membro»* (articolo 3, comma 1).

Tuttavia, una disposizione transitoria dell'epoca, contenuta in tale regolamento, specificava che la domanda per ottenere il certificato protettivo complementare doveva essere corredata dall'indicazione della data della prima autorizzazione all'immissione in commercio ottenuta in uno Stato membro, determinante per stabilire se un prodotto potesse beneficiare della protezione aggiuntiva. Sul punto, il Consiglio chiariva che: *«Qualsiasi prodotto che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale, in quanto medicinale, sia stata rilasciata una prima [AIC] nella Comunità dopo il 10*

gennaio 1985 può formare oggetto di un certificato. Per quanto riguarda i certificati da rilasciare in Danimarca e in Germania, la data del 10 gennaio 1985 è sostituita dalla data del 10 gennaio 1988» (articolo 19, paragrafo 1).

Il punto è che Astrazeneca aveva ottenuto la prima autorizzazione per l'omeprazolo in Francia, nell'aprile 1987³¹⁰ e, se avesse dichiarato tale data nelle domande di CPC, le conseguenze sarebbero state estremamente dannose: non avrebbe potuto ottenere l'estensione dell'esclusiva in Danimarca e Germania, i genericisti sarebbero entrati sul mercato in anticipo rispetto agli altri Stati membri, nei quali il prezzo e il volume di vendite del *Losec* sarebbero diminuiti a causa delle importazioni parallele provenienti da Germania e Danimarca. Dunque, per ottenere l'estensione dell'esclusiva sull'omeprazolo nei due paesi europei, Astrazeneca non indicava la data di ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, bensì, quella di pubblicazione dei prezzi del farmaco, avvenuta in una data successiva in Lussemburgo e giustificata come autorizzazione "effettiva" all'immissione in commercio, dal momento che il farmaco può essere venduto solo dopo la pubblicazione dei prezzi³¹¹.

Quanto al secondo abuso, invece, esso riguardava una procedura abbreviata, destinata ai produttori di medicinali generici per introdurre i propri prodotti sul mercato e prevista dall'articolo 4, comma 3, punto 8, lett. a), secondo cui «*il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove farmacologiche e tossicologiche, o i risultati delle prove cliniche, se può dimostrare:[...] iii) ovvero, che il medicinale è essenzialmente analogo ad un prodotto autorizzato secondo le disposizioni comunitarie in vigore da almeno 6 anni nella Comunità e commercializzato nello Stato membro interessato dalla domanda*».

All'epoca dei fatti, il *Losec* era in commercio da ben più di sei anni: quindi, la procedura abbreviata era utilizzabile. Tuttavia, Astrazeneca, ritirava le AIC relative al proprio medicinale, ai fini di escludere dal mercato la concorrenza dei genericisti³¹² e facilitare il passaggio dei

³¹⁰ Tribunale, VI sez., sentenza del 1° luglio 2010, causa T-321/05, *Astrazeneca c. Commissione*, cit., par. 479.

³¹¹ Sul punto, V. CERULLI IRELLI e V. BELLUCCI, *op. cit.*, p. 177, precisano che «*Tale comunicazione non era stata rettificata neppure successivamente, nonostante Astrazeneca avesse ricevuto richieste di chiarimenti da parte di alcuni uffici brevettuali. Su tali basi, quindi, Astrazeneca aveva ottenuto un certificato complementare di protezione che - come ritenuto dalla Commissione - gli uffici brevetti non avrebbero rilasciato se avessero saputo dell'esistenza della precedente autorizzazione all'immissione in commercio francese*».

³¹² Questi non possono che optare alla procedura standard oppure ad un'altra procedura di autorizzazione, comunque più costosa, che consente di provare la sicurezza del proprio farmaco presentando una dettagliata bibliografia scientifica che la dimostri.

consumatori dal *Losec* a un farmaco di seconda generazione, il *Losec MUPS*³¹³, nei paesi in cui aveva presentato le sue domande di revoca (Danimarca, Svezia e Norvegia).

Dunque, alla luce di questi due abusi e in virtù della natura delle infrazioni e della loro dimensione geografica, la Commissione infliggeva alle ricorrenti, congiuntamente e in solido, un'ammenda di importo pari a 46 milioni di euro, nonché una distinta ammenda di 14 milioni all'Astrazeneca AB.

Al fine di ottenere l'annullamento della decisione, Astrazeneca impugnava la sentenza della Commissione davanti al Tribunale³¹⁴, che ha respinto il ricorso e confermato la decisione quasi per intero. Successivamente, la società presentava ricorso alla Corte di giustizia ma, anche in questa sede, l'esito si è rivelato sfavorevole.

Durante i procedimenti dinanzi sia al Tribunale che alla Corte, Astrazeneca ha sollevato diverse obiezioni, volte a dimostrare la buona fede delle sue condotte.

Dunque, per quanto riguarda il nostro studio, sono particolarmente rilevanti le contestazioni relative alla valutazione dei due abusi.

4.3.2 La prima fattispecie abusiva: le informazioni ingannevoli

Davanti al Tribunale di primo grado, in sede di replica, AZ contesta il primo abuso per errore in diritto³¹⁵, affermando che la Commissione avesse errato nel valutare la sua condotta come abusiva, essenzialmente per tre ragioni.

³¹³ È l'acronimo di "Multiple Unit Pellet System". Il *Losec MUPS* è una versione del *Losec* dotata di migliori caratteristiche di farmacocinetica. La strategia di AZ prevedeva l'ulteriore passaggio dal *Losec MUPS* ad un farmaco nuovo che la società stava sviluppando, l'esomeprazolo. A tale proposito, l'indagine sul settore farmaceutico condotto dalla Commissione europea nel 2008 ha mostrato che: «Il lancio di un prodotto di seconda generazione può essere uno scenario nel quale un'azienda originator può voler utilizzare gli strumenti che ritardano l'entrata sul mercato di prodotti generici corrispondenti al prodotto di prima generazione. Le aziende sono incentivate a farlo allo scopo di evitare l'esposizione del prodotto di seconda generazione alla concorrenza del prodotto generico». Inoltre, «per garantire il successo del lancio di un farmaco di seconda generazione, le aziende originator avviano un'intensa attività di marketing con l'obiettivo di "convertire" un numero considerevole di pazienti al nuovo medicinale prima che venga messa in commercio una versione generica del prodotto di prima generazione. Se questa strategia ottiene i risultati previsti, la probabilità che le aziende generiche riescano a guadagnare una quota significativa del mercato si riduce notevolmente. Se invece le aziende generiche accedono al mercato con il loro farmaco prima che i pazienti siano passati al prodotto di seconda generazione, diventa difficile per le aziende originator convincere i medici a prescrivere il loro farmaco di seconda generazione e/o a riuscire a venderlo al prezzo elevato», (par. 3.2.6).

³¹⁴ Nello specifico, «Con il loro ricorso, le ricorrenti mettono in discussione la legittimità della decisione impugnata per quanto riguarda la definizione del mercato rilevante, la valutazione della posizione dominante, il primo abuso di posizione dominante, il secondo abuso di posizione dominante e l'importo delle ammende inflitte», Astrazeneca, T-321/05, par. 23.

³¹⁵ In realtà, l'unico errore in diritto, accertato dal Tribunale, riguarda la valutazione della data in cui la Commissione ha presunto l'inizio dell'abuso di posizione dominante in Germania, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito. Infatti, erroneamente, la Commissione ha considerato come tale, la data in cui i consulenti in materia di brevetti, che nella fattispecie svolgono un ruolo di intermediari, hanno ricevuto istruzioni in merito al

In primo luogo, *«l'abuso di posizione dominante è una nozione oggettiva, che non dipende dall'intenzione di provocare un danno alla concorrenza, bensì dalla constatazione oggettiva di tale effetto nella realtà [...]». Di conseguenza, un comportamento che non sia stato effettivamente attuato o che non sia idoneo a produrre un effetto restrittivo sulla concorrenza non costituirebbe un abuso³¹⁶».*

In secondo luogo, la semplice acquisizione fraudolenta di un diritto esclusivo di per sé, non configura un abuso di posizione dominante³¹⁷, salvo che esso sia attuato in modo meramente defatigatorio e con lo scopo di rimuovere la concorrenza³¹⁸. A tale riguardo, le ricorrenti aggiungono che *«le normative nazionali che regolano le domande e le rettifiche di brevetti e di CCP prevedono procedure che consentono ai tribunali o agli uffici dei brevetti di rettificare, oppure di annullare, la registrazione in caso di errori commessi o per inavvertenza o in modo fraudolento. A questo riguardo, gli uffici dei brevetti e le imprese concorrenti potrebbero contestare i brevetti o i CCP e, in alcuni casi, promuovere un'azione di risarcimento danni».*

Di conseguenza, senza la dimostrazione di una *«probabilità concreta che l'atto abbia un effetto restrittivo sulla concorrenza, nonché di un nesso di causalità diretto tra l'atto e il pregiudizio per la concorrenza»³¹⁹*, non conviene applicare le norme sulla concorrenza per consentire risarcimenti o imporre sanzioni in seguito all'acquisizione di brevetti e di CCP, considerando che queste non hanno la funzione di controllare le domande di brevetto e le regole applicabili alle domande di brevetto o di CCP. Tuttavia, si tratta di un argomento privo di rilevanza, dal momento che *«la natura illecita di un comportamento non può dipendere dai rischi connessi alla condotta di un terzo. Sarebbe quindi indifferente che l'autorità pubblica abbia o meno effettivamente concesso il CCP in seguito alle dichiarazioni ingannevoli dell'AZ³²⁰».*

deposito delle domande di CCP agli uffici di brevetti, momento in cui AZ non aveva ancora ottenuto alcun diritto. Invece, come aveva correttamente fatto per la Norvegia, l'inizio dell'abuso era da collocarsi alla comunicazione della domanda di CCP agli uffici nazionali di brevetti. Tuttavia, come sottolineato dal Tribunale, tale errore poteva essere legittimamente sostenuto dalle ricorrenti ma, in ogni caso, non avrebbe inficiato la legittimità della decisione circa l'esistenza della presunta pratica abusiva. Sul punto, *Astrazeneca*, T-321/05, par. 369/373.

³¹⁶ Ivi., par. 309.

³¹⁷ Ivi., par. 310. A sostegno di questa argomentazione, le ricorrenti richiamano la sentenza del Tribunale del 10 luglio 1990, causa T-51/89, *Tetra Pak c. Commissione*, Racc. p. II-309, punti 23 e 24, riguardante un caso particolare legato all'ottenimento di un diritto di proprietà intellettuale associato a un'attività economica. Da questa decisione si potrebbe dedurre che un'impresa abusa della propria posizione dominante quando ottiene una licenza di brevetto esclusivo che rafforza la sua posizione dominante, si inserisce in un mercato con una concorrenza molto limitata e, infine, elimina ogni possibilità di competizione nel settore interessato.

³¹⁸ Ivi., par. 311. Le circostanze eccezionali a cui fanno riferimento le concorrenti sono enunciate nella sentenza del Tribunale del 17 luglio 1998, causa T-111/96, *ITT Promedia c. Commissione* (Racc. p. II-2937).

³¹⁹ Ivi., par. 318. Le ricorrenti sottolineano che gli atti che si potrebbero qualificare come *“preparatori”* di un potenziale abuso di posizione dominante, ma che non siano in grado di avere effetti sulla concorrenza, non si potrebbero considerare abusivi.

³²⁰ Ivi., par. 331.

Il Tribunale risponde con facilità al primo argomento di AZ.

Lo sfruttamento abusivo di posizione dominante è una nozione oggettiva e, quindi, per affermare la sua esistenza, non è necessario dimostrare l'intento con cui il comportamento è stato realizzato. Tuttavia, tale intenzionalità *«costituisce un elemento rilevante che, all'occorrenza, può essere preso in considerazione dalla Commissione. Il fatto, invocato dalle ricorrenti, che la nozione di abuso di posizione dominante abbia un contenuto oggettivo e non implichi l'intenzione di nuocere, [...] non conduce a ritenere che l'intenzione di ricorrere a prassi estranee alla concorrenza basata sui meriti sia in ogni caso priva di rilevanza, potendo comunque essere presa in considerazione per concludere nel senso che l'impresa interessata ha commesso un abuso di posizione dominante, anche se tale conclusione dovrebbe basarsi, in primo luogo, sull'accertamento oggettivo di una materiale attuazione del comportamento abusivo³²¹»*. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, l'atto di fornire informazioni fuorvianti alle autorità pubbliche costituisce *«una pratica estranea alla concorrenza basata sui meriti, che può essere particolarmente restrittiva della concorrenza»* e, in aggiunta, *«non corrisponde alla responsabilità particolare che incombe a un'impresa in posizione dominante»*.

Anche il secondo argomento, che riecheggia la distinzione tra esistenza ed esercizio del diritto esclusivo, non viene accolto dal Tribunale, il quale afferma, per la prima volta, che la mera esistenza di un diritto esclusivo può risultare contraria all'articolo 102 TFUE, dal momento che *«Il semplice possesso di un diritto esclusivo da parte di un'impresa ha come conseguenza normale l'estromissione dei concorrenti, essendo questi ultimi tenuti a rispettare, in forza della normativa pubblica, tale diritto esclusivo»*. Dunque, dal momento che il diritto esclusivo, da solo, ha già l'effetto di limitare la concorrenza in modo naturale e legittimo, come previsto dalle normative sui diritti di proprietà industriale, un ulteriore utilizzo attivo non sarebbe necessario, soprattutto poi, se questo avesse implicato che i concorrenti³²² avrebbero dovuto violare il diritto esclusivo e affrontare cause legali, agendo contro la legge, trattandosi di un diritto presunto valido.

Concludendo sul primo abuso, infine, il Tribunale afferma che il gruppo produttore di farmaci di marca avesse adottato *«una condotta costante e lineare, caratterizzata dalla comunicazione agli uffici dei brevetti di dichiarazioni ingannevoli al fine di ottenere il rilascio di CCP ai quali essa non aveva diritto (Germania, Finlandia, Danimarca e Norvegia) o ai quali aveva diritto*

³²¹ Ivi, par. 359.

³²² Considerando, d'altronde, che i *«i terzi raramente dispongono delle informazioni che permettono loro di sapere se un diritto esclusivo sia stato accordato in modo irregolare»*, ivi, par. 362.

per un periodo più limitato (Austria, Belgio, Lussemburgo, Irlanda e Paesi Bassi)³²³», dichiarazioni che sono state considerate «costitutive di una pratica basata esclusivamente su motivi estranei alla concorrenza fondata sui meriti. Un comportamento di questo tipo è in grado solo di escludere indebitamente dal mercato i fabbricanti di prodotti generici, tramite l'acquisizione di CCP in violazione del contesto normativo che li ha istituiti³²⁴».

4.3.3 Il giudizio della Corte sul primo abuso

Nel giudizio di appello di fronte alla Corte di giustizia, alcuni dei motivi di impugnazione utilizzati dal gruppo Astrazeneca contestano al Tribunale di aver erroneamente interpretato la nozione di “*concorrenza basata sui meriti*”³²⁵ e di aver commesso un errore di diritto nel dichiarare che il semplice fatto di chiedere un certificato di protezione complementare fosse sufficiente a integrare un abuso³²⁶.

Sul primo punto, la Corte ritiene che nel giudizio di primo grado fosse stato sufficientemente dimostrato che il comportamento tenuto da AZ fosse «*caratterizzato dalla comunicazione agli uffici dei brevetti di dichiarazioni fortemente ingannevoli nonché da una manifesta assenza di trasparenza in particolare riguardo all'esistenza dell'autorizzazione tecnica francese, mediante il quale l'AZ ha deliberatamente tentato di indurre gli uffici dei brevetti e le autorità giudiziarie in errore al fine di mantenere il più a lungo possibile il suo monopolio sul mercato degli IPP, non rientrava nel concetto di concorrenza basata sui meriti*³²⁷».

Inoltre, anche ammettendo che la condotta del gruppo *leader* fosse fondata su un'interpretazione ragionevole delle norme, permettere a un'impresa di utilizzare mezzi

³²³ Ivi, par. 601.

³²⁴ Ivi, par. 608.

³²⁵ Secondo le ricorrenti, l'errore del Tribunale risiedeva nell'aver deciso «*che non rientrasse in essa il comportamento delle ricorrenti consistente nel non aver comunicato agli uffici nazionali dei brevetti la loro interpretazione di detto articolo e quindi, in particolare, la circostanza che il riferimento alla prima autorizzazione dalle stesse invocata a sostegno delle loro domande di CPC non fosse all'autorizzazione di cui alla direttiva 65/65, bensì all'autorizzazione successiva connessa alla pubblicazione dei prezzi. Orbene, una «mancanza di trasparenza» non potrebbe bastare ad integrare un abuso. Respingendo in quanto irrilevante l'argomento basato sul fatto che, all'epoca della presentazione di dette domande, considerata l'ambiguità dell'articolo 19 del regolamento n. 1768/92, era ragionevole ritenere che le ricorrenti avessero diritto a un CPC, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato come abuso il semplice fatto che un'impresa in posizione dominante tentasse di ottenere il riconoscimento di un diritto dal quale pensa di trarre benefici, senza divulgare gli elementi sui quali fonda la sua opinione. Il ragionamento del Tribunale sarebbe basato sul presupposto che le ricorrenti non avessero diritto al CPC e pertanto è stato elaborato ex post, tenendo conto dei chiarimenti forniti nella sentenza della Corte dell'11 dicembre 2003, Hässle (C-127/00, Racc. p. I-14781)»*, Astrazeneca, C-457/10 P, par. 70.

³²⁶ Nello specifico, le ricorrenti ritengono che «*la concorrenza possa essere compromessa solo a partire dal momento in cui il diritto esclusivo richiesto sia stato concesso, i concorrenti dell'AZ ne abbiano conosciuto l'esistenza e tale diritto sia idoneo a incidere sul comportamento di questi ultimi*», Astrazeneca, C-457/10 P, par. 101.

³²⁷ Ivi, par. 93.

ingannevoli per rivendicare diritti esclusivi comprometterebbe non solo la concorrenza, ma anche la fiducia nel sistema normativo dell'Unione europea³²⁸.

Anche il secondo motivo di impugnazione viene respinto, in quanto infondato: infatti, coerentemente con quanto sostenuto dal Tribunale, dichiarazioni ingannevoli finalizzate all'ottenimento irregolare di diritti esclusivi configurano un abuso di posizione dominante solo qualora si dimostri che, nel contesto oggettivo in cui sono state rese, esse fossero idonee a influenzare in modo determinante le autorità pubbliche nell'accordare il diritto richiesto. Tali pratiche, spesso, richiedono l'intervento di soggetti terzi, come le autorità regolatorie o gli attori del mercato, poiché raramente producono effetti diretti sull'estromissione dei concorrenti.

Di conseguenza, perché si possa parlare di abuso, è indispensabile dimostrare che le dichiarazioni ingannevoli fossero in grado, nel contesto in cui sono state fatte, di convincere le autorità a concedere il diritto esclusivo³²⁹.

Quindi, in sintesi, la Corte di giustizia conferma la valutazione del Tribunale sulla pratica fraudolenta e, in particolare, l'affermazione secondo la quale anche il mero ottenimento di un diritto di esclusiva può costituire abuso di posizione dominante.

4.3.4 La seconda fattispecie abusiva: la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio

Nel contestare il secondo abuso davanti al Tribunale, le ricorrenti sostengono che, *«il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio ha diritto di cancellarla a suo piacimento, o di lasciarla scadere, senza essere tenuto a fornire spiegazioni al riguardo e senza preoccuparsi dell'effetto di tale decisione sui fabbricanti di prodotti generici o sugli importatori paralleli³³⁰»*, anche perché, sostenere che l'impresa non potesse legittimamente perseguire l'obiettivo di impedire o ritardare l'ingresso sul mercato dei farmaci generici e del commercio parallelo, *«equivarrebbe a impedire a tale impresa di contrastare i propri concorrenti³³¹»*.

³²⁸ *Astrazeneca*, C-457/10 P, par. 98: «secondo un'interpretazione giuridicamente difendibile, di poter rivendicare un diritto, essa può servirsi di qualsiasi mezzo utile a farlo valere, ricorrendo addirittura a dichiarazioni fortemente ingannevoli volte a indurre in errore le autorità pubbliche».

³²⁹ *Ivi*, par. 106: «dichiarazioni volte ad ottenere irregolarmente diritti esclusivi costituiscono un abuso solo quando sia dimostrato che, alla luce del contesto oggettivo nel quale vengono rese, tali dichiarazioni sono realmente idonee a spingere le autorità pubbliche ad accordare il diritto esclusivo richiesto».

³³⁰ *Ivi*, par. 622. Ciò, inoltre, è stato anche ribadito dalla Commissione nel corso del procedimento relativo alla causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 16 dicembre 1999, causa C-94/98, *Rhône-Poulenc Rorer e May & Baker* (Racc. p. I-8789).

³³¹ *Ivi*, par. 697. Inoltre, a sostegno del fatto che la necessità di proteggersi dai concorrenti è una preoccupazione ordinaria e comune a qualsiasi impresa farmaceutica, secondo le ricorrenti «è normale che il titolare di un brevetto giunto a scadenza cerchi di trarre profitto dalla vendita del prodotto e di conservare la propria quota di mercato. Egli tenterebbe quindi, in modi diversi, di impedire o ridurre il più possibile le vendite dei fabbricanti di prodotti

Le ricorrenti, inoltre, contestano l'accusa di abuso di posizione dominante, sulla base del fatto che la Commissione ha regolarmente sostenuto che la nozione di licenza obbligatoria fosse sconosciuta nel diritto comunitario farmaceutico. Infatti, in mancanza di una base normativa per la licenza obbligatoria, non è possibile obbligare un'azienda a rendere disponibili i propri diritti esclusivi o a impedirle di revocare le autorizzazioni precedentemente concesse. Inoltre, la compatibilità del comportamento censurato dall'articolo 102 TFUE dev'essere valutata in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza relativa alle “*infrastrutture essenziali*”³³².

Successivamente, le ricorrenti sostengono che «*i fascicoli informativi presentati dall'AZ per ottenere le autorizzazioni all'immissione in commercio per le capsule di Losec conformemente alla direttiva 65/65 contenevano informazioni commerciali riservate meritevoli di tutela giuridica. Tuttavia, l'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub i) e iii), della direttiva 65/65 avrebbe introdotto una deroga alla riservatezza dei dati di cui poteva godere l'AZ, in quanto tale disposizione avrebbe dispensato il richiedente successivo dall'obbligo di fornire il proprio fascicolo informativo*». Dunque, le ricorrenti evidenziano che AZ disponeva del pieno diritto di richiedere la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio relativa alle capsule di Losec. Alla luce della giurisprudenza, la procedura abbreviata prevista dall'articolo 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub iii), della direttiva 65/65, che consente ai concorrenti di fare riferimento ai dati contenuti nell'AIC del titolare originario, non risulta applicabile una volta che l'AIC del farmaco di riferimento sia stata revocata. Pertanto, a seguito di tale revoca, AZ avrebbe conservato il diritto di tutelare il carattere riservato delle informazioni contenute nei propri fascicoli informativi³³³.

Infine, le ricorrenti negano che «*le domande di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio per le capsule di Losec rientrassero in una strategia il cui scopo fondamentale era di impedire, o quanto meno ritardare, l'ingresso di capsule di omeprazolo generico sui mercati considerati e di ostacolare le importazioni parallele di capsule di Losec su tali mercati*»³³⁴.

generici e degli importatori paralleli, il che costituirebbe un comportamento concorrenziale abituale sui mercati dei prodotti farmaceutici nell'Unione. In tale ottica, i documenti citati dalla Commissione non avrebbero alcunché di inusuale, testimoniando semplicemente gli obiettivi e le preoccupazioni ordinari di qualunque società farmaceutica che abbia perduto un brevetto importante o sia sul punto di perderlo».

³³² In ogni caso, anche qualora si considerino corretti i fatti accertati dalla Commissione, il comportamento di AZ non può essere qualificato come abuso di posizione dominante, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale e di infrastrutture essenziali; a sostegno della loro posizione, richiamano la giurisprudenza delle sentenze Magill e IMS Health, che stabiliscono i limiti entro i quali l'esercizio di tali diritti può essere considerato abusivo.

³³³ Astrazeneca, T-321/05, par. 629.

³³⁴ Astrazeneca, T-321/05, par. 634.

Eventualmente, l'abusività del proprio comportamento andrebbe valutata alla luce della giurisprudenza sul rifiuto di concedere licenza¹¹⁰. Infatti, la procedura abbreviata per i farmaci generici costituisce un'eccezione alla riservatezza dei dati contenuti nell'AIC, eccezione che verrebbe meno una volta ritirata la stessa autorizzazione¹¹¹.

Infine, nega l'elemento soggettivo dell'abuso, affermando di aver chiesto la revoca delle AIC perché non vi era alcun interesse commerciale a lasciarle in vigore¹¹⁴.

Alle argomentazioni di AZ, il Tribunale risponde che, nel caso di specie, la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio avrebbe consentito di impedire o rendere più difficile l'acquisizione di autorizzazioni all'immissione in commercio, in forza della procedura abbreviata prevista cui i produttori di farmaci generici avevano diritto³³⁵.

Inoltre, l'articolo 102 TFUE impone alle imprese in posizione dominante, indipendentemente dai fattori che l'hanno determinata, una “*speciale responsabilità*”³³⁶, ovvero, quella di non ostacolare il regolare sviluppo di una concorrenza effettiva e leale nel mercato unico.

In altri termini, sebbene il possesso di una posizione dominante imponga obblighi particolari, ciò non comporta che un'impresa in tale situazione debba essere privata del diritto di proteggere i propri interessi commerciali, soprattutto quando questi siano oggetto di minaccia o interferenza³³⁷, «*essa non può utilizzare procedure normative in modo da impedire o rendere più difficile l'ingresso di concorrenti sul mercato, in assenza di motivi attinenti alla difesa dei legittimi interessi di un'impresa impegnata in una concorrenza basata sui meriti o in mancanza di giustificazioni oggettive*».

Questo a maggior ragione se si considera che la direttiva 65/65 riconosce l'importanza di proteggere l'ingente investimento derivante dalle prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche effettuate da Astrazeneca, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco *Losec*, prevedendo un periodo di esclusiva durante il quale il titolare ha diritto all'uso esclusivo dei dati³³⁸.

³³⁵ *Astrazeneca*, T-321/05, par. 670.

³³⁶ Questa responsabilità non implica una colpevolezza intrinseca per il fatto stesso di occupare una posizione dominante, ma piuttosto l'obbligo di utilizzare il proprio potere di mercato in modo tale da non distorcere le condizioni di concorrenza. In altre parole, le imprese dominanti devono astenersi dall'adottare comportamenti che, pur potendo sembrare legittimi in altri contesti, risultino lesivi della concorrenza nel loro caso specifico.

³³⁷ Sul punto, il Tribunale richiama la sentenza del Tribunale 10 aprile 1993, causa T-65/89, *BPB Industries e British Gypsum c. Commissione*, Racc. p. II-389, punto 69.

³³⁸ Nello specifico, come sottolineato dalla sentenza *Astrazeneca*, T-321/05, par. 680: «*il periodo di sei o dieci anni durante il quale il titolare di una specialità farmaceutica originale dispone del diritto esclusivo di sfruttare i risultati delle prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche versate agli atti deriva da un bilanciamento da parte del legislatore degli interessi delle imprese innovatrici, da un lato, con quelli dei fabbricanti di prodotti*

Tuttavia, «dopo lo scadere di tale periodo di esclusiva, l'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub iii), della direttiva 65/65 non riconosce più al titolare di una specialità farmaceutica originale il diritto esclusivo di sfruttare i risultati delle prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche versate agli atti e permette ai produttori di farmaci essenzialmente simili di beneficiare dell'esistenza di tali dati per vedersi accordare un'autorizzazione all'immissione in commercio seguendo una procedura abbreviata³³⁹».

Pertanto, questo comportamento non può essere giustificato come una legittima protezione di un investimento volto a promuovere la concorrenza basata sui meriti, poiché AZ non deteneva più il diritto esclusivo di sfruttare i dati relativi alle prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche. Inoltre, le ricorrenti non hanno fornito alcuna prova che dimostri come tali ritiri di autorizzazioni fossero necessari o utili per facilitare l'introduzione del Losec MUPS sul mercato o per favorire la transizione delle vendite dalle capsule di Losec al Losec MUPS. Di conseguenza, la condotta risulta difficilmente giustificabile³⁴⁰.

Il Tribunale, inoltre, osserva che l'illegittimità di un comportamento abusivo alla luce dell'articolo 102 del Trattato non ha alcuna relazione con la sua conformità o non conformità rispetto ad altre norme giuridiche: infatti, nella maggioranza dei casi, gli abusi di posizione dominante si configurano attraverso condotte che, se valutate nella prospettiva di altre branche del diritto, potrebbero risultare perfettamente legittime³⁴¹. Tuttavia, il diritto della concorrenza adotta una prospettiva diversa, incentrata sulla tutela di un mercato competitivo e sull'eliminazione di pratiche che ne distorcano il funzionamento.

Quanto alla giurisprudenza relativa alle “*infrastrutture essenziali*” riguarda, in sostanza, i casi in cui un rifiuto di fornitura da parte di un'impresa in posizione dominante, tramite, in particolare, l'esercizio di un diritto di proprietà, può costituire un abuso di posizione dominante. Tuttavia, «dal momento che la direttiva 65/65 non riconosceva più all'AZ il diritto esclusivo di sfruttare i risultati delle prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche versate agli atti, ma, al contrario, permetteva che tali informazioni fossero prese in considerazione da parte delle

essenzialmente simili, nonché con l'interesse ad evitare che siano ripetute prove sull'uomo o sull'animale non strettamente necessarie, dall'altro».

³³⁹Ivi, par. 674.

³⁴⁰ Ivi, par. 812: «Quindi, restando impregiudicato il quesito se la Commissione abbia dimostrato a sufficienza che il contesto oggettivo nel quale si è inserito il comportamento censurato consentisse di ritenere che quest'ultimo fosse idoneo a limitare la concorrenza, occorre rilevare che il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle capsule di Losec era l'unico elemento del comportamento identificato dalla Commissione che potesse, se del caso, essere suscettibile di creare ostacoli all'ingresso sul mercato dei prodotti generici e alle importazioni parallele».

³⁴¹ Astrazeneca, T-321/05, par. 677.

autorità nazionali ai fini della concessione di autorizzazioni all'immissione in commercio per prodotti essenzialmente simili», «il comportamento di cui trattasi non consiste nel rifiuto di dare accesso ai risultati delle prove versate agli atti, non potendo l'AZ in alcun caso opporsi, invocando il suo presunto diritto di proprietà, a che le autorità nazionali si basino sui dati in questione nell'ambito della procedura abbreviata³⁴²».

Dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, concludendo sul secondo abuso, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento adottato da AZ, consistente nella revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle capsule di *Losec* e nel contemporaneo spostamento delle vendite verso il *Losec MUPS* nei medesimi paesi, configura un abuso di posizione dominante.

Nello specifico, le ragioni che giustificano il diritto di revocare le autorizzazioni all'immissione in commercio possono essere la tutela della salute pubblica, la difesa degli investimenti effettuati nei test sviluppati per garantire la sicurezza dei farmaci brevettati correlati e la tutela della redditività economica dell'azienda farmaceutica che produce il farmaco correlato.

Nel caso di specie, la pratica era priva di fondamento giuridico poiché la commercializzazione generica del farmaco brevettato non danneggiava la salute pubblica né comprometteva la redditività economica dell'impresa.

Pertanto, *«l'unica ragione che giustificava la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio era di natura strategica: quella di creare una barriera amministrativa alla commercializzazione di farmaci generici e di importazione parallela in modo da impedire ai concorrenti di entrare nel mercato e imporre così ulteriori restrizioni concorrenziali ad Astrazeneca³⁴³».*

In questo contesto, il comportamento di AZ non solo ostacolava la concorrenza, ma mirava a preservare la propria posizione dominante, contravvenendo ai principi di una concorrenza effettiva e non falsata.

4.3.5 Il giudizio della Corte sul secondo abuso

³⁴² *Astrazeneca*, T-321/05, par. 682.

³⁴³ Trad. personale di «*the only reason justifying the withdrawal of the market authorization was a strategic one: that of creating an administrative barrier to the commercialization of general and parallel imported drugs so as to inhibit rivals from entering the market and thereby imposing further competitive restraints against Astrazeneca.*⁴¹ In other words, the manipulation of this procedure cannot be rationally explained and justified but for its ability to shield Astrazeneca's market dominance», M. MAGGIOLINO, M. L. MONTAGNANI, *Astrazeneca's Abuse of IPR-related procedures - A Hypothesis of Antitrust Offence, Abuse of Rights, and IPR Misuse*, in *World Competition*, 2011, p. 253.

Relativamente al secondo abuso, i motivi di impugnazione da parte di Astrazeneca sono i seguenti: uno è atto a contestare nuovamente la tesi circa la concorrenza basata sui meriti, l'altro richiama la giurisprudenza sulle circostanze eccezionali e, in particolare, quello della sentenza del 29 aprile 2004, IMS Health³⁴⁴.

Secondo la Corte, una volta scaduto il periodo di esclusiva, il comportamento volto a impedire ai fabbricanti di prodotti generici utilizzare legittimamente il loro diritto, non trova alcun fondamento nella protezione legittima di un investimento, dal momento che, nel caso di specie, Astrazeneca non disponeva più, in forza della direttiva 65/65, del diritto esclusivo di sfruttare tali risultati.

Del resto, *«la direttiva 65/65 mira essenzialmente alla salvaguardia della sanità pubblica e all'eliminazione delle disparità esistenti tra alcune disposizioni nazionali che ostacolano il commercio dei prodotti medicinali all'interno dell'Unione e, pertanto, non persegue, come asserito dalle ricorrenti, gli stessi obiettivi dell'articolo 82 CE, di modo che l'applicazione di quest'ultimo non sarebbe più necessaria per garantire una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno»*.

Viene poi confermato quanto affermato dal Tribunale: l'illegittimità di fronte all'articolo 102 TFUE non ha alcuna relazione con la conformità ad altre norme giuridiche. I comportamenti abusivi sono spesso frutto di condotte, altrimenti, lecite¹²⁹. Quindi, AZ non può sfruttare le procedure amministrative proprie della legislazione farmaceutica per ottenere un vantaggio sui concorrenti, se tale condotta non fa parte della concorrenza basata sui meriti e se non esiste una giustificazione oggettiva.

Inoltre, la Corte distingue chiaramente il caso in esame dalle situazioni affrontate in altre sentenze, come quella di IMS Health, richiamata dalle ricorrenti³⁴⁵. In quest'ultima, il tema centrale era il rifiuto di un'impresa dominante di concedere una licenza per un diritto di

³⁴⁴ Astrazeneca, C-457/10 P, par. 142: *«il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che il comportamento censurato nell'ambito del secondo abuso era volto a limitare la concorrenza. Esse rilevano che il semplice esercizio di un diritto riconosciuto dal diritto dell'Unione potrebbe tutt'al più essere qualificato «abusivo» soltanto in circostanze eccezionali, vale a dire quando viene esclusa ogni concorrenza effettiva, non essendo a tal fine sufficiente una semplice propensione a falsare la concorrenza. Al riguardo s'imporrebbe un'analogia con i casi di licenza obbligatoria, come quello di cui alla sentenza del 29 aprile 2004, IMS Health (C-418/01, Racc. p. I-5039). Tale analogia si giustificerebbe a causa dell'«espropriazione effettiva» del diritto di chiedere la revoca dell'AIC e per il fatto che il divieto di revoca integrerebbe una forma di licenza obbligatoria»*.

³⁴⁵ Astrazeneca, C-457/10 P, par. 148: *«Infatti, la situazione che caratterizza il secondo abuso non è affatto comparabile a quella di una licenza obbligatoria o al caso di specie all'origine della sentenza IMS Health, citata, invocata dalle ricorrenti, che riguardava il diniego, da parte di un'impresa in posizione dominante titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una struttura modulare, di concedere alle sue concorrenti una licenza d'uso di tale struttura»*.

proprietà intellettuale, mentre nella situazione attuale, la revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio non equivale a esercitare un diritto di proprietà. Infatti, la possibilità di richiedere la revoca di un'AIC, come previsto dalla direttiva, non rappresenta un diritto esclusivo comparabile alla proprietà intellettuale. Di conseguenza, l'impossibilità per un'impresa dominante di utilizzare tale facoltà in modo da ostacolare l'accesso al mercato dei concorrenti non costituisce né un'espropriazione di un diritto, né un obbligo di concedere una licenza. Si tratta, invece, di una limitazione legittima imposta dal diritto dell'Unione Europea, coerente con la particolare responsabilità che grava su un'impresa dominante per preservare una concorrenza non falsata³⁴⁶.

Infine, la Corte respinge l'argomentazione delle ricorrenti secondo cui AZ conservava diritti esclusivi sui dati clinici. La direttiva 65/65 limita tali diritti esclusivi stabilendo una procedura abbreviata che, una volta trascorso il periodo di esclusiva (sei o dieci anni), consente alle autorità nazionali di utilizzare i dati riservati per rilasciare autorizzazioni a produttori di medicinali simili. Ciò riflette un bilanciamento tra la protezione dell'investimento iniziale e la necessità di garantire la concorrenza.

Dunque, in sintesi, tutti i motivi di impugnazione delle ricorrenti vengono respinti, perché considerati infondati.

4.3.6 Valutazioni sul caso Astrazeneca

Come le decisioni di Tribunale e Corte di giustizia mettono in luce, il caso Astrazeneca è un caso emblematico, sia per la varietà degli elementi che definiscono la condotta dell'impresa sanzionata, sia per la sovrapposizione di differenti ambiti normativi, quali quello *antitrust*, brevettuale e farmaceutico. Tale complessità, tuttavia, dettata anche dalla vaghezza dei criteri usati dai giudici europei e dalla particolarità del caso in questione, sembrerebbe confondere, più che guidare.

Dunque, prima di esporre alcune considerazioni sul procedimento relativo al caso di studio, sono necessarie due premesse.

La prima è che un comportamento che manipola le procedure amministrative può costituire contemporaneamente un abuso del diritto di petizione³⁴⁷ e un abuso dei diritti di proprietà intellettuale, quando la legge comunitaria in questione riguarda il diritto di proprietà

³⁴⁶ *Astrazeneca*, C-457/10 P, par.149.

³⁴⁷ Nel contesto del caso *AstraZeneca*, il riferimento al diritto di petizione riguarda l'uso delle procedure amministrative, per ottenere certificati complementari di protezione.

intellettuale. In particolare, quando la procedura è strettamente legata a diritti di proprietà industriale, come nel caso di Astrazeneca, in cui la procedura amministrativa in questione consisteva nella richiesta di certificati complementari di protezione e nella modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio, il suo abuso coincide con l'abuso del brevetto sostanziale che sottende tale procedura, in quanto mira a estendere o a proteggere i diritti esclusivi derivanti dal brevetto stesso.

La seconda premessa riguarda, invece, la nozione di “*abuso dei diritti di proprietà intellettuale*” secondo la legge dell'UE, che merita adeguata attenzione per diversi motivi.

Da un lato, secondo una giurisprudenza consolidata, un comportamento che non violi direttamente l'articolo 102 è da considerarsi comunque illecito se consiste nell'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale, idoneo a danneggiare o ostacolare il mercato interno.

Al riguardo, gli articoli 34 e 36 vietano le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni e misure equivalenti alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e, in particolare, l'articolo 36 specifica le deroghe limitate a questo divieto, tra cui, tra le altre, la “*protezione della proprietà industriale e commerciale*”. Dunque, l'esistenza di DPI nazionali, di per sé, non è in contrasto con il Trattato ma, quando tale esercizio comporta una restrizione sul commercio tra gli Stati membri che viola la norma, il diritto comunitario può limitarne l'esercizio, poiché il Trattato richiede che le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni «*non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione mascherata sul commercio tra gli Stati membri*» (Articolo 36).

D'altro canto, potrebbero esserci comportamenti che, pur manipolando le procedure legate ai DPI, non danneggiano né la concorrenza, né il mercato interno. Tuttavia, il diritto di proprietà intellettuale europeo, rispetto a quello statunitense, non include una dottrina di abuso dei DPI³⁴⁸, principalmente a causa della mancanza di competenza delle istituzioni europee nel legiferare sui diritti di proprietà intellettuale. Invece, si sta sviluppando una dottrina comunitaria di “*abuso dei diritti*”, che potrebbe comprendere gli abusi di DPI con una dimensione europea.

³⁴⁸ R. PARDOLESI, M. GRANIERI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in Rivista di diritto industriale, cit., p. 6. Si tratta della c.d. “*patent misuse doctrine*” che, a partire dal suo formale recepimento nella legislazione, ha inquadrato i casi nei quali l'esercizio di diritti brevettuali può dar luogo ad una forma di responsabilità. Sul ruolo della “*patent misuse doctrine*” nella materia dei rapporti tra proprietà intellettuale e concorrenza, cfr. R. PARDOLESI, M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e «liaisons dangereuses»*, in Foro italiano, vol. 5, 2003, p. 193.

A livello comunitario, non esiste una definizione consolidata di “*abuso di diritti*”, ma si riconosce una dottrina di abuso di diritti in diverse aree del diritto comunitario, generando casi che possono essere raggruppati come segue: «(1) *casi in cui il ricorso al diritto comunitario delle libertà fondamentali - come la libera circolazione delle merci, dei servizi, del capitale, delle persone e la libertà di stabilimento - è funzionale a eludere le normative nazionali; (2) casi relativi al tentativo di trarre vantaggio indebito dalle leggi nazionali; e (3) casi relativi a disposizioni che vengono manipolate al fine di ottenere vantaggi impropri manifestamente contrari agli obiettivi perseguiti dalle disposizioni stesse*».

Dalla terza categoria, che si verifica nel campo del diritto societario e fiscale, è possibile individuare una risposta legislativa a un abuso di diritto industriale che non danneggi né la concorrenza, né il mercato unico: quando l’obiettivo perseguito dall’esercizio di un diritto è contrario all’obiettivo di un’altra disposizione comunitaria, si verifica un abuso anche se lo scopo della disposizione comunitaria non è chiaramente dichiarato.

La sentenza Halifax³⁴⁹, e le altre coeve e successive, in materia di abuso del diritto, hanno avuto vasto eco nell’ambito del diritto comunitario, alla luce di una nozione di abuso significativamente nuova rispetto al generico concetto delle disposizioni comunitarie fatto proprio dalla precedente giurisprudenza della CGCE³⁵⁰. Nel caso menzionato, l’Avvocato Generale Maduro ha stabilito un *test* a due fasi, che consente di individuare una violazione: «(1) *Gli obiettivi e i risultati perseguiti dalle disposizioni giuridiche che danno formalmente origine al diritto sarebbero vanificati se il diritto rivendicato fosse effettivamente conferito*» e «(2) *il diritto invocato deriva da attività per le quali non esiste altra spiegazione che la creazione del diritto rivendicato*»³⁵¹. In altri termini, quando si tratta di un abuso di diritti di questo tipo, «*la Corte ritiene che si verifichi un abuso ogni volta che l’attività in questione non possa avere altro scopo o giustificazione se non quella di innescare l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario in modo contrario al loro scopo*»³⁵². Nel merito, il parere dell’Avvocato

³⁴⁹ Corte di giustizia, 21 febbraio 2006, C-255/02, *Halifax plc and Others c. Commissioners of Customs & Excise*. Questa sentenza confermava l’approccio adottato nel procedimento della Corte di giustizia dell’Unione europea, 13 dicembre 2001, causa C-110/99, *Emsland-Stärke GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas*.

³⁵⁰ Per un approfondimento, v. L. SALVINI, *Abuso del diritto e clausole elusive in materia tributaria*. Relazione presentata al Convegno “Elusione tributaria - L’abuso del diritto tra norma comunitaria e norma interna”, Roma, 10 luglio 2008. Organizzato da Giurisprudenza delle Imposte e dalla università LUISS - Guido Carli.

³⁵¹ «*The first condition requires ‘a combination of objective circumstances in which, despite formal observance of the conditions laid down by the Community rules, the purpose of those rules has not been achieved’, and second, ‘a subjective element consisting in the intention to obtain an advantage from the Community rules by creating artificially the conditions laid down for obtaining it’*», trad. personale di M. MAGGIOLINO, M. L. MONTAGNANI, *AstraZeneca’s Abuse of IPR-related procedures - A Hypothesis of Antitrust Offence, Abuse of Rights, and IPR Misuse*, in *World Competition*, 2011, p. 257.

³⁵² Corte di giustizia, opinione del 7 aprile 2005, cause riunite C-255/02, C-419/02, e C-223/03, par. 70.

Generale è che: *«questa nozione di abuso valga da principio interpretativo del diritto comunitario, come ha sostenuto la Commissione nelle sue osservazioni scritte. Decisivo nell'affermare l'esistenza di un abuso appare l'ambito teleologico della norma comunitaria invocata, il quale deve essere definito al fine di stabilire se tale disposizione effettivamente attribuisca il diritto rivendicato, nel senso che quest'ultimo non resti manifestamente fuori dal suo ambito di applicazione. Ciò spiega perché la Corte spesso parli non di abuso del diritto bensì semplicemente di abuso³⁵³»*.

Così formulata, la dottrina dell'abuso di diritti, si applica agli abusi dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da una disposizione del diritto comunitario.

Il caso Astrazeneca, ad esempio, sarebbe potuto rientrare in tali principi, indipendentemente dal potere di mercato detenuto dal gruppo. Infatti, sebbene i diritti di proprietà industriale siano in gran parte diritti a livello nazionale, molti sono stati armonizzati, acquisendo uno *status* comunitario, come il caso dei certificati di protezione supplementare.

Nel 1992, il Consiglio europeo ha adottato il Regolamento 1768 che prevede *«la creazione di un certificato protettivo complementare per i medicinali la cui immissione in commercio sia stata autorizzata, il quale possa essere ottenuto dal titolare di un brevetto nazionale o europeo alle stesse condizioni in ciascuno Stato membro³⁵⁴»*, come ritenuto necessario per gli obiettivi comunitari. Poiché il rilascio degli CPC è una di quelle aree che ha subito un processo di armonizzazione, la condotta di Astrazeneca riguardo alle informazioni fuorvianti fornite agli uffici nazionali dei brevetti, al fine di estendere indebitamente i termini dei suoi certificati di protezione complementare, potrebbe essere interpretata come una ricerca di vantaggi finanziari o di altro tipo, tramite un abuso del diritto comunitario.

Analogamente, la condotta del gruppo *leader* riguardo al ritiro selettivo delle autorizzazioni di commercializzazione potrebbe essere interpretata come una violazione dello scopo di quella disposizione (cioè, la protezione della salute pubblica), al fine di trarre vantaggio dal ritardo nell'ingresso dei produttori di farmaci generici e degli importatori paralleli.

Dunque, alla luce di tali premesse, quando un comportamento è tale da danneggiare la concorrenza, può essere sanzionato ai sensi degli articoli 101 e 102; quando ostacola direttamente il mercato interno, può essere sanzionato ai sensi degli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Invece, quando l'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale

³⁵³ Ivi, par. 69.

³⁵⁴ Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, concernente la creazione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, GU L 182 del 02/07/1992, 1-5, considerando 7.

danneggia sia la concorrenza sia il mercato interno, può essere sanzionato da entrambe queste disposizioni.

Tuttavia, nella decisione *Astrazeneca*, il danno al mercato interno non ha costituito un reato indipendente, ma è stato utilizzato per rafforzare la caratteristica anticoncorrenziale del comportamento complessivo. In particolare, il ritiro delle autorizzazioni di commercializzazione è stato ritenuto ostacolare il mercato interno, ma essendo parte della strategia anticoncorrenziale complessiva di *Astrazeneca*, è stato incluso nella constatazione dell'abuso di una posizione dominante.

Di fatto, tra gli strumenti giuridici che possono essere applicati contro pratiche abusive, quando è evidente una dominanza del mercato, come nel caso in esame, il diritto della concorrenza è di gran lunga il modo più diretto per bloccare le pratiche abusive, anche se comporta una procedura complessa. Da un'altra prospettiva, tuttavia, potrebbero esserci rimedi che non possono essere adottati ai sensi del diritto *antitrust*. In tal caso, potrebbe essere giustificato l'applicazione di altre aree del diritto, anche quando è evidente una dominanza di mercato.

Tra gli aspetti più rilevanti meritevoli di approfondimento vi sono: la questione della concorrenza fondata sui meriti, l'importanza dell'intento perseguito da *Astrazeneca* e il legame tra il caso in esame e la giurisprudenza relativa alle circostanze eccezionali.

4.3.6.1 La concorrenza basata sui meriti

La locuzione “*concorrenza basata sui meriti*”³⁵⁵ ha fatto il suo ingresso nella giurisprudenza sovranazionale a partire dal caso *Hoffman-La Roche*, in cui era stata inizialmente identificata con la locuzione di “*concorrenza normale*”³⁵⁶.

Successivamente, l'evoluzione giurisprudenziale ha portato all'adozione di termini differenti, come “*concorrenza effettiva e leale*”³⁵⁷ o “*concorrenza fondata sull'efficacia*”³⁵⁸ che, sebbene variabili nella forma, convergevano sostanzialmente nella stessa definizione concettuale. Tuttavia, dal momento che è oggi considerata da una parte di dottrina e giurisprudenza come

³⁵⁵ Al par. 74, della sentenza *Astrazeneca*, C-457/10 P, la nozione di “*concorrenza basata sui meriti*” è definita come «*la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza*».

³⁵⁶ In tale contesto, la Corte affermava che quella «*di sfruttamento abusivo è una nozione [...] che riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominante [...] che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza*», CGUE, C-85/76. *Hoffman-La Roche*, sentenza del 13 febbraio 1979, par. 90-91.

³⁵⁷ CGUE, C-280/08 P, *Deutsche Telekom II*, sentenza del 14 ottobre 2010, par. 176.

³⁵⁸ Tribunale UE, 10 aprile 1993, T-65/89, *BPB Industries e British Gypsum c. Commissione*, par. 113; a tale proposito si veda anche Tribunale UE, 7 ottobre 1999, T-228/97, *Irish Suga c. Commissione*, par. 111.

un nuovo *standard* normativo, le tendenze più recenti si sono orientate verso una maggiore autonomia e uniformità terminologica, portando all'affermazione del concetto di “*concorrenza basata sui meriti*” o, in lingua anglosassone, “*competition on the merits*”, ritenuta più precisa e meno suscettibile di fraintendimenti interpretativi³⁵⁹ rispetto alla locuzione di “*concorrenza normale*”³⁶⁰.

Tale nozione, sebbene di portata ancora incerta e strettamente³⁶¹ collegata a un approccio analitico basato sugli effetti anticoncorrenziali delle condotte (*effects-based approach*)³⁶², si distingue per il suo carattere astratto³⁶³ e difficilmente riconducibile a una definizione esaustiva. La giurisprudenza comunitaria ha, infatti, privilegiato un approccio casistico, chiarendo di volta in volta quali condotte possano rientrare nel perimetro della concorrenza basata sui meriti, alla luce di specifiche circostanze di fatto. Nonostante ciò, è possibile individuare nella prassi giudiziaria due principi fondamentali che ne delineano i tratti distintivi.

Il primo principio riflette il modello concorrenziale previsto dai Trattati, in cui le tensioni competitive incentivano le imprese a migliorare i propri prodotti in modo efficiente, e prevede, sotto un profilo positivo, che la concorrenza basata sui meriti si riferisca a un contesto competitivo in cui i consumatori traggono vantaggio da prezzi più bassi, qualità superiore e una maggiore varietà di beni e servizi. Tale modello incentiva le imprese a migliorare i propri prodotti e processi in modo efficiente, favorendo l'innovazione e il progresso economico. In secondo luogo, sotto un profilo negativo, risultano estranee alla concorrenza basata sui meriti

³⁶⁰ La locuzione “*concorrenza normale*”, sebbene ancora frequente nelle sentenze della CGUE, presenterebbe alcune ambiguità, «poiché “*pratiche abitualmente lecite, ordinarie e conformi alla moralità di un mercato, che potrebbero dunque essere descritte come «normali», possono cionondimeno violare l'articolo 102 TFUE se vengono attuate da un'impresa in posizione dominante*», CGUE, C-377/20, Servizio Elettrico Nazionale e a., cit., par. 75. In altri termini, La problematica della “*normalità*” emerge quando si analizzano le condotte delle imprese in posizione dominante. Un comportamento che sarebbe neutro o “*normale*” per un'impresa non dominante può diventare abusivo se praticato da un'impresa dominante, perché la sua posizione di forza sul mercato amplifica gli effetti anticoncorrenziali. Questo è il fondamento dell'approccio basato sugli effetti (“*effects-based approach*”), secondo il quale una pratica è valutata non per la sua forma o apparenza, ma per gli effetti concreti che genera sul mercato.

³⁶¹ Sul punto, v. CGUE, C-377/20, *Servizio Elettrico Nazionale*, cit., par. 85; cfr. RANTOS A., Conclusioni dell'Avvocato Generale, C-377/20, par. 63: «*si riferisce [...] a una situazione di concorrenza da cui i consumatori traggono profitto mediante prezzi meno elevati, una qualità migliore e una scelta più ampia di beni e di servizi nuovi o più efficienti [...] In tal senso [...] devono in particolare essere considerati propri della concorrenza basata sui meriti i comportamenti che hanno l'effetto di ampliare la scelta dei consumatori immettendo sul mercato nuovi prodotti o aumentando la quantità o la qualità di quelli già offerti*».

³⁶² La nozione in commento esprime un concetto che RANTOS A., Conclusioni dell'Avvocato Generale, C-377/20, cit., par. 55, è «*assimilabile a un vero e proprio “ideale economico, sullo sfondo della tendenza attuale del diritto della concorrenza dell'Unione a preferire un'analisi degli effetti anticoncorrenziali del comportamento («effects-based approach») e non un'analisi fondata sulla sua forma («form-based approach»)*».

³⁶³ *Ibidem*, par. 55.

quelle pratiche che non potrebbero essere replicate da un ipotetico concorrente altrettanto efficiente³⁶⁴, ma privo di posizione dominante. Dunque, queste condotte si basano sull'utilizzo di risorse o vantaggi derivanti dalla posizione di forza sul mercato, piuttosto che sull'efficienza intrinseca dell'impresa.

La Corte di giustizia dell'UE, inoltre, delineando una deviazione rispetto al modello di concorrenziale previsto dai Trattati, ha chiarito che una pratica attuata da un'impresa dominante si discosta dalla concorrenza basata sui meriti quando essa non trova una giustificazione economica diversa dall'eliminazione dei concorrenti, al fine di poter successivamente aumentare i prezzi e sfruttare una posizione monopolistica. Tale precisazione ha introdotto quello che è stato denominato “*criterio dell'assenza di interesse economico*”³⁶⁵, arricchendo il sistema di valutazione delle condotte rispetto ai principi della “*competition on the merits*”³⁶⁶.

Nonostante l'applicazione diffusa del concetto di concorrenza basata sui meriti, esso è oggetto di forti critiche, soprattutto a causa della sua indeterminatezza. Infatti, alcuni ritengono che tale criterio rappresenti una “*scorciatoia*” utilizzata dalle corti e dalle autorità *antitrust* per evitare l'impegno di definire con precisione i limiti delle normali dinamiche concorrenziali: in questo senso, dunque, la concorrenza basata sui meriti potrebbe compromettere la certezza del diritto

³⁶⁴ Il criterio del “*concorrente altrettanto efficiente*” (AEC), per le pratiche tariffarie, serve a valutare se le pratiche di un'impresa dominante sono conformi alla concorrenza basata sui meriti, confrontandole con quelle che un concorrente ugualmente efficiente, ma privo di posizione dominante, potrebbe adottare. Se una pratica non è replicabile da un concorrente altrettanto efficiente, significa che si basa su risorse o vantaggi specifici della posizione dominante piuttosto che su meriti competitivi. Per le pratiche non tariffarie, il “*replicability test*” svolge una funzione analoga a quella dell'AEC test, verificando se la condotta possa essere riprodotta da un concorrente con pari efficienza. La Corte di giustizia sottolinea che l'impossibilità materiale o razionale di replicare una pratica dimostra che questa non deriva da meriti competitivi, ma dall'uso di vantaggi legati alla posizione dominante. Di conseguenza, una pratica che non può essere replicata da un concorrente altrettanto efficiente non può essere considerata conforme alla concorrenza basata sui meriti. A questo proposito, nella sentenza CGUE, C-377/20, Servizio Elettrico Nazionale, cit., par. 79, si legge che «*la rilevanza dell'impossibilità, materiale o razionale, per un ipotetico concorrente altrettanto efficiente, ma non in posizione dominante, di imitare la pratica in questione, al fine di stabilire se quest'ultima si basi su mezzi propri di una concorrenza basata sui meriti, emerge dalla giurisprudenza relativa alle pratiche sia tariffarie sia non tariffarie*».

³⁶⁵ P. MANZINI, *Diritto antitrust dell'Unione Europea*, 2023, Giappichelli, Torino, p. 2.

³⁶⁶ Se un'impresa realizza una pratica senza una reale giustificazione economica, risulta evidente che il suo scopo sia alterare il livello di concorrenza presente sul mercato. In una struttura di mercato basata sui meriti, le azioni delle imprese, anche di quelle dominanti, dovrebbero riflettere la loro efficienza e basarsi su di essa per prevalere nella competizione. Al contrario, pratiche come le vendite sottocosto, richiamate dalla CGUE, generano solo un'apparente e temporanea crescita del surplus dei consumatori, non derivante dall'efficienza dell'impresa dominante ma piuttosto dalle sue ingenti risorse finanziarie. Questa strategia ha l'obiettivo di escludere i concorrenti dal mercato, che, non potendo sostenere la stessa politica di prezzi aggressiva, finiscono per abbandonare il settore. L'impresa dominante, una volta ridotte al minimo le pressioni competitive, può facilmente recuperare le perdite iniziali (il c.d. “*recoupment*”), applicando prezzi sopra-competitivi. Anche questo scenario riflette il criterio del concorrente efficiente: un'impresa altrettanto efficiente, ma priva delle risorse finanziarie derivanti dalla posizione dominante, non sarebbe in grado di attuare strategie di mercato prive di una giustificazione economica reale.

e conferirebbe alle autorità *antitrust* un ampio margine di discrezionalità nell'analisi delle pratiche aziendali, con il rischio di interpretazioni eterogenee e potenzialmente incoerenti.

Secondo un'altra corrente dottrinale, il concetto di concorrenza basata sui meriti trae origine dal termine tedesco "*leistungswettbewerb*", ossia, "*concorrenza fondata sui risultati*". In questo contesto, la competizione si fonda sul vantaggio competitivo che si ottiene soddisfacendo le esigenze dei consumatori, in contrapposizione al vantaggio derivante dall'ostacolare i concorrenti. Tuttavia, questo principio non appartiene al diritto *antitrust*, bensì alla disciplina della concorrenza sleale, circostanza che spiegherebbe le difficoltà nell'applicarlo al caso Astrazeneca³⁶⁷, rendendo la sua interpretazione particolarmente complessa.

Secondo questa visione, inoltre, il caso in esame sarebbe da definirsi come un abuso di posizione dominante "*sui generis*", ossia un tipo di abuso che non rientra nelle categorie tradizionali, come il prezzo predatorio o il rifiuto di contrattare. In tali vicende, infatti, la valutazione della condotta abusiva non è supportata da una motivazione approfondita, ma viene semplicemente affermata in modo apodittico, sulla base della presunta contrarietà alla concorrenza fondata sui meriti.

Nel caso Astrazeneca, la comunicazione alle autorità pubbliche di informazioni ingannevoli, idonee a indurle in errore e a permettere il rilascio di un diritto esclusivo e la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle capsule di Losec, sono state giudicate come condotte estranee alla concorrenza basata sui meriti e, di conseguenza, abusive ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

Nello specifico, l'uso del criterio della concorrenza basata sui meriti - locuzione che viene usata 28 volte dal Tribunale e 17 dalla Corte di giustizia - rappresenta uno dei profili più critici. Nel caso del primo abuso, è possibile individuare un elemento di frode nella condotta dell'impresa, che porta a concludere che tale comportamento possa essere considerato come un'aggressione anticoncorrenziale, andando oltre i limiti della "*concorrenza basata sui meriti*". Tuttavia, sebbene la frode renda chiara l'illegittimità della condotta, l'applicazione del criterio della concorrenza basata sui meriti appare comunque insoddisfacente, poiché non riesce a cogliere completamente la gravità dell'inganno e l'impatto anticoncorrenziale della strategia attuata.

Nel contesto della seconda pratica condannata, invece, la valutazione basata sulla concorrenza sui meriti sembra quasi una clausola di stile, dal momento che l'azienda non ha violato alcuna

³⁶⁷C. OSTI, *What's in a Name: The Concept of Abuse in Sui Generis Abuses*, in G. PITRUZZELLA, G. MUSCOLO (a cura di), *op. cit.*, p. 96.

norma sostanziale e il comportamento non presenta alcun elemento illecito evidente. Di conseguenza, risulta particolarmente grave che l'abuso sia stato accertato solo facendo riferimento alla concorrenza basata sui meriti, criterio che, in questo caso, sembra essere utilizzato in modo generico e formale e privo di una giustificazione effettiva.

4.3.6.2 L'elemento soggettivo dell'intento escludente

Non riuscendo ad affermare con precisione cosa rende la condotta di fornire consapevolmente e deliberatamente informazioni fuorvianti alle autorità amministrative competenti “oggettivamente” contraria alla disciplina *antitrust*, il Tribunale e la Corte fanno ricorso all'elemento soggettivo dell'intento escludente, il quale rappresenta il secondo aspetto critico del procedimento Astrazeneca. Infatti, sebbene nel corso del procedimento sia stato più volte ribadito che l'abuso di posizione dominante si configura come un concetto oggettivo, tuttavia, l'intento soggettivo assume un'importanza determinante quando, come in questo caso, il comportamento è volto deliberatamente a fornire informazioni false o fuorvianti per ottenere un vantaggio indebito.

La Corte ha così distinto tra la definizione oggettiva di abuso, secondo la quale non è necessario dimostrare un intento anticoncorrenziale, e il ruolo che l'intenzionalità può giocare per dimostrare che l'impresa ha consapevolmente violato i principi della concorrenza³⁶⁸.

Dunque, piuttosto che costituire un argomento *ad abundantiam*³⁶⁹, volto a rafforzare una dimostrazione già oggettivamente comprovata dell'abuso, l'elemento soggettivo viene enfatizzato ripetutamente per sottolineare che la strategia di Astrazeneca fosse “*costante e lineare*”³⁷⁰ e finalizzata all'ottenimento di diritti esclusivi non spettanti, con l'obiettivo di escludere i concorrenti dal mercato.

Si tratta di un'attenzione che sarebbe superflua se l'abuso di posizione dominante fosse già stato dimostrato in modo oggettivo. Tuttavia, nel caso in esame, l'intera accusa di abuso si basa

³⁶⁸ Sul punto, v. M. MAGGIOLINO, M. L. MONTAGNANI, *Astrazeneca's Abuse of IPR-related procedures - A Hypothesis of Antitrust Offence, Abuse of Rights, and IPR Misuse*, in *World Competition*, 2011, p. 251: «*Yet there is a great difference between stating that an abusive practice can occur regardless of whether firms wanted to harm competition - which, indeed, is the meaning associated with the so-called objective notion of abuse - and ascertaining that Astrazeneca was not only aware but also willing to give misleading information about the inception date of its patented drug*».

³⁶⁹ Normalmente, la prova che un determinato comportamento sia stato adottato con l'intento specifico di escludere i concorrenti dal mercato non è né necessaria né sufficiente per affermare che si sia verificato un abuso, ma può comunque contribuire a sostenerlo.

³⁷⁰ Astrazeneca, T-321/05, par. 598; Astrazeneca, causa C-457/10, par. 65 e 93.

sulla contrarietà della condotta di Astrazeneca alla concorrenza leale, fondata sul merito³⁷¹, a causa della carenza nella prova oggettiva dell'abuso.

Il caso Astrazeneca, tuttavia, non è il primo caso in cui il giudice comunitario ha fatto ricorso all'elemento dell'intento escludente per qualificare come abusiva una condotta la cui natura non fosse del tutto chiara. Un esempio emblematico di tale approccio è il noto caso AKZO³⁷², nel quale secondo il c.d. "test AKZO", se un'impresa applica un prezzo che non consente di coprire i propri costi variabili, si presume che essa stia perseguendo una strategia di prezzo predatorio; se, invece, i prezzi praticati coprono i costi variabili, ma non i costi totali, la strategia predatoria viene considerata solo se l'impresa agisce con l'intento esclusivo di eliminare i concorrenti dal mercato³⁷³.

Tuttavia, a differenza del caso AKZO, in Astrazeneca è centrale l'intersezione tra diritto *antitrust* e quello delle privative industriali, nelle quali è insito l'intento di escludere i concorrenti dal mercato relativo all'invenzione brevettata. Di conseguenza, se l'elemento soggettivo diventa il criterio per distinguere una condotta lecita da una abusiva, si corre il rischio di giungere alla conclusione errata che qualsiasi facoltà prevista dal sistema brevettuale possa essere incompatibile con il diritto *antitrust*.

In effetti, l'intento escludente applicato ai brevetti porta a una contraddizione: tale intento è presupposto dal diritto brevettuale, ma è vietato dal diritto *antitrust*. Questa contraddizione può essere risolta, come affermato da una parte della dottrina, sostenendo che la condotta di Astrazeneca non solo violi il diritto *antitrust*, ma anche il diritto dei brevetti: la violazione del diritto *antitrust*, infatti, deriva proprio dalla violazione delle norme brevettuali.

³⁷¹ Da un lato, il Tribunale dichiara che l'intento escludente non è indispensabile, poiché l'abuso di posizione dominante è definito come un concetto oggettivo. Dall'altro lato, dedica quasi 100 paragrafi all'analisi dei documenti interni di Astrazeneca per dimostrare la presenza di tale intento, evidenziando così un'incoerenza metodologica.

³⁷² Corte di giustizia, 3 luglio 1991, causa C-62/86, *AKZO Chemie BV c. Commissione*.

³⁷³ *Ibidem*, par. 71, 72, 73: «I prezzi inferiori alla media dei costi variabili (vale a dire quei prezzi che variano in funzione dei quantitativi prodotti) mediante i quali un'impresa dominante persegue l'obiettivo di eliminare un concorrente devono ritenersi illeciti. Poiché ogni vendita comporta per l'impresa dominante una perdita, ossia la totalità dei costi fissi (vale a dire quei costi che restano costanti a prescindere da quale sia l'entità dei quantitativi prodotti) e, almeno in parte, dei costi variabili relativi all'unità prodotta, la detta impresa non ha infatti alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti, per poter poi rialzare i propri prezzi approfittando della situazione di monopolio. D'altra parte, prezzi inferiori alla media dei costi totali, i quali comprendono i costi fissi e quelli variabili, ma superiori alla media dei costi variabili, sono da considerare illeciti allorché sono fissati nell'ambito di un disegno inteso ad eliminare un concorrente. Tali prezzi possono infatti estromettere dal mercato imprese le quali potrebbero essere altrettanto efficienti come l'impresa dominante, ma che, per via delle loro più modeste capacità finanziarie, sono incapaci di resistere alla concorrenza che viene esercitata nei loro confronti. Questi sono i criteri che vanno applicati alla situazione del caso in esame».

Il legislatore, nel creare l'ordinamento brevettuale, ha compiuto un bilanciamento tra gli effetti anticoncorrenziali dei brevetti e la necessità di stimolare l'innovazione, giustificato solo se le norme del sistema brevettuale vengono rispettate. Diversamente, in caso di violazione, gli effetti anticoncorrenziali derivanti dai brevetti non sono più giustificabili, poiché non generano alcun stimolo innovativo. In tal caso, è legittimo l'intervento dell'*antitrust*, come accade nel caso Astrazeneca, dove la violazione delle regole relative all'acquisizione dei certificati complementari di protezione giustifica l'intervento delle autorità *antitrust*.

Questa tesi dottrinale risolve il conflitto tra diritto brevettuale e diritto *antitrust*, riconoscendo che l'intervento dell'*antitrust* è giustificato solo quando l'incentivo all'innovazione fornito dal sistema brevettuale viene meno. Tuttavia, tale orientamento non è condiviso da tutti.

Un'altra parte della dottrina, infatti, sostiene che il caso Astrazeneca sancisce la prevalenza del diritto *antitrust* su altre branche dell'ordinamento, incluso il diritto dei brevetti, tesi fondata sull'affermazione del Tribunale, confermata dalla Corte, secondo cui una violazione dell'articolo 102 TFUE può esistere indipendentemente dalla conformità a norme di altri settori giuridici. Pertanto, anche un'acquisizione legittima di un brevetto valido potrebbe risultare contraria alla disposizione, qualora tale acquisizione comporti effetti anticoncorrenziali.

In altri termini, la divisione tra i due orientamenti menzionati ricalca quasi perfettamente quella tra coloro che collocano Astrazeneca nel filone giurisprudenziale delle circostanze eccezionali, e coloro che, invece, guardano al caso come la radicale negazione di tale giurisprudenza³⁷⁴.

Un interessante parallelo può essere tracciato con la dottrina del “*Walker Process*” negli Stati Uniti³⁷⁵, la quale prende il nome dal caso *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.*, una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1965, in cui viene stabilito un principio di notevole importanza, riguardante la responsabilità *antitrust* in relazione ai brevetti ottenuti tramite frode.

³⁷⁴ *Infra*, p. 79.

³⁷⁵ Così, M. MAGGIOLINO, M. L. MONTAGNANI, *Astrazeneca's Abuse of IPR-related procedures - A Hypothesis of Antitrust Offence, Abuse of Rights, and IPR Misuse*, in *World Competition*, 2011, «It is worth mentioning that a US court likely would develop a similar analysis. In the United States, First Amendment immunity does not cover fraudulent adjudicatory acts because it is well established that cheating is not persuading or influencing.³² In particular, the so-called Walker Process doctrine, created in a case where a firm cheated the federal patent office in order to obtain a patent, teaches that a fraud occurs when the data submitted to an administrative agency are not only misrepresented but also materially and willingly so, that is to say, when it can be shown (1) that the administrative agency would not have acted absent the misrepresentation (or omission) of a significant fact and (2) that the firm acted with the intent to deceive the agency in question. In sum, in dealing with Astrazeneca's first abuse - call it the fraudulent practice - the Commission and the Court acted consistently with the law of the two key antitrust jurisdictions».

Secondo la dottrina in questione, un brevetto ottenuto con frode non offre una protezione legale contro la responsabilità *antitrust*, dal momento che la frode amministrativa non gode dell'immunità garantita dal Primo Emendamento³⁷⁶. Questa dottrina stabilisce che un comportamento è fraudolento quando le informazioni fornite a un'agenzia amministrativa sono materialmente false e vengono presentati con l'intenzione di ingannare. Inoltre, è necessario dimostrare che, in assenza di quelle dichiarazioni false, l'autorità avrebbe agito diversamente.

Nel caso Astrazeneca, entrambe le condizioni trovano riscontro: la Commissione e la Corte hanno accertato che le autorità amministrative non avrebbero concesso i certificati complementari senza le dichiarazioni fuorvianti e che il gruppo ha agito con l'intento deliberato di raggirare le istituzioni, al fine di prolungare indebitamente il suo monopolio.

In sintesi, l'approccio adottato dai giudici comunitari nel primo abuso imputato ad Astrazeneca risulta pienamente coerente con i principi fondamentali delle due principali giurisdizioni *antitrust*, sebbene rimanga evidente che alcune argomentazioni giuridiche risultano meno limpide.

4.3.6.3 Esistenza ed esercizio di un diritto di proprietà industriale

L'ultimo aspetto pertinente all'analisi del caso in esame riguarda il rapporto tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e l'intersezione tra diritti di proprietà industriale e normativa *antitrust*. Sul tema, la dottrina appare profondamente divisa.

Un primo orientamento interpreta il caso Astrazeneca come un superamento definitivo della distinzione tra l'esistenza e l'esercizio di un diritto di proprietà industriale. Il Tribunale, infatti, afferma che «*il semplice possesso di un diritto esclusivo da parte di un'impresa ha come conseguenza normale l'estromissione dei concorrenti*³⁷⁷», suggerendo che la mera esistenza di un brevetto potrebbe essere considerata anticoncorrenziale. Ciò deriverebbe dal fatto che, una volta concesso, un diritto di proprietà industriale viene generalmente considerato valido dai concorrenti, i quali tendono ad astenersi dall'entrare sul mercato in sua presenza³⁷⁸.

³⁷⁶ Il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti non menziona esplicitamente la frode, ma la Corte Suprema ha stabilito, nel tempo, che la protezione della libertà di espressione non si applica a tutte le forme di discorso. Una delle decisioni chiave in questo contesto è il caso *United States v. Alvarez*, 567 U.S. 709, 2012, in cui la Corte Suprema ha stabilito che la protezione del Primo Emendamento non si estende alle false che causano danni concreti o che sono fatte con intenti fraudolenti.

³⁷⁷ *Astrazeneca*, T-321/05, par. 362.

³⁷⁸ J. DREXL, *Astrazeneca and the EU Sector Inquiry: When Do Patent Filings Violate Competition Law*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 12-02, 2012 p. 594; E. AREZZO, *Strategic patenting e diritto della concorrenza: riflessioni a margine della sentenza Ratiopharm-Pfizer*, cit., p. 412.

Un secondo orientamento, invece, sostiene che il caso Astrazeneca non abbia abolito la distinzione, ma si inserisca in un filone giurisprudenziale consolidato, quello dei casi Volvo, Magill e Microsoft, che riconosce la necessità di circostanze eccezionali per qualificare come abusiva una condotta relativa a un diritto di proprietà industriale. In quest'ottica, la mera acquisizione dei certificati complementari di protezione - e quindi la loro esistenza - può essere qualificata come abusiva solo in presenza di una circostanza eccezionale. Nel caso in esame, tale circostanza sarebbe rappresentata dalla condotta fuorviante e reticente adottata dalla società per ottenere i certificati di protezione complementare³⁷⁹.

Pur riconoscendo che le circostanze eccezionali identificate nella vicenda differiscono da quelle evidenziate nei casi menzionati, si può notare che il filo conduttore resta invariato: l'ostacolo allo sviluppo di nuovi prodotti o al miglioramento di prodotti esistenti. Questa caratteristica rappresenta l'elemento essenziale e comune a tutte le circostanze eccezionali individuate dalla giurisprudenza della Corte: in questo caso, l'abuso consiste proprio nell'impedimento allo sviluppo di un nuovo prodotto, il farmaco generico a base di omeprazolo.

4.4 Il caso Pfizer: i fatti

L'ultimo caso di cui questa tesi si occupa è *Pfizer*, inizialmente deciso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che rileva un abuso di posizione dominante, non confermato dal Tar del Lazio. Infine, il Consiglio di Stato, annullando a sua volta la sentenza del Tar, rende definitiva la decisione dell'Autorità *antitrust* nazionale. Ma prima, come sempre, i fatti.

Il gruppo Pfizer³⁸⁰ rappresenta la maggiore casa farmaceutica mondiale che opera nella produzione e commercializzazione di farmaci per la prevenzione e la cura delle malattie oftalmiche, tra cui il glaucoma primario, patologia suscettibile di danneggiare la vista in maniera permanente.

Pfizer Health A.B., denominazione assunta dalla società Pharmacia A.B. a seguito dell'acquisizione da parte di Pfizer Inc. avvenuta nel 2003, è la società che risulta essere titolare del brevetto principale e di quello divisionale, contenenti entrambi il principio attivo "*latanoprost*", nonché dei relativi certificati di protezione complementare in Europa e, in particolare, in Italia.

³⁷⁹ M. MAGGIOLINO, M. L. MONTAGNANI, *Astrazeneca's Abuse of IPR-related procedures - A Hypothesis of Antitrust Offence, Abuse of Rights, and IPR Misuse*, in *World Competition*, 2011, p. 258.

³⁸⁰ Nel presente documento, con il termine "*Pfizer*" saranno indistintamente individuate tutte le parti coinvolte nel contenzioso.

Nel 1994, Pharmacia A.B. aveva ottenuto la protezione richiesta del brevetto europeo principale EP417 per una durata di venti anni, a decorrere dalla data di deposito della domanda. Pertanto, la scadenza del brevetto era fissata, per tutti i paesi designati nella domanda, a settembre 2009.

Inoltre, la prima immissione in commercio del farmaco *Xalatan* avveniva in Svezia nel 1996, seguita dalle immissioni in commercio anche negli altri Stati europei, tra cui in Italia.

Da ultimo, nel corso del 1997, Pharmacia presentava in tutti i Paesi europei, a eccezione dell'Italia, le richieste di certificato di protezione complementare necessarie per usufruire dell'estensione temporale della protezione brevettuale, volta a recuperare i tempi tecnico-amministrativi di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico, che richiede lo svolgimento di controlli da parte della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, nei Paesi in cui era stato ottenuto tale CPC, la protezione brevettuale su *Xalatan* si estendeva al luglio 2011, mentre, per quanto riguarda in particolare l'Italia, essa rimaneva in vigore solo fino a settembre 2009.

Tuttavia, a seguito della mancata richiesta di certificati di protezione complementare in Italia sul brevetto principale, si era venuta a creare una situazione di disallineamento della durata della copertura brevettuale su *Xalatan*, che comportava il rischio, in tale mercato, di un possibile ingresso delle specialità equivalenti di *Xalatan* in anticipo rispetto al resto d'Europa³⁸¹, considerando la prossimità alla scadenza dell'esclusiva del brevetto principale.

³⁸¹ In questo periodo, le società genericiste si preparavano già a produrre il *latanoprost* generico e a richiedere le relative AIC, per poterlo commercializzare sul mercato italiano, immediatamente allo scadere dell'esclusiva. In Italia, la Direttiva 65/65/CEE, nata con l'obiettivo di salvaguardare la sanità pubblica e, al contempo, di eliminare gli ostacoli alla creazione di un mercato unico del farmaco, è stata originariamente recepita dal Decreto Legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Poi, successivamente, il Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219, in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché la direttiva 2003/94/CE, ha previsto che l'Agenzia italiana del farmaco «AIFA, può autorizzare l'immissione in commercio, quali farmaci generici, di tutti i medicinali prodotti industrialmente, a base di uno o più principi attivi, non protetti da brevetto o da certificato protettivo complementare che siano bioequivalenti rispetto a specialità medicinali già autorizzate, nonché abbiano la medesima composizione quali-quantitativa di principi attivi, la medesima forma farmaceutica (ad esempio, somministrazione orale) e le medesime indicazioni terapeutiche (articolo 5, lettera b, del D.Lgs. n. 219/06). Il rilascio, da parte di AIFA, dell'AIC ad un farmaco generico prescinde dall'accertamento della scadenza della copertura brevettuale sul farmaco originator, rispetto al quale l'Agenzia non ha la competenza specifica, né l'obbligo istituzionale di valutare la tutela brevettuale dei diversi principi attivi oggetto di richiesta di AIC. Conseguentemente AIFA ritiene che le domande di AIC non possano essere sospese, rifiutate o ritardate per motivi connessi alla tutela brevettuale dei farmaci di riferimento. La soluzione adottata da AIFA al riguardo è quella di dare alle Parti interessate comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, e accesso ai documenti in maniera da risolvere ogni controversia in materia brevettuale nelle competenti sedi giudiziarie. Infine, l'inserimento del farmaco generico nella c.d. "lista di trasparenza" è l'atto successivo all'immissione in commercio del farmaco, che viene posto in essere da AIFA, ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 novembre 2011, n. 405, a seguito della comunicazione del genericista della disponibilità del proprio prodotto nel normale ciclo distributivo regionale. La lista di trasparenza, introdotta nel 2001, raggruppa i medicinali in classi terapeutiche omogenee; ogni classe include specialità medicinali equivalenti dal punto di vista terapeutico, indipendentemente

Pertanto, nel 2009, Pharmacia otteneva dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (*"European Patent Office"*, di seguito anche EPO)³⁸², il rilascio di un brevetto divisionale³⁸³, come consentito ai sensi dell'articolo 76 della Convenzione di Monaco, e l'estensione anche in Italia, da settembre 2009 al luglio 2011, grazie all'acquisizione di un certificato complementare³⁸⁴.

Per ultimo, in tutti i paesi UE, la durata è stata successivamente prorogata sino a gennaio 2012, alla luce della sperimentazione pediatrica del farmaco³⁸⁵.

Tuttavia, la scoperta da parte di numerose società farmaceutiche della validazione del brevetto divisionale EP168, ottenuto dall'EPO esclusivamente in Italia, induceva i genericisti, anche a

dalla circostanza per cui si tratti di farmaci generici o precedentemente coperti da diritti di privativa brevettuale», provvedimento n. 23194 dell'11 gennaio 2012, A431 - Ratiopharm/Pfizer, par. 36, 37, 38.

³⁸² L'EPO è incaricato sia di valutare le richieste di brevetti a livello centrale, sia di gestire i procedimenti di opposizione e di ricorso riguardanti brevetti già concessi.

³⁸³ Il brevetto divisionale rappresenta una protezione brevettuale che nasce da un precedente brevetto principale, di cui ha analoga scadenza; in particolare, la domanda divisionale di brevetto europeo può essere depositata soltanto per elementi già ricompresi nella descrizione dell'invenzione contenuta nel testo depositato in principio, ma che si riferiscono a invenzioni separabili o distinte.

Inoltre, occorre precisare che in Italia, non essendo tra i paesi firmatari del c.d. *"London Agreement"*, ai fini della validazione del brevetto europeo, è necessario il deposito nella propria lingua della descrizione e delle rivendicazioni del brevetto, nonché del pagamento delle relative tasse. Grazie al *"London Agreement"*, entrato in vigore in data 1° maggio 2008, i 14 Paesi aderenti rinunciano, totalmente o parzialmente, al deposito della traduzione nella propria lingua della descrizione e delle rivendicazioni del brevetto come rilasciato al momento della convalida del brevetto europeo. Conseguentemente, al fine di ottenere la validazione nazionale del brevetto europeo, non è più necessario, al momento del deposito presso i rispettivi uffici brevettuali, fornire alcuna traduzione (in Gran Bretagna, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Francia e Germania) ovvero è necessario tradurre esclusivamente le rivendicazioni (in Croazia, Svezia, Danimarca, Islanda e Olanda).

³⁸⁴ In Italia, il *"Certificato di Protezione Complementare"* (CPC) è stato istituito, dapprima, con d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, e poi, con l. 19 ottobre 1991, n. 349. In un momento successivo, è stato abrogato dal Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e sostituito con il *"Supplementary Protection Certificate"* (SPC).

La differenza tra i due istituti risiede nella durata massima dell'estensione concessa in relazione alla durata della protezione: se il CCP, difatti, contemplava un'estensione notevole fino a 18 anni, invece, il tetto previsto dal SPC, copre fino a massimo 5 anni.

Nel nostro paese, inoltre, come riportato nel provvedimento n. 23194 dell'11 gennaio 2012, A431 - Ratiopharm/Pfizer dall'Autorità antitrust competente, ai par. 30 e 31, *«è attribuita all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito, UIBM) la competenza sulla valutazione delle richieste di CPC. Queste ultime devono essere presentate entro e non oltre sei mesi dalla data del primo decreto di autorizzazione all'immissione in commercio o, qualora questo risalga ad una data antecedente alla concessione del brevetto, entro e non oltre sei mesi da tale concessione. Il CPC ha una validità, decorrente dal termine di scadenza del brevetto, pari al periodo compreso tra la data della domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto in un Paese membro detratti cinque anni; in ogni caso, non può avere durata superiore a cinque anni. Qualora intervenga la revoca del brevetto di base, il CPC diviene automaticamente nullo; invero, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 469/2009, il CPC è nullo se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base»*.

³⁸⁵ Si noti, inoltre, che la procedura prevista dall'UIBM è ritenuta più celere che negli altri Paesi UE, in quanto l'UIBM non richiede una revisione completa della documentazione, ma si limita a recepire la documentazione centralizzata EMA (*European Medicines Agency*) relativa alla scheda tecnica del prodotto recante l'indicazione pediatrica. A differenza di quanto previsto dalla normativa italiana, negli altri Paesi UE, soltanto dopo aver ottenuto l'approvazione dell'indicazione pediatrica da parte di tutte le autorità europee deputate al rilascio delle AIC per i farmaci, il titolare del brevetto può chiedere all'ufficio brevettuale l'estensione della protezione per ulteriori 6 mesi.

titolo cautelativo e preventivo nei confronti di una temuta azione di Pfizer per contraffazione, a intentare le prime azioni giudiziarie contro Pfizer presso l'EPO e i tribunali italiani, contestando il brevetto divisionale, la sua convalida in Italia e il CPC.

Inizialmente, l'EPO annulla il brevetto divisionale, ma Pfizer presenta appello, ottenendo nel 2012 la conferma della validità del brevetto modificato.

Tuttavia, in seguito a una segnalazione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avvia un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 14 della Legge n. 287/90, nei confronti del gruppo Pfizer. L'indagine mirava a verificare se la società avesse adottato una strategia per prolungare in modo artificioso la protezione brevettuale del farmaco *Xalatan* e sfruttato la conseguente incertezza sulla data di scadenza del brevetto per ostacolare l'ingresso dei produttori di farmaci generici sul mercato.

4.4.1 La decisione dell'AGCM

L'autorità competente rileva la sussistenza di un abuso di posizione dominante e, in ragione della gravità e della durata delle infrazioni riscontrate, irroga una sanzione pecuniaria cospicua.

Dalla documentazione ispettiva risulta che le condotte attuate da Pfizer si inseriscono nel contesto di una più ampia strategia consolidata e abituale, sviluppata in modo sistematico e astuto da un apposito gruppo di lavoro interno, con lo scopo preciso di difendere i propri farmaci dall'ingresso dei medicinali equivalenti, alla scadenza della protezione brevettuale.

Nello specifico, essenziale per l'efficacia della strategia è la molteplicità di comportamenti coordinati estranei al concetto di concorrenza basata sui meriti. Tra questi, la richiesta del brevetto divisionale e la sua validazione solamente in Italia, l'intervento presso AIFA al fine di impedire il rilascio delle AIC ai genericisti, l'invio di lettere di diffida a IFA e concorrenti, l'instaurazione di contenziosi civili e amministrativi, la richiesta della successiva estensione brevettuale a seguito di sperimentazione pediatrica, hanno insieme contribuito a *«i) rendere più oneroso per i genericisti il costo effettivo di ingresso sul mercato, in termini di programmazione e di efficacia; ii) ritardare di almeno sette mesi l'ingresso delle specialità equivalenti di Xalatan sul mercato; iii) mantenere - di fatto - l'esclusiva nella commercializzazione di farmaci a base di latanoprost, anche successivamente al venir meno delle privative; iv) provocare un mancato risparmio per il SSN, stimabile fino a circa 14 milioni di euro³⁸⁶»*.

³⁸⁶ Ivi, par. 140.

Inoltre, se è vero che l'impatto sul mercato di tali condotte può dipendere anche dalle decisioni di autorità pubbliche (nel caso di specie, il rilascio del brevetto divisionale da parte di EPO e del relativo CPC da parte dell'UIBM), d'altra parte, si esclude che di per sé, le condotte in esame possano configurare un abuso di posizione dominante.

Parimenti, analogamente a quanto affermato dal Tribunale comunitario nel caso *Astrazeneca*³⁸⁷, non si ravvede alcuna limitazione all'applicazione della normativa *antitrust* a causa della disciplina a tutela della protezione brevettuale. Ciò si spiega anche alla luce delle differenti finalità e prospettive che distinguono la normativa *antitrust* da quella specifica del settore brevettuale. Ad esempio, la Convenzione sul brevetto europeo richiede, per la sua concessione, il rispetto di requisiti come la novità, l'originalità e l'applicabilità industriale, escludendo qualsiasi analisi sull'eventuale utilizzo anticoncorrenziale del brevetto da parte del titolare. Di conseguenza, gli uffici brevettuali, sia europei sia nazionali, non valutano, né al momento del rilascio del brevetto, né in caso di contestazioni sulla sua validità, se il brevetto sia stato usato in modo lesivo per la concorrenza. Tali valutazioni rimangono esclusivamente nell'ambito della disciplina *antitrust*.

Ritornando alla vicenda, due pratiche si caratterizzano per la chiara natura escludente e idoneità a restringere la concorrenza: l'uso strumentale di procedure amministrative e della *litigation* giudiziaria, volto a ostacolare o, quantomeno, ritardare l'ingresso dei genericisti sul mercato.

Relativamente alla prima condotta, diversi elementi ne evidenziano il carattere strumentale. Anzitutto, rileva una delle prassi più diffuse nel settore farmaceutico, ossia, «*la richiesta "volontaria" di brevetti divisionali - avanzata, cioè, dallo stesso titolare del brevetto principale. [...] Infatti, più che in altri settori, la presentazione di numerose domande divisionali di uno stesso brevetto può rispondere ad una strategia difensiva delle imprese, volta a bloccare lo sviluppo di nuovi farmaci concorrenti attraverso la costituzione di una fitta ragnatela brevettuale a protezione di una medesima specialità medicinale*». Nel caso in esame, il brevetto divisionale non era né il presupposto per l'immissione in commercio di un nuovo

³⁸⁷ Tribunale, VI sez., sentenza del primo luglio 2010, causa T-321/05, *Astrazeneca c. Commissione*, par. 366: «l'esistenza di specifici mezzi di ricorso che permettano di correggere, se non di annullare, i brevetti e i CCP rilasciati irregolarmente [non] giustifica il fatto che le norme in materia di concorrenza siano da applicare solo quando venga dimostrato un effetto anticoncorrenziale. Quando un comportamento ricade nella sfera di applicazione delle norme in tema di concorrenza, queste ultime sono applicabili indipendentemente dal fatto che tale comportamento possa essere disciplinato anche da altre norme, di origine nazionale o meno, che perseguano obiettivi diversi. Parimenti, l'esistenza di mezzi di ricorso specifici per il sistema dei brevetti non può modificare le condizioni di applicazione dei divieti previsti dal diritto della concorrenza e, in particolare, non può imporre, fronte ad un comportamento come quello di cui trattasi nel caso di specie, la dimostrazione degli effetti anticoncorrenziali da esso prodotti».

farmaco sul mercato, né aveva lo scopo di proteggere alcun uso terapeutico aggiuntivo del farmaco *Xalatan*, condividendo con quest'ultimo il medesimo principio attivo. In più, la tempistica della richiesta del brevetto divisionale appare significativa, in quanto avanzata ben tredici anni dopo il deposito della domanda per il brevetto principale e, in concomitanza, con l'ingresso dei medicinali concorrenti sul mercato rilevante³⁸⁸.

Di conseguenza, senza dubbio, come sostenuto dall'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tale condotta rientrerebbe tra le strategie escludenti poste in essere dalla società originator, individuate dalla Commissione europea nella recente indagine sulla concorrenza nel settore farmaceutico³⁸⁹.

Da ultimo, sono significative anche la validazione di tale brevetto e la successiva richiesta di CPC esclusivamente in Italia, e non anche negli altri Paesi dove la privativa garantita dal brevetto principale scadeva nel settembre 2009, e non nel luglio 2011.

In merito, invece, all'attività di contenzioso giudiziario, a seguito dell'ottenimento del CPC, essa si concretizza in una serie di comunicazioni a AIFA, volte a evitare il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e il successivo inserimento nella lista di trasparenza di prodotti generici³⁹⁰, nonché di diffide ai genericisti, al fine di scoraggiare l'ingresso sul mercato dei loro prodotti.

Un aspetto rilevante della strategia di Pfizer è stato il contesto di incertezza economica e giuridica generato dalla pendenza dei contenziosi, sia in sede civile sia amministrativa, derivante dai rischi connessi a richieste risarcitorie di notevole entità, avanzate contro i produttori di generici, qualora avessero avviato la commercializzazione di farmaci a base di *latanoprost*. L'abusività dell'azione giudiziaria è confermata anche dal fatto che ricorrono

³⁸⁸ Provvedimento n. 23194 dell'11 gennaio 2012, A431, *Ratiopharm c. Pfizer*, par. 185.

³⁸⁹ Commissione europea, *Pharmaceutical Sector Inquiry. Final Report*, 2009.

³⁹⁰ «La lista di trasparenza, introdotta nel 2001, raggruppa i medicinali in classi terapeutiche omogenee; ogni classe include specialità medicinali equivalenti dal punto di vista terapeutico, indipendentemente dalla circostanza per cui si tratti di farmaci generici o precedentemente coperti da diritti di privativa brevettuale. A tutti i medicinali appartenenti ad una data categoria di specialità equivalenti è attribuito un unico prezzo di rimborso (denominato prezzo di riferimento) a carico del SSN; il prezzo di riferimento corrisponde al prezzo della specialità medicinale più economica della categoria. L'eventuale differenza tra il prezzo corrisposto dal SSN e il prezzo al pubblico del farmaco prescritto dal medico viene sostenuta dal cittadino che può, comunque, evitare la compartecipazione accettando la sostituzione del farmaco prescritto con la specialità equivalente il cui prezzo è pari a quello di riferimento (e, pertanto, integralmente rimborsato dal SSN). Per quanto esposto, l'inserimento di un medicinale equivalente nella lista di trasparenza ha, come effetto immediato, la riduzione del prezzo di rimborso di tutte le specialità a base del medesimo principio attivo del farmaco generico, incluso il medicinale già tutelato da brevetto», ivi, par. 38, 39, 40. Dunque, in sintesi, l'inclusione del farmaco nella lista di trasparenza comporterebbe una riduzione del prezzo di rimborso, un calo delle vendite a favore dei generici e una perdita del vantaggio competitivo legato alla percezione di qualità e unicità del prodotto. Inoltre, rafforzerebbe la concorrenza diretta, riducendo la capacità di esercitare potere di mercato e compromettendo l'immagine esclusiva del farmaco originatore.

entrambi i requisiti richiesti dalla Commissione nella sentenza 17 luglio 1998, T-11/96, ITT Promedia Nv. contro Commissione delle Comunità Europee, per dimostrare l'esistenza di un abuso: «*Il primo dei due criteri implica, secondo la Commissione, che l'azione giudiziaria deve essere, da un punto di vista oggettivo, manifestamente priva di qualsiasi fondamento. Il secondo implicherebbe a sua volta che l'azione giudiziaria deve mirare ad eliminare la concorrenza*³⁹¹» (par. 56). Del resto, la *litigation* giudiziaria ha comportato ritardi e un significativo incremento dei costi per i produttori generici, ostacolando sia l'introduzione dei loro farmaci sul mercato, sia lo sviluppo stabile e competitivo della loro offerta³⁹².

Infine, si sottolinea come il gruppo *leader* non si sia limitato a presentare domande riconvenzionali, ma abbia anche promosso ricorsi cautelari volti a ottenere provvedimenti di inibitoria e sequestro nei confronti dei produttori di farmaci equivalenti. Tali azioni erano specificamente mirate a impedire in modo efficace la commercializzazione delle alternative a *Xalatan*, rafforzando ulteriormente l'efficacia della strategia escludente.

A questo punto, l'Autorità richiama la parte della sentenza Astrazeneca in cui il Tribunale afferma che l'abuso di posizione dominante è una nozione oggettiva, sebbene, «*le evidenze sul movente possono essere di notevole aiuto per caratterizzare come abusivi i comportamenti effettivamente posti in essere da un'impresa in posizione dominante. In questo senso, l'intento rappresenta il collante di una strategia anti-concorrenziale ed evidenzia la consapevolezza dell'impresa di violare la norma*³⁹³». Nel caso oggetto d'analisi, come dimostrato dalla documentazione acquisita durante il processo istruttorio, Pfizer era «*pienamente consapevole della pretestuosità della propria posizione*», idonea a integrare una fattispecie di abuso escludente e suscettibile di causare un pregiudizio significativo al SSN, in termini di maggior spesa sostenuta per l'erogazione dei farmaci ai cittadini.

³⁹¹ Al par. 56, inoltre, la Commissione specifica che «*I due criteri dovrebbero ricorrere entrambi per dimostrare l'esistenza di un abuso. 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. Allo stesso modo, 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*».

³⁹² *Ivi*, par. 208.

³⁹³ *Ivi*, par. 220. Inoltre, in proposito, l'AGCM, alla nota 72, rimanda alla Comunicazione della Commissione (2009/C 45/02), par. 20, recante gli orientamenti sulle priorità nell'applicazione dell'articolo 82 (attuale articolo 102 TFUE), in cui emerge, al fine di valutare se un presunto comportamento abusivo determini una preclusione anticoncorrenziale, la Commissione considera fattori rilevanti, tra gli altri, «*le prove dirette di una strategia di esclusione. Tra queste vi sono documenti interni che contengono prove dirette di una strategia volta ad escludere i concorrenti, quale un piano particolareggiato di adozione di un determinato comportamento per escludere un concorrente, per impedire l'ingresso o prevenire l'emergere di un mercato, o le prove di minacce concrete di un'azione volta all'esclusione. Tali prove dirette possono essere utili per interpretare il comportamento dell'impresa dominante*».

In conclusione, gli effetti restrittivi della strategia dell'impresa multinazionale sono stati idonei a conseguire un significativo risultato commerciale riuscendo a ritardare, per circa sette mesi, la riduzione delle vendite di *Xalatan* e continuando a godere, al contrario, della rendita monopolistica, che l'AGCM quantifica fino a circa 17 milioni di euro.

Nel corso del procedimento l'Autorità ha rigettato gli impegni presentati dall'impresa e ha poi irrogato una sanzione di 10.6 milioni di euro.

4.4.2 La sentenza del T.A.R. Lazio

Il giudice amministrativo, in primo grado, annulla sia la decisione di rigetto degli impegni, sia il provvedimento finale.

A tal riguardo, occorre specificare che, ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 287/1990, entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della stessa legge (dedicati, rispettivamente, alle “*Intese restrittive della libertà di concorrenza*” e all’ “*Abuso di posizione dominante*”) o degli articoli 101 o 102 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Qualora tali impegni siano ritenuti idonei, secondo discrezione dell'AGCM, posso essere resi obbligatori e il procedimento può concludersi senza accertare l'infrazione.

Nel merito, il giudice critica aspramente il diniego degli impegni presentati da Pfizer, tra cui emergono l'offerta di concedere in licenza gratuita l'uso non esclusivo, in Italia, dell'invenzione protetta dal brevetto divisionale e la rinuncia al contenzioso contro AIFA e i concorrenti genericisti. In particolare, secondo il Tribunale il complesso di impegni in questione, non solo *«non risulta aver formato oggetto di alcuna valutazione da parte dell'Autorità, ma non risulta neanche sfiorato nel suo nucleo fondante dalle motivazioni del rigetto degli impegni, le quali ne hanno evidenziato aspetti collaterali, che comunque non consentono di obnubilarne la obiettiva attitudine a superare i profili anticoncorrenziali rilevati dall'Autorità a carico della condotta di Pfizer allo stato del procedimento in cui si è inserita la valutazione di rigetto³⁹⁴»*.

Per quanto riguarda la ricostruzione della strategia escludente imputata all'impresa, il Tribunale amministrativo definisce l'istruttoria del Garante carente di alcuni degli elementi necessari a sostenere l'accusa di abuso di posizione dominante e ne accerta l'inconsistenza sotto due diversi profili.

³⁹⁴ Tar del Lazio, I sez., 3 settembre 2012, n. 7467, par. 3.7.

Quanto all'abuso delle procedure amministrative, il Tribunale chiarisce che *«l'Autorità ha rinvenuto un'ipotesi di abuso di posizione dominante ponendo in correlazione varie condotte con le quali, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, Pfizer ha esercitato la tutela di diritti e di interessi legittimi³⁹⁵»* e, *«al fine di poter sussumere tali condotte nell'illecito anticoncorrenziale considerato, le stesse devono connotarsi di un evidente intento escludente alla luce di un quid pluris che si aggiunga alla mera sommatoria di comportamenti leciti per i rispettivi ordinamenti amministrativo e giudiziario. Diversamente opinando, si incorrerebbe in una mancata applicazione, in una disciplina derivante da regolazione comunitaria, della giurisprudenza comunitaria, variamente invocata dalle parti in causa, che ne offre un'interpretazione privilegiata, nonché in una palese violazione del principio della certezza del diritto³⁹⁶»*.

In altri termini, limitandosi ad addurre l'argomento della tempistica della condotta di Pfizer, in base al quale la natura escludente emergerebbe dal fatto che il brevetto divisionale è stato chiesto tredici anni dopo quella del brevetto principale (nel 1989), l'AGCM risiede non aveva considerato che tale domanda (nel 2002) interviene comunque sette anni prima della scadenza del brevetto principale (nel 2009), cioè della fine dell'esclusiva in Italia. In altre parole, la richiesta viene avanzata *«appena evidente per l'impresa la più limitata protezione brevettuale di Xalatan in Italia»*, prerogativa, tra l'altro, *«senz'altro appartenente alle facoltà d'impresa, senza che il suo esercizio possa ritenersi, per ciò solo, adottato nell'ambito di una puntuale strategia escludente³⁹⁷»*.

In relazione al ricorso al contenzioso, invece, il gruppo *leader* è quasi sempre stato convenuto nei giudizi pendenti *«e nulla muta considerando che l'Autorità valorizza la circostanza che tali contenziosi hanno fatto seguito all'invio da parte di Pfizer di diffide ai genericisti, volte a scoraggiare l'ingresso sul mercato dei loro prodotti: infatti lo stesso provvedimento riconosce che tali diffide erano fondate sull'avvenuto ottenimento del CPC³⁹⁸»*.

Alla luce dell'annullamento del provvedimento, l'AGCM impugna la sentenza del Tar Lazio, lasciando l'ultima parola in merito alla compatibilità o meno della condotta di Pfizer al Consiglio di Stato, il quale è intervenuto a porre fine alla vicenda.

4.4.3 Il Consiglio di Stato

³⁹⁵ Ivi, p. 30.

³⁹⁶ Ivi, par. 4.1.

³⁹⁷ Ivi, par. 4.1, p. 42.

³⁹⁸ Ivi, p. 32.

In primo luogo, il Consiglio di Stato inizia il suo esame sostenendo che la questione del brevetto divisionale e del relativo certificato di protezione non è rilevante.

In altre parole, le questioni relative al brevetto divisionale, come la sua tempistica di richiesta e il suo contenuto, non influiscono sulla valutazione della concorrenza, poiché la tutela brevettuale e quella della concorrenza sono due ambiti distinti, da non confondere.

Aspetto centrale, invece, è che *«la condotta posta in essere da Pfizer mediante lo sfruttamento delle facoltà connesse alla titolarità del brevetto principale e alla sua posizione nel mercato, hanno consentito il differimento (non importa quanto a lungo) dei farmaci equivalenti allo Xalatan, senza comportare alcuna concreta utilizzazione del medesimo principio attivo, diversa da quella già protetta (la stessa Pfizer ricorda che il brevetto divisionale “copre il prodotto latanoprost già commercializzato e coperto dal brevetto genitore”)³⁹⁹»*.

Inoltre, il gruppo mondiale aveva una finalità ulteriore e diversa rispetto a quella propria della tutela brevettuale, accompagnata da *«un palese e insistito intento anticoncorrenziale, volto a procrastinare la commercializzazione dei farmaci generici, con notevoli danni anche al servizio sanitario nazionale⁴⁰⁰»* che, complessivamente, ha generato una situazione di estrema incertezza nel mercato dei farmaci equivalenti allo Xalatan.

In merito agli impegni formalizzati da Pfizer, invece, il Consiglio di Stato conferma la tesi dell'autorità *antitrust*, sostenendo che, tra gli altri, quello che obbligava Pfizer a offrire gratuitamente una licenza non esclusiva a chiunque volesse utilizzare l'invenzione protetta dal brevetto divisionale, avrebbe avuto come effetto solo quello di conservare e rafforzare la sua posizione dominante sul mercato. Infatti, pur offrendo una licenza non esclusiva, il gruppo avrebbe continuato ad avere il controllo esclusivo sulla concessione del brevetto e su chi l'avrebbe utilizzato.

Alla luce di queste premesse, il Consiglio di Stato condanna il gruppo farmaceutico.

4.4.4 Valutazioni sul caso Pfizer

Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda la decisione dell'autorità *antitrust* italiana.

Nello specifico, l'AGCM sembra essersi discostata dall'obiettivo di favorire l'ingresso sul mercato dei produttori di farmaci generici. Infatti, rigettando gli impegni offerti dal gruppo

³⁹⁹ Ivi, par. V), C.

⁴⁰⁰ Ivi, par. V), C, p. 13.

Pfizer, tra cui - soprattutto - la concessione gratuita di licenze agli operatori interessati, ha causato un ulteriore ritardo nella disponibilità di medicinali generici sul mercato.

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sembra essersi concentrata maggiormente sulla verifica della conformità della condotta del gruppo *leader* rispetto alle regole brevettuali, piuttosto che sugli effetti concreti prodotti sul mercato. Ne emerge l'impressione - condivisa dal TAR - che l'autorità competente abbia, almeno parzialmente, indirizzato il focus della propria azione verso la protezione di operatori percepiti come più vulnerabili.

Tale approccio appare discutibile alla luce dei principi generali che dovrebbero guidare l'attività delle autorità nazionali preposte alla tutela della concorrenza, ma solleva interrogativi specifici quando viene analizzato nel contesto del rapporto tra concorrenza e proprietà intellettuale. A tale riguardo, è indispensabile precisare che i diritti di proprietà industriale attribuiti alle imprese farmaceutiche non mirano solo a compensare gli investimenti sostenuti, ma anche a incentivare la ricerca e lo sviluppo. Alcuni autori hanno persino suggerito che il ruolo delle regole della concorrenza nel settore farmaceutico dovrebbe essere limitato per evitare effetti negativi sull'innovazione. Senza spingersi a tali estremi, è comunque necessario considerare le possibili ripercussioni sul processo innovativo di un approccio eccessivamente invasivo come quello mostrato dapprima dall'AGCM, e poi, dalla Corte.

In conclusione, sia la decisione della Commissione europea nel caso Astrazeneca, sia quella dell'autorità nazionale nel caso Pfizer⁴⁰¹, sembrano segnare un cambiamento nell'approccio tradizionale al rapporto tra diritto della concorrenza e proprietà intellettuale.

La tendenza emergente delle autorità, a livello europeo e nazionale, sembra orientata a intervenire in modo più incisivo nei casi in cui la concorrenza venga limitata dall'esistenza di una privativa industriale, ampliando l'ambito di applicazione delle regole *antitrust* anche a situazioni che finora erano considerate al riparo da tali interventi.

⁴⁰¹ Per approfondimenti sul caso Pfizer, cfr. C. OSTI, *The Italian Way to Antitrust Judicial Review: a Few Oddities of the Pfizer Case*, in Rivista italiana di *antitrust*, vol. 1, n. 3, 2014, disponibile al link <http://iar.agcm.it/article/view/11058>.

CONCLUSIONI

Dalle considerazioni esposte nei precedenti capitoli, si deduce facilmente che l'assetto conflittuale che affiora nel rapporto tra diritti di privativa e disciplina *antitrust* non ha trovato ancora compiuta definizione, la quale risulta di più difficile individuazione a causa della costante mutevolezza delle condizioni sociali, economiche e tecnologiche che influenzano significativamente l'analisi giuridica.

Talune soluzioni, più o meno realistiche, tuttavia, potrebbero ridurre i contrasti o, quantomeno, favorire una possibile “*frequente interazione dialettica*”⁴⁰² tra le due discipline.

Anzitutto, alla luce dei poteri a essa attribuiti e delle sue specifiche competenze tecniche, la Commissione europea si presenta come l'istituzione più idonea ed equipaggiata per dirigere il conflitto oggetto d'esame. Infatti, in qualità di organo sovra-nazionale, la Commissione gode di specifiche competenze esecutive e di controllo in materia di concorrenza, oltre che della possibilità di decidere sugli obiettivi e i metodi volti a garantire la libera competizione, in conformità con quanto sancito dai Trattati.

Nondimeno, potendo essa agire sia *ex ante* sia *ex post* la condotta abusiva, la ricerca del modello d'intervento ottimale, nel contesto di nostro interesse, è oggetto di grande studio e dibattito⁴⁰³: nel caso in cui l'autorità eserciti attività regolatoria, opererebbe con apposite regole volte a disciplinare *a priori* i comportamenti delle imprese. Al contrario, nell'ipotesi in cui riponga fiducia nelle naturali dinamiche di mercato e lasci le imprese libere di agire, interverrebbe solo una volta che la condotta abusiva sia stata attuata, per eliminare eventuali distorsioni della concorrenza.

Nello specifico contesto della politica antimonopolistica dell'Unione europea applicata ai diritti di proprietà intellettuale, nella maggior parte dei casi, i due approcci risultano complementari ma, se esaminiamo l'intervento regolatorio nel diritto comunitario, storicamente, esso è stato

⁴⁰² Trad. personale dell'espressione “*frequent dialectical interplay*”, utilizzata da G. GHIDINI, *The Bride and the Groom. On the Intersection between Intellectual Property and Antitrust Law*, in G. MUSCOLO, G. CAGGIANO, M. TAVASSI, *op. cit.* Sul punto, il Commissario M. MONTI, nel Discorso tenuto il 19 aprile 2004 all'Ecole des Mines, a Parigi, *The new EU Policy on Technological Transfer Agreements*, esorta ad esercitare un'azione complementare e coordinata, affinché proprietà intellettuale e *antitrust* possano reciprocamente raggiungere l'una gli obiettivi dell'altra e «celebrare il matrimonio tra innovazione e competizione».

⁴⁰³ All'argomento è destinata una vasta letteratura economica e giuridica. Sul punto, si veda *ex multis*, I. AYRES-J. BRAITHWAITE, *Responsive regulation: transcending the deregulation debate*, Oxford University Press, Oxford, 1992; R. BALDWIN-M. CAVE, *Understanding regulation*, Oxford University Press, Oxford, 1999; P. COOK, C. KIRCKPATRICK, M. MINOGUE, D. PARKER, *Leading issues in competition, regulation and development*, EE, Cheltenham, 2004; G. MAJONE, *Regulating Europe*, Routledge, Londra, 1996; J. JORDANA, D. LEVIFAUR, *The politics of regulation*, EE, 2004.

per lo più destinato a specifici mercati, quali quelli soggetti a monopoli pubblici o a monopoli naturali⁴⁰⁴.

La proprietà intellettuale, invece, «*qualora il diritto di esclusiva appartenga ad un'impresa che opera in un settore di interesse generale*», subirebbe solo indirettamente interventi regolatori, dal momento che «*non esiste un "mercato" della proprietà intellettuale*» che, piuttosto, «*è un elemento "trasversale" che può coinvolgere diversi mercati*⁴⁰⁵».

Dunque, da un lato, una regolazione *a priori*, preferibile ogni qualvolta che l'intervento *a posteriore* si riveli insufficiente al raggiungimento dei risultati prefigurati, comporta diversi vantaggi⁴⁰⁶: in primo luogo, si risparmiano i costi, che sia la Commissione sia le imprese coinvolte sarebbe chiamate a sostenere esercitando il controllo *ex post*; secondariamente, un chiaro quadro normativo, in osservanza del principio della certezza del diritto, rappresenta sia un fattore incentivante la ricerca e lo sviluppo per le imprese, sia un fattore rassicurante per i consumatori, che beneficerebbero degli effetti positivi sull'innovazione e la qualità dei prodotti e servizi.

Dall'altro lato, però, utilizzando le parole dell'economista George Stigler «*regolamentazione e concorrenza sono amiche retoriche e nemiche mortali*⁴⁰⁷», dal momento che l'intervento regolatorio sottrae alle imprese la possibilità di partecipare attivamente al procedimento *antitrust* operato dall'organo sovra-nazionale⁴⁰⁸, che si attua impugnando dinanzi al giudice comunitario i provvedimenti eventualmente emanati. Quest'ultimo è un aspetto indispensabile per l'osservanza dei principi di legalità e dei diritti della difesa nell'ambito della politica europea della concorrenza.

⁴⁰⁴ Cfr. M. MONTI, *Concorrenza e regolazione nell'Unione Europea*, in G. TESAURO, M. D'ALBERTI (a cura di), *Regolazione e concorrenza*, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 75.

⁴⁰⁵ V. CAPUANO, *op. cit.*, p. 138. A sottolineare che la regolazione sia un fenomeno legato a specifici settori è anche M. D'ALBERTI, *Diritto della concorrenza e regolazione in una prospettiva ultranazionale*, in C. RABITTI BEDOGNI, P. BARUCCI (a cura di), *20 Anni di antitrust, L'evoluzione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato*, Giappichelli, Bologna, 2000, p. 755: «*vi è un concetto più circoscritto di regolazione, una regolazione in senso stretto. Essa sta a designare diversi insiemi di regole che disciplinano in modi differenti altrettanti settori specifici dell'economia, come i mercati finanziari, o le telecomunicazioni, o l'energia. Questa regolazione, o meglio queste "regolazioni settoriali", si distinguono nettamente dal diritto della concorrenza, che invece detta una disciplina comune a tutti i settori economici*».

⁴⁰⁶ A titolo d'esempio, la chiara individuazione di criteri specifici relativi alle modalità di quantificazione delle *royalties* risulterebbe decisiva rispetto alla complessa e delicata fattispecie della concessione di licenze obbligatorie.

⁴⁰⁷ Secondo G. STIGLER «*Regolamentazione e concorrenza sono amiche retoriche e nemiche mortali: sulla porta di ogni agenzia di regolamentazione dovrebbe essere inciso: concorrenza non ammessa*», (trad. personale), *Citizens and the state: essays on regulation*, University of Chicago Press, Chicago, 1975, p. 183.

⁴⁰⁸ Gli interventi regolatori, infatti, non necessariamente coinvolgono i singoli. Il problema viene affrontato in modo dettagliato da M. DE VISSER, *Judicial Accountability and New Governance*, in *Legal Issues of Economic Integration*, vol. 37, 2010, pp. 41 ss.

Tra i rimedi strutturali, l'istituzione di giudici specializzati cui demandare i conflitti tra le due discipline potrebbe contribuire a produrre una giurisprudenza più coerente, chiara e sistematica. A tal proposito, l'articolo 257 TFUE prevede la possibilità di istituire tribunali specializzati⁴⁰⁹, affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. In alternativa, con sforzi minori, creare una sezione del Tribunale dotata di competenze tecniche nella materia potrebbe comportare risultati apprezzabili.

In tale scenario, passando alle soluzioni argomentative, una tra le più discusse per stabilire il giusto contemperamento dei vari interessi ha riguardato l'applicabilità della dottrina⁴¹⁰ della “regola della ragione” (c.d. “*rule of reason*”) nel diritto comunitario⁴¹¹.

Quest'ultima è una dottrina elaborata dal diritto *antitrust* statunitense, per rispondere all'inesistenza di un'eccezione esplicita al generale divieto di condotte anticompetitive, la quale sottintende l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, tipico dei sistemi di *common law*.

Fino a ora, la giurisprudenza comunitaria sembra aver scartato l'applicazione di questa dottrina, se intesa come «*metodo di analisi volto a considerare gli effetti pro ed anticompetitivi di una data condotta*»⁴¹², a causa delle varie differenze che separano il sistema statunitense dal nostro e temendo, soprattutto, che tale teoria potesse spingere il sindacato dei giudici comunitari oltre i limiti concessi. Al contrario, nella misura in cui l'applicazione di tale regola si sostanzia in un criterio di interpretazione del diritto *antitrust*, atto a valutare gli interessi non solo economici, ma anche sociali, la Corte di giustizia potrebbe fare ricorso a essa⁴¹³ per bilanciare i delicati interessi connessi alla tutela della proprietà intellettuale e alla concorrenza, soprattutto nell'ipotesi di abuso di posizione dominante.

⁴⁰⁹ V. *ex multis*, F. SALERNO, *Giurisdizione comunitaria e certezza del diritto dopo il trattato di Nizza*, Rivista Diritto Internazionale, 2002, p. 5; A. TIZZANO, *La Cour de justice après Nice: le transfert de compétence au Tribunal de première instance*, DUE, 2002, p. 597; R. MASTROIANNI, *Il trattato di Nizza e il riparto di competenze tra le istituzioni giudiziarie comunitarie*, in Diritto dell'Unione Europea, 2001, p. 769; L. W. GORMLEY, *The judicial architecture of the European Union after Nice*, in Accountability and Legitimacy in the European Union, A. ARNULL, D. WINCOTT (a cura di), Oxford University Press, 2002, p. 133.

Si precisa, inoltre, che l'unico tribunale specializzato che sia stato istituito per poi sciogliersi nel 2016, è il Tribunale della funzione pubblica, competente a giudicare le controversie tra l'Unione europea e i suoi funzionari.

⁴¹⁰ Cfr. R. JOLIET, *The rule of reason in antitrust law, American, German and Common Market Law in Comparative Perspective*, 1967; G. WILS, “*Rule of reason*”: *un règle raisonnable en droit communautaire?*, in Cahiers de Droit Européen, 1990, p. 19.

⁴¹¹ La “*rule of reason*” è descritta come principio generale del diritto europeo da G. TESAURO, *La ragionevolezza della giurisprudenza comunitaria*, Napoli, 2012; A. SCHRAUWEN, *Rule of reason - Rethinking another classic of european legal doctrine*, Hogendorp Papers, European law publishing, Groningen, 2005.

⁴¹² V. CAPUANO, *op. cit.*, p. 152.

⁴¹³ Contrario all'estensione della *rule of reason* nel contesto del diritto dell'UE è D. SARTI, *Concorrenza, importazioni parallele e discriminazioni territoriali: osservazioni sul caso Glaxo*, in Orizzonti del diritto commerciale, nel quale analizza la sentenza della Corte di giustizia, 6 ottobre 2009, che costituisce una presa di posizione a favore della dottrina rivoluzionaria.

In realtà, che dir si voglia, tale approccio è già adottato dal giudice comunitario che, effettuando la c.d. “*analisi dell’efficienza*” (c.d. “*efficiency analysis*”), esclude sempre qualsiasi forma di automatismo.

Un’altra soluzione argomentativa è quella individuata nell’esperienza italiana e in altre legislazioni nazionali⁴¹⁴, concernente la fattispecie giuridica dell’abuso di dipendenza economica. Ai sensi dell’articolo 9, Legge n. 192 del 18 giugno 1998, recante la “*Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*”, è definita dipendenza economica «*la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti*».

La norma, che dispone che il patto attraverso il quale si realizzi un abuso di dipendenza economica è nullo, indica a titolo esemplificativo alcuni comportamenti (il rifiuto di vendere o di comprare, l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, e l’interruzione arbitraria di relazioni commerciali in atto) che potrebbero configurare un abuso di dipendenza economica. Dunque, in tale prospettiva più ampliata, sarebbe più agevole, ad esempio, risolvere i casi di rifiuto a concedere licenze per diritti della proprietà intellettuale.

Tuttavia, questo rimedio non è contemplato, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, con un parere negativo dell’11 febbraio 1998, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva criticato come “*impropria*” la collocazione di tale istituto all’interno della disciplina *antitrust* nazionale, contenente disposizioni generali - dirette a tutelare il processo concorrenziale in relazione all’assetto del mercato - che hanno un preciso riferimento nell’ordinamento dell’Unione europea.

A tal proposito, utilizzando le parole dell’AGCM, «*la norma dell’articolo 9, contenuta nella proposta di legge, costituisce una regola specifica inerente alla disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti, con finalità che possono prescindere dall’impatto di tali rapporti sull’operare dei meccanismi concorrenziali. Inoltre, essa non ha alcun riscontro nell’ordinamento comunitario e affonda invece le radici nella tematica dell’equilibrio contrattuale e più precisamente nella valutazione del rapporto negoziale tra le parti. Le patologie di questo rapporto trovano rimedio nel divieto, e conseguente invalidità, di clausole*

⁴¹⁴ Tale fattispecie giuridica è contemplata anche dagli ordinamenti francese e tedesco.

vessatorie (come previsto dalle norme della proposta di legge) e nelle garanzie stabilite a favore della parte più debole». In altri termini, il divieto di abuso di posizione dominante c.d. “relativa”, nell’ordinamento italiano, è un rimedio da inquadrare «nell’ambito delle norme civilistiche relative alle obbligazioni e ai contratti».

Nonostante l’eterogeneità dei fini, inoltre, il legislatore italiano ha esteso l’ambito della legge 192/1998, prevedendo che «l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso» (articolo 9, comma 3-bis, Legge 18 giugno 1998, n. 192).

Dunque, è vero che un riconoscimento esplicito della figura dell’abuso di dipendenza economica faciliterebbe l’attività dell’autorità *antitrust*, tuttavia, non la esenterebbe da una corretta analisi del mercato rilevante. Di conseguenza, si esclude che possa costituire un valido ausilio per il problema esaminato.

L’ultima eventuale soluzione considerata dalla dottrina, seppure azzardata, risiede nell’applicazione del “divieto di abuso del diritto”⁴¹⁵, riconosciuto come principio autonomo dell’ordinamento comunitario⁴¹⁶, che lo ha codificato in termini generali nell’articolo 54 della

⁴¹⁵ Per un’ampia disamina sul concetto di “abuso del diritto”, v. A. SAJO’, *Abuse: the dark side of fundamental rights*, Eleven international Publishing, Utrecht, 2006.

⁴¹⁶ In passato, si era dubitato dell’esistenza di un “divieto di abuso del diritto”, come principio generale del diritto europeo. Sul punto, rilevano le osservazioni dell’Avvocato generale Tesouro, «occorre ora chiedersi se sussistano le condizioni, dal punto di vista del diritto comunitario, per costruire e/o individuare un principio generale di diritto relativo all’abuso di diritto. Un risultato del genere è stato di recente auspicato anche in dottrina. Orbene, nelle conclusioni relative alla causa Pafitis, pur rilevando che l’esercizio abusivo di un diritto da parte del suo titolare può essere censurato, anche se con modalità ed in circostanze talvolta diverse, nella quasi totalità degli Stati membri, aggiungevo subito che una disciplina comunitaria di tale istituto non era al momento ravvisabile. Non ho cambiato idea, nel senso che non ritengo siano nel frattempo maturate le condizioni per “consacrare”, nell’ordinamento comunitario, un principio generale in base al quale possa essere negato, in quanto abusivo, l’esercizio di un diritto attribuito da una disposizione comunitaria. Le ragioni che mi inducono ad una siffatta conclusione sono più d’una. Anzitutto, ritengo che non esistano le condizioni per pervenire ad una definizione comune della categoria dell’abuso di diritto, definizione che tragga ispirazione dalle esperienze giuridiche nazionali. Una ricognizione, sia pure approssimativa, del modo di essere e di funzionare di tale istituto nei diversi Stati membri non fa che confermarlo. Se è vero, infatti, che la maggior parte degli Stati membri conosce la nozione dell’abuso di diritto, è altresì vero che in alcuni di essi tale categoria giuridica, lungi dall’assumere la valenza di un principio generale dell’ordinamento, si limita a regolare ipotesi specifiche e puntuali previste dalla legge. A ciò si aggiunga che variano sensibilmente da uno Stato all’altro lo stesso contenuto e le modalità di applicazione di un tale “principio”. Tuttavia, «la rilevazione di un principio generale a livello comunitario non richiede necessariamente che il principio di cui si tratta sia presente in tutti gli ordinamenti nazionali e risponda alle stesse condizioni e modalità di applicazione. Si tratta, infatti, di principi che vanno inseriti nel sistema comunitario e che, dunque, acquistano una loro autonomia in funzione della struttura e degli obiettivi di tale sistema. L’impossibilità di pervenire ad una definizione comune e, al contempo, puntuale e dettagliata dell’abuso di diritto attraverso un richiamo ai principi generali comuni agli Stati membri, ciò che ha comunque una sua importanza,

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁴¹⁷: «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta».

In sintesi, si tratta di una clausola di salvaguardia, volta a impedire che l'applicazione dei diritti in essa previsti consenta di perseguire scopi diversi o inappropriati, rispetto alle finalità originarie per cui tali diritti sono stati concepiti.

non è tuttavia il solo motivo che mi induce a negare la configurabilità di un siffatto principio nell'ordinamento comunitario. Ritengo, infatti, che le stesse caratteristiche e la ragion d'essere di un principio relativo all'abuso di diritto evidenziano che si tratta di una categoria giuridica che ha un sicuro, o quantomeno fondato, diritto di cittadinanza in ordinamenti giuridici consolidati, ma molto meno in un sistema quale quello comunitario, in cui il processo di evoluzione verso l'integrazione è lungi dal poter essere considerato completato. Più in generale, ritengo che il rischio di incontrare una lacuna nel sistema - cui in definitiva il principio dell'abuso intende ovviare, al pari di tutte le norme c.d. di chiusura - sia molto minore o del tutto assente in un sistema giuridico quale quello comunitario, in cui l'opera interpretativa del giudice e la prassi in genere riescono più facilmente ed immediatamente ad adeguare il sistema alle esigenze del corpo sociale. Ciò detto, è pur vero che ogni ordinamento che aspiri ad un minimo di completezza deve contenere delle misure, per così dire, di autotutela, al fine di evitare che i diritti da esso attribuiti siano esercitati in maniera abusiva, eccessiva o distorta. Una tale esigenza non è affatto estranea all'ordinamento comunitario, tant'è vero che ha trovato riconoscimento in più occasioni nella stessa giurisprudenza della Corte. Mi riferisco, anzitutto, a quel consolidato filone giurisprudenziale in base al quale «le possibilità offerte dal Trattato CEE non possono avere l'effetto di consentire alle persone che ne fruiscono di sottrarsi abusivamente all'applicazione delle normative nazionali e di vietare agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per evitare tali abusi» Del pari, la Corte ha avuto modo di chiarire che agli ordinamenti giuridici nazionali è consentito negare la possibilità di avvalersi del diritto comunitario nel caso in cui sia dimostrato che un comportamento, da parte del soggetto che invoca una posizione giuridica attribuita da una disposizione comunitaria, sia in frode alla legge. Più in generale, giova richiamare l'affermazione della Corte secondo cui, anche se «i giudici nazionali possono tener conto, basandosi su elementi obiettivi, del comportamento abusivo o fraudolento dell'interessato per negargli eventualmente la possibilità di fruire delle disposizioni di diritto comunitario invocate, tuttavia, nel valutare tale comportamento, essi devono tener presenti le finalità perseguire dalle disposizioni di cui trattasi» In buona sostanza, dunque, la Corte riconosce al giudice nazionale la possibilità di sanzionare un uso distorto o eccessivo del diritto comunitario unicamente allorché non ne risultino pregiudicate le finalità perseguite da tale norma, in particolare nelle ipotesi in cui la norma invocata è solo “apparentemente” quella che regola la fattispecie ovvero quando la situazione in cui versa il titolare del diritto invocato in giudizio è solo “apparentemente” conforme a quanto prescritto dalla norma in questione. Ciò significa, a ben vedere, che la Corte riserva a se stessa, com'è giusto che sia, la definizione dell'ambito sostanziale del diritto comunitario controverso, vale a dire dei limiti intrinseci alla posizione giuridica soggettiva di cui si tratta. La possibilità di negarne l'invocabilità è, pertanto, ammessa solo quando sia dimostrato che quei limiti sono stati superati. In tale prospettiva, la questione dell'abuso di diritto eventualmente eccepita in base a norme dell'ordinamento nazionale finisce col risolversi, allorché è in gioco una situazione giuridica attribuita dal diritto comunitario, in una questione di interpretazione della norma comunitaria di cui si tratta» (nelle Conclusioni presentate il 4 febbraio 1998 alla sentenza del 12 maggio 1998, Kefalas, causa C-367/96, punti 21-25); tesi confermata dall'Avvocato generale Tizzano, nelle Conclusioni presentate il 18 maggio 2004 alla sentenza del 19 ottobre 2004, Chen, causa C-200/02, nelle quali esprime espressamente il suo dissenso per «la conclusione, [...] che, sul piano generale, suscita la trasposizione a livello comunitario di una nozione di cui già nei diritti nazionali è controversa l'esistenza ed ancor più incerta la definizione», punto 111.

⁴¹⁷ E. TORRI, *Abuso del diritto: entelechia di un istituto; evoluzione, casistica, profili processuali*, in Rivista della Corte dei conti, 2023, n. 6, p. 18: «La circostanza che nell'ordinamento dell'Unione europea l'abuso del diritto sia inserito fra i principi di carattere generale, ne comporta l'applicabilità a tutti gli Stati membri, compresi quindi quelli, come l'Italia, nei cui ordinamenti non è espressamente previsto; ciò in base al richiamo contenuto nell'art. 6 del Trattato Ue, alla Carta di Nizza e alla Cedu».

Dunque, teoricamente, l'applicazione dell'articolo 54 della Carta di Nizza, sembra ammissibile anche qualora si abusò di un diritto di proprietà intellettuale, espressamente tutelata dalla stessa Carta all'articolo 17, comma 2, così come confermato dall'Accordo TRIPS, che contempla la possibilità di adottare misure idonee a evitare utilizzi abusivi dei diritti di privativa, specialmente laddove arrechino effetti negativi sulla concorrenza nel mercato unico (articoli 8, comma 2 e 40).

D'altro canto, la condotta di un soggetto titolare di un diritto di proprietà intellettuale che abusa di tale diritto impattando negativamente sulla concorrenza, integra la fattispecie dello specifico divieto di abuso della posizione dominante *ex* articolo 102 TFUE e, poiché l'abuso del diritto costituisce un criterio di risoluzione residuale, applicabile solo laddove la singola fattispecie non sia riconducibile a ipotesi legislativamente previste, il ricorso dell'istituto non sembra consentito⁴¹⁸, considerando anche che l'abuso di posizione dominante è una *species* del *genus* dell'abuso di diritto.

Alla luce di queste considerazioni, è evidente, dunque, che il dibattito sulla tensione tra diritti di privativa e tutela della concorrenza sia lontano dall'essere concluso.

⁴¹⁸ Diverso sarebbe il caso in cui l'abuso del diritto di proprietà intellettuale abbia ricadute esclusivamente a livello contrattuale, senza alcun danno alla concorrenza. Infatti, in siffatta ipotesi, potrebbe rivelarsi utile l'opzione della categoria dell'abuso del diritto.

BIBLIOGRAFIA

AITMAN D., JONES A., *Competition Law and Copyright: Has the Copyright Owner Lost the Ability to Control his Copyright?*, in *European Intellectual Property Review*, 2004

ALIPRANDI S., *Aperti standard!*, Ledizioni, Milano, 2011

ANDERMAN S., *EC Competition Law and Intellectual Property Rights: The Regulation of Innovation*, Oxford University Press, 1998

ANDERMAN S., A EZRACHI (a cura di), *Intellectual Property and Competition Law*, OUP, Oxford, 113

AREZZO E., *Brevetti essenziali, dominanza e abuso nel settore delle information & communication technologies*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2019, fasc. V

AREZZO E., *Strategic patenting e diritto della concorrenza: riflessioni a margine della sentenza Ratiopharm-Pfizer*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, fasc. II

E. AREZZO, *Is dominance the missing piece of the Huawei puzzle?*, in *Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, fasc. I

ARNAUDO L., *Dispute farmaceutiche e concorrenza: il caso Lundbeck*, in *Il Foro Italiano*, vol. 140, n. 6, 2015, parte IV, coll. 326-332

ARNULL A., WINCOTT D. (a cura di), *Accountability and Legitimacy in the European Union*, Oxford University Press, 2002

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1960

AUTERI P. et al., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, settima ed., Giappichelli, Torino, 2023

AYRES-J. I. BRAITHWAITE, *Responsive regulation: transcending the deregulation debate*, Oxford University Press, Oxford, 1992

BACHES OPI S., *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Still Sacrosanct?* in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2001

BALDWIN-M. R. CAVE, *Understanding regulation*, Oxford University Press, Oxford, 1999

BALTO D. A., PITOFISKY R., *Antitrust and High Tech Industries: The New Challenge*, in *The Antitrust Bulletin*, vol. 43, 1998

- BARTHELMEß S., GAUß N., *Die Lizenzierung standardessentieller Patente im Kontext branchenweit vereinbarter Standards unter dem Aspekt des Art. 101 AEUV*, in WuW, 2010
- BASTIANON S., *A proposito della dottrina delle essential facilities - Tutela della concorrenza o tutela dell'iniziativa economica?* in Mercato, Concorrenza, Regole, 1999
- BATTAGLIA L. E., *Drug Reformulation Regulatory Gaming: Enforcement and Innovation Implications*, in European Competition Journal, vol. 7, 2011
- BAUMOL W. J., SWASON D. G., *The new economy and ubiquitous competitive price discrimination: identifying defensible criteria of market power*, Antitrust law Journal, vol. 70, 2003
- BAXTER W. F., *Legal Restrictions on Exploitations of Patent Monopoly: An Economic Analysis*, in The Yale Law Journal, vol. 76, 1966
- BENEDUCI G., *Brevetti standard essential e condizioni di licenza FRAND: approcci, soluzioni e prospettive*, DEJALEXonBrexit di De Berti Jacchia, 2016
- BERA K. R., *Standard-Essential Patents (SEPs) and 'fair, reasonable and non-discriminatory' (FRAND) licensing*, 2015
- BERTANI M., *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, in Quaderni di AIDA n.10, Giuffrè, Milano, 2004
- BERTI J., *Le essential facilities nel diritto della concorrenza comunitario*, in Concorrenza e Mercato, 1998
- BERTOLOTI F. (a cura di), *Contratti di distribuzione*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2022
- BOWMAN JR.W. S., *Patent and Antitrust Law: A Legal and Economics Appraisal*, University of Chicago Press, Chicago, 1973
- BURK D. L., LEMLEY M. A., *The patent crisis and how the courts can solve it*, in The University of Chicago Press, 2009
- BUZZONE G., CAPOZZI S., *Visione economica e giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'abuso di posizione dominante*, in Assonime, 2017
- CAGGIANO G., MUSCOLO G., TAVASSI M., *Competition Law and Intellectual Property: A European Perspective*, Kluwer Law International, 2012
- CAPUANO V., *Abuso di posizione dominante e proprietà intellettuale nel diritto dell'Unione Europea*, Editoriale Scientifica s.r.l., Napoli, 2012

- CARLTON D. W., SHAMPINE A., *An Economic Interpretation of FRAND*, 2013
- CARRIER M. A., *A Real World Analysis of Pharmaceutical Settlements: The Missing Dimension of Product Hopping*, in *Florida Law Review*, vol. 62, 2010
- CARRIER M. A., *A Roadmap to the smartphone Patent wars and FRAND Licensing*, in *CPI Antitrust Chronicle*, vol. 2, 2012
- CHENG J., *An Antitrust Analysis of Product Hopping in the Pharmaceutical Industry*, in *Columbia Law Review*, vol. 108, 2008
- CLERICO G. e RIZZELLO S. (a cura di), *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Dott. Antonio Milani, Padova, 1998
- CERULLI IRELLI V., BELLUCCI V., *Antitrust e proprietà intellettuale*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2019
- CHAPPATTE P., *FRAND Commitments - The case for antitrust intervention*, in *European Competition Journal*, 2009
- COLANGELO G., *Le public utilities tra regolazione e concorrenza - Là dove porta la dottrina dell'essential facility*, in *Enti pubblici*, 2001
- COLANGELO G., *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, Giuffrè, Milano, 2016
- COLANGELO G., *L'antitrust, i patent pools e le tragedie della (intellectual) property governance*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, vol. 1, 2004
- COMMISSIONE UE, *Commission decision initiating the inquiry*, 15 gennaio 2008, disponibile su <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html>.
- COMMISSIONE UE, *Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (Testo rilevante ai fini del SEE)*, GU C 45, 2009
- COMMISSIONE UE, *Pharmaceutical Sector Inquiry*, 2009
- COMMISSIONE UE, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*, 2011
- COMMISSIONE UE, *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia*, C 89/03, 2014

COMMISSIONE UE, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, *Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali*, Bruxelles, 2017

COMMISSIONE UE: DG COMPETITION, *Guidelines on the Applicability of Article 101 of the Treaty of the Functioning of the European Union to Horizontal Cooperation Agreements*, in European Competition law Journal, 2010

COMMISSIONE UE, *Patents and Standards: a modern framework for IPR-based standardization: final report*, 2014

COMMISSIONE UE, *Independent Review of the European Standardization System: Final Report*, 2015

COOK P., KIRCKPATRICK C., MINOGUE M., PARKER D., *Leading issues in competition, regulation and development*, Edward Elgar, Cheltnam, 2004

COTTER T. F., *The comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, in Minnesota Legal Studies, Research Paper No.13-14

DE CAPITTE A.G., *Essential facilities doctrine: una disciplina in cerca d'identità*, in Rivista di diritto dell'impresa, 1999

DE VISSER M., *Judicial Accountability and New Governance*, in Legal Issues of Economic Integration, vol. 37, 2010

DEVLIN A., *Exclusionary Strategies in the Hatch-Waxman Context*, in Michigan State Law Review, 2007

DI PORTO F. (a cura di), *Concorrenza e mercato. Antitrust, regulation, consumer welfare, intellectual property*, vol. 23, 2016

DOGAN S. L., LEMLEY M. A., *Antitrust Law and Regulatory Gaming*, in Texas Law Review, vol. 87, 2009

DREXL J., *Astrazeneca and the Sector Inquiry: When Do Patent Filings Violate Competition Law*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No.12-02, 2012

DREXL J., N. L. LEE (a cura di), *Pharmaceutical innovation, competition and patent law: a trilateral perspective*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2013

- DURANTE D., MOGLIA G., NICITA A., *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust*, in Mercato concorrenza regole, 2001
- EMANUELSON A., *Standardisation Agreements in the Context of the New Horizontal Guidelines*, in E.C.L.R., vol. 33, 2012
- FARREL J., SALONER G., *Standardization, Compatibility, and Innovation*, The RAND Journal of Economics, vol. 16, 1985
- FARRELL J., HAYES J., SHAPIRO C., SULLIVAN T., *Standard Setting, Patents, and Hold-up*, in Antitrust Law Journal, vol. 74, 2007, fasc. III
- FAULL J., NIKPAY A., *Faull & Nikpay: The EU Law of Competition*, terza ed., in Oxford Competition Law, 2014
- FERRARI G. F. (a cura di), *Diritto pubblico dell'economia*, terza ed., Egea S.p.A., Milano, 2019
- FRIGNANI A., WAELBROECK M., *Disciplina della concorrenza nella CE*, vol. 35, 1998
- FRIGNANI A., BARIATTI S. (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia diretto da Francesco Galgano, Cedam, Padova, 2012
- GENOVESI F. A., OLIVIERI G. (a cura di), *Proprietà intellettuale*, Walters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2021
- GERADIN D. e RATO M., *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent-Hold Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, in European Competition Journal, 2007
- GERADIN D., BROOKS R. G., *Interpreting and enforcing the voluntary FRAND commitment*, in International Journal of IT Standards and Standardization Research, 2011
- GHEZZI F., OLIVIERI G., *Diritto antitrust*, Giappichelli, prima ed., Torino, 2013
- GHEZZI F., OLIVIERI G., *Diritto antitrust*, Giappichelli, seconda ed., Milano, 2019
- GHIDINI G. e CAVANI G. (a cura di), *Proprietà intellettuale e concorrenza*, seconda ed., Zanichelli, Torino, 2022
- GHIDINI G., *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, Mercato Concorrenza Regole, 2005, fasc. II

GHIDINI G., TRABUCCO G., *Il calcolo dei diritti di licenza in regime FRAND: tre criteri proconcorrenziali di ragionevolezza*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, fasc. I

GHIDINI G., *Il problema della “brevetazione strategica”, e dei “poor quality patents”*, in *L’Appunto*, 2022

GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2001

GIANNACCARI A., *Le linee direttrici negli accordi di cooperazione orizzontale: quid novi*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2010, fasc. II

GIANNACCARI A., *Pay for delay nel settore farmaceutico: il caso Lundbeck*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2014, fasc. III

GIBSON C. S., *Globalization and the Technology Standards Game: Balancing Concerns of Protectionism and Intellectual Property in International Standards*, in *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 22, 2007

GITTI G., MAUGERI M., NOTARI M. (a cura di), *I contratti per l’impresa. Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, Bologna, 2013

GOVAERE I., *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in the Ec law*, Sweet and Maxwell, Londra, 1996

GREAVES R., *Magill est arrivé*, in *European Competition Law Review*, 1995

GRILLO M., *Le linee guida sugli effetti di cooperazione orizzontale*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2011, fasc. II

GSTALTER J., *Open standards and competition law. An overview*, in *Concurrences*, 2010, n. 1

GUGLIELMETTI G., *“Essential facilities”, rifiuto di accesso e abuso di posizione dominante: prime decisioni dell’Autorità garante e prospettive*, in *Concorrenza e Mercato*, 1996

GUIMARÃES DE LIMA E SILVA V., *Sham Litigation in the Pharmaceutical Sector*, in *European Competition Journal*, vol. 7, 2011

GUPTA K., *The patent policy debate in the high-tech world*, in *Journal of Competition Law and Economics*, 2013, fasc. IV

HARHOFF D., HALL B. H., VON GRAEVENITZ G., HOISL K., WAGNER S., GAMBARDELLA A., GIURI P., *The strategic use of patents and its implications for enterprise and competition, Report per la Commissione europea*, 2007

- HARHOFF D., *Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System*, Report per la Commissione europea, 2009
- HARZ M. H., *Dominance and Duty in the European Union: A Look Through Microsoft Windows at the Essential Facilities Doctrine*, in *Emory International Law Review*, 1997
- HELLER M.A., *The Tragedy of the Anticommons: Property in Transition from Marx to Markets*, University of Michigan Law School, 1998
- HOCKETT C. B., LIPSCOMB R. G., *Best FRANDs Forever? Standard-setting Antitrust Enforcement in the United States and the European Union*, in *Antitrust*, vol. 23, n. 3, 2009
- HOVENKAMP H., JANIS M. D., LEMLEY M. A., *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, New York, prima ed., 2001
- HOVENKAMP H. J., *Competition in Information Technologies: Standards-Essential Patents, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding*, University of Iowa Legal Studies Research Paper No. 12-32, 2012
- HUMPE C., RITTER C., *Research Paper on the Modernisation of Article 82 EC*, 2005
- JANIS M. D., *Transition in IP and Antitrust*, in *Antitrust Bulletin*, 2002
- JOLIET R., *The rule of reason in antitrust law, American, German and Common Market Law in Comparative Perspective*, 1967
- JORDANA J., LEVIFAUR D., *The politics of regulation*, Edward Elgar, 2004
- KAPLOW L., *The Patent- Antitrust Intersection: A Reappraisal*, in *The Harvard Law Review Association*, vol. 97, 1984
- KEELING D. T., *Intellectual Property Rights in EU Law*, Oxford, vol. 1, 2003
- KJØLBYE L., *Article 82 Ec as Remedy to Patent System Imperfections: Fighting Fire with Fire?*, in *World Competition*, vol. 32, 2009
- LAROUCHE P., ZINGALES N., *Injunctive relief in disputes related to standard essential patents: time for the CJEU to set fair and reasonable presumptions*, in *European Competition Journal*, 2014, fasc. X
- LAYNE-FARRAR A., JORGE PADILLA A., SCHMALENSEE R., *Pricing Patents for Licensing in Standard Setting Organisations: Making Sense of FRAND Commitments*, CEPR Discussion Paper No. 6025, 2007

- LEMLEY M.A., *Intellectual property rights and standard-setting organizations*, in California Law Review, 2002
- LEMLEY M. A., SHAPIRO C., *Patent Hold up and Royalty Stacking*, in Texas Law Review, 2007
- LIBERTINI M., *Brevi riflessioni sulla sentenza Huawei: verso una regolazione delle licenze FRAND di "Standard Essential Patents"*, in Orizzonti di diritto commerciale, 2017, fasc. I
- LIPSKY A. B., SIDAK J. G., *Essential Facilities*, in Stanford Law Review, 1999
- LO BUE M., *Aspetti di attualità in tema di proprietà industriale*, Milano, 2014
- LO BUE M., *Huawei v ZTE: established case law and open issue after ECJ's judgment*, in S.S.R.N., 2015
- LUGARD P., HANCHER L. (a cura di), *On the merits: current issues in competition law and policy*, prima ed., 2005
- LUNQVIST B., *The interface between EU competition law and standard essential patents - from Orange Book Standard to the Huawei case*, in European Competition Journal, 2015
- MAGGIOLINO M., *Intellectual Property and Antitrust: A Comparative Economic Analysis of US and EU Law (New Horizons in Competition Law and Economics series)*, Edward Elgar, 2011
- MAGGIOLINO M., MONTAGNANI M. L., *Astrazeneca's Abuse of IPR-related procedures - A Hypothesis of Antitrust Offence, Abuse of Rights, and IPR Misuse*, in World Competition, 2011
- MAJONE G., *Regulating Europe*, Routledge, Londra, 1996
- MANGINI V. M., OLIVIERI G., *Diritto antitrust*, quarta ed., Giappichelli, Torino, 2012
- MANZINI P., *Diritto antitrust dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2023
- MASKUS K., MERRILL S. A., *Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communication Technology*, Washington, DC: The National Academies Press, 2013
- MASTRELIA D., *Gli accordi di trasferimento di tecnologia*, Giappichelli, Torino, 2010
- MASTRELIA D., *Standard, patent pool e gruppi d'acquisto di brevetti. Verso un nuovo modello di trasferimento di tecnologia nel settore hi-tech*, in Diritto industriale, 2013, fasc. VI

MASTROIANNI R., *Il trattato di Nizza e il riparto di competenze tra le istituzioni giudiziarie comunitarie*, in Diritto dell'Unione Europea, 2001

MAUGERI M., *Standardizzazione e disciplina del contratto: i F/RAND commitments*, in Annuario del Contratto 2013, diretto da D'ANGELO A. e ROPPO V., 2014

MELI V., *Rifiuto di contrarre e tutela della concorrenza del diritto antitrust comunitario*, Giappichelli, Torino, 2003

MELI V., *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE e ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in Rivista ODC, 2014, fasc. I

MELI V., *The CJEU Judgment in the Huawei/ZTE Case. Getting Around the Problem of FRAND Commitments and Competition Law*, in Orizzonti del diritto commerciale, 2017, fasc. I.

MEO C., *L'applicazione dell'art. 102 TFUE alle azioni inibitorie su standard essential patents*, in Luiss Law Review, 2017

MONTI M., *The new EU Policy on Technological Transfer Agreements*, Ecole des Mines, Parigi, 2004

MORGESE G., *L'efficacia delle norme dell'Accordo TRIPs nell'ordinamento comunitario*, condotto nell'ambito del progetto di ricerca nazionale PRIN 2007 «Cittadinanza europea e diritti fondamentali nell'attuale fase del processo di integrazione»

MORGESE G., *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 2015

MORSE M. H., *Product Market Definition In The Pharmaceutical Industry*, *Antitrust Law Journal*, vol. 71, 2003, fasc. II

MOTTA M., *Competition policy*, Cambridge, 2004

MUSCOLO G., *The Huawei Case. Patents and Competition reconciled?*, in Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale, 2017, fasc. I

MUSELLI A., *La difficile riconciliazione del diritto della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza: note a margine dei casi Astrazeneca e Pfizer*, in Concorrenza e Mercato, 2013

NANCI F., *Il fenomeno dell'evergreening tra diritto alla salute e copertura brevettuale dei farmaci*, in Ordines - Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, 2017

NAUGHTON M.C., WOLFRAM R., *The Antitrust Risks of Unilateral Conduct in standard setting in the light of the FTC's case against Rambus Inc.*, in *Antitrust Bulletin*, vol. 49, 2004

OPI S. B., *The application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: are intellectual property rights still sacrosanct?*, in *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 11, n. 2, 2001

OSTI C., *Il caso Huawei: ancora sul diritto della concorrenza come clausola generale del diritto civile*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, fasc. I

PACE L. F. (a cura di), *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Jovene editore, 2013

PARDOLESI R., GRANIERI M., GIANNACCARI A., COLANGELO G., *Di regolazione, antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in *Mercato Concorrenza e Regole*, 2004, fasc. I

PARDOLESI R., GRANIERI M., *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Rivista di diritto industriale*, vol. 53, 2004, fasc. IV/V

PARDOLESI R., GRANIERI M., *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e «liaisons dangereuses»*, in *Il Foro Italiano*, vol. 126, 2003

PETIT N., *Injunctions for FRAND-pledged SEPS: the quest for an appropriate test of abuse under article 102 TFEU*, *European Competition Journal*, vol. 9, n. 3, 2015

PETROVIC U., *Competition Law and Standard Essential Patents: A Transatlantic Perspective*, Wolters Kluwer International BV, 2014

PITOFISKY R., *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, in *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 16, 2001

PITRUZZELLA G., MUSCOLO G., *Competition and Patent Law in the Pharmaceutical Sector*, Wolters Kluwer, 2016

PRIEST G. L., *What Economists Can Tell Lawyers About Intellectual Property: Comment on Cheung*, in *Research Law and Economics*, vol. 19, 1986

Relazione, 1997, p. 178, in margine al caso Adusbef/Autostrade,

RABITTI BEDOGNI C., BARUCCI P. (a cura di), *20 Anni di antitrust, L'evoluzione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato*, Giappichelli, Bologna, 2000

- RANDAKEVIČIŪTĖ J., *The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balancing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents*, Monaco, MIPLC Book Series, 2015
- RESCIGNO P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. 16, tomo IV, 1990
- ROTONDI M., *Diritto industriale*, quinta ed., Cedam, 1965
- ROVETA S., *Caso Huawei, come cambia il rapporto tra brevetti e concorrenza*, in *Rivista Europae*, 2015
- SALERNO F., *Giurisdizione comunitaria e certezza del diritto dopo il trattato di Nizza*, *Rivista Diritto Internazionale*, 2002
- SALVINI L., *Abuso del diritto e clausole elusive in materia tributaria*. Relazione presentata al Convegno “Elusione tributaria - L’abuso del diritto tra norma comunitaria e norma interna”, Roma, 2008, organizzato da Giurisprudenza delle Imposte e dalla università LUISS Guido Carli
- SANZO M. A., *Antitrust Law and Competition in the Pharmaceutical Industry*, in *Antitrust Law & Economics Review*, 1991
- SARTI D., *Concorrenza, importazioni parallele e discriminazioni territoriali: osservazioni sul caso Glaxo*, in *Orizzonti del diritto commerciale*
- SAJO’ A., *Abuse: the dark side of fundamental rights*, Eleven international Publishing, Utrecht, 2006
- SCHMALENSEE R. L., WILLING R. D., *Handbook of industrial organization*, North-Holland, 1989
- SCHRAUWEN A., *Rule of reason - Rethinking another classic of european legal doctrine*, Hogendorp Papers, European law publishing, Groningen, 2005
- SCUFFI M., *Le nuove frontiere del brevetto europeo: l’evoluzione del sistema comunitario e il progetto EPLA*, in *Diritto industriale*, 2008, fasc. II
- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, terza ed., Giuffrè, Milano, 1990
- SENA G., *I diritti sulle invenzioni e sui modelli ornamentali*, quarta ed., Giuffrè, Milano, 2011
- SEO D., *Analysis of Various Structures of Standards Setting Organizations (SSOs) that Impact Tension among Members*, vol. 11, 2013

- SHADOWEN S. D., LEFFLER K. B., LUKENS J. T., *Anticompetitive Product Changes in the Pharmaceutical Industry*, in Rutgers Law Journal, vol. 41, 2009
- SHADOWEN S. D., LEFFLER K. B., LUKENS J. T., *Bringing market discipline to pharmaceutical product reformulations*, in International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 42, 2011
- SHAPIRO C., *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, University of Chicago Press, 2000
- SIDAK J. G., *Hold up, royalty stacking and the presumption of injunctive relief for patent infringement*, in Minnesota Law Review, 2008
- SIRAGUSA M., BERETTA M., *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in Contratto e impresa Europa, 1999
- STIGLER G., *Citizens and the state: essays on regulation*, University of Chicago Press, Chicago, 1975
- SUBIOTTO R., O'DONOGHUE R., *Defining the scope of the duty of dominant firm to deal with existing customers under article 82 EC*, in European Competition Law Review, 2003
- SUBIOTTO R., *The Right to deal with whom one pleases under eec competition law: a small contribution to a necessary debate*, in European Competition Law Review, 1992
- SWANSON D. G., BAUMOL W. J., *Reasonable and Non-discriminatory (RAND) Royalties standards selection, and control of market power*, in Antitrust Law Journal, vol. 73, 2005
- TAPIA C., *Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry*, vol. 20, Geistiges Eigentum e Wettbewerb Heymann, 2010
- TEECE D. J., COLEMAN M., *The Meaning of Monopoly: Antitrust Analysis in High-Technology Industries*, in The Antitrust Bulletin, vol. 43, 1998
- TEMPLE LANG J., *L'articolo 82 - I problemi e la soluzione*, in Mercato, Concorrenza, Regole, terza ed., 2009
- TEMPLE LANG J., *Patent Pools and Agreements on Standards*, in European Law Review, vol. 36, 2011
- TEMPLE LANG J., *Eight Important Questions on Standards under European Competition Law*, in Competition Law International, 2011

- TESAURO G., D'ALBERTI M. (a cura di), *Regolazione e concorrenza*, Il Mulino, Bologna, 2000
- TESAURO G., *La ragionevolezza della giurisprudenza comunitaria*, Napoli, 2012
- TIZZANO A., *La Cour de justice après Nice: le transfert de compétence au Tribunal de première instance*, DUE, 2002
- TOFFOLETTI L., *La nozione di essential facility*, in *Concorrenza e Mercato*, 1998
- TOM W. K., NEWBERG J. A., *Antitrust and intellectual property: from separate spheres to unified field*, in *Antitrust law journal*, vol. 66, 1997
- TORRI E., *Abuso del diritto: entelechia di un istituto; evoluzione, casistica, profili processuali*, in *Rivista della Corte dei conti*, n. 6, 2023
- TORRONI A., *Il contratto di licenza di brevetto*, in *Vita notarile*, 1998, fasc. I
- TORTI V., *Intellectual Property Rights and Competition in Standard Setting: Objectives and Tensions*, Routledge Research in Intellectual Property, Londra, 2016
- TREACY P., LAWRENCE S., *FRANDly Fire: Are Industry Standards Doing More Harm than Good?*, in *J.I.P.L.*, n. 3, 2008
- TRITTON G., *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, 2022
- VACCHIANO L. G., *Abuso di posizione dominante e diritto della proprietà intellettuale. Il caso Huawei*, in *Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo*, 2021
- VALERIANI A., *L'essential facility doctrine: sviluppi normativi ed orientamenti giurisprudenziali*, in *Resp. comunicazione impresa*, 2001
- VALIMAKI M., *A Flexible Approach to RAND Licensing*, in *E.C.L.R.*, vol. 29, 2008
- VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, terza ed., Giuffrè, Milano, 2000
- VANZETTI A., DI CATALDO V., SPOLIDORO M. S., *Manuale di diritto industriale*, nona ed., Giuffrè, Milano, 2021
- VASQUES L., *Essential facilities doctrine: dalla giurisprudenza statunitense alle norme comunitarie e nazionali sull'abuso di posizione dominante: spunti problematici*, in *Concorrenza e Mercato*, 1998

VINJE T. C., *The Final Word on Magill: the judgement of the E.C.J.*, in European intellectual property review: EIPR, 1995

WILS G., “*Rule of reason*”: *un regle raisonnable en droit communautaire?* in Cahiers de Droit Européen, 1990

WISH R. E BAILEY D., *Competition Law*, settima ed., OUP Oxford, 2012

GIURISPRUDENZA

C. cost., 20 marzo 1978, n. 20

*

C. federale giust. Tedesca (Bundesgerichtshof), 6 maggio 2009, KZR 39/06 (c.d. “*Orange-Book-Standard*”)

*

C. giust., 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64 (c.d. “*caso Grundig*”)

C. giust., 29 febbraio 1968, C-24/67, Parke, Davis and Co. c. Probel, Reese, Beintema-Interpharm e Centrafarm

C. giust., 18 febbraio 1971, C-40/70, Sirena S.r.l. c. Eda S.r.l e altri

C. giust., 8 giugno 1971, C-78/70, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG.

C. giust., 21 febbraio 1973, C-6/72, Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. c. Commissione delle Comunità europee

C. giust., 31 ottobre 1974, C-15/74, Centrafarm BV ed Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc.

C. giust., 15 giugno 1976, C-51/75, EMI Records. c. CBS (Uk)

C. giust., 14 febbraio 1978, C-27/76, United Brands Company e United Brands Continentaal BV c. Commissione delle Comunità europee

C. giust., 13 febbraio 1979, C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG c. Commissione delle Comunità europee

C. giust., 8 novembre 1983, C-96-110/82, IAZ c. Commissione delle Comunità Europee

C. giust., 9 novembre 1983, C-322/81, NV Nederland-sche Banden-Industrie Michelin c. Commissione delle Comunità europee

C. giust., 3 ottobre 1985, C-311/84, Centre Belge d'études de marché (CBEM) c. Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT) e Information Publicité Benelux (IPB), (c.d. “*caso Télémarketing*”)

C. giust., 5 ottobre 1988, C- 53/87, CICRA e altri c. Renault

C. giust., 5 ottobre 1988, C-238/87, AB Volvo c. Erik Veng

C. giust., 23 aprile 1991, C-41/90, Hoefner e Elser c. Macroton

C. giust., 3 luglio 1991, C-62/86, AKZO Chemie BV c. Commissione delle Comunità europee

C. giust., 6 aprile 1995, C-241/91 P e C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commissione europea

C. giust., V sez., 14 novembre 1996, C-333/94 P, Tetra Pak international SA c. Commissione europea

C. giust., 12 maggio 1998, C-367/96, Kefalas

C. giust., 13 dicembre 2001, C-110/99, Emsland-Stärke GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

C. giust., VI sez., 11 dicembre 2003, C-127/00, Hässle AB c. Ratiopharm GmbH

C. giust., 17 dicembre 2003, C-T-219/99, British Airways c. Commissione europea

C. giust., 6 gennaio 2004, cause riunite C-2 e 3/01, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV e Commissione delle Comunità europee c. Bayer AG.

C. giust., 19 ottobre 2004, C-200/02, Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department.

C. giust., 7 aprile 2005, Joined Cases C-255/02, C-419/02, and C-223/03

C. giust., 21 febbraio 2006, C-255/02, Halifax plc and Others c. Commissioners of Customs & Excise

C. giust., 14 ottobre 2010, C-280/08 P, Deutsche Telekom II

C. giust., 17 febbraio 2011, C-52/2009, Konkurrensverket c. TeliaSonera Sverige AB

C. giust., 24 novembre 2011, C-322/10, Medeva BV c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

C. giust., 24 novembre 2011, C-422/10, Georgetown University e altri c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

C. giust., 3 marzo 2011, C-437/09, AG2R Prévoyance c. Beaudout Père et Fils SARL

C. giust., 9 febbraio 2012, C-442/11, Novartis AG c. Actavis UK Ltd

C. giust., 27 marzo 2012, “Post Danmark”

C. giust., I sez., 6 dicembre 2012, C-457/10 P, Astrazeneca c. Commissione europea

C. giust., 5 dicembre 2013, C-449/11 P, Solvay Solexis SpA c. Commissione europea

C. giust., V sez., 16 luglio 2015, C-170/13, Corte di Giustizia UE, Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH

C. giust., 30 gennaio 2020, C-307/18, Generics (UK)

C. giust., 2 aprile 2020, C-228/18, Gazdasági Versenyhivatal

C. giust., IV sez., 25 marzo 2021, H. Lundbeck A/S e Lundbeck Ltd c. Commissione europea

C. giust., V sez., 12 maggio 2022, C-377/20, Servizio Elettrico Nazionale SpA e a. c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a.

*

Commissione CE, 20 dicembre 1977, 78/156/CEE, caso IV/29.151, Registratori a video-cassette

Commissione CEE, 15 dicembre 1986, 87/69/CEE, IV/31.458, X c. Open Group

Commissione CE, 18 luglio 1988, C-IV/30.178, Napier Brown c. British Sugar

Commissione CE, 21 dicembre 1988, caso IV/31.851, Magill TV Guide c. ITP Bbc e RTE

Commissione CE, 21 dicembre 1993, Sea Containers c. Stena Sealink

Commissione UE, 2 giugno 2004, COMP/38.096, Clearstream (Compensazione e regolamento)

Commissione UE, 15 giugno 2005, C (2005) 1757 def.

Commissione UE, 28 settembre 2005, COMP/F-2/38.401, EMC c. i produttori di cemento europei

Commissione UE, 14 ottobre 2009, caso COMP/39.416, Ship classification

Commissione UE, 19 giugno 2013, AT.39226, Lundbeck

Commissione UE, 13 febbraio 2013, caso COMP/M.6381, Google c. Motorola Mobility

Commissione UE, 29 aprile 2014, caso COMP/39939, (c.d. “*caso Samsung*”)

Commissione UE, 29 aprile 2014, caso COMP/39985, (c.d. “*caso Motorola*”)

Commissione UE, 9 luglio 2014, relativa alla Decisione AT.39612, Perindopril (Servier)

*

Consiglio di Stato, VI sez., 6 maggio 2014, n. 2302

Consiglio di Stato, VI sez., 19 luglio 2002, n. 4001

Consiglio di Stato, VI sez., 13 febbraio 2017, n. 598

Consiglio di Stato, VI sez., 20 febbraio 2017, n. 740

Consiglio di Stato, VI sez., 5 agosto 2019, nn. 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564

Consiglio di Stato, VI sez., 2 settembre 2019, nn. 6022, 6023, 6027, 6030

Consiglio di Stato, VI sez., 6 settembre 2019, n. 6025

Consiglio di Stato, VI sez., 23 settembre 2019, nn. 6314, I772

Consiglio di Stato, VI sez., 1° ottobre 2019, n. 6565

Consiglio di Stato, VI sez., 24 luglio 2020, n. 4737

*

Provvedimento AGCM, 11 gennaio 2012, n. 23194, A431, Ratiopharm c. Pfizer

Provvedimento AGCM, 20 dicembre 2018, n. 27494, A511, Enel c. Condotte anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica

*

T.A.R. Lazio, I sez., 30 agosto 2006, n.7807

T.A.R. Lazio, I sez., 4 giugno 2007, n. 5115

T.A.R. Lazio, 3 settembre 2012, n. 7467

T.A.R. Lazio, I sez., 28 luglio 2017, n. 9062

T.A.R. Lazio, 31 maggio 2018, A484-Unilever c. Distribuzione gelati, n. 6080

T.A.R. Lazio, 4 giugno 2019, nn. 7177, 1812

T.A.R. Lombardia, 14 settembre 1981, in Rivista di diritto industriale, 1982

*

Tribunale di Genova, 8 maggio 2004, ord., in Il Diritto Industriale, 2005, 500, con nota di GRANIERI

Tribunale di Milano, 6 dicembre 2011 (dep. Il 5 gennaio 2012) ord., in Giurisprudenza Italiana, 2013, 86, con nota di VALENTE

Tribunale di Milano, 5 gennaio 2012

*

Tribunale UE, 10 luglio 1991, caso T-69/89, RTE c. Commissione

Tribunale UE, 10 luglio 1991, caso T- 70/89, BBC c. Commissione

Tribunale UE, 10 luglio 1991, caso T-76/89, ITP c. Commissione

Tribunale UE, 12 dicembre 1991, Hilti AG c. Commissione delle Comunità Europee

Tribunale UE, 10 aprile 1993, C-T-65/89, BPB Industries e British Gypsum c. Commissione delle Comunità Europee

Tribunale UE, II sez., 10 aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries plc e British Gypsum Limited c. Commissione delle Comunità europee

Tribunale UE, 21 ottobre 1997, C-T-229/94, Deutsche Bahn c. Commissione europea

Tribunale UE, 17 luglio 1998, T-11/96, ITT Promedia Nv. c. Commissione europea

Tribunale UE, 7 ottobre 1999, C-T-228/97, Irish Sugar plc c. Commissione europea

Tribunale UE, 26 ottobre 2000, C-T-41/96, Bayer AG c. Commissione europea

Tribunale UE, 17 settembre 2007, C-T-201/04, Microsoft Corp. c. Commissione europea

Tribunale UE, VI sez., primo luglio 2010, C-T-321/05, Astrazeneca c. Commissione

Tribunale UE, 13 settembre 2012, causa T-119/09, Protégé International c. Pernod Ricard

*

United States District Court for the Northern District of Illinois, 2003, Asahi Glass Co. c. Pentech Pharmaceutical Ltd., 289 F. Supp. 2d 986

RINGRAZIAMENTI

Un grazie sincero alla mia relatrice, la professoressa Paola Magnani, per aver accolto con entusiasmo la mia idea ed avermi supportato nella stesura di questo elaborato, con disponibilità e gentilezza.

Grazie di cuore alle mie persone preferite: i miei genitori, mia sorella, Vanni e le mie migliori amiche, Anna, Giulia, Giorgia, Federica.