



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO
CURRICULUM DI DIRITTO INDUSTRIALE
CICLO XXVIII

**BREVETTI STANDARD ESSENTIAL
E RIFIUTO DI LICENZA**

TESI DI
Riccardo Perotti

TUTOR
prof.ssa Silvia Giudici

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

INDICE

INTRODUZIONE

Gli standard

1.- Standard formali e standard di fatto.	7
2.- Effetti economici della standardizzazione.	9
3.- Brevetti standard essential e antitrust.....	11

CAPITOLO PRIMO

I brevetti standard essential fra potere di mercato e posizione dominante

1.- Note introduttive.	15
1.1.- Definizione del mercato merceologico rilevante. Il mercato della tecnologia.....	16
1.1.1-1.1.4.- Mercato merceologico rilevante e SEPs: la posizione della Commissione nel caso <i>Google-Motorola Mobility</i> ; il rilievo degli standard concorrenti; le barriere all'ingresso.....	18
1.2.1-1.2.2.- Il mercato geografico rilevante.....	23
2.1.- SEP e posizione dominante. Presunzione di dominanza: critica. Il rilievo del contropotere negoziale dei licenziatari; della natura dinamica della standardizzazione; dei brevetti complementari; degli eventuali impegni FRAND. Opportunità di un'analisi <i>case-by-case</i>	26
2.1.1.- (segue): (a) In assenza di concorrenza fra standard (standardizzazione monopolistica).....	26
2.1.2.- (segue): Fattori pro-concorrenziali: (I) il contropotere negoziale dei licenziatari.....	29
2.1.3.- (segue): Fattori pro-concorrenziali: (II) la natura dinamica della standardizzazione (o: la standardizzazione come «repeat game»).....	32
2.1.4.- (segue): Fattori pro-concorrenziali: (III) la complementarità dei brevetti standard essential e il (conseguente) tetto alle royalty aggregate.....	36
2.1.5.- (segue): Fattori pro-concorrenziali: (IV) l'impegno FRAND come limite al potere di mercato del titolare di brevetti standard essential.....	38
2.1.6.- (b) In presenza di concorrenza fra standard.....	40
2.1.7.- (segue): Considerazioni conclusive. Inaccettabilità di una presunzione di dominanza.....	41

CAPITOLO SECONDO

Brevetti, standard e abuso di posizione dominante: l'assoggettabilità del rifiuto di licenza all'art. 102 TFUE

1.- Note introduttive.	46
2.1 Il « <i>refusal to deal</i> » come abuso di posizione dominante. Dalle prime pronunce statunitensi in materia di « <i>essential facilities</i> » materiali alle « <i>exceptional circumstances</i> » individuate dalla Corte di Giustizia. Il caso <i>Terminal Railroad</i>	50
2.2.- I casi <i>Otter Tail</i> e <i>MCI Communications Corp. v AT&T</i>	51

2.3.- Il diniego di fornitura come possibile abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE. I casi <i>Commercial Solvents</i> e <i>Télémarketing</i>	53
2.4.- L'accoglimento esplicito della <i>essential facility doctrine</i> nelle decisioni UE rese in ambito portuale e aeroportuale.....	54
2.5-2.6.-Il caso <i>Oscar Bronner</i>	56
3.1.- Il rifiuto di licenza su diritti di proprietà intellettuale/industriale come abuso di posizione dominante <i>ex art. 102 TFUE</i> : lo sviluppo della teoria delle « <i>circostanze eccezionali</i> » nei casi <i>Volvo</i> , <i>Renault</i> , <i>Magill</i> , <i>Tiercé Ladbroke</i> , <i>IMS Health</i> e <i>Microsoft</i>	61
3.2.- Il caso <i>Renault</i>	64
3.3.- Il caso <i>Magill</i> e la prima enunciazione della teoria delle « <i>circostanze eccezionali</i> ».....	64
3.4.- Il caso <i>Ladbroke</i> e i dubbi interpretative sul concetto di «prodotto nuovo» elaborato nella sentenza <i>Magill</i>	67
3.5.1.- Il caso <i>IMS Health</i> e l'applicazione della teoria delle « <i>circostanze eccezionali</i> » a diritti d'autore e standard di fatto. Le decisioni della Commissione e del Tribunale.....	69
3.5.2.- La sentenza della Corte di Giustizia e la rivisitazione del test <i>Magill</i> (in particolare con riguardo ai concetti di esclusione della concorrenza e di prodotto nuovo).....	72
3.6.1.- Il caso <i>Microsoft</i> (e in particolare: l'ampliamento del concetto di “nuovo prodotto”; il rifiuto come ostacolo allo “sviluppo tecnico”; e l'assenza di giustificazioni obiettive).....	75
3.6.2.- Un ritorno al passato? La sentenza <i>Microsoft</i> del 2012 (caso T-167/08).....	79
3.6.3.- L'assenza di giustificazioni obiettive.....	80
4.1- Applicabilità della teoria delle « <i>circostanze eccezionali</i> » ai brevetti essenziali per l'attuazione di uno standard tecnico. Un triplice scenario [A, B, C].	82
4.2.1- [A] i brevetti standard essential e le circostanze eccezionali <i>ex Magill-IMS Health-Microsoft</i> . (i) <i>l'indispensabilità</i>	84
4.2.2- (ii) <i>eliminazione della concorrenza</i>	86
4.2.3.1- (iii) <i>il rifiuto di licenza su brevetto standard essential come ostacolo all'emergere di un prodotto nuovo (ovvero allo sviluppo tecnico). Il caso della mera adesione alla tecnologia standard</i>	88
4.2.3.2.- <i>La presenza di elementi di novità (alterità) nel prodotto/servizio del terzo interessato ad accedere allo standard</i>	90
4.2.3.3.- (a) <i>elementi di novità attinenti alla tecnologia standard: il conseguimento dell'interoperabilità; e della compatibilità</i>	91
4.2.3.4.- (segue): <i>la follow-on innovation e gli standard costituiti da unique works</i>	92
4.2.3.5.- (b) <i>elementi di novità non attinenti alla tecnologia standard</i>	93
4.2.4.- (iv) <i>l'assenza di giustificazione obiettiva</i>	95
4.2.5.- note conclusive.....	98
4.3.1.- [B] La natura standard essential di un brevetto in sé come giustificazione del superamento dell'esclusiva brevettuale: l'ordinanza collegiale <i>Orange-Book-standard</i> del Tribunale di Genova.....	99
4.3.2.- (segue): La posizione della Corte Suprema Federale tedesca.....	101

4.3.3.- (<i>segue</i>): Inconciliabilità della tesi interpretativa in esame con la teoria delle circostanze eccezionali; inopportunità sistematica del suo accoglimento.	102 104
4.3.4.- (<i>segue</i>): note conclusive.	105
4.4.1.- [C] Il procedimento di standardizzazione (e gli impegni assunti in quel contesto) come giustificazione dell'assoggettamento del rifiuto di licenza a un obbligo di dare accesso alla tecnologia di matrice antitrust. L'approccio adottato della Commissione nelle decisioni Motorola e Samsung...	105
4.4.2.- Il nuovo «exceptional circumstances test» come limite di matrice antitrust al sovrappotere di mercato derivante dall'inclusione della tecnologia in uno standard formale.....	107
4.4.3.- La decisione della Corte di Giustizia nel caso Huawei v. ZTE; elaborazione di un «particular circumstances test»; sua coincidenza sostanziale con il test Motorola-Samsung.....	109
4.4.4.- La possibilità di fornire una giustificazione obiettiva per il rifiuto.....	112
4.4.5.- Note conclusive.	114

CAPITOLO TERZO

L'azione inibitoria come rifiuto di licenza

1.1.- Note introduttive.	117
1.2.- Rilievi preliminare sul concetto di « <i>rifiuto</i> ».....	119
2.1.1- L'approccio dei giudici degli Stati Membri al rifiuto di licenza su brevetti standard essential. Di nuovo, il caso <i>Orange-Book</i> tedesco e la concezione restrittiva di rifiuto proposta dal <i>Bundesgerichtshof</i> . L' <i>Orange-Book</i> test.	121
2.1.2-2.1.3.- (<i>segue</i>): (in)applicabilità agli standard formali dei principi espressi dalla decisione tedesca <i>Orange-Book</i> ; contrasto di questi principi con la decisione <i>Huawei v. ZTE</i> ; permanenza di una loro attualità applicativa in relazione a brevetti essenziali per standard di fatto.....	123
2.2.1.- La giurisprudenza italiana in materia di rifiuto di licenza e brevetti standard essential. (A) Il caso <i>Orange-Book</i> italiano.....	126
2.2.2-2.2.3.- (<i>segue</i>): (B) Il caso <i>Italvideo, Italcards v. Rovi</i>	128
2.2.4.- (<i>segue</i>): (C) Il caso <i>Ericsson / Onda</i> . Emersione in sede nazionale del principio del « <i>willing licensee</i> » come limite alla concessione della tutela inibitoria.....	132
2.2.5.- (<i>segue</i>): (D) Il caso <i>Samsung / Apple</i> . Immunità all'inibitoria del « <i>willing licensee</i> »: consolidamento della regola. Il diniego dell'inibitoria come prevenzione di un abuso antitrust.	134
2.2.6.- (<i>segue</i>): La buona fede soggettiva come chiave di volta della definizione di « <i>willing licensee</i> ». (In)compatibilità della posizione interpretativa con il principio di certezza del diritto.	137
2.3.1.- Il « <i>willing licensee test</i> » elaborato della Commissione. La decisione <i>Google-Motorola Mobility</i> del 2012.	138
2.3.2.- (<i>segue</i>): La decisione Motorola del 2014. La buona fede in senso oggettivo.	139
2.3.3.- (<i>segue</i>): la decisione <i>Samsung</i> : conferma del rilievo centrale della disponibilità delle parti ad assoggettare a un terzo la determinazione delle	

condizioni FRAND di licenza.....	140
2.3.4.- (<i>segue</i>): note conclusive.....	141
2.4.1.- Il caso <i>Huawei c. ZTE</i> e il galateo FRAND elaborato dalla Corte di Giustizia.	145
2.4.2.- (<i>segue</i>): L'avvertimento del titolare.....	148
2.4.3.- (<i>segue</i>): La manifestazione di <i>willingness</i> da parte del presunto contraffattore.....	149
2.4.4.- (<i>segue</i>): Lo scambio di proposta e controproposta FRAND.....	150
2.4.5.- (<i>segue</i>): Garanzia appropriata.....	153
2.4.6.- (<i>segue</i>): La determinazione della royalty FRAND da parte di un terzo.....	154
2.4.7.- (<i>segue</i>): Ambito soggettivo di applicabilità del galateo FRAND; in particolare, le azioni inibitorie promosse (<i>i</i>) contro società controllate.....	156
2.4.8.- (<i>segue</i>): e (<i>ii</i>) contro distributori indipendenti.....	158
2.4.9.- (<i>segue</i>): Ambito oggettivo dell'applicabilità del galateo FRAND. Estensione dei principi su cui si fonda alle azioni inibitorie promosse sulla base di standard di fatto (in particolare, la <i>willingness</i> come chiave di volta del sistema di licenze FRAND). Il galateo degli standard di fatto. Un equilibrio precario.....	158
BIBLIOGRAFIA	163

INTRODUZIONE

Gli standard

INDICE: 1.- Standard formali e standard di fatto. 2.- Effetti economici della standardizzazione. 3.- Brevetti standard essential e antitrust.

1.- Standard formali e standard di fatto. Gli standard, recita la Comunicazione della Commissione su diritti di proprietà intellettuale e standardizzazione, sono «*specifiche tecniche riguardanti un prodotto o un'operazione, riconosciute da un ampio numero di produttori e utenti*»¹. A seconda del procedimento che conduce alla loro definizione - e, dunque, alla standardizzazione -, si usa distinguerli in *formali e di fatto*².

I primi trovano origine in procedimenti negoziali, consensuali di standardizzazione³. Nel contesto di questi procedimenti, che si svolgono in seno a organizzazioni

¹ Comunicazione della Commissione del 27 ottobre 1992 [COM(92)445], par. 2.1.1. Per una rassegna di definizioni di standard, si rinvia a PARK, *Patents and Industry Standards*, 2010, pp. 7 ss., ove fra l'altro si sottolinea la difficoltà di individuarne una del tutto soddisfacente; in generale sugli standard e la standardizzazione si veda, nella dottrina italiana, GRANIERI, *La proprietà intellettuale nell'industria delle ICT*, in CALDERINI-GIANNACCARI-GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Bologna, 2005, pp. 33-57, 44 ss..

² Questa distinzione è seguita ad esempio da PARK, *Patents and Industry Standards*, cit.; TELYAS, *The interface between competition law, patents and technical standards*, 2014, pp. 33 ss.; MUELLER, *Patenting Industry Standards*, in *John Marshall Law Review*, 2001, pp. 897-946, p. 919. Riflette la distinzione in questione la definizione di DAVID-GREENSTEIN, *The Economics of Compatibility Standards: An Introduction to Recent Research*, in *Economics of Innovation and New Technology*, 1990, pp. 3-41, 4, per i quali con standard dovrebbe intendersi «*a set of technical specifications adhered to by a producer, either tacitly [standard di fatto, ndr] or as a result of a formal agreement [standard formali, ndr]*».

³ Ad essi fa esclusivo riferimento l'art. 1(2) della Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (Gazzetta ufficiale n. L 109 del 26/04/1983 pag. 0008 - 0012), ove si legge che «*standard shall mean a technical specification approved by a recognized standardizing body for repeated and continuous application compliance with which is in principle not compulsory*». Si può notare come le finalità della standardizzazione siano prese in considerazione anche dalla definizione di DE VRIES, *Standardization: A Business Approach to the Role of National*, 1999, secondo cui con standard deve intendersi una «*approved specification of a limited set of solutions to actual or potential matching problems, prepared for the benefits of the party or parties involved, balancing their need, intended and expected to be used repeatedly or continuously, during a certain period, by a substantial number of the parties for whom they are meant*». Talora sono definiti «*de jure*» gli standard formali che hanno origine non già nella semplice negoziazione fra privati, ma nella negoziazione in seno a organizzazioni riconosciute da istituzioni statali/governative: si vedano ad esempio BARON-POHLMAN, *Who cooperates in Standards Consortia – Rivals or Complementors?*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 905-929, 906, secondo cui «*standards are*

costituite allo scopo specifico di sviluppare, appunto, standard (le c.d. *standard setting organizations*, o SSO), i partecipanti - in genere operatori del settore tecnologico cui lo standard si riferisce - individuano quali specifiche tecniche adottare in futuro in relazione a un certo ambito tecnologico, selezionando perciò *ex ante* quale tecnologia diventerà standard *ex post*. Sono formali, ad esempio, gli standard GSM⁴ e 3G/UMTS⁵, entrambi sviluppati dallo European Telecommunications Standard Institute (ETSI)⁶ su accordo delle più importanti imprese al mondo del settore delle telecomunicazioni⁷.

Viceversa, gli standard di fatto rappresentano l'esito di uno spontaneo processo di mercato che determina l'affermazione - per la sua particolare efficacia, per l'abilità e la fortuna commerciale di chi la propugna, per il potere di mercato di quest'ultimo soggetto - di una certa tecnologia⁸. Esempi classici sono quello della disposizione dei tasti QWERTY, che, oggetto di un brevetto depositato nella seconda metà dell'Ottocento, da allora è utilizzata per quasi tutti i dispositivi dotati di tastiera

described as de jure standards when they are specified by formal standard-developing organizations ("SDOs")».

⁴ Sulla formazione del quale si vedano BEKKERS-VERSPAGEN-SMITS, *Intellectual property rights and standardization: the case of GSM*, in *Telecommunications Policy*, 2002, pp. 171-188.

⁵ La tecnologia UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*), nota anche come 3Gsm, rappresenta il superamento dello standard GSM: la terza generazione di standard relativi alla comunicazione fra dispositivi cellulari. Si veda al riguardo la sezione ad essa dedicata del sito internet dell'ETSI (<http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/mobile/umts>)

⁶ Sulla struttura e sul funzionamento dell'ETSI si veda BESEN, *The European Telecommunications Standards Institute: A preliminary analysis*, in *Telecommunications Policy*, 1990, pp. 521-530.

⁷ Si veda a titolo esemplificativo la lista di membri dell'ETSI pubblicata su accessibile all'indirizzo <http://www.etsi.org/membership/apply>, che include - come si legge nel sito dell'ETSI stesso - «*the biggest players in ICT*». Sull'importanza degli standard nel settore delle telecomunicazioni BIDDLE-CURCI-HASLACH-MARCHANT-ASKLAND-GAUDET, *The Expanding Role and Importance of Standards in the ICT Industry*, *Jurimetrics*, 2012, pp. 177-208.

⁸ Per GERADIN-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, pp. 101-161, 104, al riguardo l'elemento determinante è l'atteggiamento dei consumatori: «*a particular product or technical specification may evolve into a defacto standard through market dynamics, as a result of widespread adoption by consumers*»; sostanzialmente dello stesso avviso anche BARON-POHLMAN, *Who cooperates in Standards Consortia – Rivals or Complementors?*, *cit.*, 906, per i quali sono *de facto* gli standard «*sponsored by single firms or industry alliances. De facto standards emerge from consumer choices in a particular market*». Per Trib. Milano, 1° luglio 2015, *Italvideo e Ical c. Rovi*, in *Giurisprudenza delle imprese*, di standard di fatto può parlarsi «*laddove un prodotto od un servizio siano tali da aver ottenuto una posizione dominante per gradimento pubblico o per forte richiesta del mercato (ciò indipendentemente dal fatto che non sia stato dichiarato standard essential da parte delle associazioni che amministrano gli standard)*».

(fisica o virtuale) ad alfabeto latino⁹; o quello del software per l'elaborazione di fogli elettronici Lotus 123¹⁰. Altri esempi, più moderni, sono i sistemi operativi Android e iOS, il formato “.doc” dei file elaborati da Microsoft Word, le console PlayStation e X-Box.

2.- Profili economici della standardizzazione. Dal punto di vista economico, la standardizzazione è considerata per molti aspetti benefica. Al riguardo è ricorrente la menzione del catastrofico incendio che divampò a Baltimora la mattina del 7 febbraio 1904¹¹. Più di milleduecento vigili del fuoco, in gran parte provenienti da città vicine, accorsero tempestivamente sul posto nel tentativo di domarlo. Ci riuscirono solo il giorno successivo, quando ormai l'incendio aveva devastato un'area molto vasta di Baltimora. Benché numerosissimi, i pompieri giunti dalle città vicine non poterono offrire supporto efficace alle operazioni perché i connettori delle loro tubazioni non erano compatibili con gli idranti di Baltimora. Ciò condusse all'adozione, l'anno successivo, del «*Baltimore standard*». Altro caso citato con frequenza è quello dei sistemi ferroviari: i quali, senza l'uso di uno scartamento ferroviario standard, non avrebbero potuto svilupparsi, con conseguenze economiche e sociali che trascendono l'industria ferroviaria in sé considerata¹². E a questi esempi potrebbero aggiungersene molti altri: quello delle lingue e dei linguaggi di programmazione, delle prese di corrente, delle dimensioni dei fogli di carta e dei container¹³. In effetti, i benefici

⁹ In proposito si vedano LIEBOWITZ-MARGOLIS, *The fable of the keys*, in *Journal of Law & Economics*, 1990, pp. 1-25.

¹⁰ In relazione al quale si veda la decisione statunitense resa nel caso *Lotus Dev. Corp. v. Borland Int'l, Inc.*, 49 F.3d 807, 821-22 (1st Cir. 1995), nonché PARK, *Patents and industry standards*, cit., pp. 191-192.

¹¹ Si vedano MUELLER, *Patenting Industry Standards*, in *John Marshall Law Review*, 2001, pp. 897-946, p. 904, e ID., *Patent System Reform: Patent Misuse Through the Capture of Industry Standards*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2002, pp. 623-684, 633; ma l'episodio è ricordato, fra gli altri, anche da SHAPIRO, *Setting compatibility standards: cooperation or collusion?*, in DREYFUSS-ZIMMERMAN-FIRST (a cura di), *Expanding the Bounds of Intellectual Property*, 2011, pp. 81-101, 81-82, e da BONADIO, *Standardization agreements, intellectual property rights and anti-competitive concerns*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2013, pp. 22-42. Per un approfondimento meta-giuridico al riguardo, si vedano SECK-EVANS, *Major U.S. Cities Using National Standard Fire Hydrants, One Century After the Great Baltimore Fire*, NISTIR 7158, 2004.

¹² Per una ricostruzione in prospettiva storica degli standard e della standardizzazione si veda NESMITH, *A long, arduous March Towards Standardization*, in *Smithsonian*, 1985, pp. 176 ss..

¹³ Per un'ariosa riflessione meta-giuridica, ricca di esempi, sul rilievo sociale degli standard TIMMERMANS-EPSTEIN, *A World of Standards but not a Standard World: Toward a Sociology of Standards and Standardization*, in *Annual Review of Sociology*, 2010, pp. 69-89.

della standardizzazione sono plurimi. Come si legge nelle Linee Diretrici della Commissione sull'applicabilità dell'art. 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale (Linee Diretrici orizzontali), gli standard «*promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e favoriscono lo sviluppo di prodotti/mercati nuovi e migliorati e di migliori condizioni di offerta*»; «*rafforzano la concorrenza e riducono i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia*»; e, ancora, «*possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità (aumentando così il valore per i consumatori)*»¹⁴. Le esternalità positive della standardizzazione sono poi particolarmente evidenti nei settori caratterizzati da effetti di rete¹⁵, come quelli delle telecomunicazioni e dell'informatica: nei quali a una maggiore diffusione dello standard, e dunque a un più ampio numero di utenti della rete, corrisponde una maggiore utilità per gli utenti stessi dei prodotti conformi allo standard¹⁶, oltre a una riduzione del rischio di obsolescenza di questi prodotti¹⁷.

D'altra parte alla standardizzazione, e in particolare in presenza di effetti di rete, conseguono anche esternalità negative. Essa può infatti provocare il verificarsi di una situazione di c.d. «*lock-in*», ossia di una situazione in cui abbandonare la tecnologia standard dopo averla adottata comporta costi («*sunk costs*») così alti da rendere economicamente insostenibile il passaggio a tecnologie alternative; e, specie (ma non solo) nell'ipotesi di standardizzazione formale, può altresì determinare l'eliminazione - o comunque impedire l'emersione - di queste tecnologie alternative, ancorché in ipotesi più avanzate ed efficienti¹⁸. A questo proposito è nota la vicenda della tastiera

¹⁴ Comunicazione della Commissione, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, del 14 gennaio 2011, par. 263 (da qui in avanti, anche "*Linee Diretrici orizzontali*").

¹⁵ Sui quali effetti si vedano KATZ-SHAPIRO, *Network Externalities, Competition, and Compatibility*, in *The American Economic Review*, 1985, pp. 424-440; FARRELL-SALONER, *Standardization, compatibility and innovation*, in *RAND Journal of Economics*, 1985, pp. 70-83; nonché LIEBOWITZ-MARGOLIS, *Network Externality: An Uncommon Tragedy*, in *Journal of Economic Perspectives*, 1994 [reperibile su <https://www.utdallas.edu/~liebowit/jep.html>].

¹⁶ Nota in particolare SHAPIRO, *Setting compatibility standards: cooperation or collusion?*, *cit.*, p. 88, che «*For communication networks, users benefit from the fact that any given user can communicate with any other. For hardware-software networks, users benefit from the fact that firms supplying components have access to a large market for their software*».

¹⁷ SHAPIRO, *ibidem*.

¹⁸ Come rileva GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2005, pp. 247-272, 257 «*in assenza di compatibilità fra il prodotto standard e quello concorrente che tenta di entrare sul mercato ... ed in presenza d[i] ... effetti di rete, la probabilità di un cambio di preferenze dei consumatori a favore del secondo prodotto è*

brevettata nel 1932 da August Dvorak, la *Dvorak Simplified Keyboard*: che, pur considerata idonea a consentire una digitazione più rapida delle tastiere QWERTY (v. *supra*), non si è mai affermata sul mercato¹⁹.

3.- Brevetti standard essential e antitrust. Emerge in questo contesto l'incidenza sul piano concorrenziale dei brevetti standard essential, ossia dei brevetti la cui attuazione sia necessaria per la realizzazione di un prodotto/procedimento conforme a uno standard²⁰. In mercati connotati dalle esternalità negative di cui abbiamo detto, questi brevetti possono infatti conferire ai loro titolari un monopolio rafforzato: un

minima se non nulla, anche nel caso in cui quest'ultimo sia superiore tecnicamente al primo, con forti rischi non solo per la concorrenza – ben al di là del grado di restrizione insito nel paradigma proprietario – bensì anche per l'innovazione, il cui processo dinamico può essere di fatto bloccato o comunque rallentato».

¹⁹ Sul punto si vedano DAVID, *Clio and the Economics of QWERTY*, in *The American Economic Review*, 1985, pp. 332-337, 332, ove, a proposito della superiorità della tastiera di Dvorak, si nota che non solo gli utilizzatori della stessa «*have long held most of the world's records for speed typing*», ma si aggiunge che addirittura, «*during the 1940's U.S. Navy experiments had shown that the increased efficiency obtained with DSK would amortize the cost of retraining a group of typists within the first ten days of their subsequent full-time employment*». Va peraltro detto che una nicchia di utenti della tastiera Dvorak si è formata, e che questa nicchia resiste tutt'oggi (il sistema operativo OSX, ad esempio, supporta le tastiere Dvorak). Va anche detto che l'effettiva superiorità della tastiera Dvorak è stata contestata (LIEBOWITZ-MARGOLIS, *cit.*, pp. 2 ss.), e che - se davvero fosse stata molto più efficiente della tastiera QWERTY - forse ne avrebbe preso il posto.

²⁰ Secondo LEMLEY-SHAPIRO, *A Simple Approach To Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2013, pp. 1135-1166, un brevetto dovrebbe ritenersi standard essential «*if any product complying with the standard will infringe on that patent*» Come si nota nello studio, realizzato su incarico della Commissione, *Patents in Standards – A modern framework for IPR-based standardization*, p. 42, quasi tutte le organizzazioni di standardizzazione definiscono che cosa sia , in particolare ai fini della necessità di assunzione dell'impegno FRAND. Ad esempio la *IPR policy* dell'ETSI (consultabile su <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>) definisce «*"ESSENTIAL" as applied to IPR means that it is not possible on technical (but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or operate EQUIPMENT or METHODS which comply with a STANDARD without infringing that IPR. For the avoidance of doubt in exceptional cases where a STANDARD can only be implemented by technical solutions, all of which are infringements of IPRs, all such IPRs shall be considered ESSENTIAL*»; la *IPR policy* dell'IEEE definisce «*"Essential Patent Claim" ... any Patent Claim the practice of which was necessary to implement either a mandatory or optional portion of a normative clause of the IEEE Standard when, at the time of the IEEE Standard's approval, there was no commercially and technically feasible non-infringing alternative implementation method for such mandatory or optional portion of the normative clause. An Essential Patent Claim does not include any Patent Claim that was essential only for Enabling Technology or any claim other than that set forth above even if contained in the same patent as the Essential Patent Claim*», così adottando un concetto più ampio di essenzialità, che abbraccia sia le ipotesi in cui la necessità d'attuazione derivi da ragioni di carattere strettamente tecnico (*technically essential*) sia le ipotesi in cui sia conseguenza di ragioni di carattere commerciale (*commercially essential*).

INTRODUZIONE

monopolio, cioè, che non riguarda solo la tecnologia che ne sia oggetto, ma si estende all'intera tecnologia standard²¹ e ai prodotti che la incorporano. Ciò può assumere rilievo ai sensi del diritto antitrust sotto un duplice profilo. Anzitutto, ove la standardizzazione sia il risultato di un procedimento consensuale di formazione, sotto il profilo dell'art. 101 TFUE, potendo questi procedimenti comportare l'esclusione ingiustificata di tecnologie concorrenti, o precludere l'accesso allo standard alle imprese che non hanno partecipato alla formazione; ed è in questo quadro che si colloca la previsione - volta a evitare la qualificabilità dell'accordo di standardizzazione come intesa restrittiva della concorrenza *ex art.* 101 TFUE, e inclusa nei regolamenti di (quasi) tutte le organizzazioni di standardizzazione anche in considerazione delle esplicite indicazioni contenute al riguardo nelle *Linee direttrici 101* della Commissione²² - dell'obbligo dei partecipanti al procedimento di standardizzazione di assumere il c.d. «impegno FRAND», vale a dire l'impegno a concedere licenze a condizioni «*fair, reasonable and non-discriminatory*» sui brevetti essenziali per l'attuazione dello standard a qualunque terzo interessato a ottenerle²³.

²¹ Tecnologia che fra l'altro, proprio nei settori più soggetti a standardizzazione, vale a dire quelli dell'informatica e delle telecomunicazioni [si veda in questo senso lo *Study on the interplay between standards and intellectual property rights* del Fraunhofer Institute, commissionato dalla Commissione, ove si dice che oltre l'80% degli standard riguarda il settore dell'informatica e delle telecomunicazioni], è in genere tecnologia complessa, coperta da una pluralità di brevetti standard essential. In questo senso si veda LEMLEY, *Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, in *Boston College Law*, vol. 48, 2007, p. 2 [disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=923470>], se «*[i]n the pharmaceutical industry or the medical device field or the traditional mechanical field, you might have a patent on your invention or maybe you have had to combine a couple of different patents*», al contrario «*[i]n IT, you regularly have to combine 50, 100, even 1,000, or 10,000 different patent rights together into one product. You've got to clear all those rights or do something about them in order to get your product to market*». Sulla base del numero di brevetti sembra possibile distinguere standard semplici, coperti da un solo brevetto, e standard complessi, per conformarsi ai quali è necessaria l'attuazione di una pluralità di brevetti.

²² Secondo l'indagine al riguardo svolta da TELYAS, *op. cit.*, p. 96, «*the IPR policies adopted by well-known and influential SSOs reveal that ... members are generally required to submit FRAND commitments as a precondition for having their IPRs included in the standards adopted*». Si confronti inoltre, anche per un'ampia ricostruzione in chiave storica, CONTRERAS, *A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens*, in *Antitrust Law Journal*, 2015, pp. 39-120.

²³ Si vedano ancora le *Linee Guida 101*, ove si dice appunto che (par. 283) «*Le regole dell'organizzazione di normazione devono inoltre permettere di accedere alla norma a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie*»; che (par. 285) «*Per garantire un accesso effettivo alla norma, 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»); e ancora che «Per garantire l'efficacia dell'impegno FRAND, tutti i titolari di*

In secondo luogo, la titolarità di un brevetto standard essential, o meglio l'esercizio del diritto di esclusiva derivante dalla titolarità di un brevetto di questo tipo, può assumere rilievo ai sensi dell'art. 102 TFUE. Su quest'ultimo profilo si concentrerà il presente lavoro. In particolare, nel capitolo I si cercherà di stabilire quale sia l'incidenza della natura standard essential di un brevetto sul conseguimento di una posizione dominante *ex art. 102 TFUE*; nel capitolo II si tenteranno di individuare le circostanze nelle quali il rifiuto di licenza relativo a un brevetto standard essential debba ritenersi abuso di quella posizione dominante; ed infine nel capitolo III si proverà a comprendere quando l'esercizio del potere escludente connesso al diritto di brevetto, e dunque in particolare l'esercizio dell'azione inibitoria da parte del titolare di un brevetto *standard essential*, debba essere qualificato come rifiuto di licenza, e sia perciò da considerare abusivo ai sensi dell'art. 102 TFUE.

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» (par. 285).

CAPITOLO PRIMO
**I brevetti standard essential fra potere
di mercato e posizione dominante**

INDICE: **1.-** Note introduttive. **1.1.-** Definizione del mercato merceologico rilevante. Il mercato della tecnologia. **1.1.1.-** Mercato merceologico rilevante e SEPs: la posizione della Commissione nel caso *Google-Motorola Mobility*; il rilievo degli standard concorrenti; le barriere all'ingresso. **1.1.2.-** (*segue*). **1.1.3.-** (*segue*). **1.1.4.-** (*segue*). **1.2.1.-** Il mercato geografico rilevante. **1.2.2.-** (*segue*). **2.1.-** SEP e posizione dominante. Presunzione di dominanza: critica. Il rilievo del contropotere negoziale dei licenziatari; della natura dinamica della standardizzazione; dei brevetti complementari; degli eventuali impegni FRAND. Opportunità di un'analisi *case-by-case*. **2.1.1.-** (*segue*): (a) In assenza di concorrenza fra standard (standardizzazione monopolistica). **2.1.2.-** (*segue*): Fattori pro-concorrenziali: (I) il contropotere negoziale dei licenziatari. **2.1.3.-** (*segue*): Fattori pro-concorrenziali: (II) la natura dinamica della standardizzazione (o: la standardizzazione come «repeat game»). **2.1.4.-** (*segue*): Fattori pro-concorrenziali: (III) la complementarità dei brevetti *standard essential* e il (conseguente) tetto alle royalty aggregate. **2.1.5.-** (*segue*): Fattori pro-concorrenziali: (IV) l'impegno FRAND come limite al potere di mercato del titolare di brevetti *standard essential*. **2.1.6.-** (b) In presenza di concorrenza fra standard. **2.1.7.-** (*segue*): Considerazioni conclusive. Inaccettabilità di una presunzione di dominanza.

1. Note introduttive. Come è noto - sul punto, dalla decisione *United Brands* in poi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia è univoca - costituisce posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE «la posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato» e di «di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori»²⁴. Per comprendere in quale misura la titolarità di brevetti standard essential incida sul

²⁴ Questa definizione è stata per la prima volta enunciata da Corte CE, 14 febbraio 1978, C-27/76, *United Brands*, par. 64-66, ed è stata poi ripresa da tutte le decisioni successive, fra cui Corte CE, 13 febbraio 1979, C-85/76, *Hoffman-La Roche*, par. 38 (e, più di recente, Corte UE, 6 dicembre 2012, C-457/10, *Astrazeneca*, par. 175). Come si è notato (v. O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, 2^a ed., 2013, p. 141), nella sentenza *Hoffman-La Roche* (par. 39) la Corte ha aggiunto che «such a position does not preclude some competition ... but enables the undertaking ... if not to determine, at least to have an appreciable influence on the conditions under which that competition will develop, and in any case to act largely in disregard of it so long as such conduct does not operate to its detriment». Esattamente nei medesimi termini della decisione *United Brands* si esprime anche la Comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2009, *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, par. 10. In generale sul concetto di posizione dominante si vedano BARIATTI-SODANO, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, Padova, 2012, pp. 257 ss.; GHEZZI-OLIVIERI, *Diritto antitrust*, Torino, 2013, pp. 199 ss.; VAN BAEL-BELLIS, *Competition Law of the European Community*, 2010, pp. 101 ss.; FATTORI-TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, Bologna, 2010, pp. 153 ss.; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, pp. 625 ss..

conseguimento di una posizione del genere (e sulla conseguente qualificabilità dell'esercizio dei diritti su un brevetto standard essential come abusivo), è dunque anzitutto necessario individuare l'ambito - merceologico e geografico - nel quale essa può essere conseguita ed esercitata, vale a dire il mercato rilevante²⁵. Lo faremo nei paragrafi che seguono.

1.1.- Definizione del mercato merceologico rilevante. Il mercato della tecnologia.

Dal punto di vista merceologico, suona la Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (*"Comunicazione Mercato"*), il mercato, appunto, rilevante comprende *«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»*²⁶. Precisano tuttavia le Linee Diretrici

²⁵ Sull'importanza centrale della delimitazione del mercato rilevante ai fini di ogni indagine sul rilievo antitrust di certi comportamenti, si veda, per tutte, Trib. CE, 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, *Società Italiana Vetro (flat glass)*, par. 159, ove appunto si nota come *"la definizione adeguata del mercato di cui trattasi sia una condizione necessaria e preliminare a qualsiasi giudizio su un comportamento assertivamente anticoncorrenziale"*. Per una disamina dei criteri per la delimitazione del mercato rilevante si vedano, in generale, FATTORI-TODINO, *cit.*, pp. 29-55; e ORTIZ BLANCO, *Market Power in EU Antitrust Law*, 2012, 1 ss. (il quale, fra l'altro, rileva come l'espressione, appunto, *mercato rilevante* abbia origine *"in US case law in the mid-twentieth century"*; per ulteriori riferimenti storici KATE-NIELS, *The Relevant Market: A Concept Still in Search of a Definition*, in *Journal of Competition Law and Economics*, 2009, pp. 297-333); per una trattazione specificamente riferita all'incidenza al riguardo dei diritti di proprietà intellettuale, ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, Oxford, 2011, pp. 37-55; e ANDERMAN-KALLAUGHER, *Technology transfer and the new EU competition rules*, Oxford, 2006, pp. 150 ss.. D'altra parte, come si è osservato, non bisogna attribuire eccessivo rilievo alla definizione del mercato, dato che appunto questa definizione è una *«market definition is a cornerstone of competition policy, but not the entire building. Market definition is a tool for the competitive assessment, not a substitute for it»* (MONTI, *Policy market Definition As a Cornerstone of EU Competition Policy*, Workshop on Market Definition, Helsinki Fair Centre, 5 October 2001, reperibile su: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-01-439_en.htm?locale=en).

²⁶ Comunicazione della Commissione del 9 dicembre 1997 sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, par. 7. Sul punto si veda anche Corte CE, 13 febbraio 1979, C-85/76, *Hoffman-La Roche*, par. 28, ove si dice che *"Quando un prodotto può venir impiegato a fini diversi e quando questi impieghi diversi rispondono ad esigenze economiche, anch'esse diverse, si deve riconoscere che questo prodotto può appartenere, a seconda dei casi, a mercati distinti, che presentano eventualmente, sotto l'aspetto sia della loro struttura sia delle condizioni di concorrenza, caratteristiche diverse; questa osservazione non giustifica tuttavia la conclusione che tale prodotto costituisca un solo ed unico mercato insieme con tutti gli altri che, nei vari impieghi cui esso si presta, possono venirgli sostituiti e con i quali si pone, a seconda dei casi, in concorrenza; la nozione di mercato di cui trattasi (relevant market) implica, in realtà, che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti che ne fanno parte, il che*

orizzontali che, ove per la realizzazione dei prodotti (o la fornitura dei servizi) in questione sia necessario ottenere una licenza su diritti di proprietà intellettuale, e questi diritti di proprietà intellettuale siano commercializzati dai titolari «*indipendentemente dai prodotti ai quali si riferiscono*», occorre definire anche un ulteriore mercato (*technology market*), che comprende «*i diritti di proprietà intellettuale concessi sotto licenza e i loro sostituti diretti, cioè le altre tecnologie che i clienti potrebbero utilizzare in sostituzione*»²⁷ in ragione delle «*loro caratteristiche*», delle «*royalties cui sono soggette*» e dell'«*uso al quale sono destinate*»²⁸. Per individuare quale sia il potere di mercato determinato dalla titolarità di brevetti standard essential - che tipicamente sono oggetto di commercializzazione indipendente da quella dei prodotti ai quali si riferiscono -, bisognerà allora considerare non solo il mercato dei prodotti che attuano la tecnologia brevettata e standard essential (*downstream market*), ma anche - ed anzi: in primo luogo - il mercato della tecnologia brevettata e standard essential in sé considerata (*upstream market?*)²⁹.

presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità per lo stesso uso fra tutti i prodotti che fanno parte dello stesso mercato».

²⁷ *Linee Diretrici orizzontali*, par. 116 ss.: “*R&D co-operation may not only concern products but also technology. When intellectual property rights are marketed separately from the products to which they relate, the relevant technology market has to be defined as well. Technology markets consist of the intellectual property that is licensed and its close substitutes, that is to say, other technologies which customers could use as a substitute*”.

²⁸ *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia* (2004/C 101/02), par. 22. Sugli accordi di trasferimento di tecnologia si rinvia a MAGNANI, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia: il regolamento comunitario 240/96 e le antitrust guidelines statunitensi*, in *Concorrenza e mercato*, 1997, pp. 239 ss..

²⁹ Sul punto si confrontino anche le *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia* (2004/C 101/02), par. 20 ss.: «*La tecnologia è un fattore di produzione integrato nel prodotto o nel processo di produzione. La concessione di licenze di tecnologia può pertanto incidere sulla concorrenza sia sui mercati dei fattori di produzione che sui mercati del prodotto. Ad esempio, un accordo concluso tra due parti che vendono prodotti concorrenti e che si concedono reciprocamente in licenza tecnologie riguardanti la produzione di tali prodotti può restringere la concorrenza sul mercato del prodotto interessato. Esso può altresì restringere la concorrenza sul mercato delle tecnologie, nonché eventualmente sui mercati di altri fattori di produzione. Ai fini della valutazione degli effetti sulla concorrenza degli accordi di licenza potrebbe pertanto essere necessario definire i mercati rilevanti dei beni e dei servizi (mercati del prodotto), nonché i mercati delle tecnologie*». Sulla difficoltà d'individuare questo mercato della tecnologia si vedano GERADIN-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, pp. 101 ss., p. 144, ove si nota appunto che “*Although the conceptual framework appears not to differ significantly from that used to define more traditional product markets, defining technology markets is a more complex undertaking*” e che “*The intricacy of the task is compounded when the technology at issue forms part of a standard*”.

1.1.1.- Mercato merceologico rilevante e SEPs: la posizione della Commissione nel caso *Google-Motorola Mobility*; il rilievo degli standard concorrenti; le barriere all'ingresso. Il mercato della tecnologia dunque - lo abbiamo appena detto - comprende, oltre alla tecnologia brevettata, le tecnologie che possono sostituirla. Ai fini dell'individuazione di queste tecnologie, le *Linee direttrici* della Commissione invitano all'adozione del c.d. "SSNIP" (*Small but significant and non-transitory increase in price*) test, vale a dire di un criterio fondato sulla reazione dei licenziatari a un incremento «*modesto ma permanente*» del costo delle licenze sulla tecnologia brevettata, e in particolare sulla possibilità che, a fronte di questo incremento, i licenziatari si rivolgano ad altre tecnologie (appunto le tecnologie sostitutive)³⁰. Senonché, ove la tecnologia brevettata sia essenziale per l'attuazione di uno standard, essa è per definizione non sostituibile, ove si tratti di realizzare prodotti conformi allo standard in questione³¹. Le ulteriori e diverse tecnologie che sia eventualmente necessario attuare ai fini della completa adesione allo standard costituiscono infatti tecnologie complementari³²: tecnologie, cioè, cui i licenziatari si rivolgono indipendentemente da modificazioni del costo della licenza sulla tecnologia

³⁰ *Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia* (2004/C 101/02), par. 22: «*La metodologia per la definizione dei mercati delle tecnologie si rifà agli stessi principi enunciati per la definizione dei mercati del prodotto. Partendo dalla tecnologia commercializzata dal licenziante, occorrerà identificare le tecnologie sostitutive alle quali i licenziatari potrebbero passare in risposta ad un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ossia delle royalties*». Sull'applicazione dello SSNIP test si vedano fra gli altri BUCCIROSSI-FRIGNANI, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, op. cit., 49-51. Il criterio in questione è stato ad esempio adottato dalla Commissione nella decisione *Motorola*, della quale si dirà in dettaglio *infra* (par. II.4.4.1 ss. e III.2.3.2): si confronti in particolare, al riguardo, il suo par. 192. Per un'analisi critica del rilievo del criterio nella definizione di mercato si veda VELJANOVSKI, *Markets without substitutes: substitution versus constraints as the key to market definition*, *European Competition Law Review*, 2010, pp. 122-124.

³¹ L'affermazione sarebbe ineccepibile ove si adottasse una definizione di standard come tecnologia complessa che, per ragioni di mercato, non ammette l'esistenza di tecnologie concorrenti.

³² Sul punto si vedano GERADIN-RATO, *Can standard-setting lead to exploitative abuse?*, op. cit., p. 145, ove si rileva appunto che la complementarità dei brevetti essenziali per l'attuazione di uno standard «*obviously has profound implications for market definition*». In proposito si vedano anche VÄISÄNEN, *Enforcement of FRAND Commitments under Article 102 TFEU*, Monaco, 2010, p. 35; e ANDERMAN-KALLAUGHER, *Technology transfer and the new EU competition rules*, Oxford, 2006, pp. 156-157, i quali notano altresì come (157) «*The ability of patentees offering components of the package ... to exercise market power depends on the availability of alternative technologies. Where a patent is an essential element of a technology, the owner of that patent will have market power, but the market in which that power is exercised is a market for the technology (and any competing technologies) not the 'market' for the bit of technology covered by the essential patent*».

brevettata, e che non possono perciò essere comprese nel mercato rilevante³³. È sulla base di queste considerazioni che, nel caso *Google-Motorola Mobility*³⁴, la Commissione ha affermato: «*each SEP can be considered as a separate market in itself as it is necessary to comply with a standard and thus cannot be designed around, i.e. there is by definition no alternative or substitute for each such patent*»³⁵.

1.1.2.- (segue): La coincidenza fra mercato delle licenze sulla tecnologia brevettata e mercato rilevante ai sensi dell'art. 102 TFUE postulata dalla Commissione nella decisione *Google-Motorola Mobility* non sembra tuttavia poter essere considerata conseguenza automatica della natura standard essential di un brevetto³⁶. L'esistenza di uno standard (lo standard, per fare un esempio, "A") non esclude infatti che nel medesimo ambito tecnologico una pluralità di soggetti adotti tecnologie diverse³⁷, e

³³ Anche se, come si è notato, possono per altro verso costituire impedimenti all'esercizio in concreto del potere di mercato: GERADIN-RATO, *Can standard-setting lead to exploitative abuse?*, *op. cit.*, p. 146; RATO-PETIT, *Abuse of Dominance in Technology-Enabled Markets: Established Standards Reconsidered?*, in *European Competition Journal*, 2014 [<http://ssrn.com/abstract=2387357>], pp. 11 ss..

³⁴ Commissione, 13 febbraio 2012, *Google-Motorola Mobility*, caso n. COMP/M.6381, decisione ai sensi dell'art. 6(1)(b) del Regolamento del Consiglio n. 139/2004 (da qui in avanti, «*decisione Google-Motorola Mobility*»). La decisione riguardava la fusione per incorporazione di Motorola Mobility in Google. Come si legge nel comunicato stampa rilasciato al riguardo dalla Commissione, la fusione è stata approvata «*mainly because it would not significantly modify the market situation in respect of operating systems and patents for these devices*».

³⁵ Decisione *Google-Motorola Mobility*, par. 61. Per una critica al riguardo, si vedano in dottrina RATO-PETIT, *Abuse of Dominance in Technology-Enabled Markets: Established Standards Reconsidered?*, *cit.*, p. 15 ss.. Sulla tendenza - che pare emergere anche dalla decisione - della Commissione e, in generale, della giurisprudenza dell'Unione Europea a definire in modo restrittivo il mercato rilevante secondo criteri «*result-oriented*», vale a dire «*to support a finding of dominance and the pursuit of particular policy goals*», v. O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, 2^a ed., 2013, p. 99, ove anche il rilievo secondo cui questa tendenza è particolarmente evidente in relazione a casi riguardanti *essential facilities* e rifiuto di licenza. Si confronti in proposito anche VÄISÄNEN, *op. cit.*, p. 35, che nota come questa tendenza «*makes it easier to establish dominance*».

³⁶ Ciò - naturalmente - a condizione che non si dia di standard una definizione fondata esclusivamente sulle quote di mercato, e in particolare che consideri standard la tecnologia avente il 100% delle quote di mercato. Senonché, come abbiamo visto *supra* (Introduzione, par. 1), la stessa Commissione ha definito gli standard, nella comunicazione relativa alla standardizzazione, come specifiche tecniche riconosciute da un «*riconosciute da un ampio numero di produttori e utenti*»: non, necessariamente, da tutti. Si può peraltro notare che, nella decisione *Microsoft* (Commissione (2007/53/CE), 24 marzo 2004), al par. 429, la Commissione parla del Sistema operativo Microsoft per personal computer come di un «*quasi-standard*», dopo aver riscontrato una quota di mercato del 92% circa: ciò che fa pensare a un concetto di standard vero (non di «*quasi-standard*») come sinonimo di monopolio.

³⁷ Si veda, per un'ipotesi del genere, la decisione resa da Trib. Torino, 21 febbraio 2014, *Italvideo c. Rovi Guides - Starsight Telecast - United Video - Card Mania Multimedia*, in *Darts-Ip*, relativa allo standard riguardante la decodifica del segnale alla base del sistema del digitale terrestre, nella

che dunque, appunto nel medesimo ambito tecnologico, siano contestualmente adottati altri standard concorrenti (gli standard, per proseguire con l'esempio, "B" e "C")³⁸: standard ai quali i licenziatari potrebbero rivolgersi in presenza di un

quale si rileva che «*la produzione e il funzionamento di un decoder per il sistema digitale terrestre non richiedono necessariamente la riproduzione degli insegnamenti dei brevetti*» oggetto di causa, essendo tecnicamente possibile l'adozione di tecnologie alternative.

³⁸ La stessa Commissione subordina la sua conclusione all'accertamento dell'assenza, nella specie, di «*competing standards*»: *Google-Motorola merger decision*, par. 53, ove si dice bensì che «*once the standard is set ... technology competition is largely eliminated*», ma solo in «*in the absence of a competing standard*». Il rilievo concorrenziale della coesistenza sul mercato di più standard tecnici è poi espressamente riconosciuto anche dalle Linee Diretrici orizzontali: si veda in particolare il par. 294, ove si dice appunto che «*in the case of several competing standards or in the case of effective competition between the standardised solution and non-standardised solution, a limitation of access may not produce restrictive effects on competition*»; e il par. 277, ai sensi del quale «*restrictive effects are most unlikely in a situation where there is effective competition between a number of voluntary standards*». La storia tecnologica è ricca di esempi di *standard wars*: per una sintetica (e ragionata) rassegna si veda LUNDQVIST, *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws - The Rise and limits of Self-Regulation*, 2014, 277-281, che nota fra l'altro come «*the game console standard war is continuing without any side gaining the upper hand and creating one omnipresent technology*» (p. 278), e come perciò spesso le guerre fra standard si risolvano con una situazione di oligopolio; situazione che, si può notare, caratterizza tradizionalmente il mercato delle console per videogiochi (un tempo: *Nintendo Entertainment System v. Sega Master System v. Atari*; oggi: *Sony PlayStation 4v. Microsoft X-Box v. Nintendo Wii*), il mercato dei sistemi operativi per telefoni cellulari (ora diviso fra Android e iOS) e quello dei sistemi operativi per personal computer (dove essenzialmente competono OSx, Windows e Linux). Per uno studio sulle battaglie concorrenziali *VHS contro Betamax* e *BluRay contro HD-DVD*, si confrontino CHRIST-SLOWAK, *Why Blu-Ray v. HD-DVD is not VHS v. Betamax: The Co-evolution of Standard Setting Consortia*, *FZID Discussion papers 05-2009*, 2009, pp. 4 ss.. Nel settore delle comunicazioni, e nell'ambito della standardizzazione formale, un noto esempio è quello degli standard GSM e CDMA, coesistiti per un certo periodo sul mercato statunitense [sul punto GERADIN-LAYNE FARRAR-PADILLA, *The Ex Ante Auction Model for the Control of Market Power in Standard Setting Organizations*], 2007, 13, reperibile su http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=979393]; e anche LAYNE FARRAR PADILLA, *Assessing the link between Standard Setting and Market Power*, *op. cit.*, pp. 12-13]. TELYAS, *The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards*, 2014, p. 55, osserva come, sebbene vi sia una «*tendency for standards markets to be concentrated this does not rule out that a limited number of competing standards may coexist – at least for a certain period of time*». RATO-PETIT, *Abuse of Dominance in Technology-Enabled Markets: Established Standards Reconsidered?*, in *European Competition Journal*, 2014, p. 15 [reperibile su <http://ssrn.com/abstract=2387357>] notano che «*many standards face competition not only from other standards*»; GERADIN-RATO, *Can standard-setting*, *op. cit.*, pp. 146-147, che «*The adoption of a standard by an SSO may end effective competition between rival technologies for inclusion in that specific iteration of the standard. However, it will not affect competition between rival standards, either in the guise of downstream competition between substitutable end-products compliant with different technology standards or as competition between standards at the upstream licensing level*». Nella dottrina italiana MASTRELIA, *Standard, patent pool e gruppi d'acquisto di brevetti. Verso un nuovo modello di trasferimento di tecnologia nel settore hi-tech*, ne *Il Diritto Industriale*, 2013, pp. 505 ss., il quale rileva che «*(molto spesso) esistono standard concorrenti*». Si veda anche la Comunicazione della Commissione European COM(92)445, 1992, par. 2.1.13, ove, sotto il diverso profilo territoriale, si rileva che «*A European standard can find itself in competition with standards set by other major trading partners such as the American or*

incremento «*modesto ma permanente*» del costo delle licenze sui brevetti essenziali (o sul brevetto essenziale) per l'attuazione dello standard "A"³⁹, e dei quali, in tal caso, dovrà tenersi conto nella definizione del mercato rilevante⁴⁰, con evidenti conseguenze sul conseguimento e sulla detenzione di una posizione dominante su quel mercato, come si vedrà meglio *infra*. D'altra parte, anche l'esistenza di possibili sostituti nel mercato (*downstream*) dei prodotti che attuano la tecnologia brevettata

far eastern markets». Sulla concorrenza fra standard, e sulle ragioni strategiche che possono indurre gli attori di un certo mercato tecnologico a decidere «*whether to make its products compatible with those of rivals, thus competing within a standard, or to make them incompatible, resulting in competition between standards*», si vedano BESEN-FARRELL, *Choosing how to compete: strategies and tactics in standardization*, in *The Journal of Economic Perspectives*, 1994, pp. 117-131, 117-118 (gli A. concludono rilevando come «*there is no general answer to the question of whether firms will prefer competition for the potentially enormous prizes under inter-technology competition, or the more conventional competition that occurs when there are common standards*»). In prospettiva metagiuridica, si può notare come la coesistenza di una pluralità di standard sia fatto così consueto da essere oggetto di una striscia a fumetti, intitolata "Standards", pubblicata sul noto webcomic "xkcd" [e che suona così: "*How standards proliferate (see: A/C chargers, character encodings, instant messaging, etc). / Situation: there are 14 competing standards. / 14? Ridiculous! We need to develop one universal standard that covers everyone's use cases. / Yeah! / Situation: there are 15 competing standards*"]; sempre in questa prospettiva metagiuridica, si veda anche KELTY, *The Cultural Significance of Free Software - Two Bits*, Durham-London, 2008, p. 143, ove il rilievo ironico secondo cui "*The great thing about standards is that there are so many to choose from*" [sulle origini di questa frase, di cui l'A. non rivendica la paternità, ma che non attribuisce con certezza ad altri autori, si veda la nota n. 1 al cap. V dell'opera; HORNUNG-KRIVOSHEEV-SINGH-BILGER, *Standard wars*, 2006, (reperibile all'url: <http://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/standards-wars.pdf>) ne attribuiscono una versione lievemente diversa alla scienziata statunitense Grace Murray Hopper: «*The wonderful thing about standards is that there are so many of them to choose from*»]. TAPIA, *Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry*, 2010, p. 7, ritiene invece che la concorrenza fra standard sia ipotesi eccezionale, dato che «*in general companies try to achieve compatibility by including the essential parts of a product into a standard, searching for an innovative market*».

³⁹ PETROVČIČ, *Competition Law and Standard Essential Patents – A Transatlantic Perspective*, 2014, p. 71, ove si nota proprio che «*when there are several alternatives available, it is unlikely that the technology owner will be able to charge high royalties. Potential licensees can shift to the use of alternatives in response to an increase in price*».

⁴⁰ TELYAS, *op. cit.*, pp. 52 ss.. E in proposito si noti che, come hanno rilevato in dottrina GERADIN-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, pp. 101 ss., p. 145-146, fondandosi in particolare sul par. 18 del *DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses* del dicembre 2005 [reperibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf>], la sostituibilità rilevante ai fini della definizione del mercato non presuppone che tutti i consumatori di un certo prodotto o di una certa tecnologia ritengano appunto sostituibile un altro prodotto o un'altra tecnologia: «*what matters is that there exist a sufficiently large number of marginal customers who would consider switching to alternatives if the price of end-products were to increase by a small amount*».

incide sulla definizione del mercato (*upstream*) della tecnologia⁴¹. Dato che l'incremento di costo di una licenza su una tecnologia brevettata essenziale per lo standard "A" comporta verosimilmente un incremento di costo anche del prodotto che attua la tecnologia brevettata in questione, ciò può determinare i consumatori a passare a prodotti che utilizzano tecnologie alternative: il che si riflette naturalmente anche sull'*upstream market*, dilatandolo sino ad abbracciare le tecnologie alternative/sostitutive utilizzate dai prodotti concorrenti nel mercato "*downstream*".

1.1.3.- (segue): Va peraltro rilevato che, nella pratica, l'inesistenza di tecnologie sostitutive nell'*upstream market* (e di prodotti sostitutivi nel *downstream market*) non costituisce ipotesi inusuale. Si tratta anzi di ipotesi che frequentemente ricorre ove gli standard siano divenuti tali a seguito di una procedura di standardizzazione formale, alla quale abbiano partecipato i principali agenti del mercato tecnologico, congiuntamente decidendo quale tecnologia utilizzare in relazione a un certo ambito appunto tecnologico. L'inesistenza di sostituti tecnologici è, d'altro canto, corollario della natura straordinariamente innovativa della tecnologia brevettata (si pensi, ad esempio, a un brevetto che insegni come guarire da una patologia precedentemente incurabile): così straordinariamente innovativa, rivoluzionaria da configurare la tecnologia in questione quale standard di fatto, appunto, insostituibile⁴². D'altra parte, come si è notato, il fatto che la tutela brevettuale si estende anche alle innovazioni equivalenti e dipendenti rende difficile l'affermazione sul mercato di tecnologie sostitutive ottenuto attraverso la «ricerca successiva»⁴³.

⁴¹ Si vedano in questo senso anche le Linee direttrici della Commissione sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia [2004/C 101/02], par. 23, ove si dice che «*if the downstream product market is competitive, competition at this level may effectively constrain the licensor*». Al riguardo si confrontino anche SWANSON-BAUMOL, *Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power*, 2005, in *Antitrust Law Journal*, pp. 1-58, 7, ove si dice che «*There may be no market power in the technology market even if the alternative technology set is small if there is vigorous rivalry from substitute goods in the market for the final product that makes use of the technology*».

⁴² Si veda al riguardo GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2015, p. 430, ove si fa riferimento all'ipotesi in cui la protezione brevettuale «*cada su "unique works"*»; si veda altresì RICOLFI, *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, cit., p. 158 fa altresì l'esempio di «*una sostanza sintetica nuova, che apra la strada ad utilizzi in precedenza non immaginabili, come il nylon per le calze*».

⁴³ RICOLFI, *ibidem*.

1.1.4.- (segue): A ciò si aggiunga che la tensione pro-concorrenziale determinata dalla eventuale competizione fra standard alternativi è poi certamente temperata da alcuni fenomeni economici tipici del contesto della standardizzazione, e in particolare dai *sunk costs* e dai *network effects* di cui già abbiamo detto *supra* (v. in particolare l'introduzione, par. 2). Gli uni e gli altri, strettamente interdipendenti, ostacolano infatti il passaggio da una tecnologia all'altra, costituendo barriere all'entrata che contribuiscono a provocare la situazioni di c.d. *lock-in* di cui pure abbiamo detto: e, di conseguenza, a determinare l'eliminazione di ogni tecnologia concorrente dal mercato (o a impedirne l'ingresso⁴⁴). Anche di questi peculiari effetti economici deve naturalmente tenersi conto nella definizione del mercato rilevante, data la notevole influenza che essi possono avere nella configurazione delle condizioni concorrenziali dello stesso (e, come vedremo *infra*, sul conseguimento di un potere di mercato rilevante ai sensi delle norme antitrust)⁴⁵.

1.2.1.- Il mercato geografico rilevante. Venendo al mercato geografico, esso - secondo le *Guidelines* della Commissione - «*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*»⁴⁶. Sotto questo profilo, la circostanza che i prodotti rilevanti

⁴⁴ Sotto questo ultimo profilo, particolare rilievo ha la base di utenti che già adottano una certa tecnologia (specie se caratterizzata da effetti network), come notano in particolare FARRELL-SALONER, *Installed Base and Compatibility*, op. cit., p. 940 ss.

⁴⁵ Sull'opportunità di tenere in considerazione, ai fini della definizione del mercato rilevante, delle «*competitive conditions and the structure of supply and demand on the market*» si vedano Corte CE, 9 novembre 1983, C-322/81, *Michelin c. Commissione*, par. 37; e Trib. CE, 17 dicembre 2003, T-219/99, *British Airways*, par. 91.

⁴⁶ Comunicazione della Commissione del 9 dicembre 1997 sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, par. 8, che riecheggia i principi espressi da Corte CE, *United Brands*, cit., par. 11, per la quale «*le possibilità di concorrenza vanno esaminate in funzione delle caratteristiche del prodotto di cui trattasi e in relazione ad una zona geografica ben definita, nella quale il prodotto è in commercio e in cui le condizioni di concorrenza sono abbastanza omogenee da consentire di valutare l'effetto della potenza economica dell'impresa in questione*» (v. anche par. 44). Si è rilevato in dottrina che, ai fini della definizione di mercato geografico rilevante, le condizioni di concorrenza non devono peraltro essere «*completely homogeneous; it is sufficient that they are similar*» (ORTIZ BLANCO, op. cit., p. 19). Questa è del resto la posizione assunta dal Tribunale UE nei casi *Tetra Pak II*, ove si dice che «*non è affatto necessario che le condizioni obiettive di concorrenza tra gli operatori economici siano perfettamente omogenee. È sufficiente che esse siano "analoghe" o "abbastanza omogenee"*» (Trib. CE, 6 ottobre 1994, T-83/91, par. 91); e *British Airways* (Trib. CE, 17 dicembre 2003, T-219/99, par. 108).

siano costituiti da tecnologia standardizzata, o attuino quella tecnologia standardizzata, può avere notevole incidenza pratica, dato che fra gli obiettivi della standardizzazione (e in particolare della standardizzazione formale, tesa quasi sempre al conseguimento della compatibilità fra prodotti di fonti imprenditoriali eterogenee) vi è la più ampia diffusione possibile della tecnologia, anche da un punto di vista territoriale. In effetti, specie nel settore ICT, gli standard sono in genere adottati in aree geografiche molto estese, con la conseguenza che - spesso - molto estesa è altresì l'area geografica rilevante ai fini dell'inviduazione del mercato rilevante *ex art.* 102 TFUE. Nel citato caso *Google-Motorola Mobility*, ad esempio, la Commissione ha ritenuto che il mercato delle licenze sui brevetti standard essential di cui Google sarebbe divenuta titolare a seguito della fusione con Motorola fosse «*at least EEA-wide*»⁴⁷, e ha perciò concluso che il mercato rilevante consistesse, appunto, nello Spazio Economico Europeo; alla stessa determinazione è giunta nel caso *Samsung*⁴⁸, relativo a brevetti essenziali per lo standard 3G; nel caso *Microsoft*, con riguardo allo standard *de facto* costituito dal sistema operativo per PC Windows, la Commissione ha concluso che «*The relevant geographic market for client PC operating systems, work group server operating systems and media players is world-wide*»⁴⁹; e un mercato rilevante di estensione *world-wide* la Commissione ha ritenuto sussistere

⁴⁷ Commissione, par. 61, per cui «*The relevant market in this case is thus the (at least) EEA-wide market for the licensing of each of the relevant SEPs that Google will acquire from Motorola Mobility following the transaction*». Si noti che nella medesima decisione, pur senza pervenire al riguardo a una conclusione vincolante (la delimitazione del mercato geografico non aveva rilievo diretto ai fini del procedimento), la Commissione ha ipotizzato che il mercato dei sistemi operativi per dispositivi mobili fosse «*world-wide*» (par. 34-35).

⁴⁸ Decisione della Commissione ai sensi dell'art. 9 Regolamento 1/2003, del 29 aprile 2014, resa nei confronti di Samsung nel procedimento *ex art.* 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 54 dell'Accordo SEE [caso AT.39939 - Samsung - Enforcement of UMTS standard essential patents]. Di qui in poi, la «*decisione Samsung*». Su questa decisione si vedano i parr. II.4.4.1 ss., nonché il par. III.2.3.3 *infra*.

⁴⁹ Commissione, caso COMP/C-3/37.792 – *Microsoft*, 24 marzo 2004, par. 427. In particolare, a supporto della sua conclusione, la Commissione rileva che «*The objective conditions for competition are essentially the same across the world. PCs and servers are manufactured by a large number of companies that operate on a world-wide scale such as IBM, Compaq, or Dell. In order to sell computers with the operating system (and a media player) already installed, such manufacturers obtain the necessary licences from the software manufacturers. Generally, a single world-wide licence agreement is entered into between the computer manufacturer and the software manufacturer. The computers are then sold on a world-wide scale. Neither import restrictions, transport costs or technical requirements constitute significant limitations. Language-specific demand characteristics regarding the relevant software exist but, in so far as the supply-side is concerned, do not constitute an obstacle for swift supply on a global basis in accordance with language-related preferences. The entire world can therefore be regarded as the relevant geographic market*».

anche nel caso *Intel*, relativo ai processori per computer (c.d. CPU)⁵⁰. Nell'ambito delle *information and communication technologies*, vale a dire l'ambito tecnologico in cui è decisamente più diffusa la standardizzazione (e dunque il più rilevante ai fini del presente lavoro), sembra dunque riscontrabile una tendenza alla definizione di mercati geografici molto ampi; e certamente significativa al riguardo è la circostanza che, appunto in quest'ambito, i prodotti rilevanti sono spesso privi di materialità (si pensi, ad esempio, al software): circostanza, questa, che riduce il rilievo di tipiche restrizioni concorrenziali di carattere geografico, quali ad esempio il costo dei trasporti⁵¹.

1.2.2.- (segue): Per altro verso, si può tuttavia notare come la natura territoriale dei diritti di privativa - e, per quanto riguarda in particolare il presente lavoro, dei brevetti - debba pure essere tenuta in considerazione nella determinazione del mercato geografico, e come essa possa per contro condurre a un restringimento, sotto il profilo appunto geografico, del mercato rilevante. In proposito, nel caso *Motorola*⁵², dovendosi esprimere sul mercato geografico relativo a un brevetto europeo rivendicante solo sei Paesi UE⁵³, la Commissione non ha assunto tuttavia una posizione chiara, limitandosi ad affermare che, nella specie, la delimitazione del mercato corrispondente all'ambito di tutela del brevetto standard essential oggetto del procedimento non avrebbe avuto rilievo ai fini della decisione⁵⁴; il che, peraltro, è

⁵⁰ Ciò sulla base del rilievo che «*the main suppliers compete globally, CPU architectures are the same around the world, the main customers (OEMs) operate on a worldwide basis, and the cost of shipping CPUs around the world is low compared to their cost of manufacture*»: così Commissione, *Intel*, COMP/C-3/37.990, par. 836 [http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_37990].

⁵¹ La tendenza è registrata anche da ANDERMAN-SCHMIDT, *op. cit.*, p. 55, che notano appunto come «*the expansion of the Internet and other high-technological products and services ... should ... lead to the broadening of the geographic market*»; i medesimi autori ritengono però che «*These developments have yet to be clearly reflected in case law and therefore the policy of narrow market definitions both in relation to product and geographic markets still stands*».

⁵² Decisione della Commissione del 29 aprile 2014, resa nei confronti di Motorola Mobility nel procedimento ex art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 54 dell'Accordo SEE [*caso AT.39985 - Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents*], par. 217. Di qui in poi, la «*decisione Motorola*». Su questa decisione si vedano i parr. II.4.4.1 ss., nonché il par. III.2.3.2 *infra*.

⁵³ Precisamente: Germania, Finlandia, Francia, Italia, Svezia e Regno Unito.

⁵⁴ «*The Commission has reached the conclusion that, the relevant product market, i.e. the licensing market for the technologies, as specified in the GPRS standard technical specifications, on which Motorola's Cudak GPRS SEP reads, is EEA-wide in scope*»: decisione Motorola, par. 217. «*Even if, however, the geographical scope of the relevant markets were narrower and covered only the Member States where the Cudak GPRS SEP is enforceable, or only Germany*

coerente con la posizione pressoché unanimemente condivisa secondo cui anche il territorio di un solo Stato membro può costituire «*parte sostanziale*» del mercato interno ai fini dell'art. 102 TFUE⁵⁵, a condizione che la condotta di cui si discute abbia effetti apprezzabili sul commercio fra Stati membri.

2.1.- SEP e posizione dominante. Presunzione di dominanza: critica. Il rilievo del contropotere negoziale dei licenziatari; della natura dinamica della standardizzazione; dei brevetti complementari; degli eventuali impegni FRAND. Opportunità di un'analisi case-by-case. Posto quanto sopra in relazione al mercato rilevante, resta dunque da chiarire quale incidenza abbia la titolarità di un brevetto standard essential sul conseguimento di un potere e, *a fortiori*, di una posizione dominante su quel mercato. E al riguardo - anche in considerazione del rilievo centrale delle quote di mercato nella individuazione di una posizione dominante - sembra preliminarmente opportuno distinguere l'ipotesi in cui il mercato in questione comprenda tecnologie standardizzate concorrenti e quella in cui, viceversa, tali tecnologie concorrenti non vi siano (o occupino spazi commerciali così marginali da risultare irrilevanti). Ci occuperemo più a fondo di quest'ultimo scenario, essendo proprio in assenza di standard concorrenti che la probabilità del conseguimento di una posizione dominante da parte del titolare di brevetti standard essential aumenta in modo ragguardevole.

2.1.1.- (segue): (a) In assenza di concorrenza fra standard (standardizzazione monopolistica). Come abbiamo visto, l'inesistenza di tecnologie concorrenti conduce a definire il mercato rilevante come coincidente con il mercato della tecnologia essenziale per l'attuazione dello standard; cosicché - ove quest'ultima tecnologia sia

where it was actually enforced, this would not lead to a different conclusion regarding Motorola's position on those markets».

⁵⁵ In giurisprudenza si veda Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1986, causa C-226/84, *British Leyland*, par. 4 ss.. In dottrina si confrontino - anche per ulteriori riferimenti - RITTER-BRAUN-RAWLINSON, *European Competition Law: A Practitioner's Guide*, Bruxelles-Chicago, 2000, pp. 334-335, secondo cui questo mercato può essere altresì costituito da una «*part of a member state*», o da una «*essential facility within a member state such as ports, or airports and transport connections between two different destinations*»; ORTIZ BLANCO, *Market Power in EU Antitrust Law*, op. cit., p. 19, ove si rileva appunto che «*[a]s far as the geographic area is concerned, this can include the whole or a part of the EU, a Member State, and even a region within a Member State, provided that trade between Member States may be affected. The last two geographic areas, and even smaller geographic areas, may be considered to constitute a substantial part of the internal market for the purposes of Article 102 TFUE*»; e BARIATTI-SODANO, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, op. cit., p. 270.

oggetto di una pluralità di brevetti, tutti essenziali per la sua attuazione⁵⁶ - ciascun brevetto dovrà ritenersi costituire un mercato a sé⁵⁷. Sulla base di questa premessa, e del rilievo (conseguenziale) secondo cui «*the holder of a standard essential patent has, by definition, a monopoly in the licensing market for this patent*», vi è in dottrina chi ha sostenuto sussistere, in capo al titolare di un brevetto standard essential, una presunzione assoluta di dominanza sul mercato rappresentato dalle licenze sulla tecnologia oggetto del brevetto in questione⁵⁸. La posizione, in sé, non è certo peregrina⁵⁹. Le quote di mercato costituiscono pacificamente parametro di primaria

⁵⁶ Il che è tipico dei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni: come nota LEMLEY, *Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, in *Boston College Law*, vol. 48, 2007 [disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=923470>], se «*[i]n the pharmaceutical industry or the medical device field or the traditional mechanical field, you might have a patent on your invention or maybe you have had to combine a couple of different patents*», al contrario «*[i]n IT, you regularly have to combine 50, 100, even 1,000, or 10,000 different patent rights together into one product. You've got to clear all those rights or do something about them in order to get your product to market*».

⁵⁷ V. decisione *Google-Motorola Mobility*, par. 61.

⁵⁸ In questo senso si veda ad esempio in dottrina KÖRBER, *Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law – An Analysis under Particular Consideration of the German 'Orange-Book-Standard' decisions*, 2013, p. 183. Secondo RATO-PETIT, *Abuse of dominance in technology-dominated markets*, *op. cit.*, p. 15 questa è inoltre la posizione assunta dal *Bundesgerichtshof* nella decisione *Orange-Book* (sulla quale si veda anche *infra* II.4.3.2 III, nonché III.2.1.1).

⁵⁹ Ad esempio nel caso *Akzo* (Corte di Giustizia CEE, 3 luglio 1991, C-62/86), par. 60, la Corte di Giustizia ha affermato che, in presenza di quote di mercato superiori al 50%, si deve presumere un potere di mercato, e certo di standard non può parlarsi in presenza di quote di mercato trascurabili. In proposito si può forse notare come la stessa Corte di Giustizia nel caso *Huawei v. ZTE* (Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, C-170/13), abbia indagato una fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 102 TFUE dando per pacifica la sussistenza di una posizione dominante in capo a un'impresa titolare di SEP: il che, se certo non significa che ad avviso della Corte una presunzione di dominanza sussiste (la questione non era oggetto del rinvio pregiudiziale sottoposto dal Tribunale di Düsseldorf, sicché la Corte non avrebbe comunque potuto esprimersi al riguardo), indica che per la Corte una presunzione del genere assurda non è. Diversa è la posizione dell'Avvocato Generale, che al par. 57 delle sue conclusioni afferma: «*the fact that an undertaking owns an SEP does not necessarily mean that it holds a dominant position within the meaning of Article 102 TFEU ... it is for the national court to determine, on a case-by-case basis, whether that is indeed the situation*». Va però rilevato che, al successivo par. 58, l'Avvocato Generale manifesta il convincimento secondo cui, in caso (e solo in caso) di standardizzazione formale, una presunzione semplice di dominanza, che consenta la prova contraria, potrebbe ritenersi plausibile: «*Given that a finding that an undertaking has a dominant position imposes on the undertaking concerned a special responsibility not to allow its conduct to impair genuine competition, that finding cannot be based on hypotheses. If the fact that anyone who uses a standard set by a standardisation body must necessarily make use of the teaching of an SEP, thus requiring a licence from the owner of that patent, could give rise to a rebuttable presumption that the owner of that patent holds a dominant position, it must, in my view, be possible to rebut that presumption with specific, detailed evidence*». A quest'ultimo proposito, in dottrina si è osservato essere “*inexplicably*” che, dopo aver (correttamente, secondo l'autore: e chi scrive condivide quest'opinione) escluso l'esistenza di una relazione biunivoca fra titolarità di un brevetto standard essential e dominanza, l'Avvocato

importanza per l'individuazione di una posizione dominante⁶⁰, e in effetti è difficile negare che in un mercato costituito solo dalla tecnologia brevettata la titolarità di un diritto d'esclusiva sulla medesima conferisca il 100% delle quote di quel mercato⁶¹.

Generale «*inexplicably urges the CJEU to adopt a “rebuttable presumption [of] . . . a dominant position” for an SEP holder. That suggestion contradicts Wathelet’s statement that “it is only natural that” a holder of an inessential patent will have more bargaining power than an SEP holder, because an SEP holder has given a commitment to license on FRAND terms*» (SIDAK, *The meaning of FRAND. Part II: Injunctions*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2015, pp. 201-269, 260).

⁶⁰ Corte di Giustizia, 13 febbraio 1979, C-85/76, *Hoffmann-La Roche/Commissione*, Racc. 1979, pag. 461, punto 41, ove si dice che «*benché l'importanza delle quote di mercato possa variare da un mercato all'altro, si può ritenere che quote molto alte costituiscano di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una posizione dominante*»; Corte di Giustizia, 3 luglio 1991, *AKZO/Commissione*, cit., par. 60; Trib. CE, 12 dicembre 1991, T-30/89, *Hilti/Commissione*, parr. 90-92; Trib. CE, 30 gennaio 2007, T-340/03, *France Télécom/Commissione*, par. 100. Si vedano in proposito anche gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti* [COM 45/02/2009], par 15, ove si nota che «*quanto maggiore è la quota di mercato e quanto più lungo il periodo di tempo per il quale è detenuta, tanto più probabile è che essa costituisca un'importante indicazione preliminare dell'esistenza di una posizione dominante e, in determinate circostanze, di eventuali effetti gravi di comportamento abusivo, il che giustifica un intervento da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 82*»

⁶¹ Viceversa, è sostanzialmente pacifico che alla mera titolarità di un brevetto non essenziale per uno standard non possa «*collegarsi - neppure in via presuntiva - un ‘potere di mercato’ rilevante ai fini antitrust*»: GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, op. cit., p. 428; LYM, *Patent Misuse and Antitrust Law – Empirical, doctrinal and policy perspectives*, 2013, p. 3; SENA, *Note paradossali sulla proprietà intellettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, pp. 1535-1536, ove si nota come «*mentre il monopolio (in senso tecnico-giuridico) attribuito dalla proprietà intellettuale ha ad oggetto un singolo bene od una specifica serie di beni, il monopolio (in senso economico), inteso come limite alla concorrenza, ha ad oggetto il mercato rilevante, che comprende appunto i beni succedanei, e non coincide quindi concettualmente con il primo*»; RICOLFI, *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, pp. 149 ss., 157-158, secondo cui pure «*la titolarità di un diritto di proprietà industriale od intellettuale non conferisce automaticamente una posizione dominante al suo detentore. Il monopolio infatti concerne solo quella particolare creazione intellettuale; ma non è affatto escluso che il mercato includa anche altri beni che siano sostituibili a quello oggetto di privativa*»; REICHMAN, *Legal hybrids between the patent and copyright paradigms*, in *Columbia Law Review*, 1994, pp. 2432 ss.; VINJE, *The final word on Magill: the judgment of the ECJ*, in *European Intellectual Property Review*, 1995, p. 302, per il quale (il principio è espresso con riguardo al diritto d'autore, ma è chiaramente di portata più ampia) «*the mere existence of the allegedly dominant company's copyright will not demonstrate dominance; rather, dominance will have to be shown by economic criteria demonstrating the ability of the allegedly dominant company to act independently of competitors and consumers*». In questo senso si vedano inoltre le decisioni rese da Corte di Giustizia CE, 6 aprile 1995, *Magill* (al cui par. 46 si dice appunto che «*Per quanto riguarda la posizione dominante, si deve ricordare anzitutto che il semplice fatto di essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale non è atto a costituire siffatta posizione*»). Si veda inoltre il *Discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses* pubblicato dalla Commissione (DG Competition) nel dicembre 2005 [e reperibile al link <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf>], ove si dice appunto che gli «*intellectual property rights do not as such confer dominance on the holder. The impact of*

Senonché, a parte il fatto che questa posizione si scontra con l'opinione espressa al riguardo dalla Commissione nelle *Linee Diretrici orizzontali* (per le quali: «*even if the establishment of a standard can create or increase the market power of IPR holders possessing IPR essential to the standard, there is no presumption that holding or exercising IPR essential to a standard equates to the possession or exercise of market power*»⁶²) e nella decisione *Google-Motorola Mobility* (ove ha affermato che «*the mere ownership of a SEP does not ... in itself equate to dominance*»⁶³); a parte questo, limitare l'indagine sulla sussistenza di una posizione dominante all'analisi delle quote di mercato significa omettere di considerare una serie di fattori concorrenziali che possono impedire, in concreto, all'impresa titolare di brevetti standard essential di tenere quei comportamenti «*alquanto indipendenti*» cui la Corte di Giustizia - dalla decisione *United Brands* in avanti - ricollega il possesso di una posizione dominante⁶⁴. Diremo di questi fattori nei paragrafi che seguono.

2.1.2.- (segue): Fattori pro-concorrenziali: (I) il contropotere negoziale dei licenziatari. Anzitutto, il potere di mercato del titolare di un brevetto standard

intellectual property rights on expansion and entry depends on the nature and actual strength of the intellectual property right held by the allegedly dominant undertaking». La posizione è sostanzialmente pacifica anche nell'ordinamento statunitense, in relazione al quale si vedano la decisione resa dalla Suprema Corte nel caso *Illinois Tool Works v Independent Ink Inc*, 547 US 28 (2006); e le decisioni rese in *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999); in re *Indep. Serv. Orgs. Antitrust Litig.*, 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000); e, ancora, in *Asahi Glass Co. v. Pentech Pharmaceuticals Ltd.*, 289 F. Supp. 2d 986 (N.D. Ill. 2003), ove l'estensore Posner afferma che un brevetto «*confers monopoly in the sense of a right to exclude other from selling the patented product. But if there are close substitutes of the patented product, the "monopoly" is not a monopoly in a sense relevant to antitrust law*»; EAGLES-LONGDIN, *Refusals to license intellectual property – testing the limits of law and economics*, 2011, p. 140; e 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, pp. 412-504, 442.

⁶² Linee Diretrici orizzontali, par. 269. E se non può presumersi la sussistenza di un potere di mercato ai sensi dell'art. 101 TFUE come conseguenza della titolarità di un brevetto standard essential, *a fortiori* non potrà presumersi quella di una posizione dominante.

⁶³ Decisione *Google-Motorola Mobility*, par. 223.

⁶⁴ V. nota 24 *supra*. Si può al riguardo notare che negli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82*, par. 15, si legge quanto segue: «*di regola generale, la Commissione non giungerà a una conclusione definitiva sull'opportunità di proseguire l'esame di un caso senza analizzare tutti i fattori che possono essere sufficienti a limitare il comportamento dell'impresa*». Si veda anche PETROVČIĆ, *op cit.*, 77-78, secondo la quale «*courts and competition authorities should evaluate whether the SEP owner faces significant competitive constraints from alternative standards and not standardized products available in the market*».

essential può essere scalfito dal contropotere negoziale dei potenziali licenziatari⁶⁵. Ove infatti, come spesso accade (specie nell'ambito della standardizzazione formale⁶⁶), la realizzazione di prodotti conformi a uno standard (ad esempio, lo standard "A") richiede l'attuazione di una pluralità di brevetti, e questi brevetti siano di titolarità di diversi soggetti, è chiaro che il licenziatario che sia al contempo titolare di brevetti essenziali per il medesimo standard "A" potrà a sua volta esercitare uno speculare potere di mercato, bilanciando così il quadro delle forze concorrenziali⁶⁷. D'altro canto, anche brevetti non essenziali per uno standard, o essenziali per un altro standard (ad esempio, lo standard "B") in relazione al quale il titolare di brevetti sullo standard "A" ha una posizione di mero licenziatario, possono

⁶⁵ Si confrontino gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82*, par. 18: «*La pressione concorrenziale può essere esercitata non soltanto dai concorrenti effettivi o potenziali ma anche dai clienti. Anche un'impresa con una quota di mercato elevata può non essere in grado di agire in maniera considerevolmente indipendente rispetto ai clienti che hanno sufficiente forza negoziale. Tale potere contrattuale può derivare dalle dimensioni dei clienti o dalla loro importanza commerciale per l'impresa dominante, nonché dalla loro capacità di passare rapidamente a fornitori concorrenti, di favorire nuovi ingressi sul mercato e di integrarsi a livello verticale, e di minacciare in modo credibile di farlo. Se è ad un livello sufficiente, il potere contrattuale può scoraggiare o far fallire il tentativo da parte dell'impresa di aumentare i prezzi in maniera redditizia*».

⁶⁶ Ma non solo. Il noto (quanto meno fra gli studiosi di diritto antitrust e dei brevetti) standard di fatto *Orange-Book* era standard in relazione al quale sia Philips sia Sony vantavano diversi diritti di privativa.

⁶⁷ In dottrina si vedano GERADIN-RATO, *Frاند Commitments and EC Competition Law*, 2009, su SSRN, pp. 1-42, 7 [pubblicato nella sua versione definitiva come ID., *Commitments and EC Competition Law: A Reply to Philippe Chappatte*, in *European Competition Journal*, 2010, pp. 129 ss.], ove, facendo riferimento - a titolo esemplificativo - al settore dei telefoni cellulari, si nota che «*firms manufacturing mobile handsets, or intermediate products such as mobile chipsets, will not be able to impose unreasonable licensing terms on other essential patent holders because they need the essential IP held by other firms as much as the other firms need their essential IP. For instance, because Qualcomm produces UMTS chips (and thus also implements the UMTS standards), it also needs to obtain licenses from other holders of patents essential to the UMTS standard. But it will only be able to conclude licenses for the IPR it requires (often in the form of a cross-license ...) provided it is willing to grant licenses for its own IPR under fair and reasonable terms*». Si vedano inoltre CAMESASCA-LANGUS-NEVEN-TREACY, *Injunctions for standard-essential patents: justice is not blind*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, 285 ss., 287, i quali - proprio in considerazione del «*countervailing power of the implementers*», e in particolare del fatto che «*the parties in negotiations often seek reciprocal access to patent portfolios in order to preserve the freedom to design and operate*» - sostengono che «*every assessment of the ability to engage in an exploitative abuse in the context where mutual access to patent portfolios is required has to take account of the relative positions of the parties in terms of their patent portfolios*». Si vedano inoltre O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, 2^a ed., 2013, p. 703-704, per i quali pure «*there may be factors constraining dominance ... If the licensee itself has a large portfolio of patents, and in particular SEPs, this may give rise to a credible threat of retaliation via injunctive relief or other strategic actions by the licensee, which can act as a constraint on the SEP licensor's behaviour*».

incidere sul potere di mercato di quest'ultimo, riducendolo significativamente⁶⁸. Al riguardo va peraltro notato, in primo luogo, che il rilievo del contropotere negoziale dei licenziatari è limitato alle ipotesi in cui il titolare di brevetti standard essential sia soggetto verticalmente integrato, attivo cioè non solo nel mercato "a monte" della tecnologia, ma anche in quello "a valle" dei prodotti che la attuano⁶⁹; di contropotere negoziale, dunque, non può parlarsi in relazione alle c.d. Non-Practicing Entities (NPE)⁷⁰. Inoltre, come la Commissione ha affermato per la prima volta nel caso *Motorola* con specifico riguardo ai brevetti *standard essential*⁷¹, richiamandosi tuttavia a una consolidata giurisprudenza del Tribunale UE in materia di abusi *ex art.* 102 TFUE, ove la domanda di tecnologia provenga non solo da soggetti dotati di contropotere negoziale, ma anche da soggetti che di questo potere siano privi (e «*which cannot be aggregated*»), la presenza di soggetti dotati di contropotere negoziale non osta all'individuazione di una posizione dominante in capo all'impresa titolare di un brevetto *standard essential*⁷², dato che l'indagine sulla sussistenza di una posizione dominante è da condursi con riferimento al mercato nel suo complesso, e non con riferimento a uno specifico licenziatario, pur in ipotesi dotato di contropotere negoziale⁷³. Conseguentemente, il fattore pro-concorrenziale in esame

⁶⁸ TELYAS, *op. cit.*, p. 58; CAMESASCA-LANGUS-NEVEN-TREACY, *op. cit.*, *ibidem*.

⁶⁹ La stessa Commissione, nelle *Guidelines Orizzontali*, par. 267, nota che effettivamente «*le imprese integrate verticalmente che si occupano sia di sviluppare tecnologie che di vendere prodotti hanno incentivi contrastanti. Da un lato, possono generare entrate relative alle licenze dai loro DPI. Dall'altro, possono dover pagare royalties a altre imprese che detengono DPI essenziali per lo standard*».

⁷⁰ Di questa opinione sembrano essere anche GERADIN-RATO, *Franchise Commitments*, *op. cit.*, p. 8, i quali tuttavia si affrettano a precisare che «*this does not mean that these firms will not be subject to any other constraint*».

⁷¹ Decisione *Motorola*, par. 239-246.

⁷² Trib. CE, 7 ottobre 1999, causa T-228/97, *Irish Sugar c. Commissione*, par. 97-98 [valutare se dire qualcosa di più della decisione, magari con un approccio problematico]. In proposito si confrontino inoltre gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82*, par. 15: «*Il potere contrattuale dell'acquirente non può ... essere considerato come una pressione sufficientemente efficace se si limita a proteggere un segmento particolare o circoscritto di clienti dal potere di mercato dell'impresa dominante*».

⁷³ Decisione *Motorola*, par. 241. Si veda anche la decisione *Google-Motorola Mobility*, nota 86, ove la Commissione esclude (per la verità, in modo piuttosto sbrigativo) la fondatezza dell'argomento secondo cui «*the size of the counter-parties' portfolios is a countervailing factor since the larger the portfolio, the greater the chance that particular patents could read against one's products and be the subject of successful litigation (the presence of SEPs therefore not being decisive, rather, the presence of patents in general that read on competitors' products). It suffices to stress that market power can be conferred by a single SEP*». Una diversa opinione sembra emergere dalla anteriore decisione resa dalla Commissione il 21 ottobre 2010 nel caso *Oracle/Sun Microsystems* [COMP/M.5529], alla cui nota 458 la Commissione esprime in particolare il rilievo secondo cui: «*Of course, if even a mere copy of the MySQL code could be accused of infringing on*

avrà un impatto sull'acquisizione di una posizione dominante (solo) nei casi in cui sul mercato a valle operi un numero limitato di operatori, tutti (o quasi) dotati di contropotere negoziale nei confronti del titolare di brevetti *standard essential* del cui potere di mercato si discute⁷⁴; negli altri casi, il fattore in questione potrà avere rilievo nella (successiva e diversa) indagine sulla sussistenza di un abuso di quella posizione dominante, ove l'asserito abuso sia posto in essere nei confronti di soggetti appunto dotati di uno specifico contropotere negoziale⁷⁵.

2.1.3.- (segue): Fattori pro-concorrenziali: (II) la natura dinamica della standardizzazione (o: la standardizzazione come «repeat game»). Un ulteriore fattore che può avere rilievo nella valutazione dell'esistenza di una posizione dominante in capo all'impresa titolare di un brevetto standard essential è rappresentato dalla natura dinamica della standardizzazione⁷⁶. Si tratta di un fattore specificamente riguardante in modo particolare gli standard (c.d. formali) formati in seno alle organizzazioni, appunto, di standardizzazione, o comunque per accordo fra soggetti operanti in un certo settore⁷⁷. In questo contesto, l'indipendenza comportamentale del titolare di un brevetto standard essential può essere limitata, da un lato, dalla circostanza che il radicamento sul mercato di una tecnologia standardizzata non è fenomeno perpetuo, ma transeunte (ogni standard, a un certo

Oracle's patents, Oracle could have asserted these patents against MySQL itself already pre-transaction. However, at least after the Sun acquisition this may not have been a viable option anymore given that Sun overall also has a sizeable patent portfolio and Oracle might not have had an interest to start a round of mutual patent infringement claims. Large patent pools are understood to ensure "peace" between the big players in the industry by credible threatening the IP equivalent of "mutually assured destruction".

⁷⁴ In questo senso, si veda anche TELYAS, 58.

⁷⁵ RATO-PETIT, *Abuse of dominance in technology-dominated markets*, op. cit., p. 16, rilevano al riguardo che «owners of standard-essential IPR are very frequently constrained by the need to obtain access to IPR essential to the same or another standard from other IPR owners ... it would be illogical to consider that one such essential IPR owner would be in a dominant position vis-à-vis that counterpart. One cannot be dominant and "dominated" at the same time within one and the same business relationship». Si vedano tuttavia Commissione, *Motorola*, par. 246, ove si dice che «It is ... possible for both a seller and for a buyer to hold a dominant position within the meaning of Article 102 TFEU»; e Trib. CE, 17 dicembre 2003, caso T-219/99, *British Airways v Commission*, par. 102.

⁷⁶ In particolare, GERADIN-RATO, *Can standard-setting lead to exploitative abuse?*, op. cit., p. 148, parlano di «dynamic nature of standard setting».

⁷⁷ Sulla nozione di standard formale, e per riferimenti al riguardo, v. *supra* Introduzione. Per un catalogo delle modalità di formazione degli standard, v. HORNUNG-KRIVOSHEEV-SINGH-BILGER, *Standard wars*, 2006 (courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/).

punto, è destinato a obsolescenza, e dunque ad essere sostituito da altro standard)⁷⁸; e, dall'altro lato, dal fatto che l'insieme delle specifiche tecniche che compongono gli standard è a sua volta non statico, ma è per contro oggetto di aggiornamenti più o meno frequenti, attuati attraverso il rilascio di nuove *release* dello standard⁷⁹: con la conseguenza che brevetti originariamente *standard essential* possono cessare di esserlo, e brevetti che per contro non lo erano possono in seguito diventarlo⁸⁰. A

⁷⁸ Si è parlato in proposito di standard come «*repeat game*»: v. GERADIN-RATO, *Frاند Commitments and EC Competition Law*, op. cit., p. 8. Si vedano inoltre SIDAK, *Tournaments and FRAND Royalties*, in *The Criterion Journal of Innovation*, 2016, p. 108, nota 23, ove si rileva che «*Standard setting is typically a continuously repeated game. That is, updating an existing standard seamlessly moves to developing a new standard, with many of the same innovators participating in both*»; e EPSTEIN-KIEFF-SPULBER, *The FTC, IP, And Ssos: Government Hold-Up Replacing Private Coordination*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2012, p. 1-46., che pure notano come «*technology adoption is an almost endlessly repeated game*» e aggiungono in particolare che «*In the case of cellular phone technology, the 3G standard was technically developed while 2G royalties were being negotiated and/or paid; and 4G is now being developed while 3G licenses are being negotiated or paid. In other words, industry participants do at least three activities simultaneously. They cooperate with each other (or not) in SSO technology committees to develop the next standard; they negotiate the next license; and they pay royalties under the last license. Any participant perceived as behaving "badly" in the licensing context is likely to find few allies and face many difficulties when it seeks to promote its new technologies for inclusion in future standards. In this highly interlaced world, across players and across time, reputational constraints cut deeply*». L'espressione «*repeat game*» è usata anche dalla Commissione nel caso *Motorola*, par. 263-264, del quale si dirà ancora *infra*. Nella teoria dei giochi, i «*repeated games*» prevedono una serie di ripetizioni del gioco base, e si fondano sull'idea che l'azione di un giocatore abbia un impatto sulle azioni future dell'altro giocatore. L'argomento della temporaneità di un certo fenomeno economico è peraltro particolarmente delicato. Come nota HOVENKAMP, *Chicago and its alternatives*, in *Duke Law Journal*, 1986, pp. 1014 ss., 1027-1028 [scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2968&context=dlj], ricordato in proposito da DENOZZA, *Chicago, l'efficienza e il diritto antitrust*, in *Giur. comm.*, 1988, I, pp. 5 ss., 16, nota 35, all'argomento secondo cui «*in the long run competition will prevail*» si potrebbe infatti opporre che «*In the long run we're all dead, but that doesn't mean that murder should be legal*».

⁷⁹ Ad esempio, come si legge nel sito internet del 3rd Generation Partnership Project (3GPP), «*The 3GPP RAN group has started working on the evolution of LTE specifications in Release 14, targeting completion by June 2017*». Per un'approfondita ricostruzione delle varie release degli standard 3G-LTE che si sono nel tempo succedute, corredata anche di chiare sintesi grafiche (cfr., ad esempio, p. 5), si veda il rapporto *The Essentials Of Intellectual Property, From 3g Through Lte Release 12* redatto da Signals Research Group su Commissione di Ericsson, reperibile al link: <https://www.ericsson.com/res/docs/2015/ericsson-3gpp-submission-study-whitepaper-may-2015.pdf> [ultima consultazione: 14.7.16].

⁸⁰ E vale la pena al riguardo di notare come, specie in alcuni settori, «*the fast pace of technological change drives the continual redesign and reengineering of products. For example, the product life cycle in the semiconductor industry is reported to be as low as ten months*»; cosicché, «*even if there may be some "lock-in" of earlier designs, once the existence of the patent is disclosed, the SSO has the opportunity to revise the standards, and manufacturers have the opportunity to redesign their products to avoid incorporating the patented features. In other words, the extent of "lock-in" may be limited by the pace of technological change*» (TEECE-SHERRY, *Standards Setting and Antitrust*, in *Minnesota Law Review*, 2003, pp. 1913 ss., 1941). Notano d'altra parte GERADIN-RATO, *Abuse of Dominance in Technology-Enabled Markets: Established Standards Reconsidered?*, cit., pp. 11-

fronte di ciò, si è osservato che il comportamento del titolare di brevetto standard che - con atteggiamento opportunistico - chieda per la concessione di licenze sullo stesso canoni estremamente alti darebbe occasione agli altri soggetti coinvolti nella standardizzazione di assumere, nelle successive fasi della standardizzazione, o nel contesto di nuovi tentativi di standardizzazione, provvedimenti di carattere “punitivo” nei suoi confronti⁸¹. In particolare, questi soggetti potrebbero decidere di escludere dalle successive *release* dello stesso standard, o dalle sue successive generazioni, il brevetto standard essential in relazione al quale sono state formulate richieste di royalty sproporzionate, o - ancora - di escludere il titolare di brevetti da successivi progetti di standardizzazione riguardanti tecnologie diverse. Questa prospettiva può certamente costituire un limite al potere negoziale del titolare di brevetti standard essential, e ciò anche a prescindere dalla sua integrazione verticale (che, come abbiamo visto *supra*, costituisce presupposto applicativo, e dunque elemento che restringe il campo di applicazione, del fattore pro-concorrenziale appena esaminato *supra*); tuttavia, va al riguardo rilevato che, specie in certi ambiti tecnologici⁸²,

12, che nei «*technology-enabled markets ... a firm hitherto seen as the dominant market player will see its markets share evaporate and be demoted to an also-ran*». In questo senso si vedano anche GHIDINI-FALCE, *Intellectual property on communication standards: balancing innovation and competition through the Essential Facilities Doctrine*, pp. 315 ss., 326-327, i quali osservano come «*technology-related dominance, even when it exists, can be volatile (can be, not “always is”)*». *Consequently, the single standard, although today dominant, maybe considered tomorrow as non-essential*». Si confronti inoltre KOELMAN, *An exceptio standardis: do we need an IP exemption for standards?*, in *IIC*, 2006, pp. 823 ss., 832, ove si nota che «*Material that is nowadays part of a standard may be superseded by another protocol, and an application that is currently used by just a few people may become more popular and eventually evolve into a de facto standard*».

⁸¹ GERADIN-RATO, *Can standard-setting lead to exploitative abuse?*, *op. cit.*, *ivi*, ove appunto si dice che «*The dynamic and evolving nature of standards gives participants in SSOs a number of opportunities to “punish” companies that have previously set what are considered to be excessive royalties*». Si confronti inoltre ID., *Franchise Commitments and EC Competition Law*, p. 8, secondo cui «*the “repeat game” nature of standardisation will be particularly effective in constraining innovative firms who wish to play a long-term role in the sector in question and, thus, have strong incentives to eschew short-term strategies in order not to be seen as pariahs*»; e LAYNE-FARRAR, *Non-Discriminatory Pricing: What is Different (and What is Not) about IP Licensing in Standard Setting*, in *SSRN* [<https://ssrn.com/abstract=1427924>], p. 10, per la quale «*The dynamic nature of standard setting, with future iterations emerging over time, implies constraints as well, since short-sighted IP holders that price high today will create strong incentives among other members of the standard setting body to exclude the offender from versions of the standard tomorrow*».

⁸² Ad esempio, in quello delle telecomunicazioni: si veda, con riguardo all'importanza fondamentale della retrocompatibilità con lo standard GPRS, la decisione *Motorola* della Commissione, par. 194-200; con riguardo al rapporto fra UMTS e LTE, si veda la decisione *Samsung*, par. 50, dove si afferma anche che l'esigenza di «*full backward compatibility*» può derivare da ragioni sia commerciali sia tecniche».

l'importanza commerciale della retrocompatibilità⁸³ può rendere più onerose, e perciò scoraggiare, reazioni di questo tipo da parte degli altri soggetti coinvolti nella standardizzazione (si pensi ad esempio a un *software* di videoscrittura che non consenta di leggere e modificare file realizzati con versioni precedenti dello stesso; a un personal computer che non “veda” una stampante che adotti un'antecedente versione di un certo standard; a un telefono cellulare che non permetta di comunicare con altri telefoni cellulari che operano secondo standard appena precedenti)⁸⁴. Al contempo si può peraltro osservare che la retrocompatibilità ha un costo (a tacer d'altro, quello relativo alle licenze di brevetto) che si riflette, incrementandolo, sul prezzo finale del prodotto che incorpora lo standard (cioè *a fortiori* nei casi in cui vi sia da parte del titolare di un SEP la richiesta di royalty molto alte): e che, forse anche (ma certo non solo) per questa ragione, la retrocompatibilità non viene infatti sempre garantita; e di sicuro non è sempre ritenuta commercialmente necessaria (o opportuna)⁸⁵. D'altra parte, il pregiudizio reputazionale che la richiesta di royalty irragionevoli comporta può trascendere i limiti dello standard in relazione al quale la richiesta in questione è stata effettuata ed estendersi sino a condizionare lo sviluppo di standard diversi, inducendo i soggetti che partecipano alla relativa standardizzazione ad escludere chi abbia mostrato un'inclinazione opportunistica con riguardo alle licenze sulla

⁸³ O, spesso, «*backward compatibility*» o «*downward compatibility*». In proposito si confronti PETERSEN, *The Telecommunications Illustrated Dictionary*, 2^a ed., 2002, p. 284, ove si definisce, appunto, retrocompatibile un «*Software or hardware designed to work in some way with older software or hardware, sometimes called legacy applications or equipment. Often the downward compatibility is only partial. For example, a software program may be able to export a file in the older format, but it may not include all the characteristics of the file when loaded into the earlier application. Similarly, a new computer may work with an older monitor, but that doesn't mean the monitor can support all the graphics modes that might be built into the graphics controller on the new computer. Downward compatibility is a way of safeguarding a financial investment and of maintaining a minimum level of continued data access and use of existing software. Contrast with upwardly compatible*».

⁸⁴ In dottrina vi è chi ha parlato al riguardo di *penguin effect*, vale a dire del comportamento attendista di chi – prima di reagire – aspetti che lo facciano altri, per poi valutare se la reazione comporta un rischio che vale la pena di assumere: si veda TELYAS, *op. cit.*, p. 51, che attribuisce l'efficace espressione a FARRELL-SALONER, *Installed Base and Compatibility – Innovation, Product Preannouncements, and predation*, in *The American Economic Review*, 1986, pp. 940 ss., 943, nota 9, i quali notano come «*penguins who must enter the water to find food often delay doing so because they fear the presence of predators. Each would prefer some other penguin to test the water first*».

⁸⁵ Lo standard *USB 3.0-Type C* è un buon esempio al riguardo, data la sua attualità: pur non essendo le porte conformi a questo standard retrocompatibili (o meglio: pur essendolo solo previo utilizzo di un adattatore) esso è stato utilizzato da Apple per i computer della linea di computer portatili MacBook e MacBook Pro.

tecnologia standard essential⁸⁶; ed è chiaro che l'esigenza di retrocompatibilità non abbia rilievo nel contesto dello sviluppo di standard, appunto, diversi.

Vale peraltro la pena di notare che le reazioni escludenti appena descritte potrebbero essere ritenute idonee a integrare gli estremi di un illecito (collettivo) di boicottaggio, rilevante ai sensi dell'art. 102 TFUE⁸⁷: eventualità, questa, che potrebbe indurre a non porre in essere le reazioni di cui si è detto, e conseguentemente ridurre il peso pro-concorrenziale del fattore in esame.

2.1.4.- (segue): Fattori pro-concorrenziali: (III) la complementarità dei brevetti standard essential e il (conseguente) tetto alle royalty aggregate. Il potere di mercato del titolare di brevetti standard essential può inoltre essere ridimensionato orizzontalmente dalla circostanza che, per conformarsi a un certo standard, sia necessario attuare - e dunque ottenere licenza su - una pluralità di brevetti, la titolarità dei quali è diffusa fra una pluralità di soggetti. In questa situazione⁸⁸, che abbiamo già visto essere tipica del contesto della standardizzazione⁸⁹, la libertà di ciascun titolare di brevetti standard essential di fissare prezzi non può essere considerata (non,

⁸⁶ Sul punto - anche per rilievi sull'idoneità del danno reputazionale conseguente alla richiesta di royalty a incidere sulla formazione di standard diversi - si vedano EPSTEIN-KIEFF-SPULBER, *cit.*, p. 12., che notano in particolare come «*Furthermore, because the same major players show up repeatedly in many different settings, the power of reputation exerts a significant multiplier effect that restrains patentees from acting opportunistically. Qualcomm, for example, is a member of over 80 SSOs.42 If a patent-rich party were to behave "badly" in one context, it will quickly pay a reputational price in unrelated standards markets. This powerful multiplier effect constrains all but the peripheral set of one-shot players*». Si vedano inoltre GERADIN-RATO, *FRAND Commitments and EC Competition Law*, *op. cit.*, p. 8 per il rilievo secondo cui, a fronte di un comportamento opportunistico assunto nell'ambito di una procedura di standardizzazione, «*SSO members may begin to insist that the firm commit itself ex ante to the precise terms on which it will make its patents available, as a condition for including new patents in an upgrade or new generation of the standard*».

⁸⁷ In questo senso TELYAS, *op. cit.*, p. 58, quanto meno con riferimento all'ipotesi in cui il titolare di brevetto «*has not been found guilty of demanding non-FRAND licensing terms by a court or a competition authority*».

⁸⁸ Alla quale si fa spesso riferimento utilizzando l'espressione *patent thicket*, comunemente attribuita a SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, in *Innovation Policy and the Economy*, 2001, pp. 3-4 [SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550], ove lo si descrive come «*a dense web of overlapping intellectual property rights that a company must hack its way through in order to actually commercialize new technology*». Che poi la necessità di ottenere licenze sui brevetti standard essential sia davvero, in genere, finalizzata alla commercializzazione di «*new technology*» è ampiamente discutibile, come si vedrà *funditus* più avanti, al cap. II.

⁸⁹ Ad esempio, come abbiamo appunto visto *supra*, lo standard *Orange-Book* è stato sviluppato congiuntamente da Sony e Philips, ed entrambe le società sono titolari di brevetti essenziali per la sua attuazione.

almeno, aprioristicamente) assoluta⁹⁰. L'appetibilità dello standard nel suo complesso dipende, infatti, anche dall'accessibilità della royalty aggregata che ciascun utente deve versare per la realizzazione di prodotti conformi allo standard in questione, e royalty aggregate di entità superiore a un certo importo potrebbero non solo determinare una migrazione ad altro standard⁹¹, ma anche indurre allo sviluppo - concertato o meno - di nuove tecnologie⁹². Certamente il fattore appena descritto avrà maggiore rilievo pro-concorrenziale nel caso di coesistenza di più standard sul mercato, essendo in quest'ipotesi meno oneroso, naturalmente, il passaggio da una tecnologia all'altra⁹³; e, come si è osservato, l'effetto "lock-in" determinato dai "sunk cost" già sostenuti per l'attuazione dello standard incrementa in modo significativo la disponibilità degli utenti della tecnologia standardizzata (i licenziatari, in primo luogo; ma anche i consumatori dei prodotti che quella tecnologia incorporano) ad accettare canoni di licenza maggiorati come prezzo per il mantenimento dello *status quo* tecnologico⁹⁴. Tuttavia, anche in assenza di standard concorrenti, non sembra

⁹⁰ Si vedano in questo senso LAYNE-FARRAR, *Non-Discriminatory Pricing: What is Different (and What is Not) about IP Licensing in Standard Setting*, *op. cit.*, p. 10, secondo cui appunto «*The terms that other complementary IP holders are requesting from the same licensees will limit what a patent holder can charge*»; GERADIN-RATO, *Can standard-setting lead to exploitative abuse?*, p. 147-148, 148, per i quali «*Owners of IPR essential to standard are thus horizontally price-constrained and this absence of pricing independence will preclude a finding of dominance under Article 82 EC*»; RATO-PETIT, *Abuse of Dominance in Technology-Enabled Markets*, *op. cit.*, p. 12. In argomento si confrontino inoltre LAYNE FARRAR-PADILLA-SCHMALENSSEE, *Pricing Patents for Licensing In Standard Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments*, in *Antitrust Law Journal*, 2007, 671 ss.; e KOBAYASHI-WRIGHT, *Intellectual Property and Standard Setting*, in *ABA Handbook on the Antitrust Aspects of Standards Setting*, *George Mason Law & Economics Research Paper No 09-40*, 2010 [SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1460997>].

⁹¹ Ma, naturalmente, una migrazione di questo tipo presuppone l'esistenza di standard concorrenti, e il presente paragrafo - come i paragrafi da I.3.1 a I.3.5 - riguardano l'ipotesi di assenza di standard concorrenti. Per la diversa ipotesi della coesistenza sul mercato di standard concorrenti, si veda *infra* I.3.6.

⁹² RATO-PETIT, *Abuse of Dominance in Technology-Enabled Markets*, *op. cit.*, pp. 15-16, ove si afferma che «*all technology standards—including de facto standards—can be subject to potential competition from new standards and new non-standardised solutions, which, in the technology realm, are often quickly adopted and may gain immediate market traction*».

⁹³ Di nuovo si veda il c.d. *penguin effect*, di cui alla nota 84 *supra*.

⁹⁴ TELYAS, *op. cit.*, 59, per cui appunto «*once a market becomes 'locked-in' to a specific standard the maximum royalty level bearable by the market to which it relates becomes inflated*». A un'ipotesi concreta di lock-in fa riferimento la Commissione nella decisione *Motorola*, al par. 49, là dove si afferma che «*industry players have invested heavily in UMTS infrastructure and have incurred other sunk cost. For instance, European network operators paid over EUR 100 billion for 3G radio spectrum licences reserved for W-CDMA. Industry players are thus "locked-in" to the UMTS standard and its air-interface, W-CDMA technology, on which Samsung's UMTS SEPs relevant for this case, read*».

possibile escludere a priori un'incidenza del fattore in questione sul potere di mercato di chi sia titolare di un brevetto *standard essential*.

2.1.5.- (segue): Fattori pro-concorrenziali: (IV) l'impegno FRAND come limite al potere di mercato del titolare di brevetti *standard essential*. Resta da esaminare, per concludere l'elenco dei fattori che possono ridurre il potere di mercato del titolare di un brevetto *standard essential*, l'incidenza su questo potere dell'assunzione di un impegno FRAND⁹⁵: il quale comporta l'obbligo del titolare di brevetti *standard essential* di concedere licenze sugli stessi a tutti i soggetti interessati a ottenerle a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Che la finalità sottesa all'impegno in questione⁹⁶ sia proprio quella di limitare il potere del titolare di brevetti *standard essential* è opinione che anche la Commissione condivide. Come si legge nella decisione *Google-Motorola Mobility*, infatti, «*the concept of FRAND has been developed in an attempt to limit the ability of SEP holders to abuse their market power and to provide effective access to the standard for all interested parties*»⁹⁷; e ancora: «*a FRAND commitment may influence a company's incentives to significantly*

⁹⁵ Sostiene che un'incidenza al riguardo vi sia, e significativa, SIDAK, *The Meaning of FRAND, Part II: Injunctions*, op. cit., p. 261, per il quale in particolare «*when an SEP holder is bound by a FRAND commitment, the implementer can ask the court to determine FRAND licensing terms if the implementer asserts that the SEP holder's offer is not FRAND. An implementer's ability to seek the court's determination effectively precludes the SEP holder from freely setting licensing terms and thus also precludes the SEP holder from exercising market power. Consequently, an SEP holder may have less market power than a holder of an inessential (implementation) patent*». Dello stesso segno l'opinione di LAYNE-FARRAR - PADILLA, *Assessing the link between Standard Setting and Market Power*, 2010, p. 11 [reperibile su <http://ssrn.com/abstract=1567026>], secondo cui «*member commitments to an SSO, such as a RAND promise, could reasonably be viewed as constraining the exclusionary power normally bestowed by patent law*».

⁹⁶ Dato che impegni di questo tipo vengono assunti quasi sempre nel contesto della standardizzazione formale, il fattore in esame riguarda principalmente le ipotesi in cui alla standardizzazione si giunga per via negoziale. Non vi è tuttavia ragione per escludere che il titolare di un brevetto essenziale per uno standard di fatto assuma un impegno FRAND al di fuori di una procedura di standardizzazione. Le considerazioni svolte nel presente paragrafo sono valide anche in quest'ultima ipotesi.

⁹⁷ Decisione *Google-Motorola Mobility*, par. 113. In dottrina si confrontino SWANSON-BAUMOL, *Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power*, 2005, *Antitrust Law Journal*, pp. 1-58, 5, secondo cui «*the primary goal of obtaining RAND licensing commitments is to prevent IP holders from setting royalties that exercise market power created by standardisation*». In argomento si vedano anche le *Horizontal Guidelines*, par. 285, dove si dice che «*Gli impegni FRAND servono ad assicurare che la tecnologia brevettata oggetto di DPI essenziali integrata in una norma sia accessibile agli utilizzatori di quella norma a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie*».

impede effective competition»⁹⁸. Senonché, nella medesima decisione, la Commissione afferma che l'impegno FRAND «*cannot be considered as a guarantee that a SEP holder will not abuse its market power*», dato che - anche dopo l'assunzione dell'impegno in questione, e nonostante su di esso «*courts, arbitral tribunals or competition authorities may rule*» - il titolare di brevetti standard essential «*would still have some ability ... to use its SEPs to significantly impede effective competition*»⁹⁹. Al riguardo la Commissione si è anzitutto riferita al fatto che il titolare della privativa brevettuale conserva la facoltà di «*threaten to seek or seek injunctions at any time*»¹⁰⁰; e la cosa sembra innegabile, quanto meno in Europa, dove è sostanzialmente pacifico che l'assunzione di un impegno FRAND non comporti un'abdicazione del diritto di chiedere la concessione di inibitorie a favore dei brevetti in relazione ai quali sia stato assunto l'impegno¹⁰¹. La Commissione tuttavia, nell'indicare le possibilità del titolare di brevetti standard essential di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato, si è altresì riferita alla circostanza che «*depending on the national court in question, an injunction may be granted without a detailed examination of whether FRAND and Article 102 TFEU have been respected*»¹⁰²: riferimento, questo, che sembra indicare come, anche per l'autorità antitrust europea, gli impegni FRAND siano idonei a ridurre il potere di mercato del titolare di brevetti standard essential, a condizione che l'organo giurisdizionale davanti al quale la domanda di inibitoria venga proposta operi un esame accurato relativo al rispetto dell'impegni medesimi. E sul punto si può notare come, a seguito della decisione resa dalla Corte di Giustizia nel caso *Huawei v. ZTE* - che impone ai giudici di esprimersi sul rispetto degli impegni FRAND prima di

⁹⁸ *Ibidem*. Ciò in quanto, secondo la Commissione, «*FRAND commitments essentially oblige SEP owners: (i) to make the patent in question available to all interested third parties; (ii) not to discriminate between different licensees; and (iii) to offer a licence to the patent on fair and reasonable terms. SEP holders do, however, have the right to conduct negotiations with interested parties concerning the exact terms and conditions of the licence, including the exact level of royalties and the right to enforce such agreements by means of litigation*» (ivi, par. 50).

⁹⁹ Decisione *Google-Motorola Mobility*, par. 113.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ Per un'analisi della possibilità di ottenere rimedi inibitori anche in presenza di un impegno FRAND v. cap. III *infra*. Sulla parziale diversità della posizione statunitense, si veda, a titolo esemplificativo, la decisione resa dalla United States District Court – Northern District of California – San Jose Division nella causa *Realtek v. LSI*, Case no. C-12-03451- RMW, ove si dice che «*the promise to license on RAND terms implies a promise not to seek injunctive relief*».

¹⁰² *Ibidem*.

decidere se concedere o meno un'inibitoria¹⁰³-, un'ipotesi di concessione dell'inibitoria «*without a detailed examination*» del rispetto dell'impegno FRAND non sembra potersi più legittimamente verificare davanti a organi giurisdizionali dell'Unione Europea, nemmeno nel contesto di procedimenti cautelari. Sembra dunque che, rispetto agli altri fattori sopra esaminati, quello oggetto del presente paragrafo abbia maggiore probabilità di essere attentamente valutato dalle autorità chiamate a valutare la presenza di una posizione dominante¹⁰⁴. Con molta cautela, naturalmente, dato che escludere la sussistenza di una posizione dominante in presenza di impegni FRAND significa attribuire a questi impegni la capacità di rendere i titolari di brevetti immuni all'art. 102 TFUE, con la conseguenza che a presidio del rispetto dell'impegno FRAND resterebbero solo le norme civilistiche, o quelle relative alle intese restrittive della concorrenza (non più, invece, la disciplina dell'abuso di posizione dominante)¹⁰⁵.

2.1.6.: (b) In presenza di concorrenza fra standard. Naturalmente, tutti i fattori pro-concorrenziali appena considerati (il contropotere negoziale dei potenziali licenziatari; la concorrenza dinamica; l'eventuale tetto alle royalty aggregate;

¹⁰³ Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2015, C-170/13, *Huawei v. ZTE*, ECLI:EU:C:2015:477, par. 63, ove si legge: «*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*». Sul punto le pronunce sinora intervenute in Germania hanno ritenuto che ciò comporti l'obbligo dell'organo giudicante di valutare la natura FRAND della prima offerta del titolare di brevetti standard essential; in senso difforme si veda Corte d'appello di Bucharest, che ha viceversa confermato un'inibitoria cautelare a tutela di un brevetto standard essential anche sulla base del rilievo che il soggetto nei cui confronti quell'inibitoria era stata chiesta non aveva risposto (o comunque non lo aveva fatto con una controproposta FRAND) alla proposta del titolare di brevetti standard essential. Sulla questione si tornerà *infra* (cap. III).

¹⁰⁴ Si noti in proposito che, al par. 60 della decisione Google-Motorola Mobility, la Commissione rileva come «*the market investigation indicated that a clear majority of the market participants take the view that FRAND works to some extent and only a minority of market participants state that FRAND does not work at all*», così mostrando di riconoscere la serietà, e dunque il potenziale rilievo ai fini delle norme antitrust, di questi impegni.

¹⁰⁵ Sulla disciplina contrattuale dell'impegno FRAND si vedano lo studio di MAUGERI, *F/RAND commitments e disciplina del contratto*, in AA.VV., *Impresa e mercato - Studi in onore di Mario Libertini*, vol. II, pp. 1033 ss.; TAPIA, *Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry*, cit., pp. 18 ss.; ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, op. cit., p. 297 ss; e BATISTA-MAZUTTI, *Comment on "Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law – how Far does the CJEU Decision Go?*, in IIC, 2016, pp. 244-253, 250-251.

l'impegno FRAND) possono incidere sul potere di mercato di un titolare di SEP anche ove il mercato rilevante comprenda più standard. Rinviamo, per l'esame dei singoli fattori, all'analisi appena svolta, qui limitandoci al rilievo secondo cui, in un contesto connotato dall'esistenza di concorrenza fra standard, i fattori in questione, almeno in astratto, possono *a fortiori* contribuire a escludere la posizione dominante del titolare di brevetti standard essential.

2.1.7. (segue): Considerazioni conclusive. Inaccettabilità di una presunzione di dominanza. In considerazione di quanto abbiamo visto *supra* in relazione al concetto di mercato rilevante, e in particolare del fatto che questo mercato può comprendere una pluralità di standard in concorrenza fra loro¹⁰⁶; e a fronte altresì dei fattori pro-competitivi analizzati ai paragrafi I.3.1.1 ss. *supra*, la cui incidenza sul potere di mercato del titolare di brevetti standard essential è diversa a seconda del caso in relazione al quale di questi fattori si discute, e può (come abbiamo visto) assumere un ruolo determinante; alla luce di tutto ciò - si diceva -, non sembra possibile associare fondatamente alla titolarità di un brevetto standard essential una presunzione assoluta di dominanza. Per le medesime ragioni, nemmeno pare possibile ricollegare alla titolarità di brevetti di questo tipo una presunzione semplice¹⁰⁷, come proposto

¹⁰⁶ V. *supra* I.1.1.2.

¹⁰⁷ In questo senso si vedano SIDAK, *The Meaning of FRAND, Part II: Injunctions*, cit., p. 261, per il quale appunto «*There is no valid justification to introduce a rebuttable presumption that an SEP holder possesses market power*». Nel medesimo senso si vedano inoltre GERADIN-RATO, *Can standard-setting lead to exploitative abuse?*, op. cit., p. 153, per i quali «*IPR do not necessarily confer any significant degree of market power on their holders, as adequate substitutes may exist and therefore constrain the holder when setting the terms on which its rights will be exploited or licensed. The same holds true for IPR incorporated into a standard*»; BATISTA-MAZUTTI, *Comment on "Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law – how Far does the CJEU Decision Go?*, in IIC, 2016, pp. 244-253, p. 250, ove si dice che «*although an SEP may consolidate or increase the market power of its holder, it does not necessarily assign him a dominant market position*». In particolare, gli Autori individuano due fattori che possono temperare il conseguimento di un potere di mercato. In primo luogo, la circostanza che «*the essentiality of the SEP is based on the unilateral declaration of the patent holder before the SSO and, therefore, is merely a presumption that may be rebutted. A company with a minor portfolio, for example, may retain no market power if its SEP is declared non-essential or invalid*». In secondo luogo, il fatto che, «*depending on the field of technology, there are distinct SSOs that compete in setting standards for similar products or technologies, e.g. rival standards in the telecommunication sector in Europe, the USA, Japan and China. In this case, the essentiality of a patent to comply with a certain standard does not necessarily lead to its indispensability to compete on the market, since there are more alternatives for consumers and implementers*»; BONADIO, *Standardization agreements, intellectual property rights and anti-competitive concerns*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2013, 28, per il quale «*there is no presumption that ownership of standard essential IPRs amounts ipso facto to market dominance. This entails that in the absence of market power, standardization agreements are not*

dall'Avvocato Generale Whathelet nelle conclusioni rassegnate nel giudizio *Huawei v. ZTE*¹⁰⁸ (non riprese, sul punto, dalla Corte di Giustizia¹⁰⁹). Ma se non sempre l'inclusione di una certa tecnologia in uno standard, o il divenire standard di questa tecnologia, comporta l'acquisizione di un potere di mercato rilevante ai sensi del diritto antitrust¹¹⁰, con la conseguenza che l'indagine sulla natura abusiva ex art. 102 TFUE del comportamento di un titolare di brevetti standard essential potrà talora arrestarsi alle soglie della fattispecie illecita (ossia alla constatazione dell'assenza di una posizione dominante sul mercato), è pur vero che - specie in certi ambiti tecnologici¹¹¹, o in presenza di standard formali formati sulla base di un impulso governativo¹¹² - il conseguimento di una posizione dominante da parte del titolare di un brevetto standard essential costituisce ipotesi che ricorre con frequenza. Ribadita dunque la necessità di valutare preliminarmente, *case-by-case*, l'effettiva sussistenza

capable of restricting competition»; e BARAZZA, *Licensing standard essential patents, part one: the definition of F/RAND commitments and the determination of royalty rates*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2014, pp. 1 ss., 3. Recentemente la posizione è stata esplicitamente sostenuta da Landgericht Düsseldorf, 26 marzo 2015, caso n. 4b O 140/13, *France Brevets c. HTC*, come si legge nel 2015 report dello Standing Committee di AIPPI dedicato ai brevetti standard essential, ove si rileva altresì essere questa la prima decisione tedesca in cui l'esistenza di una posizione dominante in capo al titolare di brevetto standard essential costituisce oggetto di un accertamento specifico, in tutti gli altri casi essendo viceversa ritenuto costituire conseguenza automatica della titolarità del brevetto.

¹⁰⁸ V. al riguardo la nota 59 *supra*, anche per il rilievo secondo cui i par. 57 e 58 delle conclusioni dell'Avvocato Generale sarebbero fra loro in rapporto di contraddizione.

¹⁰⁹ Corte UE, 16 luglio 2015, *Huawei v. ZTE*, cit.. In questa decisione, la Corte si limita infatti a dare atto, al par. 28, di come ad avviso del Giudice del rinvio la sussistenza di una posizione dominante in capo a Huawei fosse pacifica.

¹¹⁰ E sul punto si può notare come come «*there is .. no guarantee that a standard announced by an SSO will really govern an economic market or a whole industry*» [così FUCHS, *Patent Ambush Strategies and Article 102 TFEU*, in GRIMES-DREXL-JONES-PERITZ-SWAIN (a cura di), *More Common Ground for International Competition Law*, 2011, pp. 177 ss.].

¹¹¹ Ad esempio, come si è rilevato, nel settore delle telecomunicazioni «*SEP-holders may frequently be found to be dominant*»: JONES, *Standard-essential patents: FRAND commitments, injunctions and the smartphone wars*, in *King's College London Dickson Poon School of Law Legal Studies Research Paper Series* ("Paper no. 2014-19"), p. 16 [reperibile su <http://ssrn.com/abstract=2394495>].

¹¹² Si veda al riguardo la lettera inviata all'ETSI dalla Commissione, citata da TREACY-LAWRANCE, *FRANDly fire: are industry standards doing more harm than good?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, pp. 22-29, 25, «*Once an essential technology is included with the agreement of the IPR holder in the standard, particularly one which is made mandatory pursuant to Community legislation, the owner of the IPR relating to that technology occupies in most if not all situations a dominant position, if not to say de facto monopoly, vis-a-vis manufacturers requiring licences on that IPR in order to be able to participate in the market for the equipment in question*».

di questa posizione dominante¹¹³, nel prossimo capitolo esamineremo a quali condizioni i titolari di brevetti standard essential che rifiutino di concedere licenza sui loro brevetti possano ritenersi responsabili di abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE.

¹¹³ Sui rischi che comporta l'adozione di una presunzione di dominanza si veda PETROVČIČ, *Competition Law and Standard Essential Patents – A Transatlantic Perspective*, op. cit., p. 77, che nota come «*illegitimately considering a SEP owner dominant might have important negative consequences for the antitrust intervention. Most importantly, there is the risk that private disputes will illegitimately be turned into antitrust cases, despite having little potential of imposing anticompetitive effects*».

CAPITOLO SECONDO

Brevetti, standard e abuso di posizione dominante: l'assoggettabilità del rifiuto di licenza all'art. 102 TFUE

INDICE: **1.-** Note introduttive. **2.** Il «*refusal to deal*» come abuso di posizione dominante. Dalle prime pronunce statunitensi in materia di «*essential facilities*» materiali alle «*exceptional circumstances*» individuate dalla Corte di Giustizia. Il caso *Terminal Railroad*. **2.2.-** I casi *Otter Tail* e *MCI Communications Corp. v AT&T*. **2.3.-** Il diniego di fornitura come possibile abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE. I casi *Commercial Solvents* e *Télémarketing*. **2.4.-** L'accoglimento esplicito della *essential facility doctrine* nelle decisioni UE rese in ambito portuale e aeroportuale. **2.5.-** Il caso *Oscar Bronner*. **2.6.-** (*segue*) note conclusive. **3.1-** Il rifiuto di licenza su diritti di proprietà intellettuale/industriale come abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE: lo sviluppo della teoria delle «*circostanze eccezionali*» nei casi *Volvo*, *Renault*, *Magill*, *Tiercé Ladbroke*, *IMS Health* e *Microsoft*. **3.2.-** Il caso *Renault*. **3.3.-** Il caso *Magill* e la prima enunciazione della teoria delle «*circostanze eccezionali*». **3.4.-** Il caso *Ladbroke* e i dubbi interpretativi sul concetto di «prodotto nuovo» elaborato nella sentenza *Magill*. **3.5.1.-** Il caso *IMS Health* e l'applicazione della teoria delle «*circostanze eccezionali*» a diritti d'autore e standard di fatto. Le decisioni della Commissione e del Tribunale. **3.5.2.-** La sentenza della Corte di Giustizia e la rivisitazione del test *Magill* (in particolare con riguardo ai concetti di esclusione della concorrenza e di prodotto nuovo). **3.6.1.-** Il caso *Microsoft* (e in particolare: l'ampliamento del concetto di “nuovo prodotto”; il rifiuto come ostacolo allo “sviluppo tecnico”; e l'assenza di giustificazioni obiettive). **3.6.2.-** Un ritorno al passato? La sentenza *Microsoft* del 2012 (caso T-167/08). **3.6.3.-** L'assenza di giustificazioni obiettive. **4.1.-** Applicabilità della teoria delle «*circostanze eccezionali*» ai brevetti essenziali per l'attuazione di uno standard tecnico. Un triplice scenario [A, B, C]: **4.2.-** [A] i brevetti standard essential e le circostanze eccezionali ex *Magill-IMS Health-Microsoft*: **4.2.1.-** (i) *l'indispensabilità*. **4.2.2.-** (ii) *eliminazione della concorrenza*. **4.2.3.-** (iii) *il rifiuto di licenza su brevetto standard essential come ostacolo all'emergere di un prodotto nuovo (ovvero allo sviluppo tecnico)*. **4.2.3.1.-** *Il caso della mera adesione alla tecnologia standard*. **4.2.3.2.-** *La presenza di elementi di novità (alterità) nel prodotto/servizio del terzo interessato ad accedere allo standard*. **4.2.3.3.-** (a) *elementi di novità attinenti alla tecnologia standard: il conseguimento dell'interoperabilità; e della compatibilità*. **4.2.3.4.-** (*segue*): *la follow-on innovation e gli standard costituiti da unique works*. **4.2.3.5.-** (b) *elementi di novità non attinenti alla tecnologia standard*. **4.2.4.-** (iv) *l'assenza di giustificazione obiettiva*. **4.2.5.-** note conclusive. **4.3.1.-** [B] La natura standard essential di un brevetto in sé come giustificazione del superamento dell'esclusiva brevettuale: l'ordinanza collegiale *Orange-Book-standard* del Tribunale di Genova. **4.3.2.-** (*segue*): La posizione della Corte Suprema Federale tedesca. **4.3.3.-** (*segue*): Inconciliabilità della tesi interpretativa in esame con la teoria delle circostanze eccezionali; inopportunità sistematica del suo accoglimento. **4.3.4.-** (*segue*): note conclusive. **4.4.1.-** [C] Il procedimento di standardizzazione (e gli impegni assunti in quel contesto) come giustificazione dell'assoggettamento del rifiuto di licenza a un obbligo di dare accesso alla tecnologia di matrice antitrust. L'approccio adottato della Commissione nelle decisioni *Motorola* e *Samsung*. **4.4.2.-** Il nuovo «*exceptional circumstances test*» come limite di matrice antitrust al sovrapotere di mercato derivante dall'inclusione della tecnologia in uno standard formale. **4.4.3.-** La decisione della Corte di Giustizia nel caso *Huawei v. ZTE*; elaborazione di un «*particular circumstances test*»; sua coincidenza sostanziale con il test *Motorola-Samsung*. **4.4.4.-** La possibilità di fornire una giustificazione obiettiva per il rifiuto. **4.4.5.-** Note conclusive.

1.1.- Note introduttive. Diversamente da quella posta dallo Sherman Act statunitense¹¹⁴, la disciplina dettata dall'art. 102 TFUE¹¹⁵ non reprime il conseguimento o la detenzione di una posizione dominante, ma solo l'esercizio abusivo del potere di mercato connesso a questa posizione¹¹⁶. Si usa al riguardo distinguere fra due tipologie di abusi. Gli abusi c.d. *exclusionary*, consistenti in comportamenti che provocano un effetto, appunto, escludente sul mercato¹¹⁷, e gli abusi c.d. *exploitative*, di solito ricondotti all'art. 102(2)(a) TFUE¹¹⁸, che vieta l'imposizione diretta o indiretta «*di prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque*»¹¹⁹. Gli uni e gli altri comportamenti sono illeciti, sotto il

¹¹⁴ In particolare, la Section 2 dello Sherman Act (26 Stat. 209, 15 U.S.C. §§ 1-7) dispone che «*Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony ...*». Per un confronto fra la disciplina statunitense e quella europea si veda AREZZO, *Intellectual Property Rights at the Crossroad between Monopolization and Abuse of Dominant Position: American and European Approaches Compared*, in *John Marshall Journal of Computer and Information Law Journal*, 2006, pp. 455-506.

¹¹⁵ Che suona così: «(1) 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. (2) Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi».

¹¹⁶ Per tutti O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., p. 536; per i quali appunto «*the mere fact that an IP right would create dominance (or even a monopoly) is not an abuse: dominance is not illegal*»; e GRANIERI, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, op. cit., p. 820, nota 120.

¹¹⁷ Si vedano al riguardo GERADIN-RATO, *Can standard-setting lead to exploitative abuse?*, op. cit., pp. 149-150, ove si dice appunto che «*Exclusionary abuse involves behaviour by dominant firms which is likely to have a foreclosure effect on the market. Foreclosure arises where firms with market power are able to deny profitable expansion by existing competitors or to prevent access to the market to potential competitors, ultimately harming consumers*»; e GHEZZI-OLIVIERI, *Diritto antitrust*, op. cit., p. 224, per i quali gli abusi in questione sono diretti «*a ostacolare le attività dei concorrenti con lo scopo di monopolizzare il mercato*».

¹¹⁸ GHEZZI-OLIVIERI, *ibidem*, secondo cui questi abusi «*comprendono le pratiche con cui l'impresa in posizione dominante realizza profitti sovracompetitivi, sfruttando il proprio potere del mercato nei confronti dei propri clienti*».

¹¹⁹ Così l'art. 102(2)(a) TFUE.

profilo antitrust, proprio in quanto posti in essere da imprese in posizione dominante, ma sarebbero viceversa legittimi ove tenuti da imprese in posizione non dominante¹²⁰.

1.2.- (segue): Quando, come nell'ipotesi oggetto del presente lavoro, il potere di mercato che dà luogo alla posizione dominante derivi dalla titolarità di diritti (quelli di proprietà intellettuale/industriale) il cui esercizio fisiologico consiste nell'esclusione di terzi da un certo perimetro immateriale (o nell'inclusione in quel perimetro, subordinata però al versamento di un prezzo ritenuto congruo dal titolare¹²¹), ossia proprio nei comportamenti *exploitative* ed *exclusionary* appena richiamati *supra*, qualificare come abusivo il comportamento del soggetto in posizione dominante impone l'adozione di particolari cautele, volte a evitare che l'applicazione delle norme antitrust conduca alla compressione di diritti concessi

¹²⁰ Si vedano in questo senso MAUME, *Huawei ./. ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2016, pp. 207-226, p. 208, ove si dice appunto che «[i]n simple terms, a dominant undertaking is prohibited from conduct which would be considered appropriate for 'regular' undertakings. Examples of such prohibited conduct are listed in Art 102(2) TFEU»; e GRANIERI, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE, op. cit.*, pp. 820-821. Sul concetto di *special responsibility* su cui si fonda l'idea appunto che certi comportamenti debbano essere repressi solo se tenuti da soggetti in posizione dominante si vedano Corte di Giustizia CEE, 9 novembre 1983, C-322/81, *Nederlandsche Banden Industrie Michelin (Michelin I)/Commissione*, par. 57; Trib. CE, 6 ottobre 1994, T-83/91, *Tetra Pak/Commissione (Tetra Pak II)*, par. 114; Trib. CE, 17 luglio 1998, T-111/96, *ITT Promedia/Commissione*, par. 139; Trib. CE, 7 ottobre 1999, T-228/97, *Irish Sugar/Commissione*, par. 112; Trib. CE, 30 settembre 2003, T-203/01, *Michelin/Commissione (Michelin II)*, par. 97; si vedano inoltre gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 TCE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, par. 1, ove si dice che l'impresa dominante ha una «*special responsibility not to allow its conduct to impair genuine undistorted competition on the common market*».

¹²¹ Come si è osservato, «*la possibilità di praticare prezzi superiori a quelli di un mercato concorrenziale è la più immediata prerogativa del titolare dei diritti di proprietà intellettuale*» [GRANIERI, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *op. cit.*, p. 822]. E in questo senso sembrano effettivamente potersi leggere, fra le altre, le decisioni rese da Corte di Giustizia, 29 febbraio 1968, C-24/67, *Parke Davis*, ove si dice che «*il fatto che il prezzo di un prodotto brevettato sia superiore a quello di un prodotto non brevettato non costituisce necessariamente un abuso*»; e Corte di Giustizia CEE, 5 ottobre 1988, C-53/87, *Renault*, par. 17, secondo cui «*in merito alla differenza di prezzo tra i pezzi di ricambio venduti dal costruttore e quelli venduti dai fabbricanti indipendenti, va osservato che ... l'ammontare superiore del prezzo dei primi rispetto a quello dei secondi non costituisce necessariamente un abuso, poiché il titolare di un brevetto per modello ornamentale può legittimamente pretendere un compenso per le spese sostenute per la messa a punto del modello brevettato*». Sul punto si può notare che la Corte sembra ritenere che il sovrapprezzo legittimamente caricabile dal monopolista debba sostanzialmente coincidere con le spese di ricerca che hanno condotto all'individuazione del trovato oggetto della privativa. La concezione sembra tuttavia riduttiva, dato che non di rado le invenzioni (e forse, più spesso, i modelli di utilità) sono frutto di un «*flash of genius*», e che certamente la legge non subordina la protezione brevettuale agli investimenti sostenuti dal titolare del brevetto.

dall'ordinamento all'esito di una valutazione di meritevolezza complessiva¹²², e dall'ordinamento stesso configurati come monopolistici proprio in considerazione di questa valutazione di meritevolezza complessiva¹²³. Come diremo nei paragrafi dedicati alla posizione assunta dalla giurisprudenza europea in relazione al rifiuto - da

¹²² Si veda in particolare FALCE, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008, pp. 39 ss.. In ambito legislativo, si confrontino il 2° e il 3° “considerando” del Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali («(2) *La ricerca nel settore farmaceutico contribuisce in modo decisivo al costante miglioramento della salute pubblica. (3) I medicinali, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare a essere sviluppati nella Comunità e in Europa solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca*»). In prospettiva storica, si vedano anche la lettera inviata da Thomas Jefferson a Isaac McPherson il 13 agosto 1813 (accessibile all'indirizzo <http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-of-thomas-jefferson/jefl220.php>), sulla quale diffusamente BOYLE, *The Public Domain*, Yale University Press, 2008, 17 ss; e MOSSOFF, *Who cares what Thomas Jefferson thought about patents?*, in *Cornell Law Review*, 2007, pp. 953 ss.. Si veda al riguardo anche BENTHAM, *Manual of political economy*, 1854, ove si dice che: “*After the examination we have given to the different methods by which real wealth may be increased, we see that government may rely upon the intelligence and inclination of individuals for putting them in operation, and that nothing is necessary to be done on its part but to leave them in possession of the power, to insure to them the right of enjoyment, and to hasten the development of general knowledge. All that it can do with success may be ranged under this small number of heads: ... 6. To grant patents for a limited number of years. With respect to a great number of inventions in the arts, an exclusive privilege is absolutely necessary, in order that what is sown may be reaped. In new inventions, protection against imitators is not less necessary than in established manufactures protection against thieves. He who has no hope that he shall reap, will not take the trouble to sow. But that which one man has invented, all the world can imitate. Without the assistance of the laws, the inventor would almost always driven out of the market by his rival, who finding himself, without any expens, in possession of a discovery which has cost the inventor much time and expense, would be able to deprive him of all his deserved advantages, by selling at a lower price. An exclusive privilege is of all rewards the best proportioned, the most natural, and the least burthensome. It produces an infinite effect, and it costs nothing. «Grant me fifteen years», says the inventor, “that I may reap the fruit of my labours; after this term, it shall be enjoyed by all the world”. Does the sovereign say, “No, you shall not have it”, what will happen? It will be enjoyed by no one, neither for fifteen years nor afterwards: everybody will be disappointed – inventors, workmen, consumers – everything will be stifled, both benefit and enjoyment. Exclusive patents in favour of inventions have been long established in England. An abuse, however, has crept into the system of granting them, which tends to destroy the advantage derivable from them. This privilege, which ought to be gratuitous, has afforded an opportunity for plundering inventors, which the duration of the custom has converted into a right. It is a real conspiracy against the increase of national wealth*».

¹²³ Sulla natura conflittuale della dialettica fra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale si veda la nota decisione della Corte Suprema statunitense resa nel caso *Image Technical Servs., Inc. v. Eastman Kodak Co.*, 125 F.3d 1195, 1215 (9th Cir. 1997) (c.d. “*Kodak IP*”), ove - richiamando il precedente *United States v. Westinghouse Electric Corp.*, 648 F.2d 642, 646 (9th Cir. 1981) - si afferma che «*Clearly the antitrust, copyright and patent laws both overlap and, in certain situations, seem to conflict. This is not a new revelation. We have previously noted the “obvious tension” between the patent and antitrust laws: “[o]ne body of law creates and protects monopoly power while the other seeks to proscribe it*».

parte di imprese in posizione dominante - di concedere licenze su diritti di proprietà intellettuale/industriale¹²⁴, ossia al comportamento della cui natura abusiva si è più diffusamente discusso in relazione ai brevetti standard essential oggetto del presente scritto, sin dalle sue prime pronunce relative, appunto, a diritti di proprietà intellettuale/industriale la giurisprudenza europea si è avveduta dell'esigenza di adottare queste cautele¹²⁵; ed anzi: è proprio su questa consapevolezza che si fonda la teoria delle «*exceptional circumstances*» sviluppata dalla Corte di Giustizia a partire dalla sentenza *Volvo*¹²⁶: teoria secondo cui, salvo che appunto ricorrano circostanze eccezionali, l'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale/industriale deve ritenersi legittimo, e sulla quale, almeno fino alla decisione resa nel caso *Huawei v. ZTE* (che ha introdotto, o quanto meno fatto proprio, l'ulteriore e diverso parametro delle «*particular circumstances*»¹²⁷), la Corte stessa¹²⁸ ha basato la distinzione fra rifiuti di

¹²⁴ Si noti che quella del rifiuto di licenza non è affatto l'unica ipotesi di abuso di diritti di (e forse, più ampiamente, del sistema di tutela della) proprietà intellettuale rilevante ai sensi dell'art. 102 TFUE. Per un catalogo critico di queste ipotesi si vedano GHIDINI-CAVANI-PISERÀ, *Il caso Pfizer*, ne *Il dir. civ.*, 2015, pp. 1565 ss.; GHIDINI, *Profili evolutivi*, *op. cit.*, pp. 452 ss.; e GRANIERI, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *op. cit.*, pp. 820 ss..

¹²⁵ Ad esempio, in Corte di Giustizia CEE, 29 febbraio 1968, C-24/67, *Parke Davis*, par. 100, la Corte ha affermato che: «*Per essere vietato [quale abuso di posizione dominante: ndr] un fatto deve quindi possedere tre requisiti: l'esistenza di una posizione dominante, il suo sfruttamento abusivo e la possibilità di pregiudizio per il commercio fra stati membri. Se il brevetto d'invenzione conferisce al suo titolare una particolare tutela nell'ambito di uno stato, ciò non vuol dire che l'esercizio dei diritti in tal modo conferiti implichi che sono soddisfatte le tre condizioni sopra menzionate. La situazione potrebbe essere diversa solo se lo sfruttamento del brevetto dovesse degenerare in un uso abusivo di detta tutela*». Sul punto si confronti anche PARK, *Patents and Industry Standards*, 2010, p. 60.

¹²⁶ Corte di Giustizia, 5 ottobre, 1988, C-238/87, *Volvo*, *cit.*.

¹²⁷ Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2015, C-170/13, in *Foro It.*, 2015, IV, pp. 470 ss., con commento di COLANGELO, *Antitrust standard ed impegni di licenza: il caso «Huawei»*, e in *IIC*, 2015, 965 ss., ove la Corte, dopo aver rilevato essere «*settled case-law that the exercise of an exclusive right linked to an intellectual-property right by the proprietor may, in exceptional circumstances, involve abusive conduct for the purposes of Article 102 TFEU*» (par. 47), fa riferimento non già ad «*exceptional*», bensì a «*particular circumstances*» (par. 48), ossia essenzialmente all'impegno FRAND assunto dal titolare di brevetto e alla procedura di standardizzazione formale. Quella secondo cui si tratterebbe di un superamento della teoria delle *exceptional circumstances* è la lettura del passaggio in questione della decisione della Corte sostenuta in dottrina da RATO-ENGLISH, *An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice's Huawei/ZTE Ruling*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2016, 103-112; ma anche da PETIT, *The Antitrust and Intellectual Property Intersection in European Union Law*, in corso di pubblicazione in BLAIR-SOKOL (edited by), *Handbook of Antitrust, Intellectual Property and High Tech*, Cambridge, 2017 pp. 17-18); sul punto si vedano anche le considerazioni svolte *infra* II.4.4.2 e 4.4.3.

¹²⁸ Così come la Commissione.

licenza abusivi e non abusivi ai sensi dell'art. 102 TFUE¹²⁹, come diremo *infra*. Prima di ciò, appare tuttavia opportuno ricordare come la Corte sia giunta alla teoria delle «*exceptional circumstances*», e come problemi per molti versi analoghi a quelli posti dalla titolarità di diritti di proprietà intellettuale/industriale oggetto del presente lavoro si fossero già posti con riguardo all'accesso a prodotti o servizi non coperti da diritti di privativa. Del che ci occuperemo nei paragrafi da 2.1 a 2.6.

2.1.- Il «*refusal to deal*» come abuso di posizione dominante nella giurisprudenza UE. Dalle prime pronunce statunitensi in materia di «*essential facilities*» materiali alle «*exceptional circumstances*» individuate dalla Corte di Giustizia con riguardo ai diritti IP. La disciplina delle «*circostanze eccezionali*» affonda le sue radici nella (e costituisce, in certa misura, uno sviluppo della) «*essential facilities doctrine*»¹³⁰: teoria che ha trovato per la prima volta applicazione negli Stati Uniti, nella sentenza *United States v. Terminal Railroad Association*¹³¹. Il caso non riguardava il diniego di licenze su diritti di proprietà intellettuale, ma l'accesso al ponte di St. Louis, sul Mississippi: infrastruttura di proprietà di un'associazione che riuniva sei compagnie ferroviarie (appunto la Terminal Railroad Association) e che rappresentava l'unica via per il passaggio di treni da una sponda all'altra del fiume. A

¹²⁹ Notano al riguardo EAGLES-LONGDIN, *Refusals to license intellectual property – testing the limits of law and economics*, *op. cit.*, p. 153, che, appunto secondo la Corte di Giustizia, «*a refusal to grant a licence by an undertaking in a dominant position cannot in itself be abusive without proof of something more*», e che «*It is in the description of that something more that the uniqueness and difficulty of the exceptional circumstances approach lies*».

¹³⁰ In generale sulla dottrina delle *essential facilities* si vedano, fra i moltissimi, VENIT-KALLAUGHER, *Essential Facilities: A Comparative Approach*, Fordham Corporate Law Institute, 1994, pp. 315 ss., p. 333; HARZ, *Dominance and Duty in the European Union: A Look Through Microsoft Windows at the Essential Facilities Doctrine*, in *Emory International Law Review*, 1997, 189 ss., p. 190; AREEDA, *Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles*, in *Antitrust Law Journal*, 1989, pp. 841-853, 841-842; LIPSKY-SIDAK, *Essential Facilities*, in *Stanford Law Review*, 1999, pp. 1187-1249; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, *op. cit.*, pp. 635 ss.; GUGLIEMMETTI, *Essential facilities nelle decisioni dell'Autorità garante*, in *Concorrenza e mercato*, 1998, 389 ss.; CORREA, *Refusal to deal and access to an essential facility: balancing private and public interests in intellectual property law*, in *Mélanges Victor Nabhan*, 2004; BERTI, *Le essential facilities nel diritto della concorrenza comunitario*, in *Concorrenza e Mercato*, 1998, pp. 355 ss.; BERTI-BIANCARDI, *Essential facility e disciplina della concorrenza: osservazioni e note critiche*, *ivi*, 1996, pp. 423 ss.; DURANTE-MOGLIA-NICITA, *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust*, in *Mercato concorrenza regole*, 2001, pp. 257 ss.; e CASTALDO-CERNUTO, *Essential Facility Doctrine: tra evoluzione e nuovi orizzonti*, Napoli, 2013; SIRAGUSA-BERETTA, *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e Impresa – Europa*, 1999, pp. 260 ss..

¹³¹ *United States v. Terminal Railroad Association*, 224 U.S. 383 (1912). Si noti che in questa decisione la Suprema Corte non utilizza, in realtà, l'espressione «*essential facility*».

fronte del rifiuto dell'associazione di consentire ai non associati l'accesso al ponte, le autorità antitrust statunitensi si interessarono alla Terminal Railroad Association, ritenendola espressione di un accordo illecito ai sensi della Section 1 dello Sherman Act (vale a dire della norma che vieta, nell'ordinamento statunitense, le intese restrittive della concorrenza¹³²) e, per conseguenza, di un accordo da sciogliere. La Suprema Corte non seguì, tuttavia, quell'opinione e, anziché ordinare lo scoglimento dell'associazione, impose all'associazione, da un lato, di consentire a chiunque di aderire all'associazione alle medesime condizioni dei già (al tempo della decisione) associati¹³³, e, dall'altro lato, di concedere l'accesso al ponte a condizioni «*just and reasonable*»¹³⁴ a tutti i terzi interessati, ancorché non associati¹³⁵. I Giudici statunitensi – e in ciò consiste il fondamento della *essential facility doctrine* – ritennero dunque che la natura anti-competitiva dell'accordo e gli effetti occludenti sortiti dal medesimo sul mercato giustificassero una limitazione, nell'interesse della società, del diritto dell'associazione di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo del ponte di St. Louis. E ciò benché il diritto in questione - diritto di proprietà su un bene materiale - fosse tutelato (e tutelato intensamente) dall'ordinamento proprio in quanto ritenuto socialmente benefico¹³⁶.

¹³² La Section 1 dello Sherman Act dispone, in particolare, che: «*Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony ...*».

¹³³ *United States v. Terminal Railroad Association*, par. 411, ove si dice che il piano di riorganizzazione dell'associazione deve prevedere «*the admission of any existing or future railroad to joint ownership and control of the combined terminal properties, upon such just and reasonable terms as shall place such applying company upon a plane of equality in respect of benefits and burdens with the present proprietary companies*».

¹³⁴ E sul punto si può notare l'assonanza fra i «*just and reasonable terms*» e i *fair, reasonable and non-discriminatory terms* divenuti nel tempo il cuore della giurisprudenza statunitense ed europea in materia di brevetti *standard essential*.

¹³⁵ *United States v. Terminal Railroad Association*, par. 411, ove si aggiunge che il «*plan of reorganization must also provide definitely for the use of the terminal facilities by any other railroad not electing to become a joint owner, upon such just and reasonable terms and regulations as will, in respect of use, character, and cost of service, place every such company upon as nearly an equal plane as may be with respect to expenses and charges as that occupied by the proprietary companies*». Per approfondimenti al riguardo, oltreché per un ampio inquadramento in chiave storica, si vedano 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, pp. 409-507, 436; e PARK, *op. cit.*, pp. 33 ss..

¹³⁶ O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, *op. cit.*, p. 524, notano in particolare che «*Property rights grant the owner the prospect of returns above*

2.2.- (segue): I casi *Otter Tail* e *MCI Communications Corp. v AT&T*. Lo sviluppo giurisprudenziale della teoria delle «*essential facilities*» ha condotto dapprima, nel caso *Otter Tail*, ad estenderne l'applicazione anche a ipotesi di abuso di posizione dominante ai sensi della Section 2 dello Sherman Act¹³⁷, e cioè alle ipotesi che - come abbiamo anticipato, e come ancora, e meglio, si dirà - più comunemente pongono questioni interpretative con riguardo alla dialettica fra brevetti e standard tecnici; e successivamente, con la sentenza *MCI Communications Corp. v AT&T*¹³⁸, all'individuazione di una serie di presupposti applicativi della disciplina, quanto meno con riguardo a infrastrutture essenziali aventi natura non immateriale, vale a dire: «(1) *control of the essential facility by a monopolist*; (2) *a competitor's inability practically or reasonably to duplicate the essential facility*; (3) *the denial of the use of the facility to a competitor*; and (4) *the feasibility of providing the facility*»¹³⁹. Nel frattempo, anche in Europa si iniziava a discutere del rifiuto di contrattare da parte del soggetto in posizione dominante come possibile abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE¹⁴⁰; e, come negli Stati Uniti¹⁴¹, si è iniziato a farlo non già con riguardo al

marginal cost in the long run, which is necessary to stimulate socially beneficial investment decisions ex ante. Again, there is an established consensus in industrialised societies that the positive effects of investments in physical property outweigh the negative effects of prices above marginal cost for the period in which the property right benefits from protection». Sulla giustificazione, in chiave pro-concorrenziale, del diritto di proprietà si veda ELHAUGE, *Defining Better Monopolisation Standards*, in *Stanford Law Review*, 1999, pp. 1187 ss..

¹³⁷ *Otter Tail Power Co. v. United States*, 410 U.S. 366, 368 (1973). Contrariamente a quella resa nel caso *Terminal Railroad*, la decisione *Otter Tail* riguardava infatti, specificamente, una fattispecie di abuso di posizione dominante. *Otter Tail* era monopolista legale della distribuzione di energia elettrica nell'upper Midwest. Inoltre, distribuiva elettricità al dettaglio in 465 città. Diverse comunità rifornite dall'energia di *Otter Tail* decisero, a un certo punto, di costruire dei generatori e cercarono di sviluppare una loro rete, chiedendo a *Otter Tail* di essere rifornite di energia con prezzi all'ingrosso. Al rifiuto di *Otter Tail* seguì un'azione promossa dal Department of Justice statunitense, promossa sulla base della Section 2 dello Sherman Act: azione che si chiuse con la decisione della Suprema Corte statunitense di imporre a *Otter Tail* di distribuire all'ingrosso energia elettrica alle comunità in questione, sì da consentir loro lo sviluppo di reti proprie. Secondo OPI, *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States*, op. cit., p. 436, «*Otter Tail represents the high-water mark of the essential facilities doctrine in the U.S.*». Sulla Section 2 dello Sherman Act, v. la nota 114 *supra*.

¹³⁸ *MCI Communications Corp. v AT&T*, 708 F.2d 1081(7th Cir. 1983).

¹³⁹ *MCI Communications Corp. v AT&T*, cit., par. 192. Al riguardo si può notare che, come si è osservato in dottrina, e come si dirà ancora *infra*, «*[a]lthough neither the EC courts nor the Commission have established a similar four-part test, these elements are implicitly incorporated in the reasoning of the EC courts and of the Commission when they deal with an essential facilities case*» (OPI, *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States*, op. cit., p. 440).

¹⁴⁰ Originariamente, art. 82 del Trattato CE. Ove non diversamente indicato, si farà tuttavia sempre, per comodità, riferimento al Trattato sul Finzionamento dell'Unione Europea.

rifiuto di concedere licenze su diritti di proprietà industriale/intellettuale, ma in relazione al rifiuto di fornire beni materiali.

2.3.- (segue): Il diniego di fornitura come possibile abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE. I casi *Commercial Solvents* e *Télémarketing*. La prima decisione europea in cui si sia discusso del diniego di fornitura come fattispecie di abuso di posizione dominante è quella resa nel caso *Commercial Solvents*¹⁴². In questa decisione la Corte di Giustizia ha ritenuto che l'impresa chimica Commercial Solvents - rifiutandosi di fornire a un'altra impresa chimica (il Laboratorio Chimico Farmaceutico Giorgio Zoja) una materia prima indispensabile¹⁴³ per la realizzazione del principio attivo etambutolo, e sulla quale essa vantava un *know-how* esclusivo, cosicché non sarebbe stato possibile approvvigionarsi di quella materia prima da fonti diverse - avesse abusato della sua posizione dominante sul mercato a monte delle materie prime¹⁴⁴. Al riguardo la Corte ha escluso rilievo scriminante alla circostanza che Commercial Solvents, che per anni aveva fornito la materia prima necessaria, stesse per espandere la sua attività dal mercato a monte dei principi attivi al mercato a valle dei prodotti che ne fanno utilizzo, e ciò in quanto la «*decisione di intraprendere essa stessa la produzione dei prodotti finiti in concorrenza con coloro che prima erano i suoi clienti non ... legittima [Commercial Solvents, ndr] ad eliminare, sfruttando la propria posizione dominante, la concorrenza di questi ultimi, né, in particolare, ad eliminare dal mercato uno dei maggiori produttori d'etambutolo nell'ambito della CEE*»¹⁴⁵. Sulla medesima linea argomentativa, in un contesto fattuale per molti versi analogo, si colloca la sentenza *Télémarketing*, di qualche anno successiva, nella quale pure la

¹⁴¹ Dove, si può notare, nel tempo l'applicabilità della dottrina delle *essential facilities* è stata tuttavia esclusa dalla decisione resa dalla Corte Suprema nel caso *Verizon Communications v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP*, 540 U.S. 398 (2004), sulla quale si vedano OSTI, *Trinko e l'antitrust come declamazione*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004, pp. 375 ss. (l'Autore, registrata una tendenza dell'ordinamento europeo a seguire le teorie statunitensi in materia di antitrust, afferma - non senza qualche ironia - essere lecito attendersi la pronuncia di «*una sentenza rivoluzionaria della Corte di giustizia che faccia fuori ... la dottrina delle essential facilities*»: 386-387).

¹⁴² Corte di Giustizia CEE, 6 marzo 1974, *Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. e Commercial Solvents Corporation contro Commissione delle Comunità europee (Commercial Solvents)*, cause riunite C-6/73 e C-7/73.

¹⁴³ In particolare, si trattava dei composti aminobutanolo e nitroproanolo.

¹⁴⁴ Corte di Giustizia, 6 marzo 1974, *Commercial Solvents*, cit., par. 25: «*il detentore di una posizione dominante sul mercato delle materie prime che, nell'intento di riservare tali materie prime alla propria produzione di prodotti finiti, rifiuti di rifornirne un proprio cliente, anch'esso fabbricante di prodotti finiti, col rischio di eliminare del tutto dal mercato il cliente e concorrente, ai sensi dell'art. 86 sfrutta in modo abusivo la propria posizione dominante*».

¹⁴⁵ Corte di Giustizia, 6 marzo 1974, *Commercial Solvents*, cit., par. 24.

Corte ha ritenuto abusivo ai sensi dell'art. 102 TFUE un rifiuto di fornire (nella specie, spazi pubblicitari) opposto da un soggetto in posizione dominante (il titolare della rete televisiva RTL) a un'impresa attiva nel settore del marketing, e finalizzato a garantire a una società controllata dell'impresa dominante il monopolio delle televendite sulla rete televisiva (RTL) di sua proprietà¹⁴⁶.

2.4.- (segue): L'accoglimento esplicito della essential facility doctrine nelle decisioni UE rese in ambito portuale e aeroportuale. È tuttavia la successiva decisione emessa dalla Commissione nel caso *Sea Containers v. Stena Sealink*¹⁴⁷ la prima in cui sia stata espressamente utilizzata, in Europa, l'espressione "essential facility"¹⁴⁸. Il caso riguardava il rifiuto, da parte del proprietario del porto di Holyhead, di fornire accesso al medesimo a Sea Containers, una società intenzionata a offrire un servizio di traghetto veloce dal porto di Holyhead, appunto, all'Irlanda:

¹⁴⁶ Corte di Giustizia, 3 ottobre 1985, C-311/84, *Centre belge d'études de marché – Télémarketing (CBEM) v SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) and Information publicité Benelux (IPB)*. Si veda anche la decisione pronunciata dalla Commissione nel caso *Hugin/Liptons*, 1978 O.J. (L 22) 23, nel quale è stata ritenuta abusiva la cessazione della fornitura a un cliente di pezzi di ricambio, giustificata dal fatto che il cliente in questione aveva iniziato a offrire servizi di assistenza e fornitura relativi a pezzi in concorrenza con l'impresa in posizione dominante. Sul punto si vedano inoltre DOLMANS-O'DONOGHUE-LOEWENTHA, *Are Article 82 EC and Intellectual Property Interoperable?*, in *Competition Policy International*, 2007, pp. 107 ss., 115-116. In dottrina si è rilevato che le decisioni rese nei casi *Commercial Solvents* e *Télémarketing* mostrano in modo netto come, da un lato, il rifiuto di un'impresa in posizione dominante, ove provochi l'esclusione di un concorrente/cliente già presente su mercato ausiliario, sarà con ogni probabilità considerato dalla Corte (e dunque, dati gli effetti vincolanti delle sue pronunce, dovrà essere considerato dai Giudici degli Stati Membri) abuso di posizione dominante; e come viceversa, dall'altro lato, poco chiariscano in relazione alle «responsibilities of a dominant undertaking to a new entrant to such a market» (ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, op. cit., p. 94). In argomento si veda anche SUBIOTTO, *The right to deal with whom one pleases under EEC competition law*, in *European Competition Law Review*, 1992, 234 ss..

¹⁴⁷ Commissione, 21 dicembre 1993, *Sea Containers v. Stena Sealink*, OK 1994 L 15/8, commentato – fra gli altri – da MALTBY, *Restrictions on port operators: Sealink/B&I – Holyhead*, in *European Competition Law Review*, pp. 223 ss..

¹⁴⁸ Secondo EAGLES-LONGDIN, *Refusals to license intellectual property – testing the limits of law and economics*, op. cit., p. 153, è infatti proprio con questa decisione che la *essential facilities doctrine*, pur già evocata nei suoi elementi caratterizzati da precedenti decisioni della Commissione, è stata «first formally recognised by name». Sostengono per contro ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, op. cit., p. 101 che la decisione *Sea Containers* non sarebbe in realtà la prima, ma «one of the first» (lo fanno tuttavia senza indicare a quale diversa decisione spetterebbe il primato. Si può notare che, pur senza qualificarle come *essential facilities*, già in precedenza la Commissione si era pronunciata sull'accesso a infrastrutture aeroportuali nelle decisioni *London European/Sabena*, 4 novembre 1988, OJ 1988 L 317/47; e *British Midland v. Aer Lingus*, 10 aprile 1992, OJ 1992 L 96/34.

servizio che si sarebbe posto in concorrenza con quello offerto sulla medesima tratta dal proprietario del porto. Al riguardo la Commissione ha ritenuto che il porto di Holyhead costituisse una *essential facility*, vale a dire «un'attrezzatura o infrastruttura alla quale devono avere accesso i concorrenti per poter fornire i propri servizi ai clienti»¹⁴⁹; e ha affermato il principio secondo cui costituisce abuso *ex art. 102 TFUE* «il fatto che un'impresa in posizione dominante in relazione ad un'infrastruttura essenziale utilizzi essa stessa tale infrastruttura e ne rifiuti l'accesso ad altre imprese senza ragioni oggettive o lo conceda solo a condizioni meno favorevoli di quelle praticate per i propri servizi»¹⁵⁰. Con il che, almeno in relazione alle infrastrutture materiali (ossia: non costituite da diritti di proprietà intellettuale/industriale), la Commissione esprimeva il convincimento secondo cui l'art. 102 TFUE grava di un obbligo di contrarre - derivante da un generale dovere di non discriminare («*duty not to discriminate*»), vale a dire di non riservarsi, sul mercato relativo all'infrastruttura, e proprio attraverso l'infrastruttura, trattamenti più favorevoli di quelli accordati ai terzi¹⁵¹ - chi controlli un'infrastruttura essenziale e al

¹⁴⁹ Commissione, *Sea Containers v. Stena Sealink*, *cit.*, par. 66. Come si legge al par. 63 della decisione, la natura di infrastruttura essenziale, di *essential facility*, del porto di Holyhead è stata essenzialmente desunta dalla Commissione dalle circostanze fattuali che si trattasse dell'unico porto inglese che accoglieva navi dirette in Irlanda, e che la distanza fra Liverpool (il porto inglese più vicino all'Irlanda, fra quelli alternativi a Holyhead) e l'Irlanda era circa doppia rispetto alla tratta Holyhead-Dublino (o, per meglio dire, Dún Laoghaire). Dubbi sull'esattezza in fatto della posizione assunta al riguardo dalla Commissione sono stati espressi nel National Economic Research Associates (NERA), *Competition Brief No. 4 - Oscar Bronner: Legitimate Refusals to Supply*, 1999, p. 1. Per un tentativo d'individuare parametri generali che consentano di qualificare un'infrastruttura come *essential*, si veda in dottrina l'ampio contributo di TEMPLE LANG, *Defining legitimate competition: companies' duties to supply competitors, and access to essential facilities*, in *Fordham International Law Journal*, 1994, p. 437 ss., 488 [reperibile all'indirizzo: ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1411&context=ilj], secondo cui «*the test seems to be whether the handicap resulting from denial of access is one that can reasonably be expected to make competitor's activities in the market in question either impossible or permanently, seriously, and unavoidably uneconomical. If so, that is an insurmountable barrier to entry. If competitors have an economic alternative, no such barrier to entry has been created or raised, and there is no duty to provide access*».

¹⁵⁰ Commissione, *Sea Containers v. Stena Sealink*, *cit.*, par. 66. La Commissione prosegue aggiungendo che «*Un'impresa in posizione dominante non può fare discriminazioni a favore delle proprie attività in un mercato vicino. Costituisce abuso ... il fatto che il proprietario di un'infrastruttura essenziale si avvalga del potere detenuto su un mercato per proteggere o rafforzare la propria posizione in un mercato vicino, in particolare rifiutando o concedendo l'accesso a un concorrente a condizioni meno favorevoli di quelle praticate per i propri servizi, ed imponendogli pertanto uno svantaggio in termini di competitività*».

¹⁵¹ HATZOPOULOS, *The EU essential facilities doctrine*, in *Research Papers in Law 6/2006 – College of Europe, European Legal Studies*, p. 6 [reperibile al link: www.coleurope.eu/system/files_force/researchpaper/researchpaper_6_2006_hatzopoulos.pdf?do_wload=1].

contempo operi sul mercato utilizzando quella medesima infrastruttura¹⁵²; convincimento poi ribadito anche dalle decisioni pronunciate dalla Commissione, sempre con riguardo all'accesso a infrastrutture portuali, nel periodo immediatamente successivo¹⁵³. Fino alla decisione *Oscar Bronner* della Corte di Giustizia¹⁵⁴, tuttavia, mancava ancora in Europea un criterio interpretativo che consentisse di distinguere le ipotesi di legittimo rifiuto d'accesso al mercato caratterizzato dalla presenza di una *essential facilities* da quelle di abuso di posizione dominante. E, come vedremo nel paragrafo che segue, l'adozione di questo criterio avrebbe condotto a un'attenuazione del *duty to deal* di origine antitrust.

2.5.- (segue): Il caso *Oscar Bronner*. La sentenza *Oscar Bronner*¹⁵⁵ aveva ad oggetto una fattispecie di *refusal to deal* nel settore editoriale. Oscar Bronner, editrice di un

¹⁵² Ciò sembra indicare che, in assenza del “*dual role*” (l'espressione è di ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, *op. cit.*, p. 101) amministratore-operatore, il soggetto in posizione dominante neghi l'accesso all'infrastruttura non commetta abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE. Il che potrebbe in qualche modo costituire supporto alla lettura della decisione *Huawei v ZTE* (Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2016, C-170/13) proposta in dottrina da PETIT, *Huawei v. ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection*, in *CPI Antitrust Chronicles*, 2015, pp. 2-8, p. , e secondo cui il par. 52 della decisione (al quale farebbe riferimento anche il par. 53 della stessa, che si apre con le parole «*in those circumstances*», il cui significato sarebbe: «*nelle circostanze di cui al par. 52*») mostra come le preoccupazioni concorrenziali della Corte di Giustizia riguarderebbero esclusivamente pratiche escludenti (non, quindi, pratiche di sfruttamento: sulla distinzione v. *supra* III.1.2), e comunque riguarderebbero solo ipotesi in cui la richiesta d'inibitoria/ritiro dal commercio sia verticalmente integrato, e dunque operi sia nel mercato della licenza sia nel mercato del prodotto da realizzare tramite licenza. Ciò, secondo Petit, conduce a ritenere i patent troll (che, in quanto non practicing entities, non operano nel mercato del prodotto, ma solo in quello dei brevetti) liberi di chiedere inibitorie, e dunque immuni dallo schema comportamentale delineato dalla Corte di Giustizia (e anzitutto dal previo ammonimento della violazione; e dalla contestuale offerta circostanza di una licenza). La tesi non è affatto condivisa da tutti, e sicuramente non lo è da GERADIN, *Patent Assertion Entities and EU Competition Law*, in *George Mason University Law and Economics Research Paper Series*, 2016, pp. 20-21.

¹⁵³ Si vedano le decisioni rese dalla Commissione nei casi *Porto di Rødby*, 21 dicembre 1993 [94/119/CE; OJ-1994-L55/52] e *Porto di Elsinore* [sulla quale si confronti il comunicato stampa IP/96/456 del 30 maggio 1996]. Si veda inoltre la decisione resa il 16 maggio 1995 nel caso *ICG/CCI Morlaix (Port of Roscoff)*. Sul punto si confronti anche VAN HOOYDONK, *The Regime of Port Authorities under European Law (including an Analysis of the Port Services Directive)*, in ID. (a cura di), *European Seaports Law – The Regime of Ports and Port Services under European Law and the Ports Package*, 2003, p. 106 ss..

¹⁵⁴ Corte di giustizia CE, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner GmbH & Co. KG c. Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG et al.*, causa C-7/97 [ECLI:EU:C:1998:569].

¹⁵⁵ Per commenti alla quale si vedano, fra gli altri, GUGLIELMETTI, *In tema di abuso di posizione dominante nel mercato dei quotidiani*, in AIDA, 1999, pp. 346 ss.; VASQUES, *Infrastruttura essenziale e diritto di accesso*, in *Foro It.*, 1999, IV, pp. 50 ss.; BASTIANON, *A proposito della dottrina delle essential facilities: tutela della concorrenza o tutela dell'iniziativa economica*, in *Mercato concorrenza regole*, 1999, pp. 149-168; PILLITTERI, *La Corte di Giustizia circoscrive*

quotidiano austriaco (*Der Standard*) dalla quota di mercato abbastanza trascurabile¹⁵⁶, si era vista negare l'accesso al sistema di distribuzione dei giornali a domicilio del gruppo editoriale Mediaprint, i cui quotidiani *Neue Kronen Zeitung* e *Kurier* avevano viceversa una quota di mercato molto rilevante¹⁵⁷. Considerata la ridotta quota di mercato dello *Standard*, Oscar Bronner affermava che sarebbe stato per lei economicamente insostenibile allestire un suo proprio sistema di distribuzione a domicilio (quanto alla possibilità di avvalersi del servizio postale, la lentezza di quest'ultimo avrebbe annullato l'appetibilità stessa della distribuzione a domicilio, sicché esso non costituiva un'alternativa praticabile); e che perciò - rifiutando l'accesso al suo sistema «*contro versamento di un prezzo equo*» - Mediaprint si sarebbe resa responsabile di abuso di posizione dominante¹⁵⁸. In questo contesto fattuale, osservato anche alla luce dei principi espressi dalla Commissione nelle decisioni richiamate *supra* con riguardo al rifiuto di contrarre, l'Oberlandesgericht di Vienna¹⁵⁹ davanti al quale Oscar Bronner aveva agito per ottenere l'inclusione coatta nel sistema di distribuzione di Mediaprint ha sottoposto alla Corte di Giustizia un quesito pregiudiziale volto a chiarire se, alla luce dell'art. 102 TFUE, il comportamento, appunto, di Mediaprint potesse ritenersi abusivo¹⁶⁰. Conformandosi

rigorosamente i confini di applicazione della c.d. "essential facilities doctrine" nella repressione dell'abuso di posizione dominante, in Dir. comm. int., 1999, pp. 1024 ss.; TREACY, Essential Facilities – Is the Tide Turning?, in European Competition Law Review, 1998, pp. 501 ss.; WOOLDRIDGE, The essential facilities doctrine and Magill II: the decision of the ECJ in Oscar Bronner, in Intellectual Property Quarterly, 1999, pp. 256 ss.; BERGMAN, The Bronner Case – A Turning Point for the Essential Facilities Doctrine?, European Competition Law Review, 2000, pp. 59 ss..

¹⁵⁶ In particolare, stando alla decisione, nel «1994 lo 'Standard' deteneva sul mercato dei quotidiani austriaci una quota del 3,6% in termini di tiratura e del 6% in termini di introiti pubblicitari»: Corte di giustizia CE, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner, cit.*, par. 4.

¹⁵⁷ I quotidiani di Mediaprint *Neue Kronen Zeitung* e *Kurier*, sempre nel 1994 (sentenza *Oscar Bronner*, par. 5), «detenevano congiuntamente sul mercato austriaco dei quotidiani una quota del 46,8% in termini di tiratura e del 42% in termini di introiti pubblicitari. Il tasso di diffusione dei due quotidiani era del 53,3% fra le persone di età maggiore di quattordici anni nelle famiglie e del 71% fra tutti i lettori di quotidiani».

¹⁵⁸ Oscar Bronner sosteneva inoltre che la Mediaprint avesse commesso anche una «discriminazione nei suoi confronti inserendo nel suo sistema di recapito a domicilio il *'Wirtschaftsblatt'*, quotidiano che essa non edita» (sentenza *Oscar Bronner, cit.*, par. 8).

¹⁵⁹ In funzione di funzione di *Kartellgericht*, vale a dire di Tribunale di primo grado in materia di concorrenza.

¹⁶⁰ Il quesito principale suonava come segue: «se l'art. 86 del Trattato CE vada interpretato nel senso che costituisce abuso di posizione dominante sotto l'aspetto del diniego abusivo d'accesso al mercato il fatto che un imprenditore il quale si occupa dell'edizione, della stampa e della distribuzione di quotidiani e che occupa con i suoi prodotti una posizione preponderante sul mercato austriaco dei quotidiani (vale a dire il 46,8% in termini di tiratura globale, il 42% in termini di introiti pubblicitari e il 71% in termini di diffusione calcolata sul totale dei

pressoché integralmente alle conclusioni rassegnate dall'avvocato generale Jacobs¹⁶¹, la Corte ha escluso in modo reciso la natura abusiva del rifiuto opposto a Oscar Bronner dal gruppo editoriale Mediaprint. In particolare, ad avviso della Corte, per poter essere ritenuto abusivo ai sensi dell'art. 102 TFUE, è necessario (i) che «*il diniego del servizio costituito dal recapito a domicilio possa eliminare del tutto la concorrenza sul mercato dei quotidiani da parte della persona che richiede il servizio*»¹⁶², e cioè - in una prospettiva più ampia e, soprattutto, astratta - che il diniego d'accesso a un prodotto/servizio da parte dell'impresa in posizione dominante comporti una soppressione della possibilità di concorrere sul mercato rilevante del soggetto che quell'accesso ha chiesto¹⁶³; (ii) che il diniego in questione «*non sia*

quotidiani) e gestisce l'unica rete di distribuzione a domicilio per abbonati esistente in Austria a livello nazionale, si rifiuti di fare una proposta contrattuale ferma a un altro imprenditore, il quale parimenti si occupa dell'edizione, della stampa e della distribuzione di un quotidiano in Austria, per l'inserimento di quest'ultimo quotidiano nella sua rete di distribuzione a domicilio, e ciò in considerazione anche della circostanza che l'imprenditore che richiede l'inserimento nella rete di distribuzione a domicilio, a causa della ristretta tiratura e del conseguente limitato numero di abbonati, non può né da solo né in cooperazione con gli altri imprenditori, editori di quotidiani presenti sul mercato, realizzare, con costi sostenibili, una propria rete di distribuzione, né può gestirla in modo economicamente proficuo». Vi era poi un altro quesito, proposto dall'Oberlandesgericht di Vienna in via subordinata e al quale la Corte non ha avuto necessità di dare risposta.

¹⁶¹ Conclusioni presentate il 28 maggio 1998 [ECLI:EU:C:1998:264] dall'Avvocato Generale Jacobs, il quale - prima di concludere nel senso che non è abusivo, da parte dell'imprenditore che detenga una pur rilevantissima quota del mercato dei quotidiani in uno Stato membro e gestisca l'unica rete nazionale di recapito a domicilio agli abbonati, il diniego dell'accesso a quest'ultima di rete recapito - aveva affermato che la libertà negoziale è riconosciuta da (tutti) gli ordinamenti degli Stati Membri, talora anche «*a livello costituzionale*» (par. 56), e che conseguentemente essa può essere ristretta solo in presenza di una «*accurata giustificazione*» (ivi); che consentire «*con eccessiva facilità l'accesso ad un'infrastruttura di produzione, acquisto o distribuzione*» priverebbe i concorrenti di incentivi «*a predisporre infrastrutture concorrenti*», favorendo bensì un incremento della concorrenza nel breve periodo, ma provocando un decremento della stessa nel lungo (par. 57); e ancora che il fine principale della disciplina dell'abuso di posizione dominante è «*prevenire distorsioni della concorrenza — e in particolare tutelare gli interessi dei consumatori — piuttosto che proteggere la posizione di singoli concorrenti*», con la conseguenza che «*potrebbe non essere adeguato concentrare l'attenzione*» solo sull'impresa in posizione dominante «*e concludere che il fatto di riservarsi il mercato a valle costituisca automaticamente un abuso. Tale comportamento non ha un impatto negativo sui consumatori, salvo che il prodotto finito dell'impresa in posizione dominante non sia sufficientemente isolato dalla concorrenza da poter conferire un potere di mercato all'impresa medesima*» (par. 58).

¹⁶² Corte di giustizia CE, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner*, par. 41.

¹⁶³ In questo senso si vedano anche gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti Comunicazione* [COM 45/02/2009], par. 81, ove, fra gli elementi per valutare l'illiceità di un rifiuto di fornitura, la Commissione include la probabilità «*che il rifiuto determini l'eliminazione di una concorrenza effettiva sul mercato a valle*». Al riguardo MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfeue ai*

obiettivamente giustificabile» (condizione, questa, che la Corte enuncia senza soffermarvisi, e sulla quale si tornerà ancora)¹⁶⁴; e infine (iii) che «*detto servizio sia, di per sé, indispensabile per l'esercizio dell'attività* [del soggetto che chiede l'accesso al servizio], *nel senso che non esiste alcun modo di distribuzione* [in astratto: alcun prodotto/servizio] *che possa realmente o potenzialmente sostituirsi al predetto sistema di recapito a domicilio* [sempre in astratto: al predetto prodotto/servizio]»¹⁶⁵. E a quest'ultimo riguardo la Corte ha precisato che, per dimostrare l'indispensabilità dell'accesso al servizio già esistente, occorre provare l'oggettiva insostenibilità economica della creazione di un servizio nuovo e alternativo con caratteristiche e dimensioni comparabili a quella del servizio già esistente, non bastando viceversa allo scopo l'allegazione di una insostenibilità economica soggettiva, che sia cioè tale per il soggetto cui è stato opposto il rifiuto dall'impresa in posizione dominante, ma non per altri operatori del mercato (da soli o riuniti in un'associazione o consorzio)¹⁶⁶. Ciò pare del resto coerente con il fatto, evidenziato anche dall'Avvocato Generale Jacobs

conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, p. 6 [lo scritto è pubblicato anche negli *Studi in onore di Mario Libertini*] parla di «*test della totale eliminazione della concorrenza*».

¹⁶⁴ Corte di giustizia CE, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner*, *ivi*. Un riferimento a rifiuti non assistiti da giustificazione oggettiva era già stato fatto dalla Commissione nella decisione *Porto di Rødby*, 21 dicembre 1993, *cit.*, par. 12, ove si dice che «*un'impresa che possiede o gestisca un'installazione portuale essenziale a partire dalla quale fornisca un servizio di trasporto marittimo, non può, senza violare l'articolo 86, rifiutare senza giustificazione oggettiva l'accesso a detta installazione ad un armatore che desideri operare un servizio sullo stesso collegamento marittimo*». Come vedremo, all'assenza di giustificazione oggettiva la Corte di Giustizia si riferisce anche nella decisione *Magill* (Corte di Giustizia, 6 aprile 1995, *Magill*, C-241/91).

¹⁶⁵ Corte di giustizia CE, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner*, *ivi*.

¹⁶⁶ Corte di giustizia CE, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner*, par. 46. Calando il principio nel caso di specie, ciò significa che, per poter considerare indispensabile il sistema di distribuzione di Mediaprint, non basta valutare la sostenibilità economica della creazione di un sistema di distribuzione esclusivamente dedicato al quotidiano di Oscar Bronner, ma è necessario considerare anche quella di un nuovo sistema di distribuzione di quotidiani aventi una tiratura paragonabile a quelli di Mediaprint. Si vedano al riguardo anche le già citate conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, par. 66, ove si rileva che «*perché un diniego di accesso costituisca un abuso occorre che la concorrenza risulti estremamente difficile non solo per l'impresa che chiede l'accesso, ma anche per qualunque altra impresa. Pertanto, se il costo della riproduzione dell'infrastruttura costituisce, di per sé, un ostacolo all'ingresso sul mercato, esso deve essere tale da scoraggiare qualsiasi imprenditore prudente dall'entrare sul mercato. A tale proposito, mi sembra necessario considerare tutte le circostanze, compresa la misura cui l'impresa in posizione dominante, considerati il grado di ammortamento dell'investimento ed i costi di manutenzione, deve traslare i costi dell'investimento o della manutenzione sui prezzi praticati sul mercato vicino (tenendo presente che il concorrente, che, avendo riprodotto l'infrastruttura, deve competere sul mercato vicino, avrà costi di ammortamento iniziale alti, ma forse bassi costi di manutenzione)*». Sul punto si confrontino anche ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, *op. cit.*, pp. 107-108.

nelle sue conclusioni¹⁶⁷, che la disciplina posta dall'art. 102 TFUE ha il fine di evitare distorsioni della concorrenza: non quello - tipico invece delle discipline di carattere essenzialmente privatistico¹⁶⁸ - di tutelare i singoli imprenditori nei rapporti con i concorrenti.

2.6.- (segue): La triplice condizione cui la Corte, nella sentenza *Oscar Bronner*, ha subordinato il ricorrere di un'ipotesi di abuso ex art. 102 TFUE in caso di rifiuto d'accesso a un mercato caratterizzato dalla presenza di una infrastruttura essenziale ha comportato una delimitazione dello spazio di applicazione della *essential facilities doctrine*¹⁶⁹, i cui confini, prima di questa sentenza, erano caratterizzati da una certa scorrevolezza¹⁷⁰. Si tratta di una delimitazione opportuna, almeno ad avviso di chi scrive¹⁷¹: e opportuna in quanto espressione della preoccupazione che le norme

¹⁶⁷ V. nota 161 *supra*.

¹⁶⁸ Quale, da noi, la disciplina della concorrenza sleale posta dall'art. 2598 c.c. [sulla quale si vedano, in generale, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, *op. cit.*; e GHIDINI, *La concorrenza sleale*, in BIGIARI (fondato da), *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 2001].

¹⁶⁹ Che la sentenza *Oscar Bronner* dia una lettura della *essential facility doctrine* più restrittiva di quella precedentemente proposta dalla stessa Corte di Giustizia e dalla Commissione è opinione assai diffusa in dottrina: si vedano al riguardo OPI, *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States*, *op. cit.*, per il quale la sentenza in questione «*serves as an attempt to limit the broad obligation of the doctrine*» (p. 431) e rivela l'esistenza in capo alla Corte di «*philosophical underpinnings and skepticism about a broad application of the essential facilities doctrine*» (p. 434); KORAH, *The interface Between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, in *Antitrust Law Journal*, pp. 818-820; PARK, *Patents and industry standards*, *op. cit.*, p. 67; O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, *op. cit.*, p. 529; EVRARD, *Essential Facilities in the European Union: Bronner and Beyond*, in *Columbia Journal Of European Law*, 2004, pp. 49 ss.. In argomento si confrontino anche MORRIS, *Grant-Backs and No Challenge Clauses in Europe: What Lessons from the MedImmune v. Genentech Case?*, in *World Competition*, 2008, pp. 113-126, 117; e HANCHER, *Case C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. Judgment of the Sixth Chamber, 26 November 1998*, in *Common Market Law Review*, 1999, pp. 1289-1307.

¹⁷⁰ Per un'ulteriore applicazione dell'*Oscar Bronner test* si veda anche Trib. CE, 9 settembre 2009, T-301/04, *Clearstream Banking AG e Clearstream International SA c. Commissione delle Comunità europee* [ECLI:EU:T:2009:317], par. 147, resa in sede d'impugnazione della decisione della Commissione del 2 giugno 2004, *Clearstream* [COMP/38.096], ove appunto si dice che «*per poter ritenere sussistente un abuso ai sensi dell'art. 82 CE, occorre che il diniego del servizio in questione sia tale da eliminare qualsiasi concorrenza sul mercato da parte del richiedente del servizio, che tale diniego non sia obiettivamente giustificabile e che il servizio medesimo sia, di per sé, indispensabile all'esercizio dell'attività del richiedente*».

¹⁷¹ Sull'opportunità di questa delimitazione v. BARIATTI-SODANO, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, *op. cit.*, p. 321, che notano come con la sentenza *Oscar Bronner* «*la Corte ... ha inteso impedire un'interpretazione estensiva della*

antitrust, da presidio di un mercato concorrenziale, si convertano in strumenti di repressione della concorrenza (o in disincentivi all'investimento in prodotti/servizi innovativi); la stessa preoccupazione cui abbiamo fatto riferimento *supra* alludendo alle cautele adottate dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia nell'occuparsi del rifiuto d'accesso a mercati costituiti da diritti di proprietà intellettuale/industriale (o quanto meno sostanzialmente occupati da questi diritti¹⁷²), e che rappresenta senz'altro uno dei moventi dell'elaborazione della teoria delle «*circostanze eccezionali*» già *supra* ricordata. In che cosa consistano, e quando ricorrano, queste circostanze è ciò di cui diremo nei paragrafi seguenti.

3.1.- Il rifiuto di licenza su diritti di proprietà intellettuale/industriale come abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE: lo sviluppo della teoria delle «circostanze eccezionali» nei casi Volvo, Renault, Magill, Tiercé Ladbroke IMS Health e Microsoft. L'elaborazione del concetto di (ma non l'uso dell'espressione, che sarebbe stato effettuato per la prima volta solo qualche anno più tardi¹⁷³) «*circostanze eccezionali*» risale al caso *Volvo*, deciso dalla Corte di Giustizia nel 1988¹⁷⁴. Oggetto di questo giudizio era il rifiuto, da parte della nota casa automobilistica Volvo, di concedere licenza al ricambista Erik Veng su un modello ornamentale britannico, relativo ai parafranghi anteriori di una serie di autovetture della stessa Volvo¹⁷⁵; licenza necessaria per la (lecita) commercializzazione nel

dottrina dell'essential facilities e il rischio in essa insito di considerare che la semplice qualificazione di un bene, servizio rete di distribuzione ecc., come infrastruttura essenziale sia sufficiente per ritenere che l'impresa che la detenga o la controlli a titolo esclusivo ... sia soggetta all'obbligo di condividere tale infrastruttura con i propri concorrenti».

¹⁷² Sul concetto di mercato rilevante in presenza di diritti di proprietà intellettuale/industriale si vedano i parr. I.2.1 e I.2.2 *supra*.

¹⁷³ Come vedremo, l'espressione «*circostanze eccezionali*» è stata utilizzata per la prima volta nel contesto di un *refusal to deal* da Corte di Giustizia, 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91, *Magill*, in *IIC*, 1996, pp. 78 ss.. Si tratta tuttavia di espressione che allude a un concetto ricorrente nel pensiero giuridico dei Giudici UE. In tutt'altro contesto, l'espressione era stata infatti già usata dalla Corte nel caso *AKZO*, per alludere al fatto che, salve circostanze eccezionali, la titolarità di ampie quote di mercato comporta l'acquisizione di una posizione dominante (v. Corte di Giustizia CEE, 3 luglio 1991, C-62/86, *AKZO*, *cit.*; v. inoltre Trib. CE, cause riunite T-24/93, T-25/93, T-26/93 e T-28/93 *Compagnie Maritimes Belges Transports e Altri c Commissione*).

¹⁷⁴ Corte di Giustizia CEE, 5 ottobre 1988, C-238/87, *Volvo AB c. Erik Veng (UK) Ltd.* [ECLI:EU:C:1988:477].

¹⁷⁵ Le autovetture della serie 200 (Corte di Giustizia, 5 ottobre 1988, *Volvo*, *cit.*, par. 3). In particolare, il ricambista importava i parafranghi da Paesi diversi dal Regno Unito, vale a dire Paesi nei quali Volvo non vantava diritti di esclusiva sugli stessi, con lo scopo di commercializzarli nel Regno Unito. Ritenendo illecito il comportamento del ricambista, Volvo aveva agito per contraffazione nei suoi confronti davanti alla High Court of Justice of England

territorio del Regno Unito dei parafranghi in questione, e per ottenere la quale il ricambista - nel contesto del giudizio inglese che aveva dato luogo alla pronuncia pregiudiziale - si era dichiarato pronto a versare a Volvo un corrispettivo ragionevole¹⁷⁶. Sul fatto che, «*di per sé*», il diniego di licenza di Volvo (e più ampiamente del titolare di un diritto d'esclusiva) non potesse ritenersi abusivo ai sensi dell'art. 102 TFUE la decisione è nettissima¹⁷⁷: dato che «*la facoltà del titolare di un brevetto su un modello di vietare a terzi la fabbricazione e la vendita o l'importazione, senza il suo consenso, di prodotti che incorporino il modello costituisce la sostanza stessa del suo diritto esclusivo*», si legge nella sentenza, imporre un «*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*»¹⁷⁸. Senonché l'utilizzo, da parte della Corte, dell'espressione «*di per sé*» da un lato, e l'insistito richiamo alla «*sostanza del diritto esclusivo*» dall'altro lato, mostrano come per la Corte vi siano ipotesi in cui l'esercizio del potere escludente in cui consistono i diritti di proprietà intellettuale/industriale, pur «*di per sé*» legittimo, può viceversa rappresentare un illecito *ex art. 102 TFUE*: ipotesi, cioè, in cui l'esercizio del diritto esclusivo non rappresenta estrinsecazione, appunto, della sua «*sostanza*», ma, per contro, esonda da questa sostanza¹⁷⁹. La sentenza non fornisce criteri interpretativi

and Wales, e - nell'ambito di questo giudizio di contraffazione - la High Court aveva formulato il rinvio pregiudiziale oggetto del presente paragrafo.

¹⁷⁶ Così il secondo quesito posto dal Giudice del rinvio, che prosegue precisando come con «*ragionevole*» debba intendersi un «*corrispettivo che rappresenti un giusto ed equo compenso in relazione al valore del modello ed a tutte le circostanze accessorie e da determinare mediante arbitrato od in qualsiasi altra maniera indicata dal giudice nazionale*» (Corte di Giustizia CEE, 5 ottobre 1988, *Volvo, cit.*, par. 4).

¹⁷⁷ D'altra parte, come nota FABRIZI, *I rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in PACE (a cura di), *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Napoli, 2013, p. 134, se così non fosse, le imprese in posizione dominante non sarebbero «*incentivat[e] ad allocare considerevoli risorse in ricerca e sviluppo, mentre i concorrenti potrebbero essere tentati di sfruttare i suoi sforzi, anziché investire autonomamente*».

¹⁷⁸ Corte di Giustizia CEE, 5 ottobre 1988, *Volvo, cit.*, par. 8.

¹⁷⁹ Come hanno rilevato AHLBORN-EVANS-PADILLA, *The Logic & Limits of the "Exceptional Circumstances Test" in Magill and IMS Health*, in *Fordham International Law Journal*, 2004, pp. 1109 ss., 1114, la Corte non ha insomma adottato «*a per se legality standard*». La dottrina ha individuato in questa decisione il fondamento di una «*dichotomy between the existence of intellectual property rights (non anti-competitive in themselves) and the exercise of such rights (that could be)*» (così EAGLES-LONGDIN, *Refusals to license intellectual property – testing the limits of law and economics, op. cit.*, p. 162); nota GRANIERI, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE, op. cit.*, p. 766-767 che, per la verità, la dicotomia in questione era già stata delineata dalla Corte nella decisione *Grundig* (Corte di Giustizia, 13 luglio 1966, *Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH c. Commissione della*

che consentano l'identificazione astratta d'ipotesi del genere¹⁸⁰. Si limita, in concreto, a enunciare tre, vale a dire (a) l'«arbitrario rifiuto di fornire pezzi di ricambio ad officine di riparazione indipendenti»; (b) il «fissare i prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello non equo»; e (c) 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»¹⁸¹; ma è chiaro dal tenore della decisione che si tratta d'ipotesi formulate a titolo esemplificativo¹⁸², e che, già ai tempi della sentenza *Volvo*, la Corte ritenesse senz'altro più ampio il novero dei casi di esercizio abusivo di diritti di proprietà intellettuale/industriale astrattamente rilevanti ai sensi dell'art. 102 TFUE, sì da giustificare una limitazione dei diritti in questione¹⁸³.

C.E.E., cause C-56/64 e C-58/4). Come le successive decisioni rese in casi di *strategic patenting* avrebbero chiaramente rivelato, anche l'esistenza stessa del diritto può essere, di per sé, anti-concorrenziale: e sul punto si vedano la decisione resa nel c.d. «caso Pfizer» da Consiglio di Stato, 12 febbraio 2014, di prossima in *Giur. ann. dir. ind.*, 2015, oltre al commento a questa decisione di GHIDINI-CAVANI-PISERÀ, *Il caso Pfizer*, *op. cit.*, pp. 1565 ss.. Si vedano inoltre in tema D'AMORE, *The administrative supreme court confirms the ICA's decision to condemn Pfizer for abuse of dominant position aimed to delaying the market entry of generic pharmaceutical products*, in *Riv. it. Antitrust, AGCM quarterly online 2014*, pp. 77 ss.; OSTI, *The italian way to antitrust judicial review: a few oddities of the Pfizer case*, *ivi*, pp. 115 ss..

¹⁸⁰ Il che è stato oggetto di critica: OPI, *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States*, *op. cit.*, p. 453-454. Per SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pp. 543-576, 545, il riferimento della Corte di Giustizia alle circostanze eccezionali «non offre ... alcun valido criterio di interpretazione in tutte le ipotesi in cui il comportamento contestato presenti elementi di diversità dai casi precedentemente giudicati».

¹⁸¹ Corte di Giustizia CEE, 5 ottobre 1988, *Volvo*, *cit.*, par. 9. In dottrina si è sostenuto come le prime due ipotesi non abbiano necessariamente a che fare con l'esercizio di diritti IP, costituendo soltanto esempi di comportamenti di rifiuto o di richiesta di prezzi iniqui di cui, rispettivamente, all'art. 102(b) e 102(a); e come invece, quanto alla terza, «if the right-holder has refused to supply, and also refuses to license, such behaviour would be abusive under Article 102, and ultimately susceptible to a remedy of a compulsory licence» (ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, *op. cit.*, p. 97).

¹⁸² L'utilizzo della parola «come» («such as» nella versione inglese della decisione) per introdurre le tre ipotesi nominate di possibile esercizio abusivo di un diritto di proprietà intellettuale/industriale pare in sé decisiva nell'indicare che si tratti di tre ipotesi formulate a titolo di esempio, e dunque di ipotesi che compongono un elenco non esaustivo. In questo senso v. comunque, ancora, ANDERMAN-SCHMIDT, *op. cit.*, p. 97; e O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, *op. cit.*, p. 535, che rilevano anche come la successiva giurisprudenza della Corte «cites *Volvo with approval*».

¹⁸³ Sostengono DOLMANS-O'DONOGHUE- LOEWENTHA, *Are Article 82 EC and Intellectual Property Interoperable?*, in *Competition Policy International*, 2007, 107 ss., 118 che la sentenza rappresenta l'esito di un attento compromesso operato dalla Corte di Giustizia fra istanze contrapposte: «On the one hand, [la Corte, ndr] recognized that a mere refusal to license could not, in itself, be an abuse. On the other hand, it left the door open for defining future situations in which Article 82 EC could prevail over the exercise of an IPR, where IPRs are used as a tool

3.2.- (segue): Il caso Renault. La sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia nel caso *Renault*¹⁸⁴ - pure relativo a diritti su modelli ornamentali (in questo caso, italiani) riguardanti la carrozzeria di autovetture (in particolare, di autovetture Renault) - nulla aggiunge a quanto già affermato dalla stessa Corte, il medesimo 5 ottobre 1988, nel caso *Volvo*¹⁸⁵. Anche in questa decisione, infatti, i giudici dell'Unione Europea non indicano quali sono gli elementi tipici dell'abuso *ex art. 102* TFUE perpetrato a mezzo di diritti di proprietà intellettuale/industriale, ma si limitano ad affermare che, in certe ipotesi - per inciso: le stesse cui la Corte si riferisce la sentenza *Volvo*¹⁸⁶ - l'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale/industriale può costituire un abuso. Solo con la successiva decisione *Magill*, pronunciata nel 1995, ma che ha confermato la decisione resa già sei anni prima dalla Commissione¹⁸⁷, la Corte avrebbe fornito alcuni chiarimenti al riguardo, enunciando per la prima volta la teoria delle «*circostanze eccezionali*».

3.3.- Il caso Magill e la prima enunciazione della teoria delle «circostanze eccezionali». Il caso¹⁸⁸ riguardava i palinsesti, protetti da diritto d'autore, delle emittenti televisive BBC, RTE e ITP. Ciascuna di queste emittenti pubblicava settimanalmente una guida dedicata ai propri palinsesti. Notando l'assenza sul mercato di una guida generale, vale a dire di una guida che raccogliesse i palinsesti settimanali di tutte le principali emittenti, e intenzionata a realizzarla, l'impresa irlandese Magill TV Guide (Magill) cercò di ottenere da BBC, RTE e ITP le

for, or where a compulsory license is an appropriate remedy for, some additional abusive conduct not consisting of a mere refusal to license». Si veda inoltre TEMPLE LANG, *Defining legitimate competition: companies' duties to supply competitors, and access to essential facilities*, cit., pp. 448-449.

¹⁸⁴ Corte di Giustizia, 5 ottobre 1988, *Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli and Maxicar v Régie nationale des usines Renault*, causa C-53/87 [ECLI:EU:C:1988:472].

¹⁸⁵ V. *supra* III.3.1.

¹⁸⁶ Corte di Giustizia, 5 ottobre 1988, C-53/87, *Renault*, par. 18, per cui l'«*esercizio del diritto esclusivo corrispondente a siffatti brevetti può 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 consegnare 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*».

¹⁸⁷ Commissione, 21 dicembre 1988, 89/205/CEE [IV/31.851, *Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE*; GU 1989, L 78, pag. 43].

¹⁸⁸ Corte di Giustizia CE, 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91, in AIDA, 1995, pp. 261 ss., con nota di ZAGATO, *Magill, lo scioglimento di un arcano* (pp. 267-280).

informazioni relative ai loro palinsesti. Invano, perché le emittenti opposero alla richiesta di Magill la titolarità di diritti d'autore, e negarono a Magill una licenza al riguardo. Ritenendo che questo diniego costituisse un abuso di posizione dominante di cui all'art. 102 TFUE, Magill sottopose, tramite denuncia, la questione alla Commissione. Con decisione del 21 dicembre 1988, la Commissione accertava la sussistenza di una violazione dell'art. 102 TFUE da parte delle emittenti televisive, e obbligava conseguentemente queste ultime a fornire «a terzi su richiesta e su base non discriminatoria i loro elenchi settimanali dei futuri programmi e consentendo la riproduzione di tali elenchi da parte di altre parti»¹⁸⁹, così ordinando una licenza obbligatoria di matrice antitrust su un diritto di proprietà intellettuale/industriale. La decisione veniva impugnata davanti al Tribunale di primo grado (che - sulla base di un percorso argomentativo sostanzialmente corrispondente a quello seguito dalla Corte nei precedenti *Volvo* e *Renault* - la confermava¹⁹⁰); e, in seguito, veniva

¹⁸⁹ Così il dispositivo della decisione della Commissione, 21 dicembre 1988, 89/205/CEE, *Magill*. Si veda altresì il par. 27, ove si dice che «l'intervento della Commissione dovrebbe porre rimedio all'attuale situazione lasciando aperta almeno la possibilità che venga pubblicata una guida TV settimanale completa. A tal fine occorre che ITP e BBC, nonché RTE mettano a disposizione una dell'altra i loro elenchi dei programmi settimanali regionali, ed inoltre che li mettano a disposizione di un terzo o di terzi perché li possano pubblicare in una guida completa. Limitare l'obbligo della fornitura di tali elenchi a ITP, BBC e RTE, inter se, costituirebbe una discriminazione contro terzi, che volessero pubblicare una guida settimanale completa, incompatibile con l'articolo 86. Pertanto al fine di porre rimedio all'attuale situazione l'unica possibilità è quella di chiedere a ITP, BBC e RTE di fornire l'una all'altra nonché a terzi su richiesta e su base non discriminatoria i loro elenchi settimanali dei futuri programmi e di consentire la riproduzione di tali elenchi da parte di altre parti».

¹⁹⁰ Trib. CE, 10 luglio 1991, causa T-69/89, *Radio Telefis Eireann c. Commissione*, in *AIDA*, 1992, pp. 357 ss.. Al riguardo si può notare come la decisione del Tribunale si ponga in un rapporto di piena continuità con le decisioni *Volvo* e *Renault*, delle quali riprende i concetti fondamentali, adattandoli alla fattispecie oggetto del suo esame. Si veda in particolare, a questo proposito, il par. 73 della decisione, ove - facendo da un lato riferimento a un esercizio del diritto di proprietà industriale/intellettuale che trascende quanto necessario per la realizzazione della funzione essenziale dello stesso e dall'altro al carattere arbitrario del rifiuto, ossia agli elementi centrali della motivazione delle decisioni *Volvo* e *Renault*- si dice che il comportamento delle emittenti «caratterizzato dal fatto di frapporre ostacoli alla produzione ed allo smercio di un prodotto nuovo, per il quale esiste una domanda potenziale da parte dei consumatori, sul mercato connesso delle guide televisive e dalla correlativa esclusione di qualsiasi concorrenza su tale mercato, al solo scopo di conservare il monopolio della ricorrente - eccede manifestamente i limiti di quanto è indispensabile alla realizzazione della funzione essenziale assegnata dal diritto comunitario al diritto d'autore. Infatti, il rifiuto della ricorrente di autorizzare i terzi alla pubblicazione dei suoi programmi settimanali presentava nel caso di specie un carattere arbitrario in quanto non era giustificato né dalle particolari esigenze del settore della diffusione radiotelevisiva, che non entra in considerazione nel presente caso, né dalle peculiari esigenze connesse all'attività di pubblicazione di guide televisive. La ricorrente aveva quindi la possibilità di adeguarsi alle condizioni di un mercato delle guide televisive aperto alla concorrenza, per garantire la redditività commerciale del suo settimanale RTE

ulteriormente impugnata davanti alla Corte di Giustizia, che pure rigettava il ricorso proposto delle emittenti televisive, e dunque confermava la decisione della Commissione, ma sulla base di motivazioni inedite¹⁹¹. In particolare, con la sua decisione¹⁹², la Corte ribadiva il principio, già radicato nella giurisprudenza della stessa Corte¹⁹³, secondo cui il rifiuto di licenza da parte del titolare di un diritto di proprietà intellettuale/industriale - di per sé - non costituisce abuso; ma vi aggiungeva la precisazione - certo: già desumibile dalle decisioni *Volvo* e *Renault*; epperò mai prima di allora espressa in termini espliciti - che abusivo un rifiuto può bensì esserlo, ma solo in «*exceptional circumstances*»¹⁹⁴. Questa eccezionalità, nella specie, veniva identificata dalla Corte:

(i) nella circostanza che il rifiuto, riguardando informazioni indispensabili per produrre una guida televisiva settimanale omni-comprensiva, vale a dire materie

Guide. I fatti censurati non trovano pertanto giustificazione, nel diritto comunitario, in base alla tutela del diritto d'autore sui palinsesti».

¹⁹¹ Nota sul punto VINJE, *The final word on Magill: the judgment of the ECJ*, in *European Intellectual Property Review*, 1995, p. 297 che il tratto innovativo della decisione consiste nel fatto che, «*Instead of adopting a mechanical approach, holding that a refusal to license falls within the existence/specific subject-matter of the intellectual property right and is hence immune from Article 86, the Court adopted a flexible, circumstances-based approach to deciding when a refusal to license constitutes an abuse*». Anche secondo OPI, *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States*, cit., p. 461, la sentenza *Magill* della Corte «*marked the demise of the existence/exercise doctrine as a guide to determining whether a refusal to license runs contrary to Article 82*». Sulla dicotomia esistenza/esercizio dei diritti di proprietà intellettuale/industriale, si veda altresì la nota 179 *supra*.

¹⁹² Corte di Giustizia CE, 6 aprile 1995, cause C-241/91 e 242/91, in *AIDA*, 1995, pp. 261 ss..

¹⁹³ Corte di Giustizia, *Volvo*, cit.; Corte di Giustizia, *Renault*, cit.. V. al riguardo *supra*.

¹⁹⁴ Corte di Giustizia, *Magill*, par. 50. L'espressione inglese «*exceptional circumstances*» (l'inglese essendo la lingua del procedimento) è diventata nella traduzione ufficiale italiana «casi eccezionali». Nelle sue conclusioni del 1° giugno 1994 [ECLI:EU:C:1994:210], poi disattese dalla Corte di Giustizia, l'Avvocato Generale Gullman aveva parlato invece di «*special circumstances*», rilevando come a suo avviso (par. 40) «*The central and fundamental issue ... is whether, and if so under what circumstances, a refusal to license — that is the exercise of a right falling within the specific subject-matter of copyright — notwithstanding the above mentioned premiss may constitute an abuse of a dominant position. The question is whether there may exist such special circumstances in connection with a refusal to license that it can no longer be regarded as a refusal to license in itself*». Osserva SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, cit., 545 (nota n. 2) che «*un riferimento espresso all'eccezionalità dei casi di abuso manca*» nella sentenza del Tribunale CE, *Magill*, del 10 luglio 1991, cit., al par. 71 della quale - con una ricostruzione che a questo Autore pare «*assai più costruttiva di quelle basate sulla ormai tralaticia formula della 'eccezionalità' dell'abuso*» - si «*ipotizza l'esistenza di un abuso 'alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto' quando 'l'esercizio del diritto d'autore non risponde più alla funzione essenziale di questo diritto'*».

prime indispensabili per la sua produzione, ostacolasse «*l'emergere di un prodotto nuovo*» - appunto una guida settimanale omni-comprensiva dei programmi televisivi - «*che le ricorrenti non offrivano e per cui sussisteva una domanda potenziale da parte del consumatore*»¹⁹⁵ (test del “prodotto nuovo”¹⁹⁶);

(ii) nella circostanza che il rifiuto non fosse «*giustificato dall'attività di diffusione radio-televisiva né da quella di pubblicazione di guide televisive*»¹⁹⁷, vale a dire che non fosse assistito da una obiettiva giustificazione (test della “giustificazione obiettiva”); e infine

(iii) nella circostanza che le emittenti televisive, attraverso il rifiuto, si fossero «*riservate un mercato derivato, quello delle guide televisive settimanali, escludendo qualunque tipo di concorrenza su siffatto mercato*»¹⁹⁸ (test della “eliminazione totale della concorrenza sul mercato derivato”).

3.4.- (segue): Il caso Ladbroke e i dubbi interpretative sul concetto di «prodotto nuovo» elaborato nella sentenza Magill. Nella successiva decisione *Ladbroke*¹⁹⁹ - riguardante l'accesso ai filmati e al commento audio di corse di cavalli francesi chiesto da *Tercé Ladbroke*, importante allibratore belga, al concorrente francese PMI, e da quest'ultima negato sulla base dei suoi diritti d'autore al riguardo - il Tribunale Generale ha mostrato, in relazione al rilievo ai sensi del diritto antitrust del rifiuto di licenza, una propensione all'intervento meno marcata di quella manifestata dalla Corte di Giustizia nel caso *Magill*²⁰⁰, e ha escluso che il rifiuto opposto da PMI

¹⁹⁵ Corte di Giustizia, *Magill*, par. 54.

¹⁹⁶ Test, questo del “prodotto nuovo”, che in dottrina si è notato costituire la principale novità apportata dalla decisione *Magill*: in questo senso si vedano BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004, p. 111, ove si rileva appunto che «*questo requisito ed il riferimento conseguente al pregiudizio per i consumatori sembrerebbero prima facie costituire la variante introdotta da Magill rispetto all'essential facilities test seguito fino ad allora*»; e MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 TFUE*, cit., pp. 6 ss..

¹⁹⁷ Corte di Giustizia, *Magill*, par. 55.

¹⁹⁸ Corte di Giustizia, *Magill*, par. 56.

¹⁹⁹ Tribunale CE, 12 giugno 1997, T-504/93, *Tiercé Ladbroke c. Commissione* [ECLI:EU:T:1997:84], in *AIDA*, 1998, pp. 437 ss., con nota di SARTI; per un altro commento a questa decisione si veda KORAH, *The Ladbroke saga*, in *European Competition Law Review*, 1998, pp. 169 ss. La sentenza ha confermato la decisione resa dalla Commissione avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione il 24 giugno 1993, con cui era stata respinta la denuncia presentata da Tiercé Ladbroke.

²⁰⁰ Ciò, si è sostenuto in dottrina, anche in conseguenza di una posizione ideologica assunta dalle istituzioni UE: riferisce OPI, *The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States*, op. cit., p. 461 che

all'impresa belga costituisse abuso di posizione dominante. Ciò ha fatto esprimendo il principio di diritto secondo cui il diniego di licenza su un diritto di proprietà intellettuale/industriale²⁰¹ può costituire illecito *ex art. 102 TFUE* solo ove riguardi un prodotto o un servizio che si presenta «*o come essenziale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nel senso che non esiste alcun sostituto reale o potenziale*», ovvero «*come un prodotto nuovo la cui apparizione verrebbe ostacolata, nonostante una domanda potenziale specifica costante e regolare da parte dei consumatori*»²⁰²; principio che si presta ad essere letto nel senso che il requisito del nuovo prodotto per il quale vi sia domanda potenziale configurato da *Magill*²⁰³ non sia requisito necessario ai fini della sussistenza di un abuso di posizione dominante perpetrato attraverso il rifiuto di licenza su un diritto di proprietà intellettuale/industriale, ma per contro requisito alternativo a quello dell'indispensabilità, la sussistenza del quale sarebbe sufficiente a configurare un abuso. Come vedremo subito, questa opzione

«officials of the Commission's legal service pointed out, in their personal capacities, that Magill should be limited to 'unmeritorious kinds of intellectual property'», quale appunto sarebbe la proprietà intellettuale delle emittenti sui propri palinsesti televisivi; d'altra parte, aggiunge il medesimo autore, «*ECJ's holding in Magill is so constrained by the specific facts and exceptional circumstances of the case, that the judgment is unlikely to be successfully transposed to other situations*» (ivi, p. 462). Che la sentenza *Magill* debba essere interpretata restrittivamente in quanto espressione delle circostanze del tutto peculiari in cui è stata pronunciata, e che perciò il suo disposto non sia estensibile, è quanto affermato anche dall'Avvocato Generale Jacobs al par. 63 delle conclusioni rese nel caso *Oscar Bronner*: «*La sentenza Magill può, a mio parere, essere spiegata con le circostanze particolari del caso di specie, che hanno fatto propendere per l'obbligo di concedere la licenza*»; fra queste circostanze, prosegue l'Avvocato Generale, anche quella che la protezione di «*diritto d'autore per i palinsesti dei programmi era difficilmente giustificabile in termini di ricompensa o di incentivo dello sforzo creativo*» (su quest'ultimo punto v. *contra* RICOLFI, *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, op. cit.); DELRAHIM, *Forcing Firms to Share the Sandbox: Compulsory Licensing of Intellectual Property Rights and Antitrust*, 2004 [reperibile su: goo.gl/3K07H5], per il quale la sentenza *Magill* (ma anche la sentenza *IMS Health* di cui si dirà poi) «*may provide little precedent for a future case that features undisputed software rights, for example, or strong patent rights*»; e anche KÄSEBERG, *Intellectual property, antitrust and cumulative innovation in the EU and the US*, 2012, p. 229, ove si dice che nel caso *Magill* l'applicazione dell'art. 102 TFUE a un rifiuto di licenza «*served to 'repair' a 'broken' IP law*». Si veda tuttavia, per un'opinione al riguardo diametralmente opposta, VINJE, *The final word on Magill: the judgment of the ECJ*, op. cit., p. 302, per il quale «*Magill is unlikely to be limited strictly to its facts, and it will be necessary for both rightholders and their competitors to review a whole range of conduct involving intellectual property from a new perspective*».

²⁰¹ Per la verità, la decisione non è esplicita nel riferire il principio ai casi di *refusal to deal* relativi a diritti di proprietà intellettuale/industriale. Tuttavia, dal contesto complessivo della decisione, e in particolare dal fatto che la decisione di un caso di questo tipo si occupa, sembra potersi trarre la conseguenza che, quanto meno, il principio in questione riguarda diritti di proprietà intellettuale/industriale.

²⁰² Tribunale CE, 12 giugno 1997, *Ladbroke*, cit., par. 131.

²⁰³ Corte di Giustizia, *Magill*, cit., par. 54. V., sul caso *Magill*, *supra* II.3.3.

interpretativa è stata espressamente smentita dalla Corte di Giustizia nel contesto del successivo giudizio *IMS Health*; giudizio nel quale si è altresì discusso dell'ulteriore (e connessa) questione rimasta irrisolta dopo le sentenze *Magill e Ladbroke*, vale a dire se il rilievo ai sensi dell'art. 102 TFUE di un rifiuto di licenza da parte del soggetto in posizione dominante sia subordinato al ricorrere di tutte le circostanze eccezionali individuate dalla Corte in *Magill*, ovvero se il ricorrere di una sola di esse (o quanto meno, come *Ladbroke* lascerebbe intendere, il superamento del test del "prodotto nuovo"²⁰⁴) possa al riguardo ritenersi sufficiente²⁰⁵.

3.5.1- Il caso *IMS Health* e l'applicazione della teoria delle «circostanze eccezionali» a diritti d'autore e standard di fatto. Le decisioni della Commissione e del Tribunale. Il rifiuto di licenza oggetto del caso *IMS Health*²⁰⁶ riguardava una struttura modulare di suddivisione del mercato tedesco dei farmaci (nota come "1860 brick structure" perché ripartiva il territorio in questione in 1860 aree, ciascuna chiamata "brick"), protetta da diritto d'autore e divenuta in Germania standard di fatto²⁰⁷ per la presentazione e la raccolta dei dati di vendita relativi al mercato

²⁰⁴ Corte di Giustizia, *Magill*, cit., par. 54.

²⁰⁵ Dubbi in proposito sono stati espressi, ad esempio, da EAGLES-LONGDIN, *Refusals to license intellectual property – testing the limits of law and economics*, op. cit., p. 163; e da PARK, *Patents and industry standards*, op. cit., p. 64. La motivazione della sentenza *Magill* non era in effetti chiara sul punto, per quanto alcuni elementi deponessero a favore di un'interpretazione cumulativa del test delle circostanze eccezionali (si veda ad esempio il par. 57 della decisione, ove si fa riferimento al «complesso» di queste circostanze eccezionali), o – per meglio dire - di un'interpretazione che ricollegasse la sussistenza di un abuso al ricorrere di tutte e tre le circostanze, e che al contempo non escludesse che il ricorrere di ulteriori e diverse circostanze (rispetto a quelle delineate da *Magill*) comunque potesse dar luogo a un abuso ai sensi dell'art. 102 TFUE.

²⁰⁶ Si vedano, per quanto in particolare rileva qui, le decisioni rese da Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, causa C-418/01, *IMS Health*, ECLI:EU:C:2004:257, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, pp. 323 ss., con nota di PARDOLESI-GRANIERI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*; Tribunale CE, 26 ottobre 2001, causa T-184/01 R, *IMS Health* [ECLI:EU:T:2005:95]; Commissione, 3 luglio 2001, 2002/165/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE (Caso COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Health: misure provvisorie).

²⁰⁷ Sul concetto di standard di fatto si veda l'Introduzione *supra*. È di un certo interesse, ai fini del presente lavoro, il fatto che nella decisione della Commissione si dica espressamente che la struttura in questione era divenuta standard di fatto. Si tratta della prima menzione del concetto di standard da parte della Commissione, o quanto meno della prima menzione nell'ambito di una decisione relativa a diritti IP riguardanti proprio uno standard di fatto. Si vedano in particolare al riguardo il par. 86 della decisione, ove si dice che «According to information provided to the Commission, the 1860 brick structure functions as an industry standard, in part because of the role played by the firms in this industry in its creation. An overwhelming majority of the pharmaceutical companies who replied to the Commission's information request pursuant to Article 11 of Regulation 17 who purchase regional sales reports (74 companies) consider the

farmaceutico²⁰⁸. L'impresa tedesca National Data Corporation, nei confronti della quale la titolare dei diritti d'autore sulla "1860 brick structure" (IMS Health) aveva agito davanti al Tribunale di Francoforte per ottenere l'accertamento della violazione di quei diritti, presentò una denuncia alla Commissione, nel convincimento che – data la natura di standard della struttura in questione, e il suo essere conseguentemente divenuta un'essential facility nel mercato farmaceutico – il rifiuto da parte di IMS di consentire l'uso della medesima costituisse abuso di posizione dominante. Con decisione del 3 luglio 2001²⁰⁹, la Commissione ordinava in via provvisoria a IMS di concedere a tutte le imprese presenti sul mercato dei servizi di fornitura di dati relativi alle vendite regionali in Germania una licenza di uso della "1860 brick structure"²¹⁰, ritenendo che nella specie ricorressero «circostanze eccezionali»²¹¹ (e

1860 brick structure or compatible brick structures as an industry standard or a "common language"»; e il par. 89, ove la Commissione, sulla base dei dati di cui sopra, conclude che «Whilst ... the 1860 brick structure is not required to be used by law, this structure is a de facto industry standard as mentioned above because the overwhelming majority of surveyed pharmaceutical companies would not change the current 1860-structure or could not accept a new structure which would require them to modify their current sales territory. The 1860 brick structure is a "common" language for communicating information between all players in the pharmaceutical industry, a fact which was confirmed by the industry itself».

²⁰⁸ Si veda al riguardo la decisione della Commissione del 3 luglio 2001, *cit.*, al cui par. 51 si definisce il mercato rilevante nei seguenti termini «the market for German regional sales data services».

²⁰⁹ Commissione, 3 luglio 2001, *IMS Health, cit.*.

²¹⁰ V. in particolare l'art. 1 della decisione, per il quale «IMS Health (IMS) is hereby required to grant a licence without delay to all undertakings currently present on the market for German regional sales data services, on request and on a non-discriminatory basis, for the use of 1860 brick structure, in order to permit the use of and sales by such undertakings of regional sales data formatted according to this structure».

²¹¹ La Commissione, al par. 181 della decisione, sembra adattare a un rifiuto di licenza riguardante diritti d'autore il test triplo elaborato dalla Corte di Giustizia nel caso *Oscar Bronner* (i. eliminazione di tutta la concorrenza sul mercato rilevante; ii. assenza di giustificazione obiettiva; iii. indispensabilità: v. *supra* II.2.5): «It is clear that refusal of access to the 1860 brick structure is likely to eliminate all competition in the relevant market, since without it is not possible to compete on the relevant market. IMS' reasons for its refusal to licence are not capable of being objectively justified. Moreover, use of the 1860 structure is indispensable to carrying on business on the relevant market; there is no actual or potential substitute for it. These exceptional circumstances meet the test set out in *Bronner* for a refusal to supply to be considered an abuse of a dominant position». Quali siano, in effetti, le circostanze sulle quali Commissione ha fondato la sua decisione non è tuttavia certo. Per quanto, come abbiamo appena visto, l'esame della sussistenza dei fattori *Oscar Bronner* sia operato dalla Commissione in modo puntuale ed esplicito, si da far ritenere che questi siano ad avviso dell'autorità antitrust europea i fattori da considerare ai fini del giudizio sulla sussistenza di «circostanze eccezionali»; ciò nonostante, si diceva, al par. 180 della decisione la Commissione sembra infatti considerare eccezionale, e dunque tale da giustificare il suo intervento *ex art.* 102 TFUE, anche la circostanza che «IMS has created, in collaboration with the pharmaceutical industry over a long period of time, a brick structure which has become the

ciò benché non fosse stato dimostrato che il rifiuto di IMS Health ostacolasse l'emersione di un «*prodotto nuovo*», requisito, come abbiamo visto, introdotto dalla Corte di Giustizia nella decisione *Magill* e tuttavia considerato non imprescindibile dalla Commissione ai fini della sussistenza di un abuso *ex art. 102 TFUE*²¹²). La decisione veniva sospesa, su ricorso di IMS, dal Presidente del Tribunale²¹³: il quale, sia pur con riserva di pronunciarsi nuovamente sul punto con sentenza definitiva, rilevava nella sua pronuncia come «*[l]a conclusione provvisoria della Commissione secondo cui il fatto di impedire l'emersione di un nuovo prodotto o servizio per il quale esiste una domanda potenziale dei consumatori non costituisce un elemento indispensabile della nozione di 'casi eccezionali' messa a punto dalla Corte nella sentenza Magill rappresenta a prima vista un'interpretazione ampliata di tale nozione*»²¹⁴, e come «*non si può escludere l'esistenza di ragionevoli motivi per concludere che i 'casi eccezionali' considerati dalla Corte nella sentenza Magill e richiamati dalla stessa nella sentenza Bronner sono cumulativi*»²¹⁵. Per varie vicissitudini, la sentenza definitiva non sarebbe mai stata pronunciata dal Tribunale²¹⁶; sulla vicenda, o per meglio dire su alcune delle questioni giuridiche

de facto industry standard for the presentation of regional data services and which the Frankfurt Court has found is its intellectual property right»; e allo stesso modo la Commissione pare esprimersi anche al par. 184, là dove ricorda che «*ECJ and CFI caselaw subsequent to the Volvo case makes clear that in exceptional circumstances the refusal to licence an intellectual property right in itself can be considered to be an abuse under Article 82*», per poi subito affermare che «*such circumstances exist here*», e ciò proprio in quanto «*A dominant company has negotiated over a long period with its customer industry so as to produce a structure on which the industry is now very highly dependent, to the extent that they consider it a de facto industry standard, and which a national court has now found is the dominant company's intellectual property*» (ivi). Sul punto si tornerà *infra*, discutendo dell'applicabilità dell'«*exceptional circumstances test*» agli standard di fatto.

²¹² Citando la sentenza *Ladbroke* (v. *supra* II.3.4), la Commissione esprime infatti al par. 180 l'opinione secondo cui «*there is no requirement for a refusal to supply to prevent the emergence of a new product in order to be abusive*»; opinione condivisa in dottrina da KÖRBER, *Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law*, *op. cit.*, pp. 212-214.

²¹³ V. l'ordinanza del Presidente del Tribunale, 26 ottobre 2001, T-184/01 R, *Ims Health*. Il provvedimento di sospensione veniva successivamente confermato dall'ordinanza del Presidente della Corte dell'11 aprile 2001, causa C-481/01 P(R), *NDC Health/IMS Health* e Commissione (Racc. pag. I-3401).

²¹⁴ *Ivi*, par. 102.

²¹⁵ *Ivi*, par. 104.

²¹⁶ Nel frattempo, infatti, la Commissione, con decisione Commissione del 13 agosto 2003 [2003/741/CE], ritirava l'ordinanza del 3 luglio 2001, con la quale aveva comminato sanzioni provvisorie nei confronti di IMS Health. Si veda sul punto anche la conseguente decisione del Tribunale CE, 10 marzo 2005, T-184/01, con la quale è stato dichiarato non esservi più luogo a provvedere sull'impugnazione della decisione della Commissione. Si confronti in proposito anche GRANIERI, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, *op. cit.*, p. 827, in particolare alla nota 140.

sottese alla vicenda²¹⁷ (le più rilevanti, nella prospettiva del presente lavoro), si sarebbe invece espressa la Corte di Giustizia il 29 aprile 2004²¹⁸, e - come subito diremo - lo avrebbe fatto approfondendo l'interpretazione degli elementi costitutivi del «*Magill test*» sino a elaborarne una versione parzialmente rivisitata.

3.5.2.-: (segue): Il caso IMS Health: la sentenza della Corte di Giustizia e la rivisitazione del test *Magill* (in particolare con riguardo ai concetti di esclusione della concorrenza e di prodotto nuovo). Ribadito, sul solco della sua costante giurisprudenza, che il rifiuto di licenza di un diritto di proprietà intellettuale/industriale non può in sé ritenersi abusivo, e affermato (*en passant*, è vero: ma comunque in consapevole contrasto con la sentenza *Ladbroke* della Corte stessa e con la decisione *IMS Health* della Commissione) che le condizioni poste dalla sentenza *Magill* sono «cumulative»²¹⁹, e che deve perciò ritenersi essere il complesso

²¹⁷ E precisamente sulle questioni oggetto del rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Francoforte nel contesto del giudizio di contraffazione di cui si è accennato sopra, vale a dire:

«1) Se l'art. 82 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un comportamento abusivo di un'impresa in posizione dominante il diniego della conclusione di un contratto di licenza relativo all'uso di una banca dati tutelata dal diritto d'autore con un'impresa la quale intenderebbe avere accesso allo stesso mercato geografico e sostanziale se gli operatori presenti sull'altro lato del mercato, vale a dire i potenziali acquirenti, respingono ogni prodotto il quale non si avvale della banca dati tutelata dal diritto d'autore, poiché essi si sono organizzati per utilizzare i prodotti sulla base della banca dati tutelata dal diritto d'autore».

«2) Se per la questione relativa all'esistenza di un comportamento abusivo dell'impresa in posizione dominante rilevi in quale misura i collaboratori degli operatori presenti sull'altro lato del mercato abbiano partecipato allo sviluppo della banca dati tutelata dal diritto d'autore».

«3) Se per la questione di un comportamento abusivo dell'impresa in posizione dominante rilevi quale dispendio per l'adattamento (in particolare, in termini di costi) vi sia per gli acquirenti che fino a quel momento hanno acquistato il prodotto dell'impresa in posizione dominante, qualora in futuro acquistassero il prodotto di un'impresa concorrente che non si avvale della banca dati tutelata dal diritto d'autore».

²¹⁸ Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, C-418/01, *IMS Health*. Per un commento alla decisione si vedano, fra gli altri, SARACINO, *Il caso IMS Health: proprietà intellettuale e diritto antitrust*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2005, pp. 676 s.; VAN EMPEL, *Proprietà intellettuale e diritto CE della concorrenza. 2004: un anno movimentato*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 277; GLAZER, *The IMS Health case: a US perspective*, in *George Mason Law Review*, 2006, pp. 1197 ss..

²¹⁹ *IMS Health*, par. 38, ove si dice che «affinché il rifiuto di un'impresa titolare di un diritto d'autore di dare accesso ad un prodotto o ad un servizio indispensabile per esercitare una data attività possa essere qualificato abusivo, è sufficiente che siano integrate tre condizioni cumulative, e cioè che tale rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale dei consumatori, che sia ingiustificato e idoneo a escludere qualsiasi concorrenza sul mercato derivato». In dottrina, EAGLES-LONGDIN, *Refusals to license intellectual property – testing the limits of law and economics*, op. cit., p. 164 danno per scontato che questa sia l'opinione espressa dalla Corte di Giustizia sulla necessaria cumulatività delle condizioni poste dalla sentenza *Magill*. In questo senso anche DERCLAYE, *The*

delle circostanze eccezionali enunciate appunto da *Magill* (compresa quella relativa al prodotto nuovo che la Commissione aveva considerato prescindibile nello stesso caso *IMS Health*²²⁰) a qualificare come illecito il rifiuto di licenza, la Corte passa nella sua sentenza a occuparsi di quelle circostanze eccezionali, e anzitutto della circostanza costituita dall'*idoneità del rifiuto a escludere qualunque concorrenza sul mercato derivato*: la quale presuppone, evidentemente, la possibilità di distinguere un mercato appunto derivato (a valle) da un mercato a monte, vale a dire di identificare due mercati separati. Al riguardo la Corte ha da un lato statuito che non può darsi abuso ex art. 102 TFUE ove «*il prodotto a monte*» (il diritto di proprietà intellettuale/industriale, e dunque, nella specie, il diritto IP sulla “1860 brick structure”) non sia «*elemento indispensabile per la fornitura del prodotto a valle*» (nella specie: la fornitura di dati sulle vendite di prodotti farmaceutici in Germania), precisando tuttavia che per la sussistenza di questo rapporto fra mercati separati basta la possibilità di identificazione di «*due diversi stadi di produzione tra loro collegati*»²²¹, cosicché non osta ai fini dell'applicazione dell'art. 102 TFUE il fatto che il mercato a valle sia il medesimo mercato in cui quel diritto viene sfruttato²²²; dall'altro lato, la Corte ha aggiunto non essere necessario, per il ricorrere della circostanza eccezionale in esame, l'esistenza di un mercato a monte effettivo – o, in altre parole, l'effettiva esistenza di un mercato delle licenze sul diritto di proprietà intellettuale/industriale del cui negato accesso si discuta -, essendo per contro «*sufficiente che possa essere identificato un mercato potenziale, cioè ipotetico*»²²³. La nozione di mercato «potenziale/ipotetico» non è stata definita con precisione dalla Corte. È chiaro tuttavia che, comunque la si intenda, essa sembra comportare

IMS Decision: A Triple Victory, in *World Competition*, 2004, pp. 397 ss., nonché in works.bepress.com/estelle_derclaye/15/, pp. 1 ss., p. 7. Si può notare che l'uso dell'aggettivo «*cumulative*» per qualificare le circostanze eccezionali ricorre anche nella successiva sentenza *Microsoft 2012*, sulla quale v. *infra* 3.6.2.

²²⁰ Sul punto nota GERADIN, *Limiting the scope of Article 82 EC: What can the EU learn from the U.S. Supreme Court's judgment in Trinko in the wake of Microsoft, IMS, and Deutsche Telekom?*, reperibile su <http://ssrn.com/abstract=617263>, pp. 1 ss., pp. 8-9, che al test del “prodotto nuovo” la Corte di Giustizia ha fatto riferimento sia nel caso *Magill* sia nel caso *IMS Health*, ma non nel caso *Bronner*. Il che suggerisce che «*the ECJ applies a more demanding test to cases where the essential facility in question is a product or service protected by such rights*». La posizione sarebbe stata confermata dalla decisione *Microsoft* del Tribunale (par. 334), sulla quale v. *infra*.

²²¹ Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, *IMS Health*, *cit.*, par. 45. Con riguardo a questa interpretazione ampia del requisito del mercato distinto si veda DERCLAYE, *The IMS Decision: A Triple Victory*, in *World Competition*, p. 8.

²²² FATTORI-TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, *op. cit.*, p. 193.

²²³ Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, *IMS Health*, *cit.*, par. 44.

l'astratta assoggettabilità all'art. 102 TFUE, e dunque alla disciplina delle licenze obbligatorie di matrice antitrust, di tutti i diritti di proprietà intellettuale/industriale: anche di quelli non sfruttati sul mercato tecnologico delle licenze, ma solo utilizzati dal titolare per la realizzazione di prodotti e servizi di successo²²⁴. Il che sembra determinare un sostanziale svuotamento della portata interpretativa del concetto di mercato derivato. Quanto alla circostanza eccezionale rappresentata dalla *comparsa di un prodotto (o servizio) nuovo*, la Corte ha definito il prodotto (o servizio) nuovo, appunto, il cui emergere sul mercato è ostacolato dal rifiuto di licenza come un prodotto che non consiste in una mera riproduzione di prodotti/servizi già offerti sul mercato derivato dal titolare del diritto di proprietà intellettuale, ma viceversa consiste in un prodotto/servizio (i) che il titolare del diritto non offre e (ii) per il quale esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori²²⁵. Se dunque il concetto di mercato "potenziale/ipotetico" sembra ampliare l'ambito applicativo della teoria delle «*circostanze eccezionali*», sotto il diverso profilo del prodotto nuovo, con la decisione *IMS Health*, la Corte restringe quest'ambito²²⁶. Ma, come vedremo subito *infra*, la definizione di «prodotto nuovo», e in generale il nuovo test delle

²²⁴ AHLBORN-EVANS-PADILLA, *The Logic & Limits of the "Exceptional Circumstances Test" in Magill and IMS Health*, *op. cit.*, p. 1121: ed è questa l'ipotesi degli standard costituiti da tecnologie particolarmente innovative, rivoluzionarie cui abbiamo fatto riferimento *supra*. Sul punto si veda anche GERADIN, *Limiting the scope of Article 82 EC: What can the EU learn from the U.S. Supreme Court's judgment in Trinko in the wake of Microsoft, IMS, and Deutsche Telekom?*, *op. cit.*, p. 11, per il quale, considerato che in via potenziale/ipotetica ogni diritto IP può essere oggetto di licenza e dunque di commercializzazione, ove si dia alla nozione di mercato «potenziale/ipotetico» un significato così ampio, ogni titolare di diritti IP potrebbe essere «*forced to grant a licence to any competitor which could prove that such a licence is necessary to allow it to compete on a downstream market*»; il che, prosegue l'A, «*would represent a huge disincentive for dominant firms to invest in new production processes that would allow them to gain a competitive advantage vis-à-vis competitors*».

²²⁵ Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, *IMS Health*, *cit.*, par. 49.

²²⁶ Notano al riguardo AHLBORN-EVANS-PADILLA, *The Logic & Limits of the "Exceptional Circumstances Test" in Magill and IMS Health*, *op. cit.*, p. 1122 come, rispetto alla definizione di «*prodotto nuovo*» data dall'Avvocato Generale Tizzano nelle sue conclusioni del 2 ottobre 2003, quella dalla Corte di Giustizia è «*less likely to be construed expansively*». Nelle conclusioni in questione, al par. 62, si leggeva: «*ritengo che il rifiuto di licenza possa essere ritenuto abusivo solo se l'impresa richiedente non vuole limitarsi in sostanza a duplicare i beni/servizi già offerti sul mercato derivato dal titolare del diritto di proprietà intellettuale, ma intende produrre beni/servizi con caratteristiche diverse, che — benché in concorrenza con quelli del titolare del diritto — rispondano a particolari esigenze dei consumatori che non sono soddisfatte dai beni/servizi esistenti*». D'altra parte, si può notare che quella su cui si fonda l'esempio contenuto nel par. 65 delle conclusioni dell'Avvocato Generale (ove, con riferimento al caso *Volvo*, si dice «*si può ritenere che la Corte non abbia giudicato abusivo il rifiuto di licenza in considerazione del fatto che il richiedente non voleva far altro che duplicare i prodotti del titolare del brevetto, e cioè produrre i ricambi originali Volvo*») sembra viceversa essere nozione assai restrittiva di prodotto nuovo.

«circostanze eccezionali» elaborato dalla decisione *IMS Health*²²⁷, sarebbero stati oggetto di approfondita discussione nel successivo caso *Microsoft*, e questa discussione avrebbe condotto a un'ulteriore rielaborazione della teoria delle «*circostanze eccezionali*».

3.6.1- Il caso Microsoft (e in particolare: l'ampliamento del concetto di “nuovo prodotto”; il rifiuto come ostacolo allo “sviluppo tecnico”; e l'assenza di giustificazioni obiettive). La controversia, per quanto conta qui²²⁸, riguardava il rifiuto di Microsoft di fornire le informazioni necessarie a consentire la piena interoperabilità con il suo sistema operativo Windows per PC dei sistemi operativi per *workgroup server* della concorrente Sun Microsystems (Sun). Si trattava di informazioni di notevole rilievo concorrenziale: data la straordinaria diffusione di Windows²²⁹, un sistema operativo per *workgroup server* che non fosse con esso compatibile avrebbe assai difficilmente trovato spazio sul mercato, specie a fronte dell'esistenza di un sistema operativo per *workgroup server* pienamente compatibile, vale a dire quello sviluppato e commercializzato dalla stessa Microsoft. La vicenda, cominciata nel 1998 con la richiesta rivolta a Microsoft da Sun di concederle l'accesso a quelle informazioni, è stata oggetto di una lunga indagine della Commissione, conclusasi con la decisione 2007/53/CE²³⁰. Decisione con la quale -

²²⁷ Sintetizzato condivisibilmente da EAGLES-LONGDIN, *Refusals to license intellectual property – testing the limits of law and economics*, op. cit., p. 164 nel “*five-point test*” che segue: «a) a copyright license was essential for carrying on the would-be licensee's business; b) that business was in a separate (secondary) market from the (primary) market in which the copyrighted material might be sold, although one or both markets might remain purely hypothetical until the license issue was resolved; c) the refusal prevented the emergence of a new product that the copyright owner does not offer and for which there is a potential consumer demand; d) there was no 'objective' justification for the refusal; e) the refusal foreclosed all competition in the secondary market». Si noti che, con riguardo alla «circostanza eccezionale» costituita dall'assenza di giustificazioni obiettive, la Corte si è limitata ad affermare che si tratta di valutazione da effettuarsi caso per caso, alla luce degli elementi concreti della fattispecie (Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, *IMS Health*, cit., par. 51).

²²⁸ Un ulteriore fronte d'indagine - qui non rilevante - aveva ad oggetto una fattispecie di *tying* riguardante la vendita, appunto, legata da parte di Microsoft del sistema operativo Windows e del software di riproduzione multimediale Windows Media Player.

²²⁹ Si veda il comunicato stampa comunicato del 24 marzo 2004 della Commissione IP/04/382 [reperibile su http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-382_it.htm], ove si dice che, all'epoca del procedimento, i sistemi operativi di Microsoft erano installati su più del 95% dei computer di tutto il mondo.

²³⁰ Commissione (2007/53/CE), 24 marzo 2004, [Causa n. COMP/C-3/37.792 — Microsoft]. Per un'accurata sintesi della decisione si vedano il comunicato stampa della Commissione IP/04/382, reperibile su http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-382_it.htm; e PARK, *Patents and Industry Standards*, op. cit., pp. 69-70.

rilevato che il rifiuto di Microsoft, privo di obiettive giustificazioni, avrebbe comportato un'eliminazione della concorrenza sul mercato dei sistemi operative per workgroup server e ostacolato il progresso tecnico a danno dei consumatori - la Commissione ha affermato la responsabilità di Microsoft per abuso di posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per client PC²³¹, ritenendo che nella specie sussistessero le «circostanze eccezionali» enucleate nelle sentenze *Magill* e *IMS Health*, considerate peraltro «non exhaustive» (ossia: sufficienti, ma non necessarie ai fini dell'integrazione dei presupposti dell'abuso)²³². Impugnata da Microsoft, la decisione è stata pressoché integralmente confermata dal Tribunale di primo grado²³³; la ponderosa sentenza emessa al riguardo dal quale ha affrontato

²³¹ Come è noto, i client pc (si veda la voce Wikipedia "Client") sono pc che accedono ai servizi di un server; viceversa i workgroup server (si veda la voce Wikipedia "Server") sono invece i computer e i software che forniscono i servizi ai client.

²³² Si vedano il par. 555 della decisione della Commissione, secondo cui «*there is no persuasiveness to an approach that would advocate the existence of an exhaustive checklist of exceptional circumstances and would have the Commission disregard a limine other circumstances of exceptional character that may deserve to be taken into account when assessing a refusal to supply*»; il par. 557, ove - facendo riferimento alla decisione *Micro Leader Business c. Commissione* (Trib. CE, 16 dicembre 1999, caso T-198/98, ECLI:EU:T:1999:341, par. 56-57) - si dice che «*the factual situations where the exercise of an exclusive right by an intellectual property right-holder may constitute an abuse of a dominant position cannot be restricted to one particular set of circumstances*»; e ancora il par. 558, in cui si afferma l'opportunità di «*analyse the entirety of the circumstances surrounding a specific instance of a refusal to supply and must take its decision based on the results of such a comprehensive examination*». Ed infatti la Commissione, pur avendo ravvisato nella specie la presenza delle circostanze eccezionali identificate da *Magill/Im Health*, si è riferita nella decisione *Microsoft* a una serie più ampia di circostanze, fra le quali il fatto che il rifiuto di Microsoft s'inserisse nel contesto di un piano complesso, che comprendeva anche una pratica legante (par. 573-577); il fatto che Microsoft avesse interrotto le forniture volontarie di informazioni relative all'interoperabilità fatte in passato (par. 578); il rischio di eliminazione della concorrenza sul mercato dei sistemi operativi (par. 586 ss.); l'assenza assoluta di informazioni relative all'interoperabilità sostitutive/alternative (par. 666 ss.); l'impatto negativo del rifiuto di Microsoft sul «technical development» e sul «consumer welfare» (par. 693 ss.), e in particolare il fatto che secondo la Commissione «*Microsoft's refusal to supply limits technical development to the prejudice of consumers*» (701); l'inconsistenza della giustificazione costituita dalla «*protection of Microsoft's incentives to innovate*» (par. 709 ss.); il fatto che la rivelazione delle informazioni relative all'interoperabilità fosse prassi del settore (par. 730 ss.); e, ancora, il fatto che le norme europee in materia di software e diritto d'autore prevedono speciali eccezioni volte a consentire l'uso da parte dei terzi delle informazioni relative all'interoperabilità (par. 743 ss.). Si noti altresì come la stessa Corte di Giustizia, nella decisione *IMS Health, cit.*, par. 38 (sulla quale v. *supra* II.3.5), avesse forse già mostrato di ritenere il ricorrere delle «circostanze eccezionali» *ex Magill* «sufficiente» (così la Corte) ma non necessario, appunto, ai fini della sussistenza di un rifiuto di licenza abusivo ai sensi dell'art. 102 TFUE. In questo senso si vedano ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights*, p. 115.

²³³ Trib. CE, 17 settembre 2007, causa T-201/04, *Microsoft Corp. c. Commissione delle Comunità europee* (Microsoft), ECLI:EU:T:2007:289, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, pp. 1397 ss.,

alcune delle questioni maggiormente controverse in relazione al rifiuto di licenza - e, per ciò che rileva in particolare qui, ha ridefinito in senso estensivo il concetto di “prodotto nuovo” elaborato dalle decisioni *Magill* e *IMS Health*. In proposito, il Tribunale ha infatti affermato che «*la circostanza relativa alla comparsa di un prodotto nuovo ... non può costituire l'unico parametro che consente di stabilire se il rifiuto di concedere in licenza un diritto di proprietà intellettuale possa portare pregiudizio ai consumatori ai sensi dell'art. 82, secondo comma, lett. b), CE [oggi art. 102, secondo comma, let. b), TFUE]*»; e che, proprio in base a quella disposizione, deve ritenersi che il «*detto pregiudizio può verificarsi in presenza di una limitazione non solo della produzione o degli sbocchi, ma anche dello sviluppo tecnico*»²³⁴. Ciò significa che per il Tribunale non è necessario, per la qualificabilità di un rifiuto di licenza come abuso di posizione dominante, che il rifiuto in questione ostacoli la comparsa (o la permanenza) sul mercato di un bene o servizio determinato (ad esempio, nel caso *Magill*, di una guida settimanale ai programmi di tutte le reti televisive), ma che allo scopo basta²³⁵ la generica e astratta idoneità del rifiuto a impedire lo sviluppo futuro di imprecisati nuovi prodotti²³⁶. Il che, se da un lato

con ampia nota redazionale; fra gli altri (numerossimi) commenti, si segnalano quelli di PARDOLESI-RENDA, *The European Commission's case against Microsoft: Kill Bill?*, in *World Competition*, 2004, pp. 513 ss.; LAROUCHE, *The European Microsoft case at the crossroads of competition policy and innovation*, in *Antitrust Law Journal*, 2008, pp. 601 ss.; FOX, *Microsoft (EC) And Duty to Deal: Exceptionality and The Transatlantic Divide*, in *Competition Policy International*, 2008 [reperibile al link: <https://www.competitionpolicyinternational.com/imicrosofti-ec-and-duty-to-deal-exceptionality-and-the-transatlantic-divide/>]; si veda inoltre MEZZETTI, *Diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: da Magill a Microsoft*, ne *Il Diritto Industriale*, 2008, pp. 246 ss..

²³⁴ Trib. CE, 17 settembre 2007, *Microsoft*, cit., par. 643.

²³⁵ Ciò risulta chiarissimo dal passaggio della decisione *Microsoft* in cui il Tribunale rileva come «una volta eliminato l'ostacolo rappresentato, per i concorrenti della Microsoft, dall'insufficiente grado di interoperabilità con l'architettura di dominio Windows, essi saranno in grado di offrire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro che, lungi dal rappresentare una semplice riproduzione dei sistemi Windows già presenti sul mercato, si distingueranno da questi ultimi relativamente a parametri importanti per i consumatori» (Trib. CE, 17 settembre 2007, *Microsoft*, cit., par. 656).

²³⁶ Sul punto si veda GERADIN, *op. cit.*, p. 17, con riferimento alle conclusioni raggiunte sul punto dalla Commissione, ma sulla base di argomenti che sembrano perfettamente coerenti anche con la sentenza del Tribunale (che, d'altra parte, è stata sentenza di conferma della decisione della Commissione). Secondo KÖRBER, *Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law*, *op. cit.*, p. 213, in base all'interpretazione data dalla decisione *Microsoft* al requisito del nuovo prodotto, «*the decisive question is whether competition by innovation (and thus consumer welfare) per saldo is promoted more efficiently by granting or refusing a compulsory license*». Nota MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfu ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, *op. cit.*, pp. 13-14 che, a seguito del mutamento interpretativo relativo alla circostanza eccezionale rappresentata dall'ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto, «*[d]el quadro entro*

appare condivisibile in quanto una simile interpretazione del requisito del “*prodotto nuovo*” pare certamente favorire la *follow-on innovation*²³⁷, per altro verso desta perplessità, in quanto - come si è osservato - quello di “sviluppo tecnico” è concetto «*inherently loose and open-ended ... prone to diverging interpretation*»²³⁸, e perciò di difficile applicazione: con ovvie conseguenze in termini di certezza del diritto²³⁹. Peraltro, non sembra potersi ritenere sufficiente la sola sussistenza del requisito del “prodotto nuovo”, specie nella versione rimodulata da *Microsoft*, per ravvisare un rifiuto abusivo²⁴⁰. Anche senza considerare il fatto (per la verità tutt’altro che

*il quale era maturato il new product test resta, insomma, solamente il presupposto della tutela “funzionalizzata” della proprietà intellettuale: essa può cessare nelle circostanze in cui non opera più a favore della promozione della concorrenza dinamica, bensì contro». Si vedano in proposito anche SCHMIDT-KERBER, *Microsoft, Refusal to License Intellectual Property Rights, and the Incentives Balance Test of the EU Commission*, 2008 [reperibile su: <http://ssrn.com/abstract=1297939>]; FATTORI-TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, op. cit., p. 194, pe cui il concetto di ‘prodotto nuovo’ delineato dal Tribunale «*finisce per essere in qualche modo assorbito dall’idea stessa della concorrenza*»; e REYNOLDS-BEST, *Article 102 and innovation: the journey since Microsoft*, 2012, p. 12 [reperibile su goo.gl/JfrPHv], per i quali il Tribunale, con la decisione appunto *Microsoft*, ha chiarito che «*the abusiveness or otherwise of a refusal to license could be analysed directly in terms of its impact on innovation, without the formal constraint of the “new product” criterion*».*

²³⁷ In questo senso GHIDINI, *Profili evolutivi*, op. cit., p. 440, ove si nota che, con la decisione *Microsoft*, confermata sul punto dal Tribunale, «*la Commissione ampliò il test del nuovo prodotto in maniera tale da ricomprendere anche il venir meno di un bene similare quanto all’utilizzazione, ma tecnologicamente superiore rispetto a quello dell’incumbent: la c.d. follow-on innovation*».

²³⁸ RATO-PETIT, *Abuse of Dominance in Technology-Enabled Markets: Established Standards Reconsidered?*, op. cit., p. 36. Si veda altresì KÄSEBERG, *Intellectual property, antitrust and cumulative innovation in the EU and the US*, cit., p. 233, per il quale «*it is unclear what degree of innovation the Court will require in the future ... future or new products or services should not merely bring about minor differentiation; they should add significant utility for consumers*».

²³⁹ In argomento si confrontino O’DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., p. 537. Nota KÄSEBERG, op. cit., p. 234, che, se la giurisprudenza della Corte «*generally placed a higher value on follow-on competition and additional consumer surplus by a new product than on the dynamic efficiencies reflected in the IP*», al contempo va tenuto presente che «*without the initial innovation there would be no follow-on innovation*», cosicché, quanto meno, nei casi di rifiuto di licenza come possibile abuso di posizione dominante, all’impresa in posizione appunto dominante dovrebbe essere consentito dimostrare «*that it would not have invested in the creation of the upstream facility or technology given a duty to license*».

²⁴⁰ Lo stesso Tribunale, al par. 643 della sua decisione citato *supra*, rileva significativamente come quello relativo al “nuovo prodotto” non può essere l’«*unico parametro*» rilevante. Di diversa opinione, esprimendosi tuttavia con specifico riguardo al *three-step test* elaborato dalla decisione *Magill*, e avendo in particolare come riferimento il diritto d’autore, DERCLAYE, *An economic approach to what the conditions of abuse of a dominant position of copyright should be*, 2003 (reperibile all’indirizzo: <http://www.serici.org/2003/derclaye.pdf>), p. 19, secondo cui «*on economic grounds ... only one condition is sufficient to curb a copyright owner’s attempts to abuse its copyright. ... This sole condition is the first condition set out in Magill under which the IPR holder’s refusal to licence prevents the appearance on the market of a new product for*

trascurabile, almeno ad avviso di chi scrive) che un'interpretazione di questo tipo porrebbe serie difficoltà di coordinamento sistematico con la disciplina delle licenze obbligatorie (della quale comporterebbe una parziale abrogazione)²⁴¹, è chiaro che l'accertamento della natura abusiva del rifiuto di *Microsoft* sia stato compiuto dalla Commissione prima, e dal Tribunale poi, sulla base di un quadro fattuale complesso, che comprende la considerazione di numerosi fattori, uno solo dei quali è rappresentato dal test del “*prodotto nuovo*”²⁴².

3.6.2- (segue): Un ritorno al passato? La sentenza Microsoft del 2012 (caso T-167/08). Occorre d'altro canto rilevare che, nel 2012, il Tribunale si è nuovamente pronunciato sulla vicenda *Microsoft*, in particolare con riguardo all'adempimento da parte di *Microsoft* della condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie conseguenti all'abuso *ex art. 102 TFUE*²⁴³. In questa decisione, non solo il Tribunale non menziona in alcun modo la circostanza eccezionale costituita dall'idoneità del rifiuto

which there is a potential consumer demand. The two other conditions set out in Magill are not necessary».

²⁴¹ In particolare si considerino al riguardo il requisito dell'«*importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica*» posto da noi dall'art. 71, co. 1, c.p.i., ma avente origine nell'accordo TRIPs, e in particolare nel suo art. 31(1)(i); e l'obbligo, di cui al nostro art. 71, co. 2, c.p.i. e all'art. 31(1)(ii) accordo TRIPs, di concedere una licenza incrociata a favore del titolare del brevetto principale. Dell'opinione secondo cui potrebbe porsi un possibile problema di coordinamento fra teoria delle circostanze eccezionali e disciplina delle licenze obbligatorie sembra essere PETROVČIČ, *Competition Law and Standard Essential Patents – A Transatlantic Perspective*, *op. cit.*, p. 55. Per un ampio commento alla norma dell'accordo TRIPs da cui la disciplina nazionale delle licenze obbligatorie proviene si rinvia a CORREA, *Trade related aspects of intellectual property rights*, Oxford, 2007, pp. 311 ss.; si confronti inoltre SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, 1999. Per un commento all'art. 71 c.p.i., si veda PENNISI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, pp. 896 ss.. Sul punto si veda inoltre *infra*. Si può notare che, nel caso *standard Spundfass* (sul quale v. anche *infra* II.4.3.2), la Corte Suprema Federale tedesca ha escluso che la disciplina brevettuale (nazionale) delle licenze obbligatorie (e in particolare la Sez. 24 del Patentgesetz, che prevede licenze obbligatorie per interesse pubblico) costituisca ostacolo all'applicazione di norme nazionali antitrust al riguardo: Corte Suprema Federale tedesca, 13 luglio 2004, in *IIC*, 2005, pp. 741, con nota di LEISTNER, *Germany: Standard tight-head drum*, ove si dice che (la traduzione inglese è pubblicata *ivi*) «*A competition law claim to the grant of a patent licence that has come about as a result of abuse of a market-dominating position, an unfair restraint or discrimination is not ruled out by the fact that the patent court has the authority to allocate a compulsory licence under Sec. 24 of the Patent Act*». Si confronti al riguardo anche ULLRICH, *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, in *IIC*, 2010, pp. 337 ss., 338.

²⁴² E sul punto si può notare che, comunque, sia la Commissione (v. decisione Trib., par 318) sia il Tribunale hanno accertato la sussistenza del requisito del prodotto nuovo anche nella sua concezione restrittiva, delineata dalle decisioni *Magill* e *IMS Health*.

²⁴³ Trib. CE, 27 giugno 2012, causa T-167/08, *Microsoft Corp. c. Commissione*, ECLI:EU:T:2012:323, par 139

a ostacolare lo “sviluppo tecnico”, ma per contro, citando testualmente la decisione *IMS Health* (e omettendo invece ogni richiamo alla decisione *Microsoft* del 2007), torna ad affermare che, «*affinché il rifiuto di un'impresa titolare di un diritto di autore di dare accesso ad un prodotto o un servizio indispensabile per esercitare una data attività possa essere qualificato abusivo, è sufficiente che siano presenti tre condizioni cumulative, e cioè che tale rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una potenziale domanda dei consumatori, che sia ingiustificato e che sia idoneo a escludere qualsiasi concorrenza sul mercato derivato*»²⁴⁴. Ciò che ha indotto a ritenere che il Tribunale abbia sul punto (implicitamente, ma consapevolmente) «*overruled*» la sua decisione del 2007, restituendo così piena attualità e portata vincolante ai principi sanciti nei precedenti *Magill* e *IMS Health*²⁴⁵.

3.6.3.- (segue): L'assenza di giustificazione obiettiva. Vale infine la pena di notare come la decisione *Microsoft 2007* del Tribunale abbia fornito utili indizi interpretativi anche in relazione alla «circostanza eccezionale» costituita dall'assenza di giustificazione obiettiva²⁴⁶, negando in modo esplicito che la mera titolarità di un diritto di proprietà intellettuale/industriale possa ritenersi costituire, appunto, giustificazione obiettiva²⁴⁷. Al riguardo il Tribunale ha inoltre escluso valore giustificativo alla tesi secondo cui la rivelazione forzata delle informazioni relative all'interoperabilità imposta a Microsoft dalla Commissione avrebbe avuto un impatto

²⁴⁴ Trib. CE, 27 giugno 2012, *Microsoft*, cit., par. 139. Si veda altresì il successivo par. 140, nel quale il Tribunale mostra di ritenere che l'accertamento dell'illiceità del rifiuto di Microsoft compiuto dal Tribunale con la decisione del 2007 fosse fondato sul riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel par. 139, vale a dire le condizioni poste dalla Corte di Giustizia nel caso *IMS Health*.

²⁴⁵ RATO-PETIT, *Abuse of Dominance in Technology-Enabled Markets: Established Standards Reconsidered?*, op. cit., p. 36, i quali, a supporto di questa tesi, fanno riferimento alla «*EU judicature's well-known aversion for explicit case law reversals*», rilevando come, anche in considerazione di questa avversione, «*it comes as no surprise that the GC here did not clearly recognise that it applied a wrong legal standard in 2007*».

²⁴⁶ Per spunti al riguardo, si vedano ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, op. cit., p. 119; e RITTER, *Refusal to deal and essential facilities: does intellectual property require special deference compared to tangible property?*, in *World Competition: World Competition: Law and Economics Review*, 2005 (reperibile su SSRN: <http://ssrn.com/abstract=726683>).

²⁴⁷ Trib. CE, 17 settembre 2007, *Microsoft*, cit., par. 690, ove si afferma che, se così non fosse, la teoria delle «*circostanze eccezionali*» non potrebbe trovare applicazione. Notano EAGLES-LONGDIN, *Refusals to license intellectual property – testing the limits of law and economics*, op. cit., p. 173, che. «*were this not the case, the decision in Magill would be impossible to explain*».

negativo sugli incentivi ad innovare della stessa Microsoft²⁴⁸: tesi, quest'ultima, ritenuta fattualmente indimostrata²⁴⁹. In proposito ci si potrebbe chiedere se a conclusioni diverse i Giudici UE sarebbero giunti qualora il materiale del cui rifiuto all'accesso si discuteva fosse stato costituito non già da informazioni relative all'interoperabilità di un software (materiale per cui, del resto, è la stessa disciplina del diritto d'autore a stabilire una speciale deroga al diritto d'esclusiva²⁵⁰), ma, ad esempio, una tecnologia brevettata. La posizione negativa espressa dalla

²⁴⁸ Trib. CE, 17 settembre 2007, *Microsoft*, cit., par. 697. L'argomento difensivo di Microsoft, relativo alla mancata concessione di licenze sulla sua proprietà intellettuale come finalizzata alla preservazione degli incentivi a innovare, è espressamente contemplato dagli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, al cui par. 89 si legge: «La Commissione prenderà in considerazione l'eventuale asserzione dell'impresa dominante che il rifiuto di effettuare forniture è necessario per garantire un rendimento adeguato sugli investimenti necessari per sviluppare i fattori di produzione, generando incentivi per investimenti futuri, anche alla luce del rischio di fallimento dei progetti. La Commissione considererà altresì l'eventuale asserzione dell'impresa dominante secondo cui l'innovazione dell'impresa verrebbe pregiudicata dall'obbligo di fornitura o dai mutamenti strutturali delle condizioni di mercato determinati dall'imposizione di un tale obbligo, e in particolare dallo sviluppo di innovazioni consecutive da parte dei concorrenti». In senso opposto alla decisione *Microsoft* si vedano *LIPSKY-SIDAK, Essential Facilities*, cit., 1219-1220, ove si dice che applicare la dottrina delle essential facilities ai diritti di proprietà intellettuale/industriale significa porsi in contrasto con le ragioni per cui gli ordinamenti concedono quei diritti, e in particolare che la dottrina in questione è «inconsistent with the exclusivity that is necessary to preserve incentives to create, the core operative device of intellectual property law in a market economy. In short, essential facilities principles are inherently inconsistent with intellectual property protection».

²⁴⁹ *Ibidem*. In proposito, si veda altresì il par. 743 della decisione della Commissione, ove si dice che «on balance, the possible negative impact of an order to supply on Microsoft's incentives to innovate is outweighed by its positive impact on the level of innovation of the whole industry (including Microsoft). As such, the need to protect Microsoft's incentives to innovate cannot constitute an objective justification that would offset the exceptional circumstances identified».

²⁵⁰ V. in particolare l'art. 6 Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), che prevede appunto un'eccezione al diritto d'autore sul software con riguardo ad attività indispensabili «per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente». Su questa norma UE, recepita in Italia attraverso l'art. 64-*quater* l.d.a., e in generale sulla «eccezione d'interoperabilità», si vedano GUGLIEMMETTI, *Analisi e decompilazione dei programmi*, in UBERTAZZI (a cura di), *La legge sul software - commentario sistematico*, Milano, 1994, pp. 152 ss.; nonché ID., *Open source e interoperabilità con software proprietario*, in AIDA, 2004, pp. 144 ss.. Si confronti inoltre in proposito l'art. 27, lett. k), dell'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC), ai sensi del quale «I diritti conferiti da un brevetto non si estendono: ... agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE, in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilità». Notano che la norma prevista dalla Direttiva Software non ha avuto alcun peso nella decisione *Microsoft ANDERMAN-SCHMIDT, EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, op. cit., p. 324.

Commissione nel caso (riguardante appunto un'importante tecnologia brevettata) *Motorola*²⁵¹ - sia pur espressa nel contesto di una situazione di fatto diversa, caratterizzata dalla presenza di uno standard formale: e del che diremo più avanti²⁵² - induce tuttavia a pensare che lo spazio per l'individuazione di giustificazioni obiettive sia estremamente ridotto, e perciò a dubitare della stessa opportunità (possibilità) di qualificare l'assenza di giustificazioni obiettive come «*circostanza eccezionale*».

4.1.- Applicabilità della teoria delle «circostanze eccezionali» ai brevetti essenziali per l'attuazione di uno standard tecnico. Un triplice scenario. Posto dunque che, a fronte di quanto abbiamo appena visto, e in particolare delle decisioni della Commissione e della Corte di Giustizia, la teoria delle «*circostanze eccezionali*» si configura come il quadro interpretativo generale entro il quale guardare alla qualificabilità di un diniego di licenza su diritti di proprietà intellettuale/industriale come a un possibile abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE²⁵³, e

²⁵¹ V. la decisione della Commissione nel caso *Motorola*, par. 423.

²⁵² Sul concetto di standard formale, si confronti l'Introduzione.

²⁵³ Si può notare come la teoria sembri costituire più ampiamente (ossia: non solo in relazione alle ipotesi di rifiuto di licenza) la cornice interpretativa del rapporto fra diritti di proprietà intellettuale/industriale e concorrenza. Si veda da ultimo Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, C-457/10, *AstraZeneca c Commissione*, ECLI:EU:C:2012:770, richiamato in questo senso da Petit, A116. Va peraltro osservato come, ad esempio dalla giurisprudenza inglese, siano stati espressi dubbi sull'applicabilità dell'*exceptional circumstances test*, elaborato con specifico riguardo al diritto d'autore, anche a rifiuti di licenza concernenti brevetti: si veda la decisione (estensore: Mr Judge Laddie) resa nel caso *Philips Electronics v. Ingman Ltd [1998] 2 CMLR 839, par. 66.*, ove si nota che «*not all intellectual property rights are equal. Some are more equal than others. It is convenient and conventional to treat copyright, designs, topography rights, moral rights, confidential information, patents and trademarks as a group. But there are substantial differences between them. They last for different periods in respect of different types of subject-matter. They are infringed by different types of activity. They are subject to different types of defences or exceptions. For example, the fair use defences in copyright law have no equivalent in patent law and the compulsory licence provisions in patent law have no equivalent in copyright law. In Magill what was being considered was the rights in a subspecies of copyright. It does not follow inevitably that Magill can be applied by analogy to a patent case*»; come rilevano BENTLY-SHERMAN, *Intellectual Property*, 2009, p. 579, l'opinione del Giudice Laddie è stata smentita dalla successiva decisione *Intel v. Via [2003] FSR 574* Si confronti altresì in proposito PETROVČIČ, *Competition Law and Standard Essential Patents – A Transatlantic Perspective, op. cit.*, p. 55.. Secondo COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2016, p. 67, «*le circostanze eccezionali sono ... il campo di battaglia sul quale misurare gli equilibri tra antitrust e proprietà intellettuale: è attorno alla loro definizione che prende corpo il temperamento degli interessi in gioco*»; per un'approfondita indagine dei rapporti fra antitrust e disciplina della proprietà intellettuale, volta in particolare a individuare gli interessi protetti da quest'ultima (e ad escludere quelli non protetti), si veda ancora SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, cit., pp. 543 ss.. Per una recente applicazione in

che quindi - nella prospettiva del presente lavoro – questa teoria sembra rappresentare lo strumento giuridico attraverso il quale pervenire al bilanciamento fra l’interesse dei titolari di brevetto al mantenimento della piena esclusiva sul loro trovato, da un lato, e dei terzi interessati a concorrere sul mercato attraverso l’uso della tecnologia brevettata, dall’altro lato; posto tutto ciò, dicevamo, resta da capire se:

- [A] la natura *standard essential* di un brevetto, che abbiamo già visto²⁵⁴ incidere sul conseguimento di una posizione dominante, incida altresì sulla possibilità che il rifiuto di licenza avvenga nelle «*circostanze eccezionali*» delineate dalle decisioni *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft*;

- [B] considerata la non esaustività di quella lista di circostanze²⁵⁵, possa ritenersi

Italia della dottrina delle circostanze eccezionali si confronti la decisione (n. 548 dell’11 gennaio 2013) resa dal Consiglio di Stato nel caso *Bayer Cropscience*, per un approfondito commento alla quale si rinvia a PISERÀ, *Essential facilities doctrine e diritti di proprietà intellettuale: il caso Bayer Cropscience*, in *Concorrenza e Mercato*, 2014, pp. 699. L’adozione della teoria delle circostanze eccezionali come *legal framework* entro il quale guardare al rapporto fra IP e antitrust è peraltro oggetto delle critiche di parte della dottrina: si veda al riguardo PETIT, *The Antitrust and Intellectual Property Intersection in European Union Law*, *cit.*, in particolare alle pp. 10 ss..

²⁵⁴ V. l’analisi svolta al cap. I *supra*.

²⁵⁵ Si vedano ad esempio la decisione resa dalla Commissione nel caso *Samsung* (par. 56) e quella resa nel caso *Motorola* (par. 278), nonché la giurisprudenza della Corte e del Tribunale UE: in particolare si confrontino la decisione *Volvo*, *cit.*, par. 9; la decisione *Oscar Bronner*, *cit.*, par. 40; la decisione *IMS Health*, *cit.*, par. 36-38; le decisioni *Microsoft 2007*, *cit.*, par. 332. D’altra parte, si può notare, nella decisione *Microsoft 2007*, al par. 336, il Tribunale afferma espressamente la possibilità di tenere in considerazione, in via suppletiva, «*circostanze particolari*», in caso appunto d’insussistenza di quelle enunciate da *Magill* e *IMS Health* («*il Tribunale ritiene necessario innanzi tutto valutare se le circostanze individuate nelle sentenze Magill e IMS Health ... sussistano anche nel caso di specie. Solo nel caso in cui dovesse constatare che una o più di tali circostanze sono assenti, il Tribunale valuterà, successivamente, le circostanze particolari invocate dalla Commissione*»). In questo senso in dottrina si vedano, ad esempio, KÖRBER, *op. cit.*, p. 209; e ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, *op. cit.*, p. 109, ove si dice appunto che «*the Court of Justice seemed to make it a point to indicate that the Magill conditions did not offer the only test of ‘exceptional circumstances’*», notando in particolare come la Corte, nella decisione *IMS Health*, abbia affermato «*that ‘it is sufficient’ (rather than ‘it is necessary’) to meet the three Magill criteria in order to show an abusive refusal to license*» Sul concetto di «*circostanze particolari*» evocato dal Tribunale nel caso *Microsoft 2007* si vedano anche il par. II.4.4.3 *infra*. La natura non esaustiva delle circostanze eccezionali (e lo stesso concetto di «*circostanze particolari*», cui la Corte di Giustizia si è riferita anche nel successivo caso *Huawei*) è coerente con l’idea che le circostanze esplicitamente menzionate dalla Corte lo siano state a mero titolo esemplificativo, o comunque avendo specifico riguardo a fattispecie specifiche, e che in realtà non sia l’«*eccezionalità*» delle circostanze concrete il discrimine fra esercizio abusivo e non abusivo ma, come nota SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, *cit.*, p. 569, il fatto che l’esercizio del diritto di esclusiva non sia

che la natura standard essential di un brevetto costituisca essa stessa circostanza idonea a determinare l'illiceità sotto il profilo antitrust di un rifiuto di licenza;

- o [C] debba piuttosto ritenersi che siano le circostanze attinenti al procedimento di formazione (inclusa l'assunzione, in quel contesto, d'impegni a concedere licenze a condizioni FRAND a qualunque terzo interessato) a determinare l'assoggettabilità astratta del rifiuto di licenza al diritto antitrust europeo.

Cominceremo dall'ipotesi *sub [A]*, esaminando il rilievo della natura standard essential di un brevetto sui requisiti (i) dell'indispensabilità; (ii) dell'eliminazione della concorrenza; (iii) dell'ostacolo all'emergere di un prodotto nuovo (o allo sviluppo tecnico); e (iv) dell'obiettivo giustificabilità.

4.2.1.- [A] i brevetti standard essential e le circostanze eccezionali ex *Magill-IMS Health-Microsoft*: (i) l'indispensabilità. Il concetto di indispensabilità attiene alla questione della configurabilità del brevetto come infrastruttura essenziale per lo svolgimento di un'attività sul mercato rilevante²⁵⁶. Per stabilire se un certo prodotto sia indispensabile, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia esaminata *supra*, bisogna «accertare se esistono prodotti o servizi che costituiscono soluzioni alternative, anche se meno vantaggiose, e se esistono ostacoli di natura tecnica, normativa o anche economica tali da rendere impossibile o quanto meno straordinariamente difficile, per qualsiasi impresa che voglia operare sul detto mercato, creare, eventualmente in collaborazione con altri operatori, prodotti o servizi alternativi»²⁵⁷. Come si è osservato, ove l'infrastruttura della cui essenzialità

«concretamente giustificato dagli interessi tutelati in via generale dall'ordinamento delle privative».

²⁵⁶ Ad esempio, nel caso *Ladbroke*, la possibilità di proiettare filmati delle corse dei cavalli francesi è stata ritenuta non indispensabile per operare nel mercato belga delle corse dei cavalli (Corte di Giustizia, 12 giugno 1997, T-504/93, *Ladbroke*, sulla quale v. *supra* II.3.4). Nel senso che i diritti di proprietà industriale/intellettuale, e dunque anche i brevetti, non dovrebbero essere qualificati come infrastrutture essenziali ai sensi della disciplina antitrust statunitense si vedano HOVENKAMP-JANIS-LEMLEY, *Unilateral refusals to license in the US*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2006, pp. 1 ss., pp. 23-24, ove si dice che «*the better view is that an intellectual property right itself cannot constitute an essential facility*», e che perciò «*the doctrine should not be applied to cases that seek access to an intellectual property right in any but the most unusual of circumstances*».

²⁵⁷ Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, *IMS Health*, *cit.*, par. 28. Questa impossibilità o straordinaria difficoltà sembra poter conseguire anche al tempo necessario per la realizzazione di prodotti/servizi alternativi: così, in un caso relativo a una possibile intesa restrittiva della concorrenza nel settore ferroviario, ma esprimendo principi che appaiono applicabili anche alle

si discuta sia costituita da un brevetto, «*the key question ... is whether rivals can invent around the dominant firm's IP*»²⁵⁸, e cioè se sia possibile creare un'infrastruttura tecnologica alternativa idonea a consentire ai concorrenti di esercitare, in un futuro prossimo, una pressione concorrenziale nel mercato a valle²⁵⁹. Quando, come nell'ipotesi oggetto del presente lavoro, il brevetto in questione sia essenziale per l'attuazione di uno standard, rilievo decisivo al riguardo sembra avere la definizione del mercato (a monte) rilevante: che, se coincidente con la tecnologia brevettata e caratterizzato dalla presenza di intensi effetti di rete²⁶⁰, come spesso accade nel contesto della standardizzazione (specie, ma non solo, formale), comporterà il (pressoché²⁶¹) inevitabile ricorrere della circostanza eccezionale in esame²⁶², dato che in quest'ipotesi adeguarsi allo standard rappresenta l'unica via di partecipazione al mercato e perciò l'attuazione dei brevetti *standard essential* diviene

ipotesi di abuso, Tribunale CE, 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, *European Night Services*, ECLI:EU:T:1998:198, par. 209, ove si dice appunto che «*le imprese ... possono considerarsi in possesso di infrastrutture e di prodotti o di servizi 'indispensabili' o 'essenziali' per l'accesso al mercato pertinente solo se tali infrastrutture, prodotti o servizi non siano 'intercambiabili' e se, a motivo delle loro caratteristiche particolari, e segnatamente del costo proibitivo della loro riproduzione e/o del tempo ragionevole necessario a questo scopo, non vi siano valide alternative per i concorrenti potenziali dell'impresa comune, che si troverebbero per questo esclusi dal mercato*».

²⁵⁸ O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., p. 546.

²⁵⁹ Si vedano al riguardo *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 TCE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, par. 83. Si veda altresì la nota 3 agli *Orientamenti* medesimi, in cui si afferma che «*In generale, è probabile che sia impossibile replicare un fattore di produzione quando questo comporta un monopolio naturale a causa di economie di scala o di diversificazione, quando vi sono forti effetti di rete o quando riguarda le cosiddette informazioni 'single source'. Tuttavia, in tutti i casi si dovrebbe tener conto della natura dinamica dell'industria e, in particolare, del fatto che il potere di mercato possa svanire rapidamente o meno*».

²⁶⁰ Sui quali si vedano l'Introduzione e i riferimenti bibliografici collocati nelle relative note.

²⁶¹ Pressoché inevitabile perché, come rilevano AHLBORN-EVANS-PADILLA, *The Logic & Limits of the "Exceptional Circumstances Test" in Magill and IMS Health*, cit., p. 1123, «*evidence of lack of competition is a necessary but not sufficient condition for a finding of indispensability*» dato che «*There may be no competition even when competitors have access to the inputs required to compete if: (a) their products are regarded as less desirable by consumers according to their own and subjective preferences; or (b) they are particularly inefficient in production*». Si confronti al riguardo anche TEMPLE LANG, *The Principle of Essential Facilities in EC Competition Law - The Position Since Bronner*, in *Journal of Network Industries*, 2000, pp. 375 ss., p. 382.

²⁶² V. in questo senso KÖRBER, *Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law*, op. cit., 211, ove si nota che «*the licensing of the SEP is always, by definition, indispensable and thus the first requirement of the Magill test is practically always met in SEP situations, other than in situations in which there is still competition between different standards or technical teachings*». Sulla concorrenza fra standard e sul rilievo di questa concorrenza nella definizione del mercato rilevanti si veda il parr. 1.1.2 ss..

sostanzialmente ineludibile²⁶³. Ferma la necessità di un'analisi caso per caso, sembra dunque potersi al riguardo concludere che la natura standard essential di un brevetto non riduce le possibilità che la circostanza eccezionale dell'indispensabilità sussista, e che per contro essa costituisca fattore idoneo ad accrescere la probabilità, appunto, della sua sussistenza²⁶⁴. In considerazione della definizione ampia di standard (e in particolare di standard di fatto) generalmente adottata²⁶⁵, tale da ricoprire tecnologie la cui standardizzazione, appunto, è conseguenza di una loro natura rivoluzionaria, assoluta unicità che ne ha determinato l'affermazione sul mercato, va tuttavia rilevato che per standard costituiti appunto da questo tipo di tecnologie particolarmente innovative sembra viceversa meno probabile il ricorrere della circostanza eccezionale dell'«indispensabilità», data l'assenza in questi casi delle barriere all'ingresso rappresentate dagli effetti di rete e dai *sunk costs*²⁶⁶, e l'esistenza dunque di una possibilità astratta dei concorrenti di inserirsi nel mercato, in un futuro non remoto, attraverso sforzi tecnologici che conducano all'elaborazione di prodotti/servizi sostituibili²⁶⁷.

4.2.2.- (segue): (A) i brevetti standard essential e le circostanze eccezionali ex *Magill-IMS Health-Microsoft: (ii) eliminazione della concorrenza.* Si tratta di una circostanza strettamente connessa, dal punto di vista logico, a quella (appena

²⁶³ V. tuttavia il cap. I *supra* (in particolare, parr. 3.1.2 ss.) per la considerazione dei fattori pro-concorrenziali che, anche in presenza di brevetti standard essential, possono incidere sulla distribuzione delle forze di mercato.

²⁶⁴ Specie ove si consideri che di «indispensabilità» si giunge a discutere solo dopo aver accertato il conseguimento di una posizione dominante da parte del titolare di brevetto standard essential, e dunque - in linea di principio - in una situazione in cui gli effetti di rete tipici del contesto della standardizzazione iniziano a prodursi, rendendo progressivamente sempre più difficile l'innesto sul mercato da parte di concorrenti di tecnologie alternative.

²⁶⁵ V. *supra* Introduzione 1.

²⁶⁶ V. *supra* Introduzione 2.

²⁶⁷ Si veda in proposito KÄSEBERG, *Intellectual property, antitrust and cumulative innovation in the EU and the US*, op. cit., p. 157-158, secondo cui «a product should only be considered essential or indispensable, respectively, if a firm that seeks the product's supply and wants to be present on a market can neither circumvent its use nor substitute it as input, either through self-production ('duplication' of the facility) or by using another source in the long term», in caso di interpretazione più lasca del requisito dell'indispensabilità correndosi «the risk that an obligation to supply undermines the incentives of downstream competitors to invest in the input market». A quest'ultimo proposito si confrontino altresì PEEPERKORN-VIERTIÖ, *Implementing an effects-based approach to Article 82*, in *Competition Policy Newsletter*, 2009, I (reperibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2009_1_5.pdf), i quali notano che «The requirement that the input should be indispensable eliminates the risk that the obligation to supply undermines the incentives of the downstream competitors to invest in the input market, while the dominant undertaking can assert possible negative effects on its own incentives to invest as part of the efficiency defence».

esaminata) dell'indispensabilità, della quale costituisce effetto naturale. Se per concorrere in un certo mercato è indispensabile disporre di un'infrastruttura controllata da un'impresa (nel nostro caso, un'infrastruttura tecnologica costituita da un brevetto standard essential), è evidente che l'inaccessibilità per i terzi dell'infrastruttura in questione comporterà l'eliminazione, appunto, della concorrenza sul mercato in questione. Nel caso *Microsoft*, la Corte di Giustizia ha affermato che, per la sua sussistenza, è sufficiente la dimostrazione di un «rischio» di eliminazione, con la conseguenza che, appunto, la circostanza eccezionale si ritiene ricorrere anche quando vi è ancora un residuo di concorrenza sul mercato²⁶⁸. E, in questa prospettiva, è chiaro che la valutazione, da parte dell'autorità giurisdizionale o amministrativa che abbia a occuparsi di un rifiuto di licenza relativo a brevetti standard essential, degli effetti di rete tipici della standardizzazione (specie, ma non solo, della standardizzazione formale²⁶⁹), e in particolare della possibilità di *tipping* - vale a dire dell'inesorabile convergere del mercato su una certa tecnologia, con conseguente, progressiva marginalizzazione del ruolo di mercato delle altre - inciderà, aumentandola, sulla possibilità che il requisito sia ritenuto sussistente²⁷⁰. La necessità che l'eliminazione della concorrenza avvenga «*sul mercato derivato*» non sembra

²⁶⁸ Tribunale CE, par. 561, ove si aggiunge che, «[s]e la Commissione fosse costretta ad aspettare che i concorrenti siano estromessi dal mercato, o che tale estromissione sia sufficientemente imminente, prima di poter intervenire in forza della suddetta disposizione, ciò sarebbe manifestamente contrario all'obiettivo della stessa, che è quello di preservare una concorrenza non falsata nel mercato comune e, in particolare, di proteggere la concorrenza ancora esistente sul mercato di cui trattasi».

²⁶⁹ Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso *Microsoft* (v. *supra* II.3.6), ma anche al caso QWERTY (sul quale v. l'Introduzione *supra*, e la relativa nota 19).

²⁷⁰ In dottrina si è infatti affermato che la circostanza eccezionale in esame, in particolare là dove sia stata già accertata l'«indispensabilità» del brevetto standard essential, «*is practically also always met in SEP situations*» (così KÖRBER, *Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law*, *op. cit.*, 212). Di opinione diversa PARK, *Patents and Industry Standards*, 2010, p. 91, secondo cui quando, come nel caso dello standard (formale) GSM, coperto da migliaia di brevetti di titolarità di una pluralità di soggetti, «*several firms are collectively dominant*», queste stesse «*firms ... provide the goods or services using the standards*», cosicché «*the refusal to license may exclude competition other than the competition amongst the dominant firms*», allora non è chiaro «*whether it can be considered that the refusal eliminates all competition in the markets*», rimandando appunto in questa situazione un residuo di concorrenza fra le imprese titolari dei brevetti standard essential. Cosicché, conclude l'A., «*only in those cases where a third party wishes to supply new products which incorporate standards and are different from the products provided by the dominant firms, and where the new products cater for a new distinct market, it likely that this condition will be met*». Sul punto si può tuttavia notare come la posizione dell'Autore si scontri con la definizione di mercato rilevante ai sensi dell'art. 102 TFUE imposta dalla ormai granitica giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, se non impedisce, rende improbabile che l'insieme delle tecnologie (e dunque dei brevetti) che compongono uno standard possa costituire un unico mercato rilevante, e che perciò su quel mercato possano esservi più soggetti in posizione dominante collettiva.

poter rilevare in senso contrario²⁷¹, a fronte del concetto estremamente ampio di questo mercato adottato dalla giurisprudenza dell'Unione Europea²⁷².

4.2.3.1.- (segue): (A) i brevetti standard essential e le circostanze eccezionali ex *Magill-IMS Health-Microsoft*: (iii) il rifiuto di licenza su brevetto standard essential come ostacolo all'emergere di un prodotto nuovo (ovvero allo sviluppo tecnico). Il caso della mera adesione alla tecnologia standard. È probabilmente, fra le circostanze eccezionali individuate dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale, quella la cui definizione è più problematica²⁷³. Il suo peso nel bilanciamento fra interesse all'esclusiva dei titolari di diritti di proprietà intellettuale/industriale e interesse pubblico ad accedere al loro contenuto è, d'altra parte, decisivo, e non minore è il suo impatto sistematico: l'indagine sulla sussistenza di questa circostanza consente infatti di comprendere il costo concorrenziale del rifiuto di licenza (rappresentato appunto dal suo ostacolare la comparsa di un nuovo prodotto o il realizzarsi di un certo sviluppo tecnico) - e perciò altresì di comprendere quale sia il beneficio per la concorrenza e per i consumatori determinato dall'eventuale accertamento dell'esistenza di un obbligo, ex art. 102 TFUE, di concedere quella licenza²⁷⁴. Per individuare il rilievo della natura standard essential di un brevetto sulla sussistenza di

²⁷¹ Come d'altra parte rileva TELYAS, *The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards*, op. cit., pp. 183-184, «*this condition will per se be fulfilled in the context of IPR, i.e., it will always be possible to distinguish two markets – a technology market and a product market*».

²⁷² Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, *IMS Health*, cit., par. 44-45, ove questo mercato è appunto definito come mercato potenziale, ipotetico, determinante al riguardo essendo la possibilità di identificare «*due diversi stadi di produzione tra loro collegati in quanto il prodotto a monte è un elemento indispensabile per la fornitura del prodotto a valle*». In proposito si veda, specificamente e più ampiamente, supra III.3.5.2, anche per le conseguenze che questa definizione ampia di mercato derivato comporta su standard costituiti da tecnologie uniche/rivoluzionarie.

²⁷³ Così GERADIN, *Limiting the scope of Article 82 EC: What can the EU learn from the U.S. Supreme Court's judgment in Trinko in the wake of Microsoft, IMS, and Deutsche Telekom?*, op. cit., p. 18.

²⁷⁴ O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., p. 555, osservano infatti che «*[t]he new product requirement therefore serves the important function that access should only be ordered where there is some clear, identifiable benefit to competition*». In proposito si vedano anche gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, COM 45/02/2009, par. 86, ove si dice che «*Nell'analizzare gli effetti probabili, per il benessere dei consumatori, del rifiuto di effettuare forniture, la Commissione valuterà se per i consumatori le probabili conseguenze negative di tale rifiuto sul mercato rilevante superano nel tempo le conseguenze negative dell'imposizione di un obbligo di fornitura. In caso affermativo, la Commissione proseguirà di norma l'esame del caso*».

questa circostanza, occorre anzitutto esaminare l'ipotesi, tipica del contesto della standardizzazione (e in particolare, ma non solo, della standardizzazione formale), in cui l'accesso alla tecnologia brevettata e *standard essential* sia necessario non già per apportare una miglioria o un elemento di differenziazione alla tecnologia brevettata (o quanto meno al prodotto o servizio destinato ad attuarla), ma esclusivamente per conformare ad essa quel prodotto/servizio. Si pensi alla necessità di realizzare telefoni cellulari conformi allo standard LTE; a quella di utilizzare la disposizione dei tasti standard QWERTY (ora in pubblico dominio, ma originariamente protetto da brevetto²⁷⁵); o ancora a quella di utilizzare il formato standard CD-RW oggetto del c.d. *Orange-Book*. In casi come questi, sembra impossibile sostenere che il rifiuto di licenza ostruisca la comparsa di un prodotto nuovo (o lo sviluppo tecnico), assolvendo il rifiuto in questione la funzione, sua propria, di prevenire la concorrenza *by imitation*, ossia una concorrenza attuata attraverso prodotti aventi sostanzialmente le stesse caratteristiche e le stesse prestazioni con riguardo agli aspetti oggetto di standard²⁷⁶, ma non quella *by substitution*, ossia il tipo di concorrenza presidiata dal requisito del «nuovo prodotto»²⁷⁷. In casi come questi dunque, che sembrano fra

²⁷⁵ V. note 9 e 19 *supra*.

²⁷⁶ Si confronti KÄSEBERG, *Intellectual property, antitrust and cumulative innovation in the EU and the US*, op. cit., p. 121.

²⁷⁷ Si vedano ancora gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82*, par. 87: «La Commissione ritiene, ad esempio, che vi possa essere un danno per i consumatori qualora, in conseguenza del rifiuto, si impedisca ai concorrenti oggetto di preclusione da parte dell'impresa dominante di immettere sul mercato beni o servizi innovativi e/o quando sia probabile che venga frenata l'innovazione successiva. Questo può avvenire, in particolare, se l'impresa che richiede la fornitura non intende limitarsi essenzialmente alla duplicazione dei beni o dei servizi già offerti dall'impresa dominante sul mercato a valle, ma intende produrre beni o servizi nuovi o migliorati per i quali vi sia una domanda potenziale dei consumatori o se è probabile che essa contribuisca allo sviluppo tecnico»; e la decisione Corte CE, 29 aprile 2004, *IMS Health*, cit. par. 49, per cui appunto «il rifiuto di un'impresa in posizione dominante di dare accesso a un prodotto protetto da un diritto di proprietà intellettuale ... può essere considerato abusivo solo qualora l'impresa che ha chiesto la licenza non intenda limitarsi, in sostanza, a riprodurre prodotti o servizi che sono già offerti sul mercato derivato dal titolare del diritto di proprietà intellettuale, ma ha l'intenzione di offrire prodotti o servizi nuovi che il titolare non offre e per il quale esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori». Si vedano inoltre le conclusioni dell'Avvocato Generale Tizzano, rese sempre nel caso *IMS Health*, par. 62 e 65 (sulle quali si confronti la nota 115 *supra*). Sulla distinzione fra *competition by imitation* e *competition by substitution*, e in particolare sul fatto che la «circostanza eccezionale» rappresentata dal «nuovo prodotto» assolva appunto la funzione di favorire quest'ultima, si veda anche MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfe ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, pp. 8-9, ove si nota che «la deroga che la necessità dell'introduzione di un prodotto nuovo consentiva di apportare al diritto di privativa si fondava sull'assunto – coerente con tale orientamento - che il regime di esclusiva non può pregiudicare la concorrenza in quei casi, da ritenersi, appunto, comunque eccezionali, in cui il regime della proprietà intellettuale,

l'altro costituire la norma nell'ambito della standardizzazione, la circostanza che un brevetto sia standard essential diminuisce significativamente, se non addirittura esclude, il ricorrere della circostanza eccezionale rappresentata dall'ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto o allo sviluppo tecnico.

4.2.3.2.- (segue): La presenza di elementi di novità (alterità) nel prodotto/servizio del terzo interessato ad accedere allo standard. Diversa è l'ipotesi in cui il terzo che chiede la licenza intenda, dopo averla ottenuta, immettere sul mercato un prodotto/servizio bensì conforme (totalmente o parzialmente) allo standard, ma che al contempo si caratterizzi per elementi di novità (o alterità)²⁷⁸. Anche in quest'ipotesi, peraltro, non sembra possibile concludere automaticamente per la sussistenza della circostanza eccezionale in esame, dovendosi al riguardo distinguere, almeno ad avviso di chi scrive, fra (a) elementi di novità attinenti alla (o comunque aventi un rapporto con lo sfruttamento della) tecnologia standard, i quali possono condurre a soddisfare il requisito del «*prodotto nuovo*», specie se interpretato secondo la lettura estensiva data dal Tribunale nel caso *Microsoft*²⁷⁹; e (b) elementi di novità relativi ad altri aspetti del prodotto/servizio, indipendenti dalla tecnologia standard: elementi questi ultimi che, viceversa, non sembrano poter dare luogo al «*prodotto nuovo*» cui fa riferimento la giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale²⁸⁰.

concepito per promuovere l'innovazione, si trasformi in un ostacolo alla medesima. Ciò che si riteneva avvenga quando un rigido rispetto dello ius excludendi alios finisca con il pregiudicare anche la competition by substitution».

²⁷⁸ Al riguardo si ritiene che l'onere di provare l'ostacolo all'emersione di un nuovo prodotto spetti alla parte che chiede l'accesso alla tecnologia protetta da diritto di proprietà intellettuale/industriale (O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., 560; ma anche KÄSEBERG, *Intellectual property, antitrust and cumulative innovation in the EU and the US*, op. cit.).

²⁷⁹ Si confronti tuttavia il par. II.3.6.2 per dubbi sull'effettiva estendibilità ad altri casi dell'interpretazione data al requisito del «prodotto nuovo» nella decisione *Microsoft*.

²⁸⁰ Vale peraltro la pena di notare che il livello di novità richiesto è tutt'altro che certo, come nota PARK, *Patents and industry standards*, op. cit., p. 92, per cui appunto «*how the products should be is not clear*». Nel senso dell'opportunità di un alto livello di novità, o forse meglio sarebbe dire di innovatività, si esprime KÄSEBERG, *Intellectual property, antitrust and cumulative innovation in the EU and the US*, op. cit., p. 121-122, ove si afferma che, al fine di prevenire una «*competition by clones ... the improvement must not be insignificant, ie the added social value should be above a de minimis threshold*»; secondo questo autore, in particolare, «*the minimum threshold that a potential new product has to meet should be more than insignificant product differentiation (since this would only induce competition by imitation), but it must not necessarily lead to a completely new market*». O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., pp. 560-561 propongono un criterio d'identificazione della novità fondato non già sul concetto di «*improvement*» (a loro avviso, «*there will always be*

4.2.3.3.- (segue): (a) elementi di novità attinenti alla tecnologia standard: il conseguimento dell'interoperabilità; e della compatibilità. I casi *sub (a)* possono anzitutto riguardare una necessità di accesso parziale allo standard, preordinato al conseguimento dell'interoperabilità del nuovo prodotto/servizio con quelli che funzionano attraverso lo standard. Un esempio del genere è rappresentato dalla vicenda *Microsoft* esaminata *supra*²⁸¹. Sun non voleva affatto, attraverso l'accesso allo standard (di fatto) costituito dal sistema operativo Windows per *client* di Microsoft, riprodurre quel sistema operativo per *client*, ma viceversa intendeva rendere compatibile con quest'ultimo il suo sistema operativo per *workgroup server* – prodotto, secondo le decisioni della Commissione e del Tribunale, differente e per certi versi migliore del sistema operativo per *workgroup server* realizzato e venduto da Microsoft. La necessità di Sun di accedere alla tecnologia standard di titolarità di Microsoft dunque, da un lato, era limitata alle informazioni relative all'interoperabilità, e, dall'altro lato, derivava specificamente dalla posizione di mercato dei sistemi operativi Windows per *client*: la compatibilità con i quali, data la loro eccezionale diffusione sul mercato, costituiva elemento sostanzialmente imprescindibile per la commerciabilità e la funzionalità di un sistema operativo per *workgroup server*, vale a dire di un sistema operativo sviluppato proprio per funzionare di concerto con i sistemi operativi per *client*. Si trattava dunque di un'ipotesi di accesso selettivo allo standard, limitato quantitativamente e qualitativamente a ciò che era funzionale all'interoperabilità; di un accesso, inoltre, destinato ad ampliare attraverso l'immissione sul mercato di un nuovo prodotto l'offerta di sistemi operativi per *workgroup server* compatibili con *client* Windows. È in questo contesto che il Tribunale, confermando la decisione resa sul punto dalla Commissione, ha ritenuto che il prodotto Sun fosse nuovo²⁸², e che in ogni caso il rifiuto di Microsoft avrebbe sortito l'effetto di ostacolare lo sviluppo tecnico, a tutto

a large number of changes that could be made to a product to improve it in minor ways and it will usually be possible to find a consumer somewhere who attaches nominal value to such improvements»), ma su un dato economico. In particolare, secondo questi Autori, per essere considerato nuovo, un prodotto deve soddisfare la domanda «*by meeting the needs of consumers in ways that existing products do not*»: il che significa che nuovo è il prodotto tale da espandere il mercato «*by bringing in consumers who were not satisfied before*». Gli autori ipotizzano un mercato in cui concorrono i prodotti A, B, C, D e E e ritengono che il prodotto F sia da considerare nuovo solo ove esso comporti, appunto, un'espansione del mercato, ossia comporti che la domanda di prodotti A-F sia più ampia rispetto alla domanda di prodotti A-E.

²⁸¹ V. *supra* II.3.6 per un riassunto, anche fattuale, della vicenda.

²⁸² Vale infatti la pena di notare che la Commissione aveva dunque ritenuto in ogni caso sussistente il requisito della novità del prodotto.

danno dei consumatori. Senonché, al di là dei casi, tipici dell'ambito dei software, in cui l'accesso alla tecnologia protetta da diritti di proprietà intellettuale/industriale da cui lo standard è composta sia necessario per ottenere l'interoperabilità appunto con lo standard del prodotto nuovo (e dunque diverso) del soggetto che chiede la licenza²⁸³, non è semplice ipotizzare esempi riconducibili alla macropotesi *sub (a)* in esame. E sembra del tutto impossibile farlo con riguardo a standard di compatibilità, dato che la modificazione, anche *in melius*, di questi standard - ove non seguita da tutti i soggetti che quello standard adottano - ha l'effetto fisiologico di escludere la compatibilità del prodotto/servizio, e dunque la sua stessa utilità (oltretutto la sua desiderabilità per i consumatori e i suoi benefici sui medesimi, ai quali la giurisprudenza della Corte e del Tribunale subordina il riscontro della circostanza eccezionale in esame)²⁸⁴.

4.2.3.4.- (segue): la *follow-on innovation* e gli standard costituiti da *unique works*.

Si può poi precisare, ove si intenda in senso ampio la nozione di standard (e in particolare di standard di fatto), che gli standard costituiti da tecnologia unica/rivoluzionaria possono spesso prestarsi a innovazione *follow-on*, e dunque a soddisfare il requisito in esame. Come abbiamo visto *supra*²⁸⁵, tuttavia, la difficoltà di qualificare come “*indispensabili*” i brevetti essenziali per l'attuazione di questo tipo di standard²⁸⁶ tende a escludere che essi possano superare l'intero *exceptional circumstances* test. E sul fatto che, se così non fosse, l'art. 102 TFUE costituirebbe grimaldello per scardinare la tutela brevettuale delle invenzioni più degne di questa tutela in quanto appunto rivoluzionarie (e dunque, spesso, frutto di lunga e costosa attività di ricerca), basti osservare che la disciplina brevettuale delle licenze

²⁸³ Casi peraltro, come abbiamo brevemente visto *supra* (v. nota 250), dei quali si occupa l'art. 6 della Direttiva 2009/24/CE con riguardo alla protezione di diritto d'autore del software e, con specifico riferimento alla tutela brevettuale, l'art. 27, lett. k), dell'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).

²⁸⁴ Si confronti tuttavia, *contra*, MAUME, *Huawei ./ ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2016, pp. 207-226, p. 224, per il quale «*the user of the SEP is offering a product (most likely a smartphone) anyway. The refusal to grant a licence would eliminate a product from the market, causing detriment to consumers within the meaning of Art 102 TFEU*». Secondo questo Autore, sarebbe dunque sufficiente un prodotto in più sul mercato per soddisfare il requisito del nuovo prodotto, quanto meno nel caso della standardizzazione.

²⁸⁵ V. par. II.4.2.1 *supra*.

²⁸⁶ Ed inoltre, ove si interpreti la nozione di mercato derivato in modo più restrittivo di quanto ha fatto la Corte di Giustizia, la circostanza che il rifiuto di licenza riguardante standard costituiti da tecnologie uniche/rivoluzionarie non sembra poter comportare l'“eliminazione della concorrenza” sul mercato appunto derivato (v. sul che II.3.5.2, e la nota 224).

obbligatorie limita significativamente la loro concedibilità, richiedendo quale giustificazione per l'accesso del terzo non già l'apporto di un generico elemento di novità, ma quello di un «*un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica*», vale a dire di una straordinaria innovazione; innovazione, fra l'altro, tale da essere a sua volta degna di protezione brevettuale²⁸⁷, e in relazione alla quale deve essere concessa licenza a condizioni FRAND al titolare del brevetto principale. E ancora: la licenza ottenuta dall'innovatore conseguente non può essere trasferita «*se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente*»²⁸⁸, il che costituisce ulteriore onere posto dal diritto brevettuale in capo all'innovatore *follow-on*. Tutte queste condizioni non ricorrerebbero in caso di licenza obbligatoria ex art. 102 TFUE, la cui concessione, in ipotesi come quella oggetto del presente paragrafo, sembrerebbe dunque comportare la soppressione del regime limitativo posto dal legislatore con riguardo all'innovazione dipendente: regime il cui scopo è appunto quello di favorire la *competition by substitution*, a discapito della *competition by imitation*.

4.2.3.5.- (segue): (b) elementi di novità non attinenti alla tecnologia standard.

Come abbiamo detto *supra*, gli elementi di novità apportati da chi chiede l'accesso allo standard possono inoltre avere ad oggetto aspetti del prodotto che incorpora la tecnologia standard indipendenti dalla tecnologia standard stessa. L'ipotesi riguarda, essenzialmente, gli standard destinati a essere utilizzati in prodotti complessi. Si pensi, ad esempio, a un produttore di laptop che intenda ottenere accesso allo standard Wi-Fi 802.11²⁸⁹ per immettere sul mercato un *laptop* non solo capace di trasmettere e ricevere segnali Wi-Fi - capacità che assumiamo indispensabile per la commerciabilità di un *laptop*²⁹⁰ -, ma altresì (e in ciò consiste l'elemento di novità) di un microprocessore dalle prestazioni enormemente superiori a quelle dei microprocessori per laptop esistenti sul mercato. Tecnologie indipendenti, lo standard

²⁸⁷ Ma la cui brevettabilità non sembra poter di per sé giustificare la concessione di una licenza obbligatoria: sul che v. SARTI, *La concorrenza*, in AIDA, 1995, pp. 161-180, 176, secondo cui appunto «*estendere la disciplina delle licenze obbligatorie a tutte le innovazioni dipendenti che raggiungano la soglia di brevettabilità*» comporterebbe una sostanziale cancellazione del «*requisito del rilevante progresso tecnico, concepito dal legislatore quale presupposto ulteriore e diverso da quello della brevettabilità dell'invenzione dipendente*».

²⁸⁸ Così l'art. 70, comma 2, c.p.i..

²⁸⁹ Per maggiori informazioni su questo standard si confrontino - oltre alla relativa pagina di Wikipedia [https://it.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11] - il sito internet del *Working Group for WLAN standards* <http://www.ieee802.org/11/>.

²⁹⁰ Si noti che il presente è soltanto un esempio, e che - se pare verosimile - non constano tuttavia prese di posizione al riguardo da parte delle autorità antitrust.

Wi-Fi e il microprocessore per *laptop* molto prestante, dato che l'attuazione dell'una prescinde dall'attuazione dell'altra; eppure, non potendo commercializzarsi *laptop* senza Wi-Fi, ed essendo univocamente destinata ai *laptop* la tecnologia alla base dei microprocessori, il produttore di *laptop* non potrà immettere sul mercato un *laptop*, appunto, dotato di quel microprocessore senza avere accesso allo standard. In casi del genere, il *laptop* dotato, oltreché della tecnologia standard (Wi-Fi), dell'elemento di novità (il microprocessore) potrebbe essere qualificato come "prodotto nuovo" la cui comparsa sul mercato è ostruita dal rifiuto di licenza sulla tecnologia standard. Tuttavia - e già questo rilievo preliminare sembrerebbe precludere la percorribilità della via esegetica - , una simile interpretazione della condizione del "prodotto nuovo" farebbe venire del tutto meno la sua eccezionalità e la sua portata limitativa: essa sussisterebbe infatti ogni volta che un prodotto complesso incorpori uno standard e un soggetto apporti un elemento di novità, un'aggiunta, a quel prodotto complesso, a prescindere dall'esistenza di un rapporto tecnologico fra quell'aggiunta e lo standard. Il che, appunto, sembra tutt'altro che eccezionale (basti dire che, secondo uno studio recente, un *laptop* comune incorpora almeno 251 standard²⁹¹). Anche al di là di questo, comunque, la necessità d'accesso allo standard del terzo - in ipotesi come quella oggetto di questo paragrafo - può porsi solo nella prospettiva dell'immissione in commercio del prodotto complesso dotato dell'elemento di novità: non già della commercializzazione dell'elemento di novità in sé (il microprocessore). «Prodotto nuovo» la cui comparsa sul mercato è ostacolata dal rifiuto di licenza potrebbe dunque essere considerato solo il prodotto complesso che incorpora l'elemento di novità, ma non l'elemento di novità, appunto, in sé; il quale, non richiedendo per la sua realizzazione/attuazione l'accesso alla tecnologia standard, può viceversa essere commercializzato separatamente dal prodotto complesso a chiunque operi sul mercato dei *laptop*, e potrà perciò esserlo anche a coloro che - per esserne titolari o anche licenziatari - hanno accesso alla tecnologia standard (proseguendo con l'esempio, tutti coloro che commercializzano *laptop*, non potendosi commercializzare *laptop* senza l'accesso allo standard): cosicché il prodotto complesso «nuovo» potrà comunque trovare spazio sul mercato, e lo troverà ove esista una domanda al riguardo dei consumatori²⁹². D'altra parte, la stessa sentenza *Microsoft*, pur dando del concetto di «prodotto nuovo» un'interpretazione ampliata, basata, come abbiamo visto *supra*,

sull'ostacolo allo «sviluppo tecnico» in pregiudizio dei consumatori determinato dal rifiuto, sembra chiara nel riferire la circostanza eccezionale in esame alle ipotesi in cui il rifiuto incida sull'innovazione *follow-on*²⁹³: innovazione che impone perciò l'utilizzo, quanto meno parziale, della tecnologia precedente, ossia appunto della tecnologia standard. A fronte di ciò, sembra che, nell'ipotesi appena discussa, la natura standard essential di un brevetto tenda a escludere il ricorrere della circostanza eccezionale in esame.

4.2.4.1.- (segue): (A) i brevetti standard essential e le circostanze eccezionali ex *Magill-IMS Health-Microsoft*: (iv) l'assenza di giustificazione obiettiva. Escludendo, come la giurisprudenza impone²⁹⁴, che possa costituire giustificazione obiettiva l'esercizio del diritto di esclusiva brevettuale, l'assenza di giustificazione obiettiva, più che come circostanza eccezionale, si configura quale condizione di abusività del rifiuto²⁹⁵. La sua inclusione nell'*exceptional circumstances test* consente al soggetto del cui rifiuto si discuta di addurre ragioni che - nonostante la presenza delle circostanze (queste sì) eccezionali di cui sopra, e dunque di effetti anticoncorrenziali vietati dall'art. 102 TFUE²⁹⁶ - permettano di ritenere il rifiuto di

²⁹³ GHIDINI, *Profili evolutivi*, op. cit., p. 440.

²⁹⁴ Trib. CE, *Microsoft*, par. 690. V. al riguardo *supra* II.3.6.2.

²⁹⁵ O forse, più propriamente, di un'eccezione che, se vittoriosamente opposta dal soggetto che rifiuta la concessione di una licenza sul suo diritto di proprietà intellettuale/industriale, impedisce il prodursi dell'obbligo di concessione della licenza ex art. 102 TFUE. Sul fatto peraltro che l'assenza di giustificazione obiettiva sia circostanza tutt'altro che eccezionale v. *infra* II.4.4.3. Per approfondimenti sul concetto di «giustificazione obiettiva», si vedano TEMPLE LANG, J., *The principle of essential facilities in European Community competition law—the position since Bronner*, in *Journal of Network Industries*, 2000, pp. 375 ss., ove (a p. 386) anche un catalogo di possibili giustificazioni obiettive; O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., pp. 563-569; BARIATTI-SODANO, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, op. cit., pp. 283 ss., e 321, ove si dice che, in materia di rifiuto di contrarre, «in via di principio, sono considerate motivazioni obiettive: la mancanza di capacità sufficiente per far fronte alla fornitura, la decisione autonoma di ritirarsi dal mercato, il fatto che l'altra parte abbia violato i propri obblighi contrattuali, la manifesta insolvibilità del richiedente, la sua mancanza di qualificazione»; CORTESE-FERRARIO-MANZINI, *Il diritto antitrust dell'Unione Europea*, Torino, 2014, pp. 91 ss.; FATTORI-TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, op. cit., pp. 189-190.

²⁹⁶ Corte UE, 27 marzo 2012, *Post Danmark A/S*, caso C-209/10, EU:C:2012:172, par. 40-41, ove si afferma in particolare che un'impresa può «dimostrare o che il proprio comportamento è obiettivamente necessario, o che l'effetto preclusivo che ne deriva può essere controbilanciato, o anche superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio del consumatore». Nota peraltro TELYAS, *The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards*, op. cit., p. 183, nota 24, che «[s]o far no objective justification has been able to bring a refusal outside the scope of Art. 102(b) TFEU when the other exceptional circumstances ... have been fulfilled».

licenza immune da censure sotto il profilo del diritto antitrust²⁹⁷. Certamente la natura standard essential di un brevetto non costituisce essa stessa giustificazione obiettiva²⁹⁸. Né, d'altra parte, l'essenzialità di un brevetto sembra poter avere significativa incidenza sul ricorrere della condizione in esame (non in sé, quanto meno²⁹⁹). In generale, dato il riconoscimento da parte della Commissione di un rilievo all'efficienza degli investimenti sostenuti dal soggetto in posizione dominante³⁰⁰ e alla necessità di una remunerazione che stimoli la persistenza nell'attività di ricerca e sviluppo (e dunque nei relativi investimenti), il rifiuto di licenza sembra potersi ritenere astrattamente giustificato ove il titolare di un brevetto *standard essential* sia in grado di dimostrare che, in presenza di un obbligo di concedere licenze, non avrebbe investito per il conseguimento della tecnologia poi divenuta standard³⁰¹. Questa dimostrazione sembra tuttavia possibile solo quando la tecnologia in questione sia essenziale per l'attuazione di uno standard di fatto, vale a dire quando l'elezione a standard di quella tecnologia sia conseguenza di un suo particolare successo di mercato. Ove, viceversa, la standardizzazione sia l'esito di un procedimento formale di standardizzazione, nel contesto del quale il titolare della tecnologia brevettata

²⁹⁷ Il che mostra l'ascrivibilità della circostanza eccezionale in esame al novero delle cause di giustificazione, vale a dire «*principi generali o, in ogni caso, 'fatti' dell'intero ordinamento giuridico che, per l'unità dell'ordinamento stesso, escludono tout court l'antigiuridicità del comportamento con riguardo ad ogni ramo del diritto*» (così ROMANO, *Commentario sistematico del Codice Penale (artt. 1-84)*, Milano, 2004, p. 443). Notano tuttavia ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, op. cit., p. 77, che l'inclusione da parte della Corte di Giustizia dell'assenza di giustificazione obiettiva nell'*exceptional circumstances* test «*suggests that rather than viewing objective justification as a 'defence', its absence should be viewed as a constituent element of an abuse overlapping with competition on the merits*».

²⁹⁸ Il rilievo, intuitivo, è confermato dalle decisioni *Motorola* e *Samsung*, in cui la Commissione ha ampiamente dibattuto della eventuale presenza di giustificazioni obiettive in capo alle società in questione, riferendosi in par

²⁹⁹ Sull'incidenza, invece, dell'assunzione di un impegno FRAND, v. subito *infra*.

³⁰⁰ Si vedano gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 TCE*, cit., par. 89: «*La Commissione prenderà in considerazione l'eventuale asserzione dell'impresa dominante che il rifiuto di effettuare forniture è necessario per garantire un rendimento adeguato sugli investimenti necessari per sviluppare i fattori di produzione, generando incentivi per investimenti futuri, anche alla luce del rischio di fallimento dei progetti. La Commissione considererà altresì l'eventuale asserzione dell'impresa dominante secondo cui l'innovazione dell'impresa verrebbe pregiudicata dall'obbligo di fornitura o dai mutamenti strutturali delle condizioni di mercato determinati dall'imposizione di un tale obbligo, e in particolare dallo sviluppo di innovazioni consecutive da parte dei concorrenti*».

³⁰¹ Così, con riferimento però più ampiamente a investimenti in diritti di proprietà intellettuale/industriale, KÄSEBERG, *Intellectual property, antitrust and cumulative innovation in the EU and the US*, op. cit., p. 234, il quale rileva altresì l'importanza di tenere in considerazione, nell'analisi sull'assenza o presenza di una *giustificazione obiettiva*, del fatto che senza l'innovazione di partenza non potrebbe esservi nemmeno «*follow-on innovation*»

abbia assunto un impegno FRAND³⁰², la manifestazione *ex ante* da parte del titolare della tecnologia di una disponibilità alla concessione di licenze sulla stessa sembra limitare significativamente l'invocabilità di una simile giustificazione; è peraltro l'assunzione di un impegno FRAND, e non l'essenzialità in sé del brevetto per uno standard formale, a incidere al riguardo, riducendo (pur senza escluderla) la probabilità che ricorra una giustificazione obiettiva³⁰³.

4.2.4.2.- (segue): La natura *standard essential* di un brevetto non sembra poi avere influenza su possibili giustificazioni attinenti alla condizione o al comportamento del terzo che chiede accesso allo standard: giustificazioni, fra l'altro, adducibili dal titolare di brevetto standard essential anche in presenza di un impegno FRAND, come la Commissione ha confermato nei recenti casi *Motorola*³⁰⁴ e *Samsung*³⁰⁵. Ad esempio, possono essere invocate anche dal titolare di un brevetto standard *essential* la situazione di dissesto finanziario, o comunque di notevole difficoltà economica, del terzo; il fatto che i beni del terzo siano ubicati in giurisdizioni che non garantiscono l'attuazione di una condanna al risarcimento del danno; o l'indisponibilità del terzo a un accordo che preveda condizioni FRAND d'accesso allo standard³⁰⁶. Pure sembra possibile per il titolare di brevetto – ma la cosa, naturalmente, implica una puntuale dimostrazione – giustificare il suo rifiuto dimostrando di essere in procinto di

³⁰² Come si è già osservato, l'assunzione di un impegno, appunto, FRAND nel contesto di un procedimento di standardizzazione formale costituisce un obbligo sostanzialmente ineludibile per i partecipanti alla standardizzazione formale, dato che - in caso di mancata assunzione di quest'impegno – l'accordo di standardizzazione sarebbe con ogni probabilità considerato intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE. Si vedano in particolare al riguardo le *Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements*, par. 285 («*In order to ensure effective access to the standard, the IPR policy would need to require participants wishing to have their IPR included in the standard to provide an irrevocable commitment in writing to offer to license their essential IPR to all third parties on fair, reasonable and non-discriminatory terms*»); e BONADIO, *Standardization agreements, intellectual property rights and anti-competitive concerns*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2013, pp. 22 ss..

³⁰³ Sul fatto che, tuttavia, l'astratta possibilità di invocare una giustificazione obiettiva debba essere consentita anche in caso appunto di assunzione di un impegno FRAND si veda, oltre al paragrafo che segue, il par. II.4.4.4 *infra*.

³⁰⁴ Commissione, 29 aprile 2014, caso AT.39985, *Motorola, cit.*, par. 427.

³⁰⁵ Commissione, 29 aprile 2014, caso AT.39939, *cit.*, *Samsung*, par. 67.

³⁰⁶ Commissione, *Motorola, cit.*, *ivi*; e Commissione, *Samsung, cit.*, *ivi*. Con riguardo all'indisponibilità del terzo a sottoscrivere una licenza a condizioni FRAND, o – per usare le parole della Commissione – alla sua *unwillingness* al riguardo, ci si può in realtà chiedere se essa sia ascrivibile al concetto di giustificazione obiettiva, o se piuttosto debba in questo caso ritenersi mancare il rifiuto stesso. Sul rilievo del comportamento del terzo in relazione alla possibilità del titolare di brevetti standard essential di ottenere inibitorie, si veda il cap. III *infra*..

commercializzare un prodotto sostanzialmente analogo a quello che il terzo ha affermato di voler immettere sul mercato attraverso l'accesso allo standard³⁰⁷, si da far venir meno la circostanza eccezionale relativa al "prodotto nuovo" esaminata *supra*. Anche in quest'ipotesi, comunque, il contesto della standardizzazione non sembra avere specifico rilievo sull'accertamento della presenza di una giustificazione obiettiva³⁰⁸.

4.2.5.- (A) i brevetti standard essential e le circostanze eccezionali ex *Magill-IMS Health-Microsoft: note conclusive*. Emerge in conclusione dall'analisi appena svolta che la natura standard essential di un brevetto tende a rendere (non impossibile, ma) poco probabile il superamento dell'*exceptional circumstances test*, e che conseguentemente le istanze d'accesso agli standard, ove fondate appunto su questo test, non saranno di regola destinate a trovare accoglimento. Ciò, come abbiamo visto, è in particolare conseguenza della difficoltà di riscontro - nel contesto della standardizzazione - della circostanza eccezionale rappresentata dall'idoneità del rifiuto a ostacolare alla comparsa di un "prodotto nuovo", ancorché estensivamente interpretata come ostacolo allo sviluppo tecnico (v. *supra* 3.6.1). D'altra parte, la natura non esaustiva dell'elenco di circostanze eccezionali su cui si fondano le decisioni *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft* è pacifica³⁰⁹: il che, nella prospettiva del presente lavoro, impone di chiedersi se - e con ciò passiamo dunque all'analisi dell'ipotesi *sub* [B] formulata *supra*, al par. 4.1 - l'essenzialità di un brevetto per l'attuazione di uno standard possa di per sé giustificare un obbligo di concedere licenza ai sensi dell'art. 102 TFEU, e se dunque l'accesso dei terzi alla tecnologia standard possa essere ottenuto anche ove non ricorrano le «*circostanze eccezionali*» in questione. Come vedremo subito *infra*, questa posizione è stata sostenuta dal Tribunale di Genova in una delle prime decisioni italiane che specificamente si sono occupate del rapporto fra standard e brevetti³¹⁰, e - sia pure in modo implicito - anche

³⁰⁷ O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, *op. cit.*, p. 566.

³⁰⁸ Si rinvia tuttavia, per quanto riguarda il concetto di nuovo prodotto e la probabilità che il rifiuto di licenza su un brevetto essenziale per uno standard ne ostacoli l'immissione sul mercato, al par. 4.2.3 *supra*.

³⁰⁹ V. nota 255 *supra*.

³¹⁰ Trib. Genova, 8 maggio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, pp. 175 ss.; per un ulteriore commento a questa decisione si veda GRANIERI, *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, ne *Il dir. ind.*, 2005, pp. 505 ss.. Come vedremo *infra* al cap. III, si tratta inoltre - almeno a quanto consta - della prima decisione italiana in cui sia stata disposta un'inibitoria a favore del titolare di brevetti standard essential pur in presenza di una difesa fondata sul diritto antitrust (v. in particolare al riguardo *infra* III.2.2.1).

nella decisione tedesca resa nel caso *Orange-Book-standard*.

4.3.1.- [B] La natura standard essential di un brevetto in sé come giustificazione del superamento dell'esclusiva brevettuale: l'ordinanza collegiale *Orange-Book-standard* del Tribunale di Genova. Il caso deciso dal Tribunale di Genova riguardava, per quanto rileva qui, un brevetto di titolarità di Philips e la domanda d'inibitoria da quest'ultima proposta nei confronti di alcune imprese che commercializzavano (senza licenza) prodotti in attuazione di quel brevetto³¹¹. Il brevetto in questione era essenziale per la realizzazione di prodotti conformi all'*Orange-Book-standard*³¹², vale a dire allo standard - sviluppato dalla stessa Philips insieme a Sony, e coperto da molti altri brevetti essenziali - riguardante i noti CD-R e CD-RW: dischi ottici che consentono l'immissione di dati al loro interno (ma anche la loro rimozione/sostituzione) da parte degli utenti e che, in considerazione del loro successo di mercato, erano divenuti appunto standard di fatto nel settore dei dischi ottici scrivibili e riscrivibili; cosicché, come si legge nell'ordinanza, non era «possibile, in sostanza, collocarsi credibilmente sul mercato specifico [appunto dei dischi ottici scrivibili e riscrivibili, ndr] senza adattarsi allo 'standard' costituito dall'insieme dei brevetti Philips (tra i quali quello in esame)»³¹³. Diremo nel cap. III *infra* di come il Tribunale di Genova, nell'occuparsi della vicenda, abbia infine concesso la richiesta inibitoria, ritenendo che - in mancanza di una richiesta di licenza da parte delle imprese che pur avevano attuato la tecnologia standard - la domanda d'inibitoria di Philips non potesse essere ritenuta implicare un rifiuto di licenza. Ai fini del presente paragrafo, quanto interessa è tuttavia che, prima di giungere a quella conclusione in fatto, il Tribunale abbia affermato:

³¹¹ Sulla decisione v. anche *infra* III.2.2.1, là dove la decisione viene affrontata sotto il profilo della concedibilità del rimedio inibitorio invocato dal titolare di un brevetto standard essential.

³¹² Come si vedrà meglio *infra*, l'*Orange-Book-standard* - che è parte di un più ampio novero di standard, ossia degli "*ISO 9660: Color books of standards*" (<http://www.cdfs.com/cdfs-color-books.html>) - è fra l'altro oggetto di numerose decisioni rese in tutto il mondo con riguardo al tema del presente lavoro, fra le quali in particolare le decisioni della Corte Suprema Federale tedesca del 6 maggio 2009 [reperibile in tedesco al seguente link <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&%20sid=56f9a9b94eb9595956c0687ef845321c&client=13&nr=48134&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf>, e - in inglese - al seguente link <https://www.dropbox.com/s/to39ve1hyhqlgmm/C2.pdf?dl=0> (a questa traduzione faremo sempre riferimento nel presente scritto, ove non diversamente precisato), oltretutto in *IIC*, 2010, pp. 369 ss.], e della Corte distrettuale de L'Aja del 27 marzo 2010, cause riunite No. 316533/HA ZA 08-2522 e 316535/ HA ZA 08-2524, *Koninklijke Philips Electronics S.V. c. SK Kassetten GmbH & Co. KG* (sulla quale v. anche *infra*, nota 415).

³¹³ Trib. Genova, 8 maggio 2004, *cit.*, p. 281.

- che in linea di principio (1) i brevetti (beninteso: purché validi) danno luogo a una «*situazione di indubbio carattere 'proprietario'*»: situazione in forza della quale deve ritenersi che «*il titolare dei brevetti 'standard' [sia, ndr] assolutamente libero di utilizzarli in modo da creare una situazione di non accessibilità al mercato o a una parte di esso*»³¹⁴;

- che ciò tuttavia (2) «*non consente di estendere il carattere 'proprietario' anche al mercato, che per sua definizione è e deve restare libero a tutti*», con la conseguenza che «*chiunque vi voglia operare lo potrà fare a patto di chiedere e ottenere la licenza dal titolare dello 'standard'*»³¹⁵;

- e che, a fronte di quanto sopra, deve (3) «*ritenersi [essere, ndr] la stessa natura di 'standard' internazionale dell'insieme di brevetti Philips (di cui fanno parte i brevetti in oggetto) a determinare l'obbligo a carico della reclamante Philips di contrattare e concedere le licenze sui brevetti in esame a condizioni eque e non discriminatorie*»³¹⁶.

Sulla base di questo percorso argomentativo³¹⁷, il Tribunale ha dunque concluso per la sussistenza di un obbligo *ex art. 3 l. 287/90* - il disposto del quale è nella sostanza coincidente con quello dell'art. 102 TFUE³¹⁸ - di concedere licenze determinato dalla titolarità di un brevetto standard essential in tutte le occasioni in cui il mercato della tecnologia sia integralmente (o quasi) occupato dalla tecnologia brevettata, e in cui perciò il diritto di esclusiva sulla tecnologia brevettata conferisce un monopolio sul

³¹⁴ *Ivi*, pp. 281-282.

³¹⁵ *Ivi*. Nota in proposito SCUFFI, *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e mercato*, 2006, pp. 485 ss., 504, che «*i giudici genovesi ... hanno stabilito che una cosa è la proprietà del titolo brevettuale è la proprietà del mercato che lo standard si trovi a definire o delimitare, sussistendo in tale situazione un obbligo del titolare a contrarre per non incorrere in una violazione per abuso di posizione dominante*».

³¹⁶ *Ivi*.

³¹⁷ Nel contesto del quale il Tribunale di Genova ha richiamato non già le decisioni rese dalla Corte di Giustizia, dal Tribunale UE e dalla Commissione con riguardo a rifiuti di licenza, bensì la giurisprudenza statunitense in materia di *essential facilities* (e in particolare la decisione *MCI Communications Corp. v AT&T* del 1983, sulla quale v. *supra* 2.2), rilevando come «*per dar luogo all'applicazione della doctrine*» occorra «*1) che vi sia il controllo della essential facility da parte di un monopolista; 2) che vi sia un concorrente cui è inibito l'accesso a una ragionevole e praticamente realizzabile alternativa all'essential facility; 3) che il monopolista abbia negato (irragionevolmente) al concorrente l'accesso alla facility; 4) che detto accesso sia praticamente realizzabile*».

³¹⁸ In proposito SPOLIDORO, *La disciplina antitrust in Italia*, in *Rivista delle società*, 1990, pp. 1292-1306, 1295; e ID., *New Italian Antitrust Law, Int'l Bus. Law.*, 1991, pp. 506-511, p. 507.

mercato a valle dei prodotti che quella tecnologia incorporano³¹⁹.

4.3.2.- (segue): La posizione della Corte Suprema Federale tedesca. Su un convincimento sostanzialmente analogo sembra poi reggersi la nota sentenza della Corte Suprema Federale tedesca del 6 maggio 2009³²⁰, anch'essa relativa all'*Orange-Book-standard* di cui abbiamo appena detto. Per quanto la questione non sia oggetto di approfondimento specifico da parte dei Giudici tedeschi, in questa sentenza (che esamineremo ancora *infra*, con specifico riguardo alla tutela inibitoria dei brevetti standard essential) la Corte Suprema Federale sembra infatti dare per presupposto che, ove la titolarità di un brevetto standard essential comporti il conseguimento di una posizione dominante³²¹, le norme antitrust obblighino il titolare del brevetto a concedere licenza sullo stesso, o quanto meno a non rifiutare di concederla in presenza di un'offerta avente determinate caratteristiche³²² - e ciò a prescindere da ogni considerazione relativa alle modalità di standardizzazione, vale a dire al procedimento (negoziale o di mercato) che ha condotto la tecnologia oggetto del brevetto a divenire standard. Il che, si può notare, distingue la decisione *Orange-Book standard* dalla decisione *Standard Spundfass*³²³ della medesima Corte Suprema Federale tedesca. In questa decisione, infatti, la Corte aveva bensì affermato l'esistenza di una «*obligation to grant a licence if use of the protected technology is*

³¹⁹ In modo meno esplicito, ma anche l'ordinanza resa da Tribunale di Milano, 8 novembre 2011, caso *Ical v. Rovi* [reperibile al seguente link: <https://www.dropbox.com/s/b2yrdzwzwf3z4i9/G4.pdf?dl=0>] sembra ricollegare alla natura standard essential di un brevetto un obbligo di concederlo in licenza a condizioni FRAND (salvo poi ritenere che nella specie il soggetto interessato a ottenere la licenza si fosse comportato in mala fede, sì da giustificare l'irrogazione nei suoi confronti di un'inibitoria). In proposito si veda anche il cap. III *infra*.

³²⁰ Corte Suprema Federale tedesca, 6 maggio 2009, per un commento alla quale si veda ULLRICH, *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, cit., pp. 337 ss..

³²¹ Decisione *Orange-Book Standard*, cit, trad. ingl., p. 9, ove la Corte riferisce, mostrando di condividerla, l'opinione della Corte d'appello secondo cui «*everyone who manufactures customary CD-R and CD-RW has to comply with the standard comprised of the specifications listed in the so-called Orange Book, and therefore inevitably has to use the patent in suit; the grant of licenses under the patent in suit therefore objectively constitutes an independent market which is controlled by the plaintiff as the only supplier*».

³²² Come vedremo ancora *infra* (cap. III), la coercibilità di quest'obbligo è stata in concreto fortemente limitata dalla concezione restrittiva di rifiuto di licenza adottata dalla Corte Suprema Federale tedesca, e in particolare dall'onere, posto in capo al soggetto interessato a ottenere una licenza, di comportarsi come un vero licenziatario, anche con riguardo al pagamento di royalties, ancor prima di aver concluso con il titolare un contratto di licenza.

³²³ Corte Suprema Federale tedesca, *Standard Spundfass*, cit.. Per un commento al riguardo, comprensivo di una sintesi fattuale, si veda MAUME, *Compulsory licensing in Germany*, reperibile su SSRN [<https://ssrn.com/abstract=2504513>], 2013, pp. 5 ss..

necessary for accessing down-stream product markets where the patent is part of an established market standard»³²⁴, ma solo dopo aver rilevato che l'elezione a standard della tecnologia brevettata oggetto di causa (si trattava, in particolare, di un peculiare sistema di apertura - a c.d. "tight-head" - di barili per prodotti chimici, la cui adozione consentiva di evitare il gocciolamento di questi prodotti chimici al momento del travaso) non era tanto conseguenza dell'essere questa tecnologia così innovativa da non avere rivali³²⁵, quanto dell'essere stata scelta, appunto, quale standard dalla *Verband der Chemischen Industrie*, l'associazione delle industrie chimiche tedesche - mostrando così di ritenere rilevante, ai fini dell'affermazione dell'esistenza di un obbligo di concedere licenza di matrice antitrust, non solo la natura standard della tecnologia brevettata, ma anche l'essere questa tecnologia divenuta standard per effetto di un procedimento negoziale di selezione tecnologica.

4.3.3.- (segue): Inconciliabilità della tesi interpretativa in esame con la teoria delle circostanze eccezionali; inopportunità sistematica del suo accoglimento. La via interpretativa seguita dalle decisioni *Orange-Book* si presta ad alcune critiche. Anzitutto l'adozione di un criterio di abusività fondato esclusivamente sul riscontro della natura standard essential del brevetto oggetto del rifiuto di licenza appare difficilmente conciliabile con l'«*exceptional circumstances test*» elaborato dalla giurisprudenza dell'Unione Europea. L'accertamento della natura standard essential di un brevetto coincide infatti, nella sostanza, con quello dell'indispensabilità dell'attuazione del medesimo per l'esercizio di una certa attività d'impresa postulato

³²⁴ Così MAUME, *Huawei ./ ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, op. cit., p. 213. Secondo ULLRICH, *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, cit., p. 340, tuttavia, la sentenza non postulerebbe l'esistenza di un «*affirmative right to a licence, not even in the form of a right to access to a technical standard, but only a negative claim not to be hindered in competition and not to be discriminated by an undue refusal to deal*», aggiungendo che «*This right, however, exists as a matter of law. It does not need to be recognized by specific decision, but requires general respect*». In proposito, nella decisione *Standard Spundfass*, cit., p. 746, si legge che, «*given an industry standard or standard-like general conditions that make entry to a downstream market dependent on adherence to the technical specifications of a patent, if a patent proprietor exploits this situation to restrict market access by criteria that contradict the purpose of the Act Against Restraints of Competition to guarantee freedom of competition, then he is abusing his market-dominating position*».

³²⁵ Come nota BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, cit., p. 262, spesso «*il fenomeno della standardizzazione richiede un consenso amplissimo da parte dei consumatori*», e dunque «*prova ... il carattere particolarmente innovativo della risorsa standardizzata, nonché il merito imprenditoriale del suo titolare*».

dal test, appunto, delle circostanze eccezionali³²⁶, e cioè della sua natura di *essential facility*; nulla perciò dice questo accertamento in relazione agli ulteriori fattori che il test in questione impone di considerare nella valutazione della natura abusiva di un rifiuto di licenza, e in particolare in relazione all'idoneità del rifiuto di licenza a impedire l'emersione di un "nuovo prodotto" (o comunque a ostacolare il progresso tecnico)³²⁷. La via interpretativa in esame comporta dunque l'applicazione di una versione mutilata dell'«*exceptional circumstances test*». E se da un lato è pacifico che la lista di circostanze eccezionali individuate dalla Corte e dal Tribunale nelle sentenze *Magill-IMS Health-Microsoft* non sia esaustiva, dato che anche ulteriori e diverse circostanze eccezionali possono condurre a qualificare un rifiuto di licenza come abusivo³²⁸, altrettanto pacifico è che la sussistenza di alcune soltanto delle circostanze eccezionali nominate da quelle sentenze non basti a determinare l'illiceità, sotto il profilo antitrust, del rifiuto di concedere licenza su un diritto di proprietà intellettuale/industriale³²⁹; il che appunto rende la posizione in esame non compatibile con le decisioni *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft*. D'altra parte, in una concezione dell'istituto brevettuale che attribuisca allo stesso la funzione d'incentivare la ricerca e il progresso, e dunque lo consideri strumento pro-concorrenziale³³⁰, appare difficile giustificare che una tecnologia divenuta standard grazie all'abilità tecnica e commerciale di chi l'ha sviluppata possa essere per questa sola ragione privata di tutela brevettuale (o comunque della componente proprietaria, consistente nel potere escludente, di questa tutela)³³¹, e che conseguentemente «*the more an invention is unique, valuable, and difficult to duplicate, the greater is the*

³²⁶ Sul quale accertamento rinviamo alle considerazioni svolte nel par. II.4.2.1 *supra*, oltreché all'ampia analisi di O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, *op. cit.*, pp. 545 ss..

³²⁷ V. *supra* II.3.6.1. Si può poi notare come il test delle circostanze eccezionali consenta al titolare di brevetto di addurre giustificazioni obiettive di rilievo tale da scriminare un rifiuto che, in mancanza di queste giustificazioni, sarebbe invece da ritenere abusivo.

³²⁸ V. al riguardo le note 255 e 182 *supra*.

³²⁹ Sulla natura cumulativa delle circostanze enucleate in quei casi, v. *supra*, nonché, da ultimo, la decisione *Microsoft* 2012 (II.3.6.3). In questo senso in dottrina si vedano inoltre RATO-PETIT, *Abuse of Dominance in Technology-Enabled Markets: Established Standards Reconsidered?*, *op. cit.*, p. 26; PETIT, *Injunctions for Frand-Pledged Standard Essential Patents: The Quest for an Appropriate Test of Abuse Under Article 102 TFEU*, in *European Competition Journal*, 2013, 677-719 ss., p. 683; MAGGIOLINO-EZRACHI, *Journal of Competition Law & Economics*, 2012, pp. 595 ss., 607; AHLBORN-EVANS-PADILLA, *The Logic & Limits of the "Exceptional Circumstances Test" in Magill and IMS Health*, *op. cit.*, pp. 1109 ss.; PARK, *Patents and industry standards*, *cit.*, p. 74.

³³⁰ E sul che rinviamo alle citazioni contenute nella nota 121 *supra*, nonché a FALCE, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, *cit.*.

³³¹ Così LIPSKY-SIDAK, *Essential Facilities*, p. 1219-1220.

obligation to share it»³³². Anche sul piano dell'opportunità sistematica, la via interpretativa in esame appare perciò criticabile.

4.3.4.- (segue): note conclusive. Se dunque per un verso - come abbiamo visto *supra*, discutendo dell'ipotesi [A]³³³ - il *four-step test* enunciato nei casi *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft* appare non semplice da superare quando il rifiuto di licenza riguarda brevetti essenziali per uno standard (e in particolare essenziali per standard formali, essendo spesso in questi casi il terzo interessato alla realizzazione attraverso quella tecnologia di un prodotto standard-compatibile, e non viceversa a utilizzare la tecnologia per sviluppare un “nuovo prodotto”³³⁴); per altro verso (v. *supra* 4.3.3) far conseguire automaticamente alla natura standard essential di un brevetto un obbligo di concedere lo stesso in licenza significa porsi in contrasto con le decisioni della Corte di Giustizia e del Tribunale che quel *four-step test* hanno elaborato, e comporta un rischio di disincentivazione dell'attività di ricerca³³⁵. Come abbiamo ricordato più

³³² E sul fatto che questo sia al contempo difficilmente conciliabile con la disciplina, per così dire, “industrialistica” delle licenze obbligatorie si veda *supra*.

³³³ V. *supra* II.4.2 ss..

³³⁴ V. in proposito *supra*, anche per una distinzione fra elementi di novità del prodotto attinenti alla tecnologia standard (II.4.2.3.2 e II.4.2.3.3) ed elementi non attinenti alla tecnologia standard (II.4.2.3.4).

³³⁵ Derivante dall'esclusione dalla protezione brevettuale, o per meglio dire da una protezione brevettuale piena (ossia comprensiva del diritto di escludere i terzi dal perimetro brevettuale, a prescindere dalla disponibilità degli stessi a sottoscrivere una licenza), proprio dei trovati tecnologicamente più avanzati, o quanto meno commercialmente più efficaci. Si può al riguardo osservare come critiche di questo tipo abbiano attirato le norme recentemente introdotte in Cina con riguardo al rilievo antitrust del rifiuto di licenza su diritti di proprietà intellettuale. Come notano PARDOLESI-COLANGELO, *Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...)*, in *Mercato concorrenza e regole*, 2015, pp. 475-484, 484, ai quali si rinvia anche per un quadro di sintesi di questa nuova disciplina cinese, «L'art. 7 della *Ip Regulation*, senza compiacenti giri di parole prevede espressamente una licenza obbligatoria per tutti i diritti di proprietà intellettuale che risultino essenziali per i concorrenti: nessun equilibrismo virtuosistico, nessun requisito da aggirare, ma solo alcuni fattori da scongiurare (eventuale effetto negativo su concorrenza o innovazione, danno «unreasonable» al licenziante), talmente vaghi – si direbbe – da poter essere piegati a qualsiasi esigenza interpretativa»: il tutto naturalmente, negli auspici del legislatore, a beneficio dei consumatori cinesi. Senonché, come rilevano HAUNG-WANG-ZHANG, *Essential facilities doctrine and its application in intellectual property space under China's Antimonopoly Law*, in *George Mason Law Review*, 2015, pp. 1103-1126, 1121, «*IPR or competition policies that aim to protect domestic Chinese suppliers through forced sharing or price caps for IPRs by applying the essential facilities doctrine will be counterproductive ... these policies will discourage the innovative and successful domestic firms from innovating, primarily protecting inefficient competitors. Such an outcome would ill serve Chinese consumers. Sustainable long-term economic growth and consumer welfare are best served by policies where firms, both foreign and domestic, have adequate incentives to innovate. Furthermore, collaboration between foreign and domestic companies could spur additional innovation and benefits for the Chinese economy*».

volte, tuttavia, proprio dalle decisioni in questione risulta che il catalogo di circostanze eccezionali stilato dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale non esaurisce il novero delle possibili circostanze eccezionali. Cosicché, se non forse nella natura *standard essential* in sé, già contemplata dal *four-step test* attraverso il parametro dell'«indispensabilità», una circostanza idonea a giustificare l'assoggettamento al diritto antitrust del rifiuto di licenza su un brevetto standard essential può essere individuata nella fase che precede la standardizzazione e che poi ad essa conduce, vale a dire nel procedimento di standardizzazione. Proprio questo è il percorso seguito al riguardo dalla Commissione nelle decisioni *Motorola* e *Samsung*³³⁶, ossia le prime (e ad oggi uniche) pronunce dell'autorità antitrust europea relative a brevetti e standard formali. Ne diremo subito *infra*.

4.4.1.- [C] Il procedimento di standardizzazione (e gli impegni assunti in quel contesto) come giustificazione dell'assoggettamento del rifiuto di licenza a un obbligo di dare accesso alla tecnologia di matrice antitrust. L'approccio adottato della Commissione nelle decisioni *Motorola* e *Samsung*. Entrambe le decisioni della Commissione appena ricordate riguardano il settore delle telecomunicazioni, e in particolare le domande d'inibitoria proposte rispettivamente da Samsung e da Motorola davanti a giudici nazionali di diversi Stati Membri nei confronti della concorrente Apple, sulla base di brevetti la cui attuazione è necessaria per realizzare prodotti (nella specie, telefonini e tablet) conformi agli standard formali GPRS³³⁷ (caso *Motorola*) e UMTS³³⁸ (caso *Samsung*). Nell'occuparsi del rilievo ai sensi dell'art. 102 TFUE delle domande d'inibitoria in questione, e dunque in primo luogo dell'astratta assoggettibilità a questa norma dell'esercizio da parte di Motorola e Samsung del potere escludente connesso al diritto di brevetto, la Commissione ha preliminarmente affermato - ponendosi così in pieno contrasto con l'opzione interpretativa esaminata *sub* [B] *supra* - che anche il titolare di un brevetto standard essential «*is generally entitled to seek and enforce injunctions as part of the exercise of its IP rights*», e che perciò «*in itself*» questo comportamento «*cannot constitute an*

³³⁶ Commissione, decisione *Motorola*, *cit.*; Commissione, decisione *Samsung*, *cit.*; per un commento a queste decisioni, comprensivo di una loro sintetica ricostruzione fattuale, si veda MUSELLI, *Brevetti essenziali e antitrust: false FRAND or true enemy? - Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in *Concorrenza e mercato*, 2015, pp. 509 ss..

³³⁷ Sulla tecnologia GPRS (*General Packet Radio Service*), che ha costituito un perfezionamento di GSM, si veda la relativa sezione del sito internet dell'ETSI (www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/mobile/gprs).

³³⁸ Si veda al riguardo la nota 5 *supra*.

abuse of a dominant position», nemmeno ove appunto posto in essere dal titolare di un brevetto standard essential³³⁹. Facendo propri i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale UE in materia di diritti di proprietà intellettuale/industriale e rifiuto di licenza³⁴⁰, la Commissione ha poi soggiunto che l'esercizio di un diritto di proprietà intellettuale, in circostanze eccezionali, «*may ... involve abusive conduct*»; e, dopo aver chiarito, proprio sulla scorta di quella giurisprudenza, di sentirsi libera d'individuare circostanze eccezionali anche al di fuori della cornice del *four-step test*³⁴¹, ha individuato queste circostanze eccezionali inedite, da un lato, nello specifico contesto del processo di formazione degli standard GPRS³⁴² e UMTS³⁴³, e - dall'altro lato - nell'impegno di concedere in licenza i loro brevetti destinati a divenire standard essential assunto da Motorola e Samsung, nel contesto di quel processo di standardizzazione, nei confronti della *standard setting organization* (l'ETSI) in seno alla quale sono stati formati gli standard GPRS e UMTS³⁴⁴. La Commissione ha infine ritenuto che la condotta di *Motorola* e *Samsung* non fosse obiettivamente giustificata, rilevando tuttavia al riguardo che - come abbiamo già accennato *supra*³⁴⁵ - un rifiuto può dirsi giustificato anche in presenza di «*FRAND commitment*» ove le condizioni finanziarie del potenziale licenziatario siano tali da rendere problematico il pagamento di una licenza, o i beni del potenziale licenziatario siano collocati in una giurisdizione che non offra adeguati mezzi di *enforcement* in caso di condanna al risarcimento del danno³⁴⁶, cosicché appunto il rifiuto sia necessario per tutelare i propri interessi

³³⁹ Decisione *Motorola*, par. 278.

³⁴⁰ V. in particolare *supra* II.3.1 ss..

³⁴¹ Decisione *Motorola*, *ivi*.

³⁴² Decisione *Motorola*, parr. 285-289.

³⁴³ Decisione *Samsung*, 57-58.

³⁴⁴ Decisione *Motorola*, parr. 290-299; decisione *Samsung*, par. 59-61.

³⁴⁵ Si vedano in particolare i paragrafi II.4.2.4.1 e II.4.2.4.2 *supra*.

³⁴⁶ Come pure abbiamo accennato *supra* (II.4.2.4.2), in entrambe le decisioni la Commissione afferma potersi altresì considerare giustificazione obiettiva il fatto che «*the potential licensee is unwilling to enter into a licence agreement on FRAND terms and conditions, with the result that the SEP holder will not be appropriately remunerated for the use of its SEPs*» (decisione *Motorola*, par. 427; decisione *Samsung*, par. 67); la Commissione aggiunge in proposito che «*The corollary of a patent holder committing, in the standardisation context, to license its SEPs on FRAND terms and conditions is that a potential licensee should not be unwilling to enter into a licensing agreement on FRAND terms and conditions for the SEPs in question*» (*ibidem*). Pare tuttavia a chi scrive che l'indisponibilità del terzo a sottoscrivere un accordo di licenza a condizioni FRAND dovrebbe piuttosto essere considerata elemento attinente alla sussistenza di un rifiuto rilevante ai sensi dell'art. 102 TFUE da parte del titolare di brevetto, e non già elemento in mancanza del quale il rifiuto deve eccezionalmente ritenersi abusivo. Il che porta fra l'altro a concepire l'indisponibilità del terzo non già come eccezione, ma come elemento

commerciali; ed escludendo viceversa che giustificazione obiettiva possa costituire il fatto che le policy dell'ETSI, pur prevedendo l'obbligo di assumere un «*FRAND commitment*», non imponga ai titolari di brevetti standard essential di abdicare alla possibilità di esercitare attraverso un'azione inibitoria i diritti brevettuali loro spettanti, in considerazione del fatto che l'illiceità *ex art.* 102 TFUE di un comportamento prescinde dalla conformità del medesimo ad altre previsioni normative³⁴⁷.

4.4.2.- (segue): il nuovo «*exceptional circumstances test*» come limite di matrice antitrust al sovrappotere di mercato derivante dall'inclusione della tecnologia in uno standard formale. Con le decisioni *Motorola* e *Samsung*, dunque, la Commissione ha sviluppato un test delle circostanze eccezionali inedito e alternativo a quello elaborato dalla sentenza *Magill*: un test specificamente riguardante gli standard formali, in relazione ai quali - lo abbiamo già visto *supra*, al cap. I - l'assunzione di un «*FRAND commitment*» da parte dei partecipanti al procedimento di standardizzazione costituisce circostanza che ricorre pressoché sempre³⁴⁸, pena la qualificabilità dell'accordo di standardizzazione come intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 TFUE³⁴⁹. La *ratio* della individuazione di queste

costitutivo della fattispecie dell'abuso di posizione dominante perpetrato attraverso rifiuto di licenza su brevetto essenziale per l'attuazione di uno standard formale, con evidenti conseguenze (favorevoli al titolare del brevetto) sul piano probatorio.

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

³⁴⁸ Si noti, infatti, che nelle SSO più importanti tutte le policy, nessuna esclusa, prevedono l'obbligo di assumere il «*FRAND commitment*»: v. in proposito l'analisi comparata svolta da TELYAS, *The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards*, *op. cit.*, pp. 237-241. Con riguardo in particolare all'ETSI, nella decisione *Motorola*, al par. 292, la Commissione osserva che «*The importance of FRAND commitments for the ETSI standard-setting process is evidenced by the fact that the ETSI IPR Policy does not allow the adoption of a standard that includes technology covered by a patent for which no irrevocable FRAND commitment has been given*». Si confronti anche la nota successiva.

³⁴⁹ Si vedano le Linee Diretrici orizzontali, par. 285, ove si legge: «*In order to ensure effective access to the standard, the IPR policy would need to require participants wishing to have their IPR included in the standard to provide an irrevocable commitment in writing to offer to license their essential IPR to all third parties on fair, reasonable and non-discriminatory terms ('FRAND commitment')*». In dottrina si vedano TEMPLE LANG, *Standard essential patents and court injunctions in the high tech sector under EU law after Huawei*, in *ERA Forum*, 2015, pp. 585-608, 587, il quale rileva che l'assunzione di un impegno FRAND è obbligatoria «*under Article 101 TFEU and Article 53 of the European Economic Area Agreement, in the case of all*

circostanze eccezionali sembra chiara. Se, ad avviso della Commissione, il potere brevettuale/di mercato derivante dalla titolarità del diritto di privativa può in linea di principio essere esercitato liberamente, essendo potere accordato dall'ordinamento a fronte del raggiungimento di un risultato tecnico meritevole di tutela proprio in base a norme dell'ordinamento³⁵⁰, viceversa il potere di mercato derivante dall'inclusione nello standard di una tecnologia brevettata può essere temperato, essendo da un lato un potere che - pur alimentato dal sistema brevettuale³⁵¹ - non trova giustificazione nel paradigma su cui questo sistema si fonda, e dall'altro lato un potere che consegue all'assunzione di un «FRAND commitment»³⁵², vale a dire di un impegno a non esercitare il diritto di brevetto nei confronti di chiunque sia disponibile a sottoscrivere un contratto di licenza a condizioni eque e ragionevoli. Il test delle circostanze eccezionali sviluppato dalla Commissione nelle decisioni *Samsung* e *Motorola* assolve dunque la funzione di discernere il potere di mercato fisiologicamente connesso al diritto di brevetto dal sovrapotere di mercato che consegue alla standardizzazione formale, e si configura così come strumento per differenziare, sotto il profilo dell'esercizio del potere escludente, il trattamento dei brevetti essenziali per l'attuazione di standard di fatto e brevetti essenziali per l'attuazione di standard formali. Ai primi sarà riservata l'applicazione, più favorevole per il titolare, dell'«*exceptional circumstances test*», per così dire, tradizionale, che (per le ragioni esaminate *supra*³⁵³) lascia poco spazio a licenze obbligatorie di origine antitrust; ai secondi si applicherà invece un test parametrato sulle caratteristiche specifiche di questo tipo di standard, e perciò un test destinato a essere superato praticamente

important agreements», aggiungendo che la «[e]limination of competition by a group of competitors when they agree on a standard is accepted by competition law because patents are disclosed before the standard is adopted, and because of FRAND commitments; JAKOBHÜBENER, *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, 2016, pp. 33 ss., 35, per i quali «The FRAND-commitment is nothing more than compliance with the requirement of art.101 TFEU under the auspices of horizontal cooperation». Per un'approfondita analisi dell'incidenza dell'impegno FRAND sulla qualificabilità di un accordo di standardizzazione come intesa restrittiva della concorrenza si veda BONADIO, *Standardization agreements, intellectual property rights and anti-competitive concerns*, in particolare alle pp. 28 ss. Sull'aggettività all'art. 101 TFUE delle organizzazioni di standardizzazione costituite su impulso pubblico si veda in dottrina TELYAS, *The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards*, cit., p. 39.

³⁵⁰ La validità del brevetto, vale a dire l'essere il trovato oggetto del brevetto dotato dei requisiti di validità, testimonia infatti la meritevolezza della tutela escludente, e dunque giustifica lo scambio su cui si fonda il paradigma brevettuale.

³⁵¹ Senza diritto di brevetto, infatti, il sovrapotere in questione nemmeno potrebbe prodursi.

³⁵² Con l'eccezione, forse, dell'ipotesi del «*patent ambush*».

³⁵³ Si vedano, in particolare, i par. *sub* II.4.2, e l'esame ivi svolto.

sempre da brevetti essenziali per standard formali³⁵⁴. Come vedremo subito *infra*, il (condivisibile, secondo chi scrive) percorso argomentativo tracciato dalla Commissione nelle decisioni *Samsung* e *Motorola* con riguardo all'assoggettabilità all'art. 102 TFUE di un rifiuto di licenza su un diritto di proprietà intellettuale/industriale (*rectius*, di brevetto, dato che di brevetti le decisioni si occupavano specificamente, e comunque solo ad essi sembrano riferirsi) è stato nella sostanza ripreso dalla Corte di Giustizia UE nella decisione resa dalla stessa il 16 luglio 2015, nel caso *Huawei v. ZTE*.

4.4.3.- (segue): La decisione della Corte di Giustizia nel caso *Huawei v. ZTE*; elaborazione di un «*particular circumstances test*»; sua coincidenza sostanziale con il test *Motorola-Samsung*. Nel caso *Huawei v. ZTE*³⁵⁵, alla Corte di Giustizia erano stati sottoposti dal Tribunale di Düsseldorf cinque quesiti pregiudiziali, tutti

³⁵⁴ Ci si potrebbe per la verità chiedere se gli standard formali di matrice pubblicistica legale, che tali divengano senza un procedimento di standardizzazione nel contesto del quale venga assunto un impegno FRAND, ma per effetto di un atto di un'amministrazione pubblica, siano assoggettati a questo test ovvero al test tradizionale. In quest'ambito sembra inserirsi il procedimento recentemente avviato in Italia dall'AGCM in relazione al c.d. processo civile telematico (l'atto d'avvio dell'istruttoria è reperibile su http://www.osservatorioantitrust.eu/it/wp-content/uploads/2016/05/A490_avvio_istr.pdf).

³⁵⁵ Sul quale, oltre al commento di COLANGELO, *Antitrust standard ed impegni di licenza: il caso «Huawei»*, *cit.*, già richiamato *supra*, si segnalano anche ID., *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, in *Mercato concorrenza regole*, 2014, p. 435-488; RATO-ENGLISH, *An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice's Huawei/ZTE Ruling*, *cit.*; PETIT, *Huawei v. ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection*, in *CPI Antitrust Chronicles*, *cit.*; MAUME, *Huawei ./. ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, *cit.*; TEMPLE LANG, *Standard essential patents and court injunctions in the high tech sector under EU law after Huawei*, *cit.*; FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. n. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *Dir. comm. int.*, 2016, pp. 343 ss., 355-358; GALLASCH, *The Referral of Huawei v. ZTE to the CJEU: Determining the future of remedies in the context of standard-essential patents*, in *European Competition Law Review*, 2013, pp. 443 ss.; BATISTA-MAZUTTI, *Comment on "Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law – how Far does the CJEU Decision Go?*, in *IIC*, 2016, pp. 244 ss.; KILLICK-SAKELLARIOU, *Huawei v ZTE - No More Need To look at the Orange Book in SEP Disputes*, in *CPI Antitrust Chronicles*, 2015, pp. 2 ss.; JAKOBS-HÜBENER, *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, 2016, pp. 33 ss.; PICT, *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, in *European Competition Law Review*, 2016, 365 ss.; MCIVER, *Between patent protection and abuse of dominance: highest EU court issues landmark decision on standard-essential patents*, in *European Competition Law Review*, 2015, pp. 533 ss.. Si segnala inoltre, con riguardo al procedimento davanti al Tribunale di Düsseldorf che ha dato luogo alla pronuncia pregiudiziale, il *post* di Florian MUELLER, *Huawei and ZTE's lawyers fight over acceptance of 100-euro downpayment at German patent trial*, del 23 febbraio 2013 [<http://www.fosspatents.com/2013/02/huawei-and-ztes-lawyers-fight-over.html>].

essenzialmente volti a ottenere dai Giudici dell'Unione Europea una cornice interpretativa entro la quale guardare al rilievo *ex art. 102 TFUE* delle domande d'inibitoria, ritiro dal commercio e risarcimento del danno proposte dall'impresa cinese Huawei - titolare di un brevetto essenziale per lo standard 4G/LTE³⁵⁶ - contro l'impresa, anch'essa cinese, ZTE, interessata a ottenere licenza su quei brevetti (o, più precisamente, a utilizzare la tecnologia oggetto di quei brevetti). Esamineremo in dettaglio quei quesiti pregiudiziali nel capitolo III *infra*, dato che essi non riguardano l'astratta configurabilità del rifiuto come abuso di posizione dominante, ma la qualificabilità di alcune forme d'esercizio del diritto di brevetto (e anzitutto dell'azione inibitoria) come rifiuto abusivo ai sensi dell'art. 102 TFUE, ossia l'argomento di cui si discuterà appunto più avanti. Ai fini del presente capitolo, ciò che rileva è che, come la Commissione³⁵⁷, anche la Corte ha individuato nel contesto della standardizzazione e nel «*FRAND commitment*» assunto dal titolare di brevetti in quel contesto - con l'«*aspettativa legittima*» che nei terzi l'assunzione di quell'impegno determina in relazione alla concessione di licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie³⁵⁸ - gli elementi, le circostanze di fatto che consentono uno sfondamento di matrice giuspubblicistica del diritto d'esclusiva brevettuale³⁵⁹. Al riguardo occorre rilevare che, nella decisione in esame, la Corte ha

³⁵⁶ Sullo standard 4G/LTE, sviluppato in seno all'ETSI, si confronti il sito internet di 3GPP (<http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/98-lte>); il brevetto oggetto di causa è il brevetto europeo EP2090050B1, riguardante «*Procedura e impianto per la creazione di un segnale di sincronizzazione in un sistema di comunicazione*».

³⁵⁷ V. *supra* par. II.4.4.1 ss..

³⁵⁸ Anche a questa aspettativa aveva fatto esplicito riferimento la Commissione nelle decisioni *supra* richiamate. In particolare si veda il par. 294 della decisione *Motorola, cit.*, ove appunto si dice che «*By committing to license on FRAND terms and conditions, Motorola recognised that, given the standardisation context, it has chosen to monetise its standard essential technology through licensing on fair, reasonable and non-discriminatory terms and not to use it to exclude implementers of the GPRS standard provided that it is appropriately remunerated for the use of its technology. On the basis of that commitment, manufacturers of GPRS-compliant products can reasonably expect that Motorola makes its SEPs available on FRAND terms and conditions to all implementers*». Secondo PETIT, *Injunctions for Frand-Pledged Standard Essential Patents: The Quest for an Appropriate Test of Abuse Under Article 102 TFEU*, pp. 712-713, il concetto di «*legittime aspettative*» adottato dalla Commissione sarebbe in realtà «*inconsistent with the substantive interpretation given to the general EU law principle of "legitimate expectations"*».

³⁵⁹ Proprio come la Commissione, anche la Corte, dopo aver ricordato al par. 46 le decisioni rese in materia di rifiuto di licenza e diritti di proprietà intellettuale/industriale nei casi *Volvo*, *Magill* e *IMS Health*, e in particolare il principio secondo cui «*l'esercizio del diritto esclusivo collegato a un diritto di proprietà intellettuale da parte del titolare può, in casi eccezionali, dare luogo a un comportamento abusivo ai sensi dell'articolo 102 TFUE* » (par. 47), prosegue rilevando che «*la fattispecie oggetto del procedimento principale presenta peculiarità che la rendono diversa dalle fattispecie oggetto della giurisprudenza menzionata ai punti 46 e 47 della presente*

descritto le circostanze in questione come «*particolari*», peculiari, anziché come «*eccezionali*»³⁶⁰, probabilmente tenendo in considerazione che in certi settori industriali il ricorrere di quelle circostanze è tutt'altro che inusuale, ed anzi costituisce la norma³⁶¹. Per quanto in dottrina sia stato sostenuto che questa novità sul piano terminologico costituisca un'indicazione del superamento, da parte della Corte, della teoria delle «*circostanze eccezionali*»³⁶², essa non sembra in realtà avere significativa portata innovativa. Anzitutto si può notare in proposito che lo stesso Tribunale già aveva parlato, nel caso *Microsoft*, di circostanze «*particolari*» come di circostanze diverse da quelle «*eccezionali*» menzionate dalle decisioni *Magill* e *IMS*

sentenza», e identificando queste peculiarità, da un lato, nel fatto che il brevetto oggetto di cause fosse «*essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, la quale rende il suo sfruttamento indispensabile per ogni concorrente che intenda fabbricare prodotti conformi alla norma tecnica cui esso è collegato*» (par. 49); dall'altro lato, nel fatto «*che il brevetto interessato ha ottenuto lo status di BEN soltanto in contropartita di un impegno irrevocabile del suo titolare, nei confronti dell'organismo di normalizzazione considerato, ad essere disposto ad accordare licenze a condizioni FRAND*» (par. 51). Sostanzialmente nello stesso senso si era espresso anche l'avvocato Generale Whatelet nelle sue conclusioni del 20 novembre 2014, al cui par. 70 si legge che «*È vero, come rilevato dalla Huawei, che tale giurisprudenza si fonda su situazioni di fatto che non sono direttamente paragonabili a quelle del procedimento principale. È evidente che, come nelle cause che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, una licenza del brevetto controverso è indispensabile per la realizzazione dei prodotti e dei servizi conformi alla norma LTE. Tuttavia, a differenza di tali cause che vertono sul rifiuto di concedere licenze d'uso di diritti di proprietà intellettuale, la Huawei ha notificato il brevetto controverso all'ETSI e si è impegnata volontariamente a concedere licenze a terzi per tale brevetto a condizioni FRAND, il che, prima facie, non può essere assimilato a un rifiuto, come quelli previsti nella giurisprudenza citata alla nota 44 delle presenti conclusioni. Pertanto, tale giurisprudenza è solo parzialmente applicabile nel procedimento principale, in cui tutto dipenderà dal modo in cui la Huawei ha rispettato il suo impegno con l'ETSI di concedere, a condizioni FRAND, licenze relative al brevetto controverso*».

³⁶⁰ Si veda in particolare il par. 48, nel testo inglese, ove appunto il contesto della standardizzazione e l'assunzione di un impegno FRAND sono definiti «*particular circumstances*». Nel testo italiano si parla di «*peculiarità*» della fattispecie; nel testo (ufficiale) tedesco di «*jedoch Besonderheiten*».

³⁶¹ Già prima della decisione *Huawei v. ZTE*, VESTERDORF, *IP Rights and Competition Law Enforcement Questions*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2013, pp. 109-111, 110, notava in effetti come «*It might be argued that the Standard/FRAND situation creates special/exceptional circumstances which impose a limitation of the rights otherwise held by the SEP holder, just as in cases of refusal to supply, for example the situations in Microsoft and Bronner (the SEP holder having given a commitment and thus being in principle obliged to grant a licence but refusing to do so). Such an argument would, however, imply that whole sectors of industry might find themselves in so-called exceptional circumstances, which could be considered somewhat bizarre. However, even if one were to accept that theory, it would still follow that the IPR holder, under the case law established by the EU courts in Luxembourg, can 'escape' the limitation imposed if he can demonstrate to have an objective, acceptable reason to do what he did*».

³⁶² E sul punto si vedano RATO-ENGLISH, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2016, pp. 103-112.

Health, e tuttavia sufficienti a far ritenere abusivo un rifiuto di licenza³⁶³ - ed è verosimile che ciò il Tribunale avesse fatto proprio perché consapevole dell'esistenza d'ipotesi, come quella oggetto della decisione *Huawei / ZTE*, di interi settori industriali accomunati dalla presenza di elementi fattuali che, ricorrendo sempre, non potrebbero propriamente essere descritti come eccezionali. D'altra parte, sembra almeno a chi scrive, a prescindere dalla questione lessicale, il riferimento a «*circostanze particolari*» rappresenta non già un superamento, ma una conferma, dell'impostazione tradizionale della Corte di Giustizia e della Commissione, che - quanto meno formalmente, in linea di principio³⁶⁴ - guardano al rilievo di un rifiuto di licenza ai sensi dell'art. 102 TFUE come a una deroga alla regola generale secondo cui il rifiuto, di per sé, costituisce lecita espressione del diritto di proprietà intellettuale/industriale.

4.4.4.- (segue): La possibilità di fornire una giustificazione obiettiva per il rifiuto.

Non essendosi la Corte espressa al riguardo, diversamente da quanto aveva fatto la Commissione nei casi *Motorola* e *Samsung*³⁶⁵, può apparire incerto se, alla luce della decisione *Huawei / ZTE*, al titolare di un brevetto essenziale per uno standard formale che abbia assunto in relazione ad esso un impegno FRAND sia comunque consentito fornire un'obiettiva giustificazione per il suo rifiuto. Benché, nella pratica, non consti essere stato mai stato affermato il ricorrere di una giustificazione obiettiva da decisioni UE in materia di rifiuto di licenza e proprietà/intellettuale, dal punto di vista sistematico la questione ha un rilievo notevole. Ritenere che, in presenza delle «*circostanze particolari*» identificate dalla decisione *Huawei v. ZTE*, non possano essere addotte giustificazioni per il rifiuto equivale infatti ad affermare che quelle circostanze determinino l'insorgere in capo a tutti i terzi interessati di un diritto alla licenza fondato sull'art. 102 TFUE; il che tuttavia pare, quanto meno, discutibile, considerato che sull'art. 102 TFUE sembrerebbe potersi basare un diritto a che il rifiuto di licenza non costituisca ostacolo alla concorrenza - non già il diritto positivo

³⁶³ V. decisione *Microsoft*, par. 336.

³⁶⁴ Nota causticamente, in proposito, PETIT, *The Antitrust and Intellectual Property Intersection in European Union Law*, op. cit., p. 20, che «*the theory of exceptionalism seems again to be less of a theory than a semantical device, used by the court to convince readers of its judgements (and maybe itself?) that it is not an antitrust activist*»; nel senso che, con riguardo a rifiuti di licenza relativi a diritti di proprietà intellettuale/industriale, l'eccezionalità dell'intervento antitrust in Europa sia in realtà solo di facciata, si vedano anche PARDOLESI-COLANGELO, *Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...)*, op. cit., 484.

³⁶⁵ Si vedano al riguardo in particolare i parr. 421 ss. della decisione *Motorola* e i parr. 65 ss. della decisione *Samsung*.

a ottenere una licenza³⁶⁶. Sembra peraltro ragionevole ritenere che sulla questione la Corte non si sia pronunciata solo in quanto essa non era oggetto di quesiti pregiudiziali, e che perciò l'omessa menzione della obiettiva giustificabilità non sia da interpretare come una presa di posizione negativa sul punto³⁶⁷. Una simile presa di posizione, del resto, si porrebbe in contrasto con una radicata giurisprudenza della stessa Corte e del Tribunale, che - anche al di là delle ipotesi riguardanti il rapporto fra diritti di proprietà intellettuale/industriale e antitrust - consente al soggetto che abbia posto un comportamento abusivo di provare l'esistenza di una giustificazione obiettiva alla base dello stesso³⁶⁸.

4.4.5.1- (segue): note conclusive. Risulta dunque dall'analisi sin qui condotta come la natura *standard essential* di un brevetto attragga sempre nell'orbita dell'art. 102 TFUE il rifiuto di licenza quando ricorrano le circostanze particolari menzionate dalla decisione *Huawei v. ZTE*, vale a dire quando lo standard rappresenti l'esito di un

³⁶⁶ Si veda ancora in questo senso ULLRICH, *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, op. cit., p. 340.

³⁶⁷ Si può in proposito notare come l'Avvocato Generale Whatelet, nelle sue conclusioni, sembri invece dare per scontato il rilievo scriminante della possibile esistenza di una giustificazione obiettiva (richiamando la decisione *IMS Health* della Corte di Giustizia, al par. 69 l'avvocato generale afferma: «*I would point out that ... in order for the refusal by an undertaking which owns a copyright to give access to a product or service indispensable for carrying on a particular business to be treated as abusive, it is sufficient that three cumulative conditions be satisfied, namely, that that refusal is preventing the emergence of a new product for which there is a potential consumer demand, that it is unjustified and such as to exclude any competition on a secondary market*»).

³⁶⁸ Si vedano in questo senso le decisioni rese da Corte CEE, 14 febbraio 1978, C-27/76, *United Brands*, cit., par. 184; Corte di Giustizia CEE, 3 ottobre 1985, C-311/84, *Centre belge d'études de marché – Télémarketing (CBEM) v SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) and Information publicité Benelux (IPB)*, cit., par. 27; Trib. CE, 12 dicembre 1991, T-30/89, *Hilti/Commissione*, parr. 102-119; Trib. CE, 6 ottobre 1994, T-83/91, *Tetra Pak/Commissione (Tetra Pak II)*, parr. 136 e 207; Trib. CE, 15 marzo 2007, C-95/04 P, *British Airways/Commissione*, cit., parr. 69 e 86.. Si vedano inoltre gli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti Comunicazione* [COM 45/02/2009], par. 28, ove si dice che «*Nella sua attività d'attuazione coercitiva dell'articolo 82, la Commissione esaminerà anche l'eventuale asserzione, avanzata dall'impresa dominante, che il comportamento di cui trattasi è giustificato. Un'impresa dominante può avanzare tale asserzione dimostrando che il suo comportamento è obiettivamente necessario o che il suo comportamento produce efficienze considerevoli che compensano eventuali effetti anticoncorrenziali sui consumatori. In tale contesto, la Commissione valuterà se il comportamento in questione è indispensabile e proporzionato allo scopo assertivamente perseguito dall'impresa dominante*»; e par. 31, ove si dice che l'onere di provare l'esistenza di una giustificazione obiettiva è in capo al soggetto in relazione al cui comportamento astrattamente rilevante ai sensi dell'art. 102 TFUE si indagherà. Sul concetto di giustificazione obiettiva, e per riferimenti bibliografici ad esso relativi, si veda *supra* II.4.2.4.1 e 2.

procedimento di standardizzazione formale³⁶⁹ nel contesto del quale il titolare di brevetto abbia assunto (o, quanto meno, avrebbe dovuto assumere ai sensi dell'art. 101 TFUE, sì da determinare al riguardo aspettative nei terzi³⁷⁰) un impegno a concedere a chiunque licenza a condizioni FRAND sul medesimo. La soggezione dei brevetti essenziali per standard formali agli strumenti limitativi dell'esclusiva brevettuale previsti dal diritto antitrust in caso di rifiuto di licenza è pertanto decisamente maggiore rispetto a quella dei brevetti essenziali per standard di fatto, limitata - secondo la ricostruzione proposta nel presente capitolo - alle ipotesi in cui ricorrano le «*circostanze eccezionali*» individuate dalle decisioni *Magill*, *IMS Health* e *Microsoft*, e perciò in particolare alle ipotesi in cui l'accesso sia preordinato non già alla mera adozione della tecnologia standard, ma all'immissione sul mercato, attraverso l'adozione di quella tecnologia, di un prodotto nuovo (e sul punto, anche in relazione al concetto di prodotto nuovo e alla configurabilità del rifiuto di licenza come ostacolo al progresso tecnico, v. *supra*). Questa diversità di trattamento appare giustificata, almeno a chi scrive, rappresentando in conclusione la conseguenza di un atto di autonomia negoziale del titolare di brevetto: il contrattare della consapevole decisione di non competere, attraverso quel brevetto, sul mercato della tecnologia, e

³⁶⁹ Procedimento non necessariamente svoltosi, tuttavia, in seno a una organizzazione di standardizzazione, ma anche sulla base di un accordo raggiunto orizzontalmente, al di fuori di organizzazioni di questo tipo. Sul concetto di standard (e di standardizzazione) formale adottato nel presente lavoro si rinvia all'Introduzione *supra*.

³⁷⁰ Come notano JAKOBS-HÜBENER, *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, *op. cit.*, p. 39, la necessità di assunzione esplicita di un impegno FRAND potrebbe in realtà ritenersi non indispensabile ai fini dell'assoggettabilità del rifiuto di licenza ai sensi dell'art. 102 TFUE, considerato che - in caso appunto di accordo di standardizzazione, e a prescindere dal coinvolgimento di una organizzazione di standardizzazione (v. note 352 e 351 *supra*) - l'art. 101 TFUE sostanzialmente pone in capo ai soggetti che partecipino alla procedimento di standardizzazione un obbligo di concedere i loro brevetti *standard essential* a condizioni FRAND, e che perciò anche in assenza di esplicita assunzione di quest'impegno si determinerebbe un'aspettativa legittima dei terzi in relazione alla possibilità di ottenere una licenza a condizioni FRAND: «*The patent-holder does not deserve special protection in cases where he refuses to agree to initially commit to FRAND. Compliance with art.101 TFEU is not dispositive for the participants of joint standard setting. If a participant wants to benefit from an exemption from art.101 TFEU, the participant has to act in accordance with the underlying rationale of such an exemption*». In considerazione di questo argomento, ci si potrebbe perciò chiedere - la decisione *Huawei v. ZTE*, al riguardo, è silente - se sia necessario, ai fini dell'assoggettabilità astratta di un rifiuto di licenza su brevetto standard essential nell'orbita dell'art. 102 TFUE, che le circostanze particolari rappresentate dal contesto della standardizzazione formale e dall'assunzione di un impegno FRAND ricorrano contestualmente, o se - essendo l'assunzione di impegni FRAND obbligo derivante dall'art. 101 TFUE in tutti i casi in cui alla standardizzazione si pervenga tramite accordo - possa ritenersi al riguardo sufficiente che il brevetto in relazione al quale si discuta di un rifiuto di licenza sia essenziale per uno standard formale, alla cui formazione il titolare (o il suo avente causa) abbiano partecipato.

di partecipare invece a un accordo fra i cui obiettivi specifici vi è anzi proprio quello di sottrarre una certa tecnologia al gioco della concorrenza³⁷¹ - un accordo che, come abbiamo visto, per essere immune da censure fondate sull'art. 101 TFUE, implica l'assunzione da parte dei partecipanti di un impegno FRAND³⁷², ossia richiede che il titolare si riservi il solo diritto di percepire royalty eque/ragionevoli/non discriminatorie sul suo brevetto, rinunciando viceversa a quello di rifiutare ai concorrenti l'accesso alla tecnologia oggetto del medesimo, o di condizionare questo accesso al pagamento di royalty molto alte. Insomma, se nell'ipotesi di rifiuto di licenza riguardante brevetti essenziali per uno standard di fatto le norme antitrust rappresentano un'*extrema ratio*, invocabile in casi appunto eccezionali, l'individuazione delle quali è affidata al setaccio del *four-step test* elaborato dalla Corte di Giustizia nel caso *Magill*, nella diversa ipotesi del rifiuto di concessione di licenza su standard formale le norme antitrust sembrano inserirsi in un'inefficienza, per così dire, ontologica della regolamentazione contrattuale³⁷³, del rispetto e del tenore della quale si pongono a garanzia, consentendo fra l'altro il superamento del limite soggettivo dell'efficacia delle obbligazioni di fonte contrattuale.

4.4.5.2- (segue): Appurato allora in questo capitolo che, a condizioni differenti a seconda che si tratti di standard formali o di standard di fatto, il rifiuto di licenza su brevetti *standard essential* può costituire abuso di posizione dominante, nel prossimo capitolo ci occuperemo degli elementi in presenza dei quali l'esercizio del diritto di brevetto deve ritenersi costituire, appunto, rifiuto di licenza, dando perciò luogo a un abuso *ex art. 102 TFUE*.

³⁷¹ Come abbiamo visto *supra* - si rinvia in particolare al cap. II -, va tuttavia notato che non sempre l'accordo di standardizzazione conduce a uno standard, e che in ogni caso non sempre l'esistenza di uno standard esclude quella di standard concorrenti, o comporta che i titolari di brevetti standard essential siano altresì detentori di una posizione dominante (o di un potere di mercato particolarmente intenso).

³⁷² V. al riguardo la nota 349 *supra*.

³⁷³ Sulla natura contrattuale dell'impegno FRAND si vedano i riferimenti contenuti nella nota 105 *supra*.

CAPITOLO TERZO

L'azione inibitoria come rifiuto di licenza

INDICE: **1.1.-** Note introduttive. **1.2.-** Rilievi preliminare sul concetto di «rifiuto». **2.1.1.-** L'approccio dei giudici degli Stati Membri al rifiuto di licenza su brevetti standard essential. Di nuovo, il caso *Orange-Book* tedesco e la concezione restrittiva di rifiuto proposta dal *Bundesgerichtshof*. L'Orange-Book test. **2.1.2.-** (segue): (in)applicabilità agli standard formali dei principi espressi dalla decisione tedesca *Orange-Book*; contrasto di questi principi con la decisione *Huawei v. ZTE*; permanenza di una loro attualità applicativa in relazione a brevetti essenziali per standard di fatto. **2.1.3.-** (segue). **2.2.1.-** La giurisprudenza italiana in materia di rifiuto di licenza e brevetti standard essential. (A) Il caso *Orange-Book* italiano. **2.2.2.-** (segue): (B) Il caso *Italvideo, Italcad v. Rovi*. **2.2.3.-** (segue): **2.2.4.-** (segue): (C) Il caso *Ericsson / Onda*. Emersione in sede nazionale del principio del «*willing licensee*» come limite alla concessione della tutela inibitoria. **2.2.5.-** (segue): (D) Il caso *Samsung / Apple*. Immunità all'inibitoria del «*willing licensee*»: consolidamento della regola. Il diniego dell'inibitoria come prevenzione di un abuso antitrust. **2.2.6.-** (segue): La buona fede soggettiva come chiave di volta della definizione di «*willing licensee*». (In)compatibilità della posizione interpretativa con il principio di certezza del diritto. **2.3.1.-** Il «*willing licensee test*» elaborato della Commissione. La decisione *Google-Motorola Mobility* del 2012. **2.3.2.-** (segue): La decisione *Motorola* del 2014. La buona fede in senso oggettivo. **2.3.3.-** (segue): la decisione *Samsung*: conferma del rilievo centrale della disponibilità delle parti ad assoggettare a un terzo la determinazione delle condizioni FRAND di licenza. **2.3.4.-** (segue): note conclusive. **2.4.1.-** Il caso *Huawei c. ZTE* e il galateo FRAND elaborato dalla Corte di Giustizia. **2.4.2.-** (segue): L'avvertimento del titolare. **2.4.3.-** (segue): La manifestazione di *willingness* da parte del presunto contraffattore. **2.4.4.-** (segue): Lo scambio di proposta e controproposta FRAND. **2.4.5.-** (segue): Garanzia appropriata. **2.4.6.-** (segue): La determinazione della royalty FRAND da parte di un terzo. **2.4.7.-** (segue): Ambito soggettivo di applicabilità del galateo FRAND; in particolare, le azioni inibitorie promosse (i) contro società controllate. **2.4.8.-** (segue): e (ii) contro distributori indipendenti. **2.4.9.-** (segue): Ambito oggettivo dell'applicabilità del galateo FRAND. Estensione dei principi su cui si fonda alle azioni inibitorie promosse sulla base di standard di fatto (in particolare, la *willingness* come chiave di volta del sistema di licenze FRAND). Il galateo degli standard di fatto. Un equilibrio precario.

1.1.- Note introduttive. Posto che il rifiuto di licenza, nelle circostanze «*eccezionali*»³⁷⁴ e «*particolari*»³⁷⁵ di cui abbiamo detto nel capitolo precedente, può costituire abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE, per comprendere in che misura l'art. 102 TFUE, appunto, incida sull'esercizio del diritto di brevetto standard essential (e perciò, correlativamente, in che misura la natura standard essential di un brevetto influisca sulla sua speranza di tutela) resta da chiarire quando e a quali condizioni questo esercizio possa ritenersi equivalente a un rifiuto di licenza. Al riguardo, in considerazione del fatto che il diritto di brevetto è anzitutto diritto di esclusiva - e come del resto mostrano in modo inequivocabile la nutrita casistica

³⁷⁴ V. *supra* II.3.

³⁷⁵ V. *supra* II.4, e in particolare II.4.4.1-5.

giurisprudenziale (non solo europea, ma anche americana e asiatica) e l'attenzione dedicata al tema dalla dottrina di tutto il mondo³⁷⁶ -, il problema interpretativo di maggior rilievo è rappresentato dalla qualificabilità come rifiuto illecito *ex art. 102 TFUE* dell'esperimento, da parte del titolare di un brevetto standard essential, di un'azione inibitoria, ossia appunto dell'azione con la quale il titolare chiede al Giudice che un soggetto sia escluso dal perimetro brevettuale. L'importanza della questione è evidente. Ritenere che, in presenza delle circostanze «*eccezionali*» e «*particolari*» identificate dalla Corte di Giustizia, l'esercizio del potere escludente connesso al diritto di brevetto equivalga di per sé a rifiuto di licenza (e dunque ad abuso) significa infatti limitare significativamente la possibilità di ottenere, per brevetti standard essential, tutela inibitoria, e sostanzialmente escludere questa tutela per brevetti la cui essenzialità riguarda l'attuazione di standard formali³⁷⁷. Ciò ha fra l'altro riflessi anche sotto il profilo della negoziazione delle licenze su questi brevetti, dato che, se lo strapotere negoziale del titolare di brevetto nei confronti dei soggetti interessati ad accedere allo standard può determinare, appunto, situazioni di abuso (di c.d. «*holdup*»)³⁷⁸, al contempo l'impotenza inibitoria può dare luogo a situazioni di

³⁷⁶ Fra gl'innomerevoli contributi, ricordiamo qui RATLIFF-RUBINFELD, *The use and threat of injunctions in the RAND context*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 1-22; CAMESASCA-LANGUS-NEVEN-TREACY, *Injunctions for standard-essential patents: justice is not blind*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 285-311; TREACY-LAWRANCE, *Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties*, in *American Law and Economics Review*, 2010, pp. 280-318; SIDAK, *The meaning of FRAND. Part II: Injunctions*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2015, pp. 201-269; PETIT, *Injunctions for Frand-Pledged Standard Essential Patents: The Quest for an Appropriate Test of Abuse Under Article 102 TFEU*, in *European Competition Journal*, 2013, pp. 677-719; HENNINGSSON, *Injunctions for Standard Essential Patents Under FRAND Commitment: A Balanced, Royalty-Oriented Approach*, in *IIC*, 2016, pp. 438-469; TEMPLE LANG, *Standard essential patents and court injunctions in the high tech sector under EU law after Huawei*, in *Era Forum*, 2015, pp. 585-608; O'DONOGHUE, *Injunctions and Standard Essential Patents (SEPs): The Problems of Arguing from the Particular to the General*, in *Competition Policy International*, 2012; JONES, *Standard-Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, in *European Competition Journal*, 2014, pp. 1-36 [reperibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2394495>]; LAROCHE-ZINGALES, *Injunctive Relief in Disputes Related to Standard-Essential Patents: Time for the CJEU to Set Fair and Reasonable Presumptions*, *TILEC Discussion Paper*, 2014; SHAPIRO, *Injunctions, Hold-Up and Patent Royalties*, in *American Law and Economics Review*, 2010, pp. 280-318 [reperibile all'indirizzo <http://faculty.haas.berkeley.edu/Shapiro/royalties.pdf>]; MUSELLI, *Brevetti essenziali e antitrust: False FRAND or True Enemy? Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in *Concorrenza e mercato*, 2015, pp. 509-532.

³⁷⁷ Sul fatto che, appunto in caso di standardizzazione formale, le circostanze particolari ricorrono praticamente sempre si veda *supra* II.4.4.3, oltre alla nota 348 *supra*, ove si nota come le policy di delle più importanti SSO prevedano l'obbligo di assunzione di un impegno FRAND.

³⁷⁸ Sul fenomeno dell'«*holdup*» - in base al quale la standardizzazione, e gli effetti di rete, consentirebbero al titolare di un brevetto standard essential di ottenere canoni di licenza che non riflettono il (ma sono superiori al) valore aggiunto della tecnologia brevettata: ciò che, in un

«*reverse holdup*», nelle quali il potere negoziale del titolare di brevetto è così spuntato da consentire al potenziale licenziatario di comportarsi in modo opportunistico (e da far dubitare della sussistenza stessa di una posizione dominante: sul che v. *supra* II.3.1.5). A fronte di questo suo peso nella definizione del diritto di brevetto standard essential, nel presente capitolo ci occuperemo dunque della qualificabilità come rifiuto dell'esercizio dell'azione inibitoria, e lo faremo attraverso un'analisi delle decisioni rese al riguardo dai Giudici nazionali degli Stati Membri (e in particolare italiani³⁷⁹), dalla Commissione³⁸⁰ e dalla Corte di Giustizia UE³⁸¹.

1.2.- Rilievi preliminare sul concetto di «rifiuto». In limine, sembra opportuno rilevare come le decisioni che si sono occupate di rifiuto di fornitura al di fuori delle ipotesi relative a contratti di licenza aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale/industriale³⁸² abbiano univocamente dato del concetto di «rifiuto» un'interpretazione ampia³⁸³, che abbraccia sia ipotesi di rifiuto assoluto, sia ipotesi di c.d. rifiuto «costruttivo»: ipotesi, cioè, in cui una disponibilità a fornire un bene/servizio venga bensì manifestata, ma sia subordinata all'accettazione di

contesto in cui vi sia una pluralità di brevetti standard essential, darebbe luogo a una situazione di «*royalty stacking*» - si vedano per tutti LEMLEY-SHAPIRO, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, in *Texas Law Review*, 2007, pp. 1991 ss.; SIDAK, *Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro*, in *Minnesota Law Review*, 2008, pp. 714 ss.; GALETOVIC-HABER-LEVINE, *An empirical examination of patent hold-up*, in *NBER Working Paper 21090*, 2015; nonché gli atti della conferenza organizzata dall'LCII (Liege Competition and Innovation Institute) *Regulating Patent "Hold-Up"? An assessment in light of recent academic, policy and legal evolutions*, tenutasi a Bruxelles il 29 febbraio 2016, e in particolare dell'intervento di CONTRERAS, *The patent hold-up debate: a critical re-assessment* [<https://goo.gl/phbBwFP>]. Peraltro vi è in dottrina chi sostiene che non vi sia prova dell'esistenza pratica del fenomeno: si confronti in questo senso GUPTA, *The patent policy debate in the high-tech world*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, 827-858, p. 843, in particolare nota 53, ove si dice appunto che «*some of the implications of the "patent holdup" theory are empirically testable; however, the theory has not been empirically tested yet ... No empirical evidence yet exists in the literature for or against the occurrence of 'patent holdup' in any product market*».

³⁷⁹ V. *infra* parr. 2.2.1 ss..

³⁸⁰ V. *infra* parr. 2.3.1 ss..

³⁸¹ V. *infra* parr. 2.4.1 ss..

³⁸² Per un elenco di fattispecie d'illecito antitrust che presuppongono un rifiuto si veda il par. 78 degli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, ove si dice che «*Il concetto di rifiuto di effettuare forniture copre una vasta gamma di pratiche, quale il rifiuto di fornire prodotti a clienti nuovi o esistenti, di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale, anche quando la licenza è necessaria per fornire informazioni di interfaccia, o di concedere l'accesso a un impianto o a una rete essenziali*».

³⁸³ Per un'analisi approfondita del concetto di rifiuto di fornitura nell'ambito dell'art. 102 TFUE, si rinvia O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, *op. cit.*, pp. 538 ss.

«condizioni oggettivamente irragionevoli»³⁸⁴ - quali ad esempio condizioni inique o soggettivamente inaccettabili per il destinatario dell'offerta³⁸⁵ -, o sia seguita da ritardi indebiti³⁸⁶ o da «altre forme di danneggiamento»³⁸⁷. Ai fini del presente lavoro, questa interpretazione antiformalistica del concetto di rifiuto appare particolarmente rilevante. Essa chiarisce infatti come - anche a fronte di una dichiarata, formale appunto, disponibilità alla negoziazione di una licenza - l'accertamento della effettiva sussistenza di un rifiuto implica la considerazione della situazione sostanziale complessiva, e come conseguentemente anche tattiche dilatorie che accompagnino l'affermata disponibilità a negoziare o richieste di royalty molto alte da parte del titolare di brevetto standard essential, ossia i comportamenti che più frequentemente si verificano nell'ambito della dialettica fra titolari di brevetti standard essential e soggetti interessati a ottenere licenza su questi ultimi, possano essere qualificate come rifiuto. Per altro verso, questa concezione antiformalistica del rifiuto comporta anche che nella valutazione della sua sussistenza debba tenersi altresì conto del comportamento del soggetto che si dichiara interessato a ottenere la licenza. Ed è proprio sulla valutazione del comportamento di quest'ultimo soggetto che si fonda il

³⁸⁴ Così la la decisione della Commissione del 25 luglio 2001, caso *Deutsche Post AG - intercettazione di posta transfrontaliera*, n. COMP/C-1/36.915, par. 141.

³⁸⁵ Si vedano ad esempio la decisione della Commissione del 16 settembre 1998, caso *Trans-Atlantic Conference Agreement*, n. COMP/C/1998/2617, par. 553, ove si dice appunto «Il rifiuto di fornire servizi può assumere varie forme: può trattarsi di un rifiuto assoluto, di un rifiuto di fornire servizi se non a determinate condizioni, che il fornitore sa essere inaccettabili per l'altra parte (rifiuto mascherato da controproposta), oppure di un rifiuto di fornire servizi se non a condizioni inique»; e, ancora, Commissione, *Deutsche Post AG*, cit., par. 141. Si vedano inoltre i parr. 79 ss. degli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE*.

³⁸⁶ Per un'ipotesi di ritardo si veda la decisione resa dalla Commissione nel caso *Sea Containers v. Stena Sealink*, cit., già esaminata sotto diverso (benché strettamente connesso) profilo al paragrafo II.2.4 *supra*, al quale si rinvia anche per un resoconto in fatto della controversia. In particolare, in quella decisione, l'esistenza di una strategia dilatoria - e dunque di un comportamento equivalente nella sostanza a un rifiuto - della Sealink era stata fra l'altro desunta dal ritardo di quest'ultima nell'esprimersi sull'accettazione o meno delle condizioni d'accesso a un'infrastruttura portuale; dal suo sistematico rifiutare le proposte contrattuali di Sea Containers, senza mai formulare controproposte; e dalla rapidità con cui invece Sealink si era attivata per entrare sul mercato dei traghetti veloci. Si veda inoltre la decisione pronunciata dalla Commissione il 22 giugno 2011 nel caso *Telekomunikacja Polska*, parr. 723 ss., nella quale la Commissione mostra di ritenere indici di una tattica, appunto, dilatoria il ritardo, da parte dell'impresa in posizione dominante, nella firma dei contratti; l'assenza alle riunioni volte alla negoziazione di soggetti dotati dei necessari poteri di rappresentanza; e anche - circostanza questa, non senza rilievo ai fini del presente lavoro - la proposta di termini contrattuali irragionevoli (v. per un'ampia trattazione al riguardo O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, op. cit., p. 539 ss.).

³⁸⁷ Queste le parole usate dalla Commissione negli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE*, par. 80.

criterio delineato dalla Corte Suprema Federale tedesca nel caso *Orange-Book* per stabilire se vi sia o non vi sia, da parte del titolare di brevetto standard essential, rifiuto rilevante ai sensi della legge antitrust³⁸⁸, e dunque se l'esercizio dell'azione inibitoria costituisca o meno abuso di posizione dominante, come vedremo nei paragrafi che seguono.

2.1.1- L'approccio dei giudici degli Stati Membri al rifiuto di licenza su brevetti standard essential. Di nuovo, il caso *Orange-Book* tedesco e la concezione restrittiva di rifiuto proposta dal *Bundesgerichtshof*. L'*Orange-Book* test. Del caso *Orange-Book* abbiamo già detto *supra*³⁸⁹. Ma, appunto, *supra* ci siamo limitati a rilevare come nella decisione *Orange-Book* la Corte Suprema Federale tedesca abbia (sia pure in modo implicito, vale a dire senza prendere posizione sulla questione) ritenuto di non subordinare l'assoggettabilità del rifiuto di licenza alla disciplina dell'abuso di posizione dominante al ricorrere delle circostanze eccezionali elencate dalla Corte di Giustizia nelle decisioni *Magill* e *IMS Health*; ciò che, almeno in astratto, comporta un ampliamento dell'area d'incidenza del diritto antitrust sull'esercizio del diritto di brevetto standard essential, dato che - come abbiamo visto - il superamento del *four-step* test delineato da quelle decisioni è tutt'altro che scontato in presenza di brevetti standard essential, in particolare ove riguardanti standard formali e (/o) di compatibilità³⁹⁰. Senonché, a questa (apparente) apertura sul piano della soggezione alla disciplina dell'abuso di posizione dominante del rifiuto di licenza relativo a un brevetto standard essential è in realtà corrisposta nella decisione *Orange-Book* una reciproca (e indiscutibilmente effettiva) chiusura sul piano della definizione di rifiuto, cosicché la decisione della Corte sembra in conclusione mostrare un approccio complessivamente *pro-patentee*³⁹¹. Secondo la Cassazione

³⁸⁸ Va detto che la decisione, non chiarissima sul punto, sembra riguardare la normativa antitrust tedesca; non mancano tuttavia riferimenti, anche espressi, al diritto antitrust dell'Unione Europea: e del resto non constano esservi stati dubbi in dottrina e in giurisprudenza sulla applicabilità astratta dei principi espressi dalla decisione *Orange-Book* anche a ipotesi disciplinate dal solo art. 102 TFUE.

³⁸⁹ V. *supra* II.4.3.2, anche per una sintesi in fatto della vicenda oggetto della decisione del *Bundesgerichtshof*.

³⁹⁰ V. in particolare, per questo rilievo, i par. II.4.2.1 ss. *supra*.

³⁹¹ Il che ha dato luogo a critiche dottrinali. In particolare, secondo ULLRICH, *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, cit., p. 340, con questa decisione il *Bundesgerichtshof* mostra tutta la sua «reluctance to let patent infringement actions become the subject of a review under competition law, at least not actions claiming injunctive relief. The approach chosen by the Court to this effect is highly objectionable, and might well carry it into doctrinal and international isolation». Per altro verso

tedesca, infatti, anche nelle situazioni in cui si ritenga illecito ai sensi del diritto antitrust il rifiuto di licenza su un brevetto standard essential, l'esercizio di un'azione inibitoria non comporta di per sé rifiuto illecito; ed anzi di rifiuto illecito³⁹² (il rifiuto d'altra parte, per sua natura, è comportamento reattivo, sicché, qualora di contratti di licenza si tratti, esso presuppone la preesistenza di una proposta³⁹³) può parlarsi solo qualora il soggetto che manifesti interesse per la tecnologia brevettata si sia comportato secondo un preciso codice di condotta e, ciò nonostante, il titolare del brevetto abbia agito per ottenere un divieto d'uso della tecnologia brevettata standard essential. Il codice di condotta in questione prevede in particolare che il soggetto interessato alla licenza abbia, da un lato, rivolto al titolare del brevetto un'offerta non condizionata di licenza, avente termini ragionevoli e non discriminatori, impegnandosi a tenerla ferma³⁹⁴; e, dall'altro lato, che questo soggetto si comporti sostanzialmente come un vero licenziatario, ossia come se davvero avesse concluso una licenza nei termini (equi, ragionevoli e non discriminatori) della sua proposta. Sotto il primo profilo, del tenore appunto della proposta, il riferimento a un'offerta non condizionata sembra da intendere come riferimento alla sola contestazione della contraffazione e non anche a quella della validità del brevetto³⁹⁵, e ciò - a tacer d'altro

tuttavia, come si è notato, è anche in considerazione di questo approccio - oltretutto dell'adozione della c.d. biforcazione [sulla quale si veda il recente contributo RICOLFI, *La 'biforcazione' tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi*, in HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014] e di altri fattori come rapidità di giudizio e particolare esperienza dei giudici nel diritto brevettuale (CARRIER, *A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing*, in *CPI Antitrust Chronicle*, 2012, p. 3) - che la Germania «remains the preferred venue for SEP holders, as much as for patent owners more generally» (così LAROUCHE-ZINGALES, *Injunctive Relief in Disputes Related to Standard-Essential Patents: Time for the CJEU to Set Fair and Reasonable Presumptions*, p. 22).

³⁹² E in mala fede.

³⁹³ V. tuttavia *infra* la posizione assunta dalla Corte di Giustizia nel caso Huawei c. ZTE.

³⁹⁴ Nella traduzione inglese della decisione alla quale qui si fa riferimento (v. nota 312 *supra*), si legge in proposito che «*the party wishing to obtain a license must have made an unconditional offer to conclude a license agreement which the patent proprietor cannot reject without unreasonably obstructing the party wishing to take a license or without violating the prohibition of discrimination, and the proposed licensee must stay bound by this offer*».

³⁹⁵ Nei contratti di licenza, la promozione di un'azione di accertamento negativo della contraffazione costituisce non di rado, d'altra parte, l'oggetto di una clausola risolutiva espressa. Come notano CAMESASCA-LANGUS-NEVEN-TREACY, *Injunctions for standard-essential patents: justice is not blind*, cit., p. 295, la Corte d'appello di Karlsruhe, nella decisione resa il 27 febbraio 2012 nel caso *Motorola v. Apple*, sembra avere ritenuto preclusa non solo l'azione di contraffazione, ma anche quella di nullità. Anche MAUME, *Compulsory licensing in Germany*, cit., p. 14, nota come secondo la giurisprudenza della Corte d'appello di Karlsruhe (in particolare l'autore si riferisce alla decisione resa il 13 giugno 2012 nel caso *GPRS-Zwangslizenz III*, n. 6 U

- in considerazione dello sfavore con cui si guarda in Europa (in particolare, in chiave antitrust) alle «*no-challenge clause*»³⁹⁶. Quanto poi alla conformità a equità, ragionevolezza e non discriminatorietà delle condizioni di licenza proposte, il codice di condotta consente al soggetto interessato alla licenza di demandarne la determinazione al titolare del brevetto, facendo naturalmente salva la possibilità del medesimo soggetto interessato alla licenza di sottoporre questa conformità a scrutinio giudiziale. Con riguardo invece al profilo, per così dire, strettamente comportamentale, la sentenza *Orange-Book* afferma chiaramente che comportarsi come un vero licenziatario significa, in caso d'ingresso sul mercato anticipato rispetto all'effettiva sottoscrizione del contratto di licenza, versare al titolare una somma di denaro - o comunque depositare presso il Tribunale o presso un ente che costituisca idonea garanzia - a titolo di pagamento del canone di licenza, e presentare rendiconti relativi alle vendite dei prodotti che attuano la tecnologia brevettata e standardizzata, ai fini appunto del computo delle royalty previste dal (concludendo) contratto di licenza.

2.1.2.- (segue): (in)applicabilità agli standard formali dei principi espressi dalla decisione tedesca *Orange-Book*; contrasto di questi principi con la decisione *Huawei v. ZTE*; permanenza di una loro attualità applicativa in relazione a brevetti essenziali per standard di fatto. Non è chiaro se con la decisione in esame, emessa - lo abbiamo ricordato più volte - con riguardo a uno standard di fatto, il *Bundesgerichtshof* intendesse esprimere principi validi anche in relazione a brevetti essenziali per standard formali. Di sicuro, in Germania, diverse decisioni di merito hanno fatto applicazione dei principi sanciti dalla decisione *Orange-Book* in relazione

136/11, reperibile all'indirizzo: <http://openjur.de/u/357979.html>) «*the licensee must waive all possible defences against his obligation to pay royalties and compensation*».

³⁹⁶ E sul che si rinvia a DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, pp. 377 ss.; DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*, in SCHLESINGER (fondato da) - BUSNELLI (diretto da), *Il codice civile. Commentario*, in Milano, 2012, p. 141; LAWRENCE, *The competition law treatment of no-challenge clauses in licence agreements: an unfortunate revolution?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014, pp. 802 ss.; ØRSTAVIK, *Technology Transfer Agreements: Grant-Backs and No-Challenge Clauses in the New EC Technology Transfer Regulation*, in *IIC*, 2005, pp. 83 ss.; COLANGELO, *Il trattamento antitrust degli accordi per il trasferimento di tecnologia nell'Unione Europea*, in GRANIERI-COLANGELO-DE MICHELIS (a cura di), *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, Bari, 2009, pp. 141 ss.; nonché, per una sintesi corredata di riferimenti a dottrina e giurisprudenza, a ROVATI, in SCUFFI-FRANZOSI (a cura di), *Diritto industriale italiano*, tomo I, Milano, 2013, p. 989.

a brevetti essenziali per standard, appunto, formali³⁹⁷, e anche in altri ordinamenti europei i principi in questione sono stati invocati da parte di titolari di brevetti essenziali per standard formali, nel tentativo di sottrarre all'applicazione dell'art. 102 TFUE domande di inibitoria proposte nei confronti di potenziali licenziatari la cui diligenza non era stata tale da soddisfare i requisiti individuati dal Bundesgerichtshof. Dopo il deposito della decisione della Corte di Giustizia nel caso *Huawei v. ZTE*³⁹⁸, l'estensione dell'*Orange-Book test* a tutti i tipi di standard deve probabilmente ritenersi preclusa, avendo la Corte di Giustizia affermato in quella decisione che in relazione agli standard formali - ai fini della qualificazione di un'azione inibitoria come abuso antitrust - è necessario considerare non solo il comportamento del potenziale licenziatario, ma anche (e anzi forse in primo luogo) quello del titolare di brevetto standard essential, in ciò ponendosi in contrasto con la posizione assunta

³⁹⁷ Sul che HENNINGSSON, *Injunctions for Standard Essential Patents Under FRAND Commitment: A Balanced, Royalty-Oriented Approach*, cit., p. 445, ma anche LUNDQVIST, *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws - The rise and Limits of Self-Regulation*, cit., pp. 321-323, ove una rassegna di decisioni tedesche. Si veda inoltre, anche per ulteriori riferimenti, la decisione resa dal Landgericht Düsseldorf, 31 marzo 2016 [reperibile, in tedesco, all'indirizzo: <http://urly.it/21r42>; e in una (parziale) traduzione inglese, predisposta dallo studio Arnold Ruess, su: <http://urly.it/21r43>; originale e traduzione sono state pubblicate su *Comparative Patent Remedies*]. D'altra parte, lo stesso rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Düsseldorf ricalca, come vedremo *infra*, i criteri di qualificazione dell'inibitoria enunciati dalla sentenza *Orange-Book*: il che sembra pure confermare che la giurisprudenza tedesca abbia inteso la decisione del *Bundesgerichtshof* come riferita sia a standard formali sia a standard di fatto. Vale la pena di osservare che, in un intervento dal titolo *Neue Entwicklungen bei Standard-essentiellen Patenten (FRANDLizenzbedingungen)* nel contesto dell'*Internationales Forum Kartellrecht* tenutosi a Bruxelles il 3-4 aprile 2014, il Giudice Joachim Bornkamm, vale uno dei membri del Collegio che ha pronunciato la decisione *Orange-Book*, dà per scontato che i criteri da quest'ultima decisione delineati siano suscettibili di applicazione anche in relazione a brevetti con riguardo ai quali sia stato assunto un impegno FRAND (le diapositive dell'intervento, in inglese, sono reperibili al seguente link: https://www.studienvereinigung-kartellrecht.de/sites/default/files/2014_dr-dr-joachim-bornkamm.pdf). Notano peraltro JAKOBHÜBENER, *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, op. cit., p. 35, nota 16, che, prima del deposito della decisione della Corte di Giustizia, il Giudice Bornkamm avrebbe dichiarato in un'intervista «that the problems at hand derived from the fact that numerous German courts applied the *Orange-Book Standard* unmodified to formal SEPs in the telecommunication sector, even though a formal SEP context was neither addressed nor of importance for this particular case». Si noti infine che nel *Report Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents* pubblicato da AIPPI nel marzo del 2014 si dice che in Germania l'accessibilità al rimedio inibitorio «is not different if the SEP is part of a *de facto standard*», e lo si dice facendo specifico riferimento al caso *Orange-Boook*.

³⁹⁸ Del quale ci siamo già occupati *supra* (II.4.4.3), e ancora ci occuperemo *infra* (III.2.4.1 ss.) proprio con specifico riguardo alla questione della qualificabilità dell'azione inibitoria come rifiuto oggetto del presente capitolo.

dalla Corte Suprema Federale tedesca³⁹⁹. Come diremo ancora *infra* occupandoci della portata della decisione *Huawei v. ZTE*, questo contrasto non comporta che i criteri interpretativi dell'illiceità del rifiuto elaborati nella sentenza *Orange-Book* siano da ritenere del tutto superati. Se infatti, come abbiamo visto, una diversità di trattamento degli standard di fatto e formali sotto il profilo dell'assoggettamento al diritto antitrust del rifiuto di licenza (maggiore in caso di standard formali, minore in caso di standard di fatto) appare giustificata⁴⁰⁰, analoga diversità di trattamento è plausibile ipotizzare in relazione all'individuazione del concetto di rifiuto, potendosi anche a questo riguardo ritenere rilevanti, specie in una concezione antiformalistica di rifiuto quale quella adottata dalla giurisprudenza dell'Unione Europea⁴⁰¹, le specificità dei differenti procedimenti di standardizzazione, fra cui anzitutto la volontaria assunzione - tipica del contesto della standardizzazione formale, ma non del contesto della standardizzazione di fatto - di un impegno FRAND.

2.1.3. (segue): La Corte Suprema Federale tedesca - è il caso di ribadirlo ancora: in relazione a uno standard di fatto - ha dunque adottato nei confronti dell'interesse all'accesso alla tecnologia standardizzata un approccio molto esigente e restrittivo, che, oltre a richiedere l'adempimento da parte del potenziale licenziatario di una serie di oneri stringenti (fra i quali il riconoscimento che, in assenza di licenza, l'uso della tecnologia standard comporterebbe contraffazione del brevetto standard essential), fa discendere esclusivamente dal comportamento di quest'ultimo l'illiceità ai sensi del diritto antitrust dell'esercizio dell'azione inibitoria. Come vedremo subito, pur condividendo con la decisione *Orange-Book* tedesca l'attribuzione di rilievo decisivo al comportamento del soggetto (effettivamente o asseritamente) interessato all'accesso a pagamento allo standard, le decisioni italiane che della questione si sono occupate - con esclusione di un caso (v. *infra* 2.2.2) - hanno assunto nei confronti

³⁹⁹ Si può tuttavia osservare che, come nota PETIT, *Huawei v. ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection*, in *CPI Antitrust Chronicles*, 2015, p. 4 («*in plain words, the German court asked the Court: Can you tell me when there is abuse? And the Court responded: No, I will tell you when there is no abuse. This is subtle, and as a result Huawei v ZTE is not primarily about antitrust liability. It is predominantly about antitrust immunity*»), la decisione della Corte di Giustizia si esprime in termini puramente negativi, vale a dire si limita a dire che cosa a suo avviso non costituisce abuso di posizione dominante, senza tuttavia precisare viceversa che cosa lo costituisca. Cioché sembrerebbe possibile sostenere che i criteri delineati dalla decisione *Orange-Book* non siano stati esplicitamente smentiti dalla Corte di Giustizia. Sul punto torneremo ancora *infra*, nei paragrafi dedicati all'analisi della decisione *Huawei v. ZTE*.

⁴⁰⁰ Si vedano al riguardo le considerazioni svolte al cap. III.4 *supra*.

⁴⁰¹ Anche al di fuori, come abbiamo visto al par. III.1.2 *supra*, delle ipotesi relative a contratti di licenza su diritti di proprietà intellettuale/industriale.

della qualificazione dell'esercizio dell'azione inibitoria come rifiuto di licenza un atteggiamento meno severo nei confronti dell'esigenza di accesso alla tecnologia standard.

2.2.1.- La giurisprudenza italiana in materia di rifiuto di licenza e brevetti standard essential. (A) Il caso *Orange-Book* italiano. Della prima decisione italiana, in ordine di tempo, abbiamo già parlato. Si tratta di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Genova nel 2004 in un caso che pure riguardava l'*Orange-Book* standard⁴⁰², nel pronunciare la quale il Tribunale di Genova aveva mostrato (criticabilmente, secondo chi scrive) di considerare l'assoggettamento al diritto antitrust del rifiuto di licenza conseguenza automatica della natura standard essential del brevetto della cui licenza, appunto, si discute⁴⁰³: lo abbiamo visto, in dettaglio, *supra*. Con riguardo alla valutazione della sussistenza di un rifiuto, il Tribunale è però rifuggito da ogni automatismo - e, dopo aver escluso che l'esercizio dell'azione inibitoria equivalga di per sé a rifiuto di licenza, ha ritenuto che nella specie nessun rifiuto ci fosse stato, essendo mancata, appunto nella specie, una domanda di licenza da parte del soggetto (asseritamente) interessato a ottenerne una⁴⁰⁴. A fronte di ciò, l'ordinanza ha dunque disposto l'inibitoria chiesta dal titolare del brevetto standard essential; lo ha fatto, tuttavia, indicando al destinatario della stessa la via per interromperne l'efficacia, vale a dire la sottoscrizione - previa «*offerta reale dell'importo pari alle royalties già maturate*» in relazione ai beni incorporanti la tecnologia brevettata già immessi sul mercato in violazione del brevetto - di una «*licenza equa e non discriminatoria*»⁴⁰⁵. Naturalmente la conclusione di un contratto di licenza presuppone un'intesa fra le parti sulla conformità dello stesso ai canoni dell'equità e della non discriminatorietà (in altre parole, ai canoni FRAND); e al riguardo il Tribunale ha espressamente affermato la possibilità, in caso di contestazioni relative a queste condizioni, di sottoporre a valutazione giudiziale le

⁴⁰² Trib. Genova, 8 maggio 2004, *cit.*. V., anche per una sua sintetica ricostruzione in fatto, il par. II.4.3.1 *supra*. Il provvedimento è stato reso in sede di reclamo. L'ordinanza monocratica del 5-6 febbraio 2004 è reperibile su *Darts-Ip*.

⁴⁰³ E per una critica a questa posizione si veda in particolare *supra* II.4.3.3.

⁴⁰⁴ Trib. Genova, 8 maggio 2004, *cit.*, p. 185, ove si legge appunto che «*Pur in presenza di un obbligo a contrattare la licenza, non si può - ovviamente - assumere che vi sia stata la violazione di tale obbligo in assenza di una domanda da parte del soggetto interessato*».

⁴⁰⁵ Trib. Genova, 8 maggio 2004, *cit.*.

condizioni di licenza attraverso il procedimento *ex art. 669-duodecies c.p.c.*⁴⁰⁶. Si tratta di una soluzione che non consta avere precedenti. Considerato che il procedimento previsto dall'art. 669-*duodecies c.p.c.* riguarda le contestazioni relative all'attuazione dei provvedimenti cautelari⁴⁰⁷, ossia nel caso di specie anzitutto relative all'attuazione dell'ordine inibitorio, questa soluzione riflette il convincimento del Tribunale di Genova secondo cui la sottoscrizione di un contratto di licenza a condizioni FRAND costituisce limite alla tutela inibitoria, e perciò rientra nella competenza del Giudice che ha concesso la tutela esprimersi sulla conformità alle condizioni FRAND condizioni, essendo appunto queste condizioni a definire l'estensione dell'inibitoria⁴⁰⁸. In linea di principio, la posizione del Tribunale di Genova può apparire condivisibile. Tuttavia, una valutazione giudiziale della natura FRAND o non FRAND delle condizioni di licenza discusse fra le parti non sembra compatibile con la struttura (e i tempi) del procedimento *ex art. 669-duodecies c.p.c.*, implicando lo svolgimento di un'attività istruttoria molto rilevante (e, verosimilmente, anche lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, con

⁴⁰⁶. Si legge precisamente al riguardo nell'ordinanza che «*In caso di contestazione nella fase attuativa delle misure cautelari, il requisito del carattere equo e non discriminatorio della licenza sarà valutato da questo giudice, in base al disposto di cui all'art. 669-duodecies c.p.c.*», e che «*non potrà ritenersi idoneo a fondare il rifiuto della licenza l'argomento del carattere illecito del tentativo posto in essere dai convenuti di introdurre sul mercato i CD-RW contraffatti*», dato che ragionando diversamente «*si infliggerebbe ... una pena atipica e anticipata a carico dei convenuti*». A quest'ultimo riguardo l'ordinanza - in cui si nota altresì come, ragionando diversamente, «*si infliggerebbe ... una pena atipica e anticipata a carico dei convenuti*» - sembra riecheggiare i principi alla base del sistema di licenze obbligatorie posto dall'art. 31 TRIPs (sul quale si vedano, oltre alla nota 241 *supra*, CORREA, *Trade related aspects of intellectual property rights*, *op. cit.*, pp. 311 ss.; REICHMAN-HASENZHAL, *Non-voluntary Licensing of Patented Inventions, Intellectual Property Rights and Sustainable Development*, 2003 [reperibile al link: http://www.ictsd.org/downloads/2008/06/cs_reichman_hasenzahl.pdf]; e, con specifico riguardo all'ipotesi oggetto del presente lavoro, KÖRBER, *Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law*, *op. cit.*, p. 222): la cui concessione è di regola subordinata [art. 31, lett. b)] alla circostanza che, prima di fare uso dell'invenzione brevettata, «*the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time*», ma non quando la concessione derivi dall'esigenza [art. 31, lett. k)] di «*remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive*».

⁴⁰⁷ Come è noto, questa norma suona così: «*1. Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. 2. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito*».

⁴⁰⁸ E dunque anche del diritto di brevetto standard essential, essendo «*l'estensione dell'inibitoria ... determinata dalla portata sostanziale del diritto violato*» (così SPOLIDORO, *Profili processuali del codice della proprietà industriale*, ne *Il dir. ind.*, 2008, pp. 174 ss., 180).

nomina di un esperto di licenze⁴⁰⁹). La via tracciata in proposito dal Tribunale di Genova appare perciò, dal punto di vista pratico, non percorribile⁴¹⁰ (o comunque insuscettibile di applicazione generale, essendo la sua percorribilità riservata alle ipotesi in cui già sia agli atti documentazione tale da consentire l'individuazione di una royalty FRAND). Depone a sfavore della percorribilità di questa via, d'altra parte, anche la non impugnabilità dei provvedimenti *ex art. 669-duodecies* c.p.c..

2.2.2.- (segue): (B) Il caso Italtel, Italtel v. Rovi. Come la decisione *Orange-Book* del Tribunale di Genova, anche l'ordinanza monocratica resa dal Tribunale di Milano l'8 novembre 2011 nel caso *Italtel v. Rovi* aveva ad oggetto una fattispecie nella quale il soggetto che aveva chiesto la pronuncia di un'inibitoria a tutela del suo brevetto non aveva assunto un impegno FRAND⁴¹¹. In particolare, il brevetto in questione riguardava lo standard di fatto EPG (o, meglio, un brevetto asseritamente riguardante questo standard, dato che nella successiva decisione di merito è stata in realtà esclusa la sua natura standard essential⁴¹²), relativo alla visualizzazione di informazioni sui programmi televisivi. Alcuni soggetti interessati ad attuare la tecnologia coperta da questo brevetto lo avevano attaccato con un'azione di nullità, trovandosi di riflesso a doversi difendere dalla domanda di contraffazione proposta nei loro confronti dal titolare del brevetto, sia in sede di merito sia in un procedimento cautelare in corso di causa. E appunto nell'ambito di questo procedimento cautelare, dopo aver sommariamente accertato la validità del brevetto e la sua contraffazione, il Tribunale di Milano ha disposto - per la seconda (e

⁴⁰⁹ Secondo Trib. Milano, 5 gennaio 2012, *Samsung c. Apple*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, pp. 51 ss., «Il tema dell'adeguatezza del corrispettivo richiesto per la concessione in licenza della tecnologia standard costituisce un complesso apprezzamento di merito che sfugge alla cognizione del giudice del procedimento cautelare». Va peraltro notato che nell'ordinanza in esame si fa riferimento in motivazione (*Giur. ann. dir. ind.*, 2004, p. 185) a uno «schema contrattuale che Philips ha predisposto e fatto approvare dalla Commissione Europea»: schema che forse, nella specie, avrebbe potuto configurarsi quale termine di riferimento per l'individuazione delle condizioni d'accesso obbligatorio alla tecnologia brevettata, esonerando dunque il Tribunale dallo svolgimento di complesse attività istruttorie.

⁴¹⁰ Si noti infatti che l'ordinanza resa da Trib. Milano, 5 gennaio 2012, *cit.* - della quale diremo specificamente appena *infra* - aveva ritenuto la conformità ai canoni FRAND di una licenza brevettuale (pure relativa a brevetti standard essential) non valutabile in sede cautelare.

⁴¹¹ Trib. Milano, 8 novembre 2011, *Italtel / Cardmania c. Rovi*, reperibile al seguente link: <https://www.dropbox.com/s/b2yrdzwzf3z4i9/G4.pdf?dl=0>. L'ordinanza è stata confermata in sede di reclamo, con provvedimento collegiale (inedito) dell'8 febbraio 2012.

⁴¹² Trib. Milano, 1° luglio 2015, *Italtel / Cardmania c. Rovi*, in *giurisprudenzadelleimprese* [<http://bit.ly/1LpvDuc>].

penultima⁴¹³) volta in Italia con riferimento a domande proposte sulla base di brevetti standard essential⁴¹⁴ - un'inibitoria dell'ulteriore utilizzazione della tecnologia brevettata. Nel giungere a questa conclusione, l'ordinanza ha attribuito rilievo decisivo alla condotta dei soggetti nei cui confronti la richiesta d'inibitoria era stata formulata, e in particolare alla circostanza che la disponibilità a ottenere una licenza a condizioni FRAND sulla tecnologia brevettata era stata manifestata dai soggetti in questione solo dopo aver iniziato a produrre e a commercializzare beni incorporanti la tecnologia brevettata⁴¹⁵: circostanza, questa, che il Tribunale ha ritenuto non solo sufficiente in sé a giustificare l'irrogazione dell'ordine inibitorio, ma altresì idonea a

⁴¹³ Un'ulteriore inibitoria cautelare è stata pronunciata anche da Trib. Torino, 18 gennaio 2016, *Sisvel International c. ZTE Italy e Europhoto Trading*, ord.. Senonché - il caso riguardava il settore dei dispositivi mobili, e in particolare della telefonia - dalla motivazione dell'ordinanza risulta che il soggetto nei cui confronti è stata irrogata l'inibitoria, un rivenditore di telefoni cellulare conformi allo standard UMTS, non aveva sollevato una difesa FRAND, cosicché il Tribunale, preso atto, in via sommaria, della natura contraffattoria dei beni commercializzati da questo soggetto, ha ritenuto di poter pronunciare l'inibitoria senza curarsi d'implicazione anticoncorrenziali della sua concessione. Viceversa l'ordinanza ha negato l'inibitoria chiesta nei confronti dell'affiliata italiana dell'impresa produttrice dei telefoni cellulari in questione (la ZTE Italy). Dell'ordinanza del Tribunale di Torino si dirà *infra* III.2.4.7 e III.2.4.8.

⁴¹⁴ Ci permettiamo di ripetere che, nella successiva decisione di merito resa da Trib. Milano, 1° luglio 2015, *cit.*, l'essenzialità per l'attuazione dello standard EPG è stata negata dal Tribunale di Milano. Tuttavia, ed è quanto conta ai fini del presente paragrafo, l'ordinanza in commento è stata pronunciata sulla base dell'assunto che di brevetto standard essential si trattasse.

⁴¹⁵ Una posizione sostanzialmente analoga a quella del Tribunale di Milano è stata espressa in Olanda nel caso deciso *Philips v SK Kassetten*, pure relativo allo standard *Orange-Book*, deciso da Corte Distrettuale dell'Aja, 17 marzo 2010, cause riunite n. 316533/HA ZA 08-2522 e 316535/HA ZA 08-2524. Nella sentenza (o, più precisamente, nella sua traduzione inglese, reperibile al seguente link: goo.gl/qZ91Ow) si legge infatti che «*Philips can enforce its patent rights against SK even if it should be assumed, for the sake of argument, that SK should claim or apply for a license. This does not in principle represent abuse of a dominant position under competition law or otherwise unlawful or inequitable actions, given that SK knew that patent rights belonging to Philips are based on the technology used by it, but SK did not, notwithstanding, transform its alleged application for a license into an actual license*». Come si è notato in dottrina, la decisione in questione mostra un approccio marcatamente pro-patentee, ed anzi un approccio «*even more demanding than the German Orange Book case*» (così LAROCHE-ZINGALES, *Injunctive Relief in Disputes Related to Standard-Essential Patents: Time for the CJEU to Set Fair and Reasonable Presumptions*, *cit.*, p. 23); secondo TELYAS, *The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards*, *cit.*, p. 220, la decisione *Philips c. Kassetten* «*indicated that a competition law defence was almost per se inadmissible in the Netherlands*». Va peraltro notato che la posizione in questione è stata assunta dalla Corte Distrettuale dell'Aja con riguardo a uno standard di fatto, in relazione al quale non era stato assunto da parte del titolare un impegno FRAND; e che, non forse sorprendentemente, essa non è stata seguita nella decisione, di poco successiva, resa dalla stessa Corte (Corte Distrettuale dell'Aja, 20 giugno 2012, cause 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 e 400385/HA ZA 11-2215) nel caso *Samsung c. Apple* (e sulla quale si veda KUIPERS-GROENEVELT-LAMME, *A further perspective on Apple v Samsung: How to successfully enforce Standard Essential Patents in the Netherlands*, in *berichten industriële eigendom*, 2012, pp. 222 ss.).

precludere l'accesso alla tecnologia standard in modo definitivo, o quanto meno a tempo indeterminato - e ciò senza indicazioni relative a una possibile interruzione di questo regime di preclusione per causa diversa dall'accertamento dell'invalidità del brevetto in sede di pronuncia della sentenza di merito⁴¹⁶.

2.2.3.- (segue): L'approccio seguito dal Tribunale di Milano, secondo il quale - lo abbiamo appena visto - «*la richiesta di una licenza a condizioni eque e non discriminatorie non può accompagnarsi alla contraffazione del contenuto del brevetto e non può essere istanza formulata formulata ex post, ma deve necessariamente attenere ad una condotta ab origine rispettosa dell'altrui privativa*»⁴¹⁷, è estremamente restrittivo verso l'esigenza d'accesso alla tecnologia standard brevettata. Pur senza esplicitarlo l'ordinanza - anche in ciò distinguendosi dalla decisione *Orange-Book* del Tribunale di Genova appena esaminata *supra* - sembra applicare in via analogica al caso di licenza obbligatoria di matrice antitrust l'art. 72(3) c.p.i., che, come è noto, impedisce la concessione di licenze obbligatorie (per mancata attuazione o per brevetto dipendente) «*quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede*». Come abbiamo notato *supra*⁴¹⁸, l'applicazione analogica in questione, se non impedita, è però certamente scoraggiata dall'art. 31, lett. k), TRIPs, che in caso di accertata violazione del diritto antitrust consente agli Stati contraenti di prescindere, nel

⁴¹⁶ Come si legge nell'ordinanza, se, «*da un lato, è vero che l'esistenza di uno standard potrebbe interferire pesantemente con la libertà di mercato, in quanto idoneo a rappresentare un'esclusiva che finirebbe con il paralizzare la concorrenza, onde deve necessariamente essere limitata*», dall'altro lato «*è vero anche che risulterebbe profondamente iniquo riconoscere il diritto di chi produce o commercializza beni in violazione di brevetti a corrispondere le royalties solo nel momento nel quale il tentativo di immettere sul mercato beni non licenziati sia stato scoperto, dal momento che un simile comportamento si risolverebbe in un ingiusto approfittamento della attività altrui. Ben diversa sarebbe la condizione di Ical, Card Mania Multimedia ed Italtel se queste avessero inteso far valere la propria volontà di accedere a condizioni eque alla privativa Rovi, prima di iniziare la produzione e la diffusione sul mercato del materiale in contraffazione*». Vale la pena di notare al riguardo come nemmeno un'offerta reale, ove successiva all'uso illecito della tecnologia brevettata, consenta di evitare l'inibitoria: secondo il Tribunale, infatti, «*una simile offerta, sebbene astrattamente rispondente ad un'esigenza di equo temperamento degli interessi delle parti, non può essere proposta successivamente all'instaurazione del giudizio e soprattutto a fronte delle evidenze di contraffazione emerse dalla consulenza tecnica: infatti, l'offerta reale non è un rimedio risarcitorio idoneo a ricondurre la situazione allo status qua ante la violazione della privativa, ma afferisce agli strumenti disponibili per il debitore che voglia tempestivamente adempiere alla propria obbligazione*».

⁴¹⁷ Trib. Milano, 8 novembre 2011, *cit.*...

⁴¹⁸ V. in particolare il par. III.2.2.1, anche con riguardo al diverso approccio adottato in proposito dal Tribunale di Genova.

valutare se concedere o meno una licenza obbligatoria, dalla considerazione del comportamento tenuto dal richiedente anteriormente alla richiesta di licenza. E la *ratio* di questa previsione dell'accordo TRIPs sembra da individuare proprio nell'opportunità di evitare che l'attuazione dell'invenzione brevettata in un periodo precedente la richiesta di concessione della licenza determini un regime di perpetua immunità, sotto il profilo antitrust, del rifiuto di licenza, con conseguente rischio di adozione, da parte del titolare, di comportamenti maliziosi e opportunistici. D'altro canto, come abbiamo già rilevato, diversamente dal sistema di licenze obbligatorie posto dall'accordo TRIPs e (per quanto riguarda il nostro ordinamento) dal codice della proprietà industriale, il diritto antitrust non attribuisce ai terzi un diritto alla licenza⁴¹⁹, ma esclusivamente un diritto a non essere ostacolati o discriminati sul piano concorrenziale da un rifiuto che, data la sussistenza di circostanze eccezionali/peculiari⁴²⁰, sia da ritenere abusivo⁴²¹; e l'abusività di questo rifiuto non sembra venir meno per effetto del comportamento originariamente in mala fede del soggetto interessato all'uso della tecnologia brevettata, ove il soggetto in questione, in un momento successivo, dimostri l'effettiva volontà di sottoscrivere una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, assumendo così un comportamento cui, in quelle circostanze eccezionali/particolari, consegue necessariamente la qualificazione della reazione del titolare di brevetto come rifiuto ai sensi dell'art. 102 TFUE. Illecito, insomma, il rifiuto di licenza sembra doversi comunque ritenere, in presenza delle circostanze eccezionali/particolari e di un'offerta FRAND del soggetto interessato all'attuazione della tecnologia brevettata, senza che al riguardo possa avere incidenza scriminante la condotta passata degli interessati all'accesso allo standard⁴²². Se dunque la soluzione del Tribunale di

⁴¹⁹ Diritto che ben potrebbe essere condizionato, ad esempio, al riscontro del rispetto da parte del richiedente di un certo codice comportamentale.

⁴²⁰ Oltretutto, beninteso, degli ulteriori presupposti d'applicazione dell'art. 102 TFUE; vale a dire anzitutto la sussistenza di una posizione dominante in capo al titolare del brevetto standard essential (e in proposito si rinvia al cap. II *supra*). Sul concetto di «circostanze eccezionali» si veda *supra* II.3; sul concetto di «circostanze particolari» si veda *supra* II.4.

⁴²¹ ULLRICH, *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, cit., p. 340

⁴²² Sostanzialmente in questo senso sembra esprimersi la Commissione nella decisione *Motorola*, par. 441, ove si dice che «*Apple's alleged unwillingness between 2007 and 2010 is irrelevant for the purposes of this Decision as this cannot justify Motorola's continued seeking and enforcement of an injunction against Apple in Germany on the basis of the Cudak GPRS SEP after 4 October 2011, the date of the Second Orange Book Offer*». Come nota MAUME, *Compulsory licensing in Germany*, cit., p. 14, anche per la giurisprudenza tedesca successiva alla decisione Orange-Book «*it is sufficient to make the offer during the proceedings*» (l'autore rinvia in particolare al riguardo

Genova appariva difficilmente praticabile, quella adottata nel caso in esame sembra eccessivamente penalizzante nei confronti dell'accesso allo standard, sostanziandosi in una punizione a tempo indeterminato⁴²³ del soggetto interessato a questo accesso che sia già entrato sul mercato, e determinando una situazione in cui un comportamento abusivo ai sensi dell'art. 102 TFUE resta privo di sanzione. Più misurata appare la soluzione adottata al riguardo dal Tribunale di Trieste nell'ordinanza di cui diremo subito *infra*, relativa a un brevetto essenziale per l'attuazione di uno standard formale nel settore delle telecomunicazioni.

2.2.4.- (segue): (C) Il caso Ericsson / Onda. Emersione in sede nazionale del principio del «willing licensee» come limite alla concessione della tutela inibitoria. I brevetti di cui si discuteva davanti al Tribunale di Trieste nel caso *Ericsson v. Onda* erano brevetti di titolarità di Ericsson: brevetti essenziali per l'attuazione dello standard formale GSM⁴²⁴, o quanto meno oggetto di una specifica dichiarazione di essenzialità per questo standard rilasciata da Ericsson all'ETSI nel contesto del procedimento di standardizzazione. Onda era stata licenziataria di quei brevetti (così come di altri) di Ericsson, ma la relativa licenza brevettuale era scaduta, e le negoziazioni fra Onda e Ericsson volte al suo rinnovo non avevano portato a un accordo. È in questo contesto che Ericsson ha proposto un'azione cautelare contro Onda. Al contrario delle decisioni esaminate *sub* (A) e (B) *supra*, l'ordinanza in esame ha tuttavia negato l'inibitoria chiesta dal titolare, e lo ha fatto rilevando in particolare che, pur essendo la resistente Onda rimasta sul mercato con prodotti conformi allo standard - e dunque secondo il Tribunale interferenti con i brevetti Ericsson⁴²⁵ - anche in assenza di una licenza brevettuale, allo stesso tempo la

alla decisione del Tribunale di Mannheim, caso *GPRS-Zwangslizenz*, n. 7 O 122/11, 9 dicembre 2011, reperibile all'indirizzo <http://openjur.de/u/357699.html>.

⁴²³ O quasi, dato che i diritti di brevetto sono soggetti a scadenza.

⁴²⁴ Sullo standard GSM si veda la sezione dedicata del sito ETSI raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/mobile/gsm>. Per un inquadramento dello standard GSM nella storia (in particolare europea) della standardizzazione delle tecnologie di comunicazione si vedano GANDAL-SALANT-WAVERMAN, *Standards in wireless telephone network*, *Telecommunications Policy*, 2003, pp. 325-332.

⁴²⁵ L'ordinanza è infatti esplicita nell'affermare che «Ove un brevetto sia standard essenziale nel settore delle telecomunicazioni - vale a dire copra tecnologia che non può non essere attuata in dispositivi per comunicazioni con determinate caratteristiche, in quanto lo stesso protegga caratteristiche obbligatorie ed essenziali ai sensi degli standard che regolano il settore delle telecomunicazioni - i prodotti di terzi che attuano lo standard ne costituiscono contraffazione. Trattandosi di un brevetto essenziale, infatti, l'utilizzo di esso è inevitabile» (Trib. Trieste, 23 agosto 2011, *Ericsson c. ZTE*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, pp. 245 ss.). Come si rileva nella nota

medesima Onda non solo si era impegnata nella negoziazione di una nuova licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatori già prima del deposito del ricorso cautelare, dovendosi tuttavia scontrare con la chiusura di Ericsson; ma, dopo il deposito del ricorso da parte appunto di Ericsson, aveva dato conferma della serietà di questa sua disponibilità alla conclusione di una licenza FRAND, e ciò anche mediante un'offerta reale d'importo che, si legge nell'ordinanza, «*qualunque sia l'entità della royalty FRAND [non accertata dal Tribunale di Trieste, ndr] rappresenta una parte*

redazionale a quest'ordinanza, se da un punto di vista astratto la massima del Tribunale è ineccepibile, nella pratica «*l'inclusione di un brevetto in uno standard "formale" non garantisce che il medesimo sia effettivamente essenziale per la sua attuazione, dato che quest'inclusione è in genere conseguenza non già di un accertamento dell'essenzialità del brevetto, ma di una dichiarazione unilaterale del suo titolare*»: dichiarazione unilaterale che il titolare è indotto a rendere anche ove nutra dubbi sull'effettiva essenzialità del suo brevetto sia dalle norme contrattuali delle organizzazioni di standardizzazione, che impongono dichiarazioni tempestive [così l'art. 4(1) della ETSI IPR policy, ai sensi del quale «*each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion*»], sia dal timore di essere ritenuto, nell'ipotesi in cui quel brevetto in una fase successiva risulti essere realmente essenziale e sulla base di esso venga avviato un giudizio, responsabile di c.d. *patent ambush* [su questa fattispecie - definita dalla Commissione nel caso *Rambus* (COMP/38.636, *Rambus*, d 2010/C 30/09, 9 dicembre 2009, par. 27 come «*[an] intentional deceptive conduct in the context of the standard-setting process [engaged] by not disclosing the existence of the patents and patent applications which [are] later claimed relevant to the adopted standard*» - si vedano TELYAS, *The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards*, pp. 99 ss.; TAPIA, *Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry*, cit., pp. 99 ss. (e, con particolare riguardo all'Unione Europea, 126 ss.); LUNDQVIST, *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws - The rise and Limits of Self-Regulation*, cit., pp. 299 ss.]: in questo senso si rinvia, ancora, alla nota redazionale a Trib. Trieste, cit., nonché, sullo specifico problema delle sovradichiarazioni, a TAPIA, 42 ss. (ove si rileva che, da uno studio pubblicato nel 2004 in relazione a 7.796 brevetti dichiarati come essenziali per gli standard 3GPPP e 3GPP2, è emerso come «*only approximately 21% of the declared patents were actually essential*»: p. 43). Si può peraltro notare che, nel caso deciso dall'ordinanza di Trieste, 23 agosto 2011, cit., la natura standard essential dei brevetti in base ai quali era stata promossa l'azione inibitoria cautelare era stata accertata anche dal consulente tecnico incaricato dal Tribunale di Trieste di svolgere indagini al riguardo. In una recente decisione, Trib. Milano, 21 settembre 2016, *HTC c. IPcom* (inedita ma reperibile al seguente link: goo.gl/IKuzrB) ha esplicitamente affermato la necessità di procedere a un accertamento, per così dire, fenomenologico, della concreta sussistenza della contraffazione anche in presenza di prova della conformità allo standard rilevante del dispositivo del presunto contraffattore (p. 16: «*occorre aggiungere che la dichiarazione di necessità ha carattere unilaterale. Il punto 3.2. delle linee guida ETSI precisa che l'Ente non conferma né nega che i brevetti e le domande di brevetti segnalati come essenziali siano in effetti essenziali o anche solo potenzialmente essenziali. Pertanto questo Tribunale non si può esimere dal compito di verificare in concreto se vi sia o meno contraffazione*»). *Contra* si veda Trib. Milano, 2 settembre 2008, *Italtel c. Sisvel*, ne *Il Dir. Ind.*, 2009, pp. 418 ss., con nota di MANFREDI, ove si sostiene che in materia di standard sussisterebbe un'ipotesi di contraffazione "presuntiva" (secondo la sentenza, infatti, «*sussiste contraffazione per ciò solo che [il prodotto del terzo, ndr] sia compatibile con lo standard*»).

significativa di quanto dovuto»⁴²⁶. Nel rigettare le istanze cautelari di Ericsson dopo aver esplicitamente riconosciuto i suoi brevetti validi e contraffatti da Onda, il Tribunale di Trieste - pur senza esplicitamente evocare al riguardo l'art. 102 TFUE⁴²⁷ - ha mostrato di ritenere la condotta complessiva delle parti del potenziale contratto di licenza l'elemento centrale su cui fondare la valutazione della sussistenza nella specie di un rifiuto di licenza rilevante ai sensi del diritto antitrust, e conseguentemente dell'opportunità di irrogare un'inibitoria a favore del titolare di brevetto⁴²⁸. In particolare, le circostanze di fatto cui il Tribunale si è riferito nel motivare il diniego dell'inibitoria indicano come al riguardo determinante sia stata la serietà dell'intenzione di Onda di ottenere una licenza a condizioni FRAND desumibile appunto da quelle circostanze di fatto - serietà che si accompagnava all'«*essere stata Ericsson a non voler proseguire nelle trattative*» che hanno preceduto l'azione cautelare, e a fronte della quale, pur essendo Onda già sul mercato, il Tribunale ha ritenuto di non disporre l'inibitoria. Non si tratta di una posizione interpretativa realmente innovativa, dato che anche dalle ordinanze rese nei casi *Orange-Book* e *Italvideo v. Rovi* emerge un esplicito riconoscimento dell'incidenza decisiva del comportamento delle parti nell'indagine sulla effettiva qualificabilità dell'esercizio dell'azione inibitoria come rifiuto di licenza. Quella del Tribunale di Trieste è però la prima decisione in Italia in cui sia stato applicato il principio secondo cui la seria intenzione di accedere legittimamente - ossia attraverso la conclusione di una licenza FRAND - alla tecnologia standard brevettata impedisce l'irrogazione di un'inibitoria: principio che sarebbe stato ribadito anche dal Tribunale di Milano nelle ordinanze, di poco successive, pronunciate nella controversia fra Samsung e Apple, e sul quale si fonda la motivazione delle decisioni rese nel 2014 dalla Commissione nei casi *Samsung* e *Motorola*. Delle prime diremo nel paragrafo che segue; di queste ultime appena dopo (v. *infra* 2.3.1).

2.2.5.- (segue): (D) Il caso Samsung / Apple. Immunità all'inibitoria del «willing licensee»: consolidamento della regola. Il diniego dell'inibitoria come

⁴²⁶ Trib. Trieste, 23 agosto 2011, *cit.*.

⁴²⁷ Il riferimento al diritto antitrust come ragione della limitazione della tutela inibitoria appare tuttavia inequivocabile, nel complesso della decisione: basti al riguardo leggere la motivazione dell'ordinanza, ove si dice che Ericsson ha assunto un obbligo di concedere licenze a condizioni FRAND sui suoi brevetti standard essential in forza appunto del diritto antitrust.

⁴²⁸ Si legge infatti espressamente in motivazione che, «*ai fini della concessione delle pesanti misure invocate dalla ricorrente, risult[a] necessario valutare anche la condotta complessiva delle parti*».

prevenzione di un abuso antitrust. La vicenda, parte del più ampio contenzioso mondiale fra Samsung e Apple, aveva essenzialmente ad oggetto le domande di accertamento della contraffazione proposte nei confronti di Apple da Samsung in relazione a tre suoi brevetti dichiarati all'ETSI come essenziali per la realizzazione di prodotti conformi allo standard formale 3G⁴²⁹, e le consequenziali domande volte alla pronuncia delle sanzioni di inibitoria e risarcimento del danno. In occasione del lancio da parte di Apple di un nuovo prodotto (l'iPhone4) conforme allo standard in questione, Samsung aveva poi depositato un ricorso cautelare in corso di causa e - sulla base di un altro suo brevetto dichiarato all'ETSI come standard essential - anche un ricorso *ante causam*, in entrambi i casi chiedendo al Tribunale di Milano d'inibire in via d'urgenza la commercializzazione del nuovo prodotto Apple. Invano: con ordinanze gemelle del 5 gennaio 2012, il Tribunale ha infatti rigettato le domande cautelari di Samsung, sulla scorta di una motivazione particolarmente ampia, colta e articolata. Una motivazione - per quanto interessa qui⁴³⁰ - fondata anche sul rilievo che, se da un lato in materia di brevetti essenziali per l'attuazione di standard formali «non può invocarsi l'abuso del diritto di brevetto per bloccare un provvedimento a carattere inibitorio sulla base di un rifiuto del titolare di brevetto standard essential ad addivenire ad un impegno contrattuale con l'aspirante licenziatario quando non risulti che il titolare abbia intenzionalmente ostacolato l'attività dell'aspirante licenziatario»⁴³¹, dall'altro lato «non può disporsi un'inibitoria ove il soggetto nei cui confronti è stata chiesta abbia manifestato mediante un negoziato serio la volontà di ottenere una licenza su quel brevetto»⁴³². Secondo le ordinanze, insomma, di per sé il comportamento del titolare di brevetto standard essential che non conceda licenza a un terzo che ne abbia fatto richiesta non è qualificabile come rifiuto rilevante ai sensi del diritto antitrust, ben potendo questa mancata concessione essere legittima espressione di autonomia negoziale; senonché, precisano le ordinanze - e sempre (s'intende) che ricorrano i presupposti dell'abuso di posizione dominante⁴³³ -, data

⁴²⁹ Per una descrizione dettagliata in fatto della vicenda si rinvia alla motivazione dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano il 5 gennaio 2012, e che ha concluso la fase cautelare del procedimento, pubblicata in *Giur. ann. dir. ind.*, 2014, pp. 51 ss. (si vedano in particolare le pp. 54-58).

⁴³⁰ Altre parti delle ordinanze affrontano in dettaglio le questioni, non oggetto del presente lavoro, dell'esaurimento dei diritti di brevetto fatti valere da Samsung e del periculum in mora.

⁴³¹ Trib. Milano, 5 gennaio 2012, *cit.*.

⁴³² Trib. Milano, 5 gennaio 2012, *cit.*.

⁴³³ E sul che si rinvia al cap. II *supra*.

l'esistenza di un obbligo del titolare di concedere licenza a condizioni FRAND⁴³⁴, la manifestazione da parte del potenziale licenziatario di una seria intenzione di concludere un contratto di licenza può costituire da sola ragione di diniego di un'inibitoria che, se concessa, produrrebbe un effetto escludente in contrasto con l'art. 102 TFUE⁴³⁵. Come l'ordinanza *Ericsson c. Onda* del Tribunale di Trieste, anche i provvedimenti in esame identificano dunque nella seria volontà di ottenere una licenza a condizioni FRAND del soggetto interessato ad accedere allo standard il parametro sul quale basare la qualificazione dell'azione inibitoria come legittimo esercizio del diritto di brevetto o come abuso di posizione dominante perpetrato tramite l'esercizio di quel diritto. Forse in considerazione di un impianto motivazionale più esteso, retto anche (ed anzi forse, quanto alla concessione dell'inibitoria, in primo luogo) da considerazioni attinenti all'assenza nella specie di *periculum in mora*, le ordinanze del Tribunale di Milano appaiono tuttavia decisamente meno esigenti di quella del Tribunale di Trieste⁴³⁶ in relazione al concetto di serietà del licenziatario - e dunque, di riflesso, di rifiuto di licenza -, contentandosi al riguardo del fatto che fra le parti vi erano state trattative articolate (nel contesto delle quali entrambe le parti avevano sostenuto posizioni discordanti, ma suffragate da autorevoli pareri tecnici e perciò prima facie credibili, sulla conformità ai canoni FRAND delle rispettive posizioni negoziali, e la potenziale licenziataria, Apple, aveva sottoscritto un accordo di riservatezza), nonché del fatto - per la verità richiamato dalle ordinanze solo con riguardo alla valutazione del *periculum in mora*, e peraltro in termini dubitativi - che Apple «sembra[va] aver

⁴³⁴ V. *supra* II per il rilievo secondo cui, almeno in caso di standard formali, l'obbligo in questione costituisce del resto conseguenza dell'art. 101 TFUE. Si noti che, nella specie, l'obbligo FRAND era stato assunto da Samsung nelle forme previste della Policy ETSI in materia di diritti di proprietà intellettuale. In particolare, ai sensi dell'art. 6(1) di questa policy (di seguito si trascrive il testo della norma attualmente in vigore, datata 20 aprile 2016) «When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory ("FRAND") terms and conditions under such IPR to at least the following extent: - MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee's own design for use in MANUFACTURE; -sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;- repair, use, or operate EQUIPMENT; and - use METHODS».

⁴³⁵ È peraltro necessario rilevare che l'ordinanza esclude poi nella specie il ricorrere di un illecito ai sensi dell'art. 102 TFUE.

⁴³⁶ E meno ancora di quella del Tribunale di Genova, che - come abbiamo visto *supra* - riteneva insufficiente la mera volontà di concludere una licenza, imponendo viceversa la conclusione della stessa, offrendo tuttavia lo strumento del procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. per la determinazione della royalty FRAND.

depositato in via fiduciaria una somma di denaro a garanzia delle royalties presumibilmente dovute a Samsung nel caso che i suoi brevetti dovessero essere ritenuti validi e contraffatti»⁴³⁷.

2.2.6.- (segue): La buona fede soggettiva come chiave di volta della definizione di «willing licensee». (In)compatibilità della posizione interpretativa con il principio di certezza del diritto. Al contrario dell'ordinanza del Tribunale di Trieste, che - pur senza accertare quale fosse nella specie la royalty FRAND - aveva rilevato che la somma depositata dal potenziale licenziatario (anche per questo, poi, considerato *willing* dal Tribunale di Trieste) era di ammontare tale da rappresentare comunque «una parte significativa di quanto dovuto»⁴³⁸, ossia di quanto dovuto in base a una licenza FRAND, il Tribunale di Milano pare ritenere che la qualificazione del licenziatario come di buona volontà, serio, con conseguente immunità all'inibitoria dell'utilizzo della tecnologia brevettata da parte di questo soggetto, non richieda il riscontro, ancorché sommario, della conformità dell'offerta del potenziale licenziatario ai canoni FRAND, ma solo quello di una sua non manifesta (clamorosa?⁴³⁹) difformità, e dunque di una non manifesta mala fede di quest'ultimo. In ciò il Tribunale sembra porsi in linea di continuità con il suo stesso precedente *Italvideo c. Rovi*, ove pure (v. *supra* 2.2.2) era stata valorizzata la posizione soggettiva del potenziale licenziatario, e in particolare la sua posizione soggettiva al momento dell'inizio dell'uso della tecnologia brevettata⁴⁴⁰. Ragionare in questo modo significa tuttavia concepire il *willing licensee* come un soggetto disponibile a pagare una royalty che ritiene essere FRAND (ma che FRAND potrebbe non essere), e non viceversa come soggetto disposto a pagare la royalty oggettivamente FRAND, quale che essa sia. Il che, comportando l'effetto che l'illiceità dell'esercizio dell'azione inibitoria da parte del titolare sia conseguenza di uno stato soggettivo del presunto contraffattore, sembra in contrasto con il principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Commissione relativa all'applicabilità dell'art. 102 TFUE, secondo cui l'impresa in posizione dominante deve essere in

⁴³⁷ Trib. Milano, 5 gennaio 2012, *cit.*.

⁴³⁸ Trib. Trieste, 23 agosto 2011, *cit.*.

⁴³⁹ Nella specie, l'ordinanza dà infatti conto di una distanza molto marcata fra la posizione negoziale delle due parti con riguardo al significato di royalty FRAND nella specie.

⁴⁴⁰ Si vedano anche gli atti della *Treviso Antitrust Conference 2014*, e in particolare quelli relativi all'intervento di TAVASSI, *Antitrust and the new technologies - standard, IP rights and competition: balance or conflict*, che si chiude con l'affermazione che segue: «we can say it is a matter of good faith or bad faith that can be assessed by the case by case rule».

condizione di valutare la liceità della sua stessa condotta sulla sola base di elementi a lei noti e sotto il suo controllo⁴⁴¹. Non sorprende dunque che la Commissione, nell'occuparsi della questione, abbia seguito un approccio diverso: anch'esso fondato sul concetto di buona fede; di buona fede, tuttavia, intesa in senso oggettivo - come subito vedremo.

2.3.1.- Il «willing licensee test» elaborato della Commissione. La decisione Google-Motorola Mobility del 2012. Alla buona fede quale perno della qualificazione come rifiuto rilevante ex art. 102 TFUE dell'esercizio dell'azione inibitoria la Commissione ha fatto per la prima volta riferimento nella decisione *Google-Motorola Mobility*⁴⁴²: nella quale, sia pure incidentalmente⁴⁴³, l'autorità antitrust europea aveva affermato che se per un verso «*the threat of injunction, the seeking of an injunction or indeed the actual enforcement of an injunction granted against a good faith potential licensee may significantly impede effective competition by, for example, forcing the potential licensee into agreeing to potentially onerous licensing terms which it would otherwise not have agreed to*»⁴⁴⁴, per altro verso «*the seeking or enforcement of injunctions on the basis of SEPs is ... not, of itself, anti-competitive*», e in particolare «*it may be legitimate for the holder of SEPs to seek an injunction against a potential licensee which is not willing to negotiate in good faith on FRAND terms*»⁴⁴⁵. In quell'occasione, la Commissione si era però arrestata a enunciazioni di principio, e non aveva viceversa fornito indicazioni su che cosa in concreto intendesse, appunto, per buona fede⁴⁴⁶. Un chiarimento al riguardo sarebbe stato fornito nei casi *Motorola*

⁴⁴¹ Si vedano ad esempio Commissione, *Motorola, cit.*, par. 434, ove appunto si dice che «*The notion of abuse is an objective concept, referring to the behaviour of the undertaking in a dominant position, and the general principle of legal certainty requires that the dominant undertaking should be able to assess the lawfulness of its own conduct on the basis of factors known to it and under its control*»; Corte di Giustizia UE, 14 ottobre 2010, *Deutsche Telekom*, C-280/08, EU:C:2010:603, par. 198-202; si vedano inoltre GHEZZI-OLIVIERI, *Diritto antitrust*, cit., pp. 205-206.

⁴⁴² Commissione, *Google-Motorola Mobility, cit.*

⁴⁴³ La decisione infatti, come abbiamo brevemente visto *supra* (I.2.1.1), non riguardava specificamente l'eventuale natura abusiva di domande di inibitoria, ma la liceità ai sensi del diritto antitrust della concentrazione fra Google e Motorola.

⁴⁴⁴ Si veda la decisione Commissione *Google-Motorola Mobility*, 109.

⁴⁴⁵ Si veda la decisione Commissione *Google-Motorola Mobility*, 126.

⁴⁴⁶ Come nota GERADIN, *The European Commission Policy Towards the Licensing of Standard-Essential Patents: Where do we stand?*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 1125-1145, p. 1139, l'unica cosa in proposito chiara è che «*when a potential licensee clearly indicates that it will never accept to pay any form of consideration for obtaining a license ... this*

e *Samsung*, entrambi - come abbiamo già visto *supra*⁴⁴⁷ - relativi a domande di inibitoria formulate nei confronti di Apple davanti a giudici nazionali.

2.3.2.- (segue): La decisione Motorola del 2014. La buona fede in senso oggettivo.

Nel primo di questi casi, in particolare, riguardante l'illiceità sotto il profilo del diritto antitrust di un'azione inibitoria proposta in Germania da Motorola sulla base di due suoi brevetti asseritamente essenziali per lo standard GPRS, la Commissione ha ritenuto i connotati di una proposta di licenza formulata da Apple a Motorola, e da Motorola rifiutata, tali da configurare Apple come *willing licensee*. La proposta in questione prevedeva, in sintesi⁴⁴⁸: che la licenza concernesse (non solo i brevetti oggetto di causa, ma) tutti i brevetti di Motorola essenziali per standard formali relativi a tecnologie di trasmissione senza fili dei dati, compresi dunque i brevetti essenziali per standard diversi da GPRS⁴⁴⁹; che fosse Motorola, la titolare, a stabilire l'ammontare della royalty, e che tuttavia a Apple spettasse di demandare a un Giudice la valutazione della sua conformità ai canoni FRAND, con possibilità di quest'ultimo di operare una revisione a effetto retroattivo; che Apple versasse su un conto di garanzia (*escrow account*) somme d'importo corrispondente a quello dovuto per le vendite di prodotti già effettuate in contraffazione del brevetto, con diritto di Motorola di agire per ottenere un importo di entità maggiore; che Apple rinunciasse ad agire per ottenere la nullità di tutti i brevetti oggetto di licenza (con esclusione dei casi in cui Motorola dovesse chiedere danni per atti contraffazione compiuti nel passato d'importo non FRAND); e, ancora, che Apple fornisse rendiconto contabile relativo alle vendite dei prodotti incorporanti la tecnologia standard. La Commissione non dice nella sua decisione che il livello di disponibilità negoziale manifestato da Apple attraverso la sua proposta sia quello richiesto per essere qualificati come *willing licensee*, limitandosi a rilevare come, nella specie, quella specifica proposta attestasse la serietà della volontà di Apple di concludere una licenza, o più precisamente (nella decisione si utilizza l'espedito retorico della litote) che Apple «*was not unwilling to enter into a licence agreement on FRAND terms and*

potential licensee is "unwilling". Few potential licensees will, however, take such a blunt approach».

⁴⁴⁷ V. *supra* II.4.4.1 ss..

⁴⁴⁸ Si veda, per una descrizione più dettagliata della proposta di Apple, il par. 125 della decisione.

⁴⁴⁹ Precisamente, la proposta si riferiva anche a brevetti essenziali per gli standard GSM, EDGE, UMTS, Wi-Fi e WLAN: decisione Motorola, par. 125.

conditions»⁴⁵⁰. Il che, se non di trarre dalla decisione della Commissione una definizione puntuale del concetto di aspirante licenziatario in buona fede adottato dalla Commissione, consente almeno di concludere che, per la Commissione appunto, una proposta come quella di Apple rappresenta condizione sufficiente a qualificare chi la formuli come *willing licensee*, e dunque a configurare l'esercizio dell'azione inibitoria nei confronti di questo soggetto come rifiuto abusivo ai sensi dell'art. 102 TFUE. D'altra parte, il confronto con una precedente proposta rivolta da Apple a Motorola, pure oggetto d'analisi nella decisione della Commissione, e il cui contenuto non è stato ritenuto dalla Commissione sufficiente a configurare Apple come «*willing*», sembra permettere di meglio comprendere - o, comunque, di restringere - la definizione di licenziatario di buona fede su cui la Commissione ha fondato la sua decisione. Quella precedente proposta infatti (la chiameremo «*prima proposta*») si distingueva essenzialmente⁴⁵¹ dalla proposta di cui abbiamo appena detto («*proposta-bis*»), da un lato, per la previsione di limiti alla possibilità del titolare di determinare la royalty dovuta e a quella di sottoporre a revisione giudiziale questa royalty; e, dall'altro lato, per il fatto di riguardare esclusivamente i due brevetti sulla cui base Motorola aveva agito per ottenere tutela inibitoria contro Apple. Cosicché appunto dalla comparazione fra *prima proposta* e *proposta-bis* sembra possibile inferire che la Commissione attribuisce rilievo decisivo, ai fini della qualificazione di un soggetto interessato all'accesso alla tecnologia standard come *willing licensee*, alla circostanza che la proposta di licenza preveda piena possibilità di valutazione della sua conformità ai canoni FRAND da parte di un Giudice, e al fatto che essa sia, per quanto possibile, tesa al raggiungimento di un accordo complessivo fra le parti in relazione alla necessità d'accesso del potenziale

⁴⁵⁰ Commissione, Motorola, *cit.*, par. 3.

⁴⁵¹ Per quanto è dato comprendere dal riassunto che se ne fa nella decisione. Si veda in particolare il par. 123, ove si dice che, con la «vecchia proposta», Apple ha proposto a Motorola un contratto avente le seguenti condizioni: «(a) to enter into a licence agreement with Motorola covering the territory of Germany for the two (Cudak and Whinnett) SEPs at issue; (b) a per patent royalty of [...]. This amount was to be adjusted [...], to be determined by the Licensor [Motorola] "in its fair, reasonable and non-discriminatory discretion" to account for a potentially exceptionally high value of a patent. Whether the final amount of the royalties was FRAND was to be "subject to examination and be changed with retroactive effect by a court to be invoked by the LICENSEE [Apple]", such judicial review being, however, limited to a revision within the maximum rate limit and calculation method as defined by Apple in its proposal; (c) the same royalty rate (with the same judicial review mechanism) based on revenues from past sales of products implementing the two patents, payable within 20 working days of the execution of the licensing agreement, in a one-time payment; (d) to put into an escrow account [...] of past sales of relevant end products, amounting to a total of [...]; and (e) to withdraw all pending nullity actions against the two SEPs in suit».

licenziatario alla tecnologia standard, e non solo di un accordo riguardante parte della tecnologia in questione. Ciò si presta ad alcune considerazioni. Anzitutto, quanto alla previsione della soggezione dei canoni a piena revisione giudiziale, il fatto che la Commissione la ritenga indizio particolarmente significativo dell'effettiva *willingness* del soggetto interessato all'accesso allo standard⁴⁵² mostra come la Commissione, appunto, intenda il concetto di *willing licensee*, di buona fede, in senso oggettivo: assoggettarsi a determinazione giudiziale significa infatti essere pronti alla sottoscrizione di un contratto di licenza oggettivamente FRAND, ossia un contratto che può prevedere un canone di licenza molto più alto di quello che l'aspirante licenziatario considera soggettivamente essere tale. Con riguardo, poi, al profilo dell'oggetto della licenza, la posizione della Commissione sembra fondarsi sul riconoscimento dell'esistenza di uno iato fra piano della tutela giudiziale e piano della concessione delle licenze. Questo iato ha un notevole rilievo sistematico. Specie nel settore delle telecomunicazioni, gli standard sono quasi sempre costituiti da tecnologie complesse, coperte da un ampio numero di brevetti⁴⁵³: brevetti solitamente di titolarità di pochi soggetti, che ne detengono decine, o addirittura centinaia⁴⁵⁴. In considerazione dell'impossibilità pratica di proporre un'azione di contraffazione sulla base di decine, o appunto centinaia, di brevetti, i titolari di questi ultimi si trovano spesso, al momento dell'instaurazione di un giudizio, nella necessità di effettuare una selezione all'interno del loro portafoglio brevettuale⁴⁵⁵. D'altro canto, come si è

⁴⁵² Si veda in proposito anche il memo intitolato *Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents-Questions and Answers* pubblicato dalla Commissione il 6 maggio 2013, vale a dire dopo aver inviato lo statement of objection a Motorola, ma prima del deposito della relativa decisione: memo chiarissimo nell'affermare che «*the acceptance of binding third party determination for the terms of a FRAND licence in the event that bilateral negotiations do not come to a fruitful conclusion is a clear indication that a potential licensee is willing to enter into a FRAND licence*». Sul punto si confronti anche COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, cit., p. 472.

⁴⁵³ La realizzazione di un prodotto conforme allo standard UMTS, ad esempio, richiede l'attuazione di oltre 2.000 brevetti, come notano BEKKERS-WEST, *The limits to IPR standardization policies as evidenced by strategic patenting in UMTS*, in *Telecommunications Policy*, 2009, pp. 80-97. Quanto allo standard GSM, si vedano GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, p. 147; e BEKKERS-VERSPAGEN-SMITS, *Intellectual property rights and standardization: the case of GSM*, in *Telecommunications Policy*, 2002, pp. 171-188.

⁴⁵⁴ Sui riflessi di questa ripartizione dei brevetti sul potere di mercato rilevante ai sensi dell'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE si rinvia al cap. I *supra*.

⁴⁵⁵ Scelta che il titolare affronterà, versomilmente, adottando il duplice criterio della forza del brevetto (ossia della sua verosimile resistenza a domande di nullità del presunto contraffattore) e

notato con un'espressione molto efficace, in materia di brevetti standard essential «*it only takes one bullet to kill*»⁴⁵⁶: dato che la realizzazione di prodotti conformi allo standard impone l'attuazione di tutti i brevetti, appunto, essenziali per quello standard, anche un solo brevetto, ove valido e contraffatto⁴⁵⁷, basta a escludere dall'accesso alla tecnologia standard, quanto meno con riguardo al territorio in cui spiega la sua efficacia la protezione brevettuale. Ma un conto è l'oggetto dell'azione giudiziale, e un conto quello della licenza⁴⁵⁸: e l'attribuire rilievo, nella valutazione sulla sussistenza di *willingness*, alla manifestata disponibilità a sottoscrivere licenza non solo in relazione ai brevetti su cui il titolare abbia basato la domanda d'inibitoria,

della sua essenzialità (ossia del suo essere verosimilmente davvero essenziale per l'attuazione dello standard).

⁴⁵⁶ L'espressione è attribuita al Prof. David Teece, che l'avrebbe utilizzata nel contesto di una sua deposizione nel giudizio fra Microsoft e Motorola relativo allo standard H.264 (compressione video digitale). Si veda in proposito FOSS Patents [<http://www.fosspatents.com/2012/02/motorola-likens-its-enforcement-of.html>].

⁴⁵⁷ E contraffatto sarà necessariamente, ove sia davvero standard essential.

⁴⁵⁸ Sul fatto che, nella prassi, le licenze vengano in genere negoziate non brevetto per brevetto, ma sulla base di interi portafogli brevettuali, si vedano la decisione dell'International Court of Arbitration (ICC) pronunciata l'8 luglio 2011 nel caso *Ericsson v. Onda*, in cui (al par. 178) si dà atto di come «*Ericsson grants licenses to its entire portfolio of patents and the license covers all patents held by it at any given time throughout the license relationship*»; la decisione della United States District Court – Western District of Washington del 29 settembre 2012, resa nel caso *Microsoft v. Motorola*, in cui si dà conto di come la prassi di Motorola sia quella di concedere licenze “*on a worldwide ... basis*” (pp. 6-7); la decisione della United States Court of Appeals for the Federal Circuit del 21 settembre 2005, pronunciata nel caso *Philips v. International Trade Commission*, in cui fra l'altro si rileva che «*if a patent holder has a package of patents, all of which are necessary to enable a licensee to practice particular technology, it is well established that the patentee may lawfully insist on licensing the patents as a package and may refuse to license them individually, since the group of patents could not reasonably be viewed as distinct products*” (pp. 29-30); e – con riguardo ai vantaggi pro-concorrenziali delle licenze aventi a oggetto interi portafogli brevettuali – che questo tipo di licenze “*reduces transactions costs by eliminating the need for multiple contracts and reducing licensors' administrative and monitoring costs ... can also obviate any potential patent disputes between the licensor and a licensee and thus reduce the likelihood that a licensee will find itself involved in costly litigation over unlicensed patents ... [and] allows the parties to price the package based on their estimate of what it is worth to practice a particular technology, which is typically much easier to calculate than determining the marginal benefit provided by a license to each individual patent*» (pp. 22-23). Si vedano inoltre i lavori del “Patent Roundtable” dell'International Telecommunication Union (ITU) tenutosi a Ginevra il 10 ottobre 2012, nel contesto dei quali l'importante operatrice del settore Ericsson ha dichiarato che «*the telecoms sector is characterized by significant investments in R&D that result in large portfolios of patents and, since it is a global market, these portfolios are typically spread throughout many different countries. This, in turn, means that implementers need global portfolio-wide licenses*» [la dichiarazione è reperibile sul sito internet <http://www.itu.int/oth/T065B000034>]. In dottrina GERADIN-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, pp. 144-145, per cui appunto «*in practice, the implementers of a standard generally license a company's entire portfolio of essential IPR for a given standard. They do not license individual IPR on a stand-alone basis*».

ma anche agli ulteriori brevetti del medesimo titolare essenziali per lo standard (o addirittura essenziali per standard in qualche modo affini⁴⁵⁹) pare a chi scrive condivisibile, essendo questa disponibilità chiaro indizio di una effettiva volontà di accedere allo standard a condizioni FRAND, e non già soltanto dell'intenzione di paralizzare, attraverso la sottoscrizione di una licenza, l'esercizio di un'azione inibitoria già promossa. Al riguardo si può notare come una discrasia fra piano della tutela giudiziale e piano delle licenze sussista anche sotto il profilo territoriale, e come tuttavia la Commissione non abbia dato ad essa rilievo in relazione all'indagine sulla *willingness* di Apple, ritenendo la proposta di licenza da quest'ultima formulata, benché territorialmente limitata alla Germania, sufficiente a giustificare il riscontro di una buona fede in capo a Apple⁴⁶⁰.

2.3.3.- (segue): la decisione Samsung: conferma del rilievo centrale della disponibilità delle parti ad assoggettare a un terzo la determinazione delle condizioni FRAND di licenza. La decisione pronunciata nel caso Samsung - resa a seguito degli impegni assunti appunto da Samsung *ex art.* 9 del Regolamento 1/2003 - non contiene indicazioni sulle ragioni in base alle quali, in via di valutazione preliminare, la Commissione aveva ritenuto sussistere una seria volontà di Apple di sottoscrivere una licenza a condizioni FRAND sui brevetti di Samsung⁴⁶¹. Il tenore dell'impegno di Samsung e la valutazione al riguardo espressa dalla decisione - oltre a confermare che per la Commissione, in presenza appunto di una *willingness*, l'esercizio dell'azione inibitoria costituisce abuso di posizione dominante - forniscono comunque utili elementi interpretativi sulla concezione di *willingness* della Commissione. L'impegno assunto da Samsung⁴⁶² prevedeva infatti una rinuncia

⁴⁵⁹ Come gli standard di retro-compatibilità, vale a dire standard cui i prodotti tecnologici più moderni devono conformarsi in virtù della persistenza sul mercato di prodotti conformi a standard meno moderni e degli effetti di rete da ciò determinati.

⁴⁶⁰ V. in proposito la nota 495 *infra*, ove si rileva che al profilo territoriale ha viceversa dato rilievo (o, per meglio dire, fatto riferimento) il Tribunale di Bucarest, in una delle prime decisioni che hanno applicato lo schema interpretativo elaborato dalla Corte di Giustizia nel caso *Huawei v. ZTE*.

⁴⁶¹ Decisione *Samsung*, *cit.*, par. 68: «*The Commission's preliminary assessment focused on ... Apple's alleged unwillingness to enter into a licence agreement for Samsung's UMTS SEPs on FRAND terms and conditions. The Commission reached the preliminary conclusion that, at the time of Samsung's conduct, Apple could not be said to be unwilling to enter into a licence agreement for Samsung's UMTS SEPs on FRAND terms and conditions.*».

⁴⁶² I cui termini, come nota COLANGELO, *Aspettando Huawei Technologies: standard, brevetti essenziali ed impegni F/Rand*, *cit.*, pp. 474-475, «ricordano quelli accettati da Google nell'ambito del *settlement* che ha chiuso l'indagine della FTC», le differenze fra i due attenendo

a chiedere tutela inibitoria per tutti i suoi brevetti relativi a standard tecnici utilizzati per smartphone e tablet nei confronti di qualunque soggetto disposto ad accettare un meccanismo di licenza caratterizzato da un periodo di negoziazione di dodici mesi e dalla possibilità, al termine di quei dodici mesi, in caso di mancato raggiungimento di un'intesa sull'ammontare delle royalty FRAND dovute in virtù dello stipulando contratto di licenza, di demandare a un Giudice o (ma solo in ipotesi di concordia al riguardo fra le parti) a un arbitro l'individuazione delle condizioni FRAND. E nel ritenere conforme all'art. 102 TFUE questo impegno⁴⁶³, che pone al riparo da azioni inibitorie i terzi interessati all'accesso alla tecnologia standard brevettata disposti a sottoporsi a un meccanismo di determinazione giudiziale della royalty, la Commissione sembra di fatto ribadire che a suo avviso la disponibilità, appunto, dei terzi a rimettersi alla determinazione di un Giudice o arbitro rappresenti decisiva manifestazione di una seria (oggettiva) volontà di concludere una licenza a condizioni FRAND⁴⁶⁴.

2.3.4.- (segue): note conclusive. Per quanto dunque l'analisi degli elementi fattuali alla base delle decisioni *Motorola* e *Samsung*, e del trattamento giuridico loro riservato, fornisca più di un'indicazione sulla concezione di *willingness* della Commissione (e in particolare consenta di concludere che l'autorità antitrust europea abbia adottato in proposito una concezione oggettiva), è pur vero che - come si è notato in dottrina - né nell'una né nell'altra decisione sono stati enunciati criteri generali ed astratti di valutazione di questa *willingness*⁴⁶⁵. Sollecitata dai puntuali

sostanzialmente solo «*alla durata del commitment (cinque anni per Samsung, dieci per Google), all'estensione geografica dello stesso (lo Spazio economico europeo per Samsung, il mondo intero per Google), al periodo massimo di negoziazione sulle condizioni di licenza (dodici mesi per Samsung, sei mesi per Google)*».

⁴⁶³ Si noti che, dopo averlo assunto, Samsung ha rinunciato anche alle domande di inibitoria definitiva proposte sulla base di suoi brevetti standard essential nei confronti di Apple in Olanda, in Germania, in Francia, nel Regno Unito e in Italia. Sul procedimento cautelare italiano si veda *supra* III.2.2.5, nonché TAVASSI, *Antitrust and the new technologies - standard, IP rights and competition: balance or conflict*, cit..

⁴⁶⁴ Peraltro, la decisione non esclude che un terzo non disposto ad accettare il meccanismo negoziale previsto dall'impegno assunto da Samsung possa comunque ritenersi *willing licensee*, anche se non indica quando una simile ipotesi possa in concreto verificarsi, al riguardo limitandosi ad affermare che «*the court or tribunal called upon by Samsung to grant injunctive relief would need to evaluate all the circumstances of the case at hand in order to decide whether a potential licensee is indeed unwilling to enter into a licence agreement on FRAND terms and conditions*» (par. 123).

⁴⁶⁵ Il che ha indotto certa dottrina a parlare di un «*large 'safe harbor' for standard users*» apprestato da queste decisioni, così ampio da favorire «*the adoption of delaying tactics relating to*

quesiti pregiudiziali formulati dal Tribunale di Düsseldorf ai sensi dell'art. 267 TFUE, a ciò avrebbe provveduto la Corte di Giustizia nel caso *Huawei c. ZTE*⁴⁶⁶, già esaminato *supra* in relazione all'astratta assoggettabilità del rifiuto di licenza all'art. 102 TFUE⁴⁶⁷, e del quale diremo ancora qui con specifico riguardo ai presupposti al cui ricorrere la Corte di Giustizia ha subordinato la qualificabilità dell'esercizio dell'azione inibitoria da parte del titolare di un brevetto essenziale per uno standard (formale) come abusivo rifiuto di licenza.

2.4.1.- Il caso *Huawei c. ZTE* e il galateo FRAND elaborato dalla Corte di Giustizia. I quesiti pregiudiziali⁴⁶⁸ oggetto della decisione *Huawei c. ZTE* erano, in

the payment of royalties and weakens the position of SEP holders, who could only enforce their rights in the rare cases where the user does not express any intention to negotiate a license» (così BATISTA-MAZUTTI, *Comment on "Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law – how Far does the CJEU Decision Go?, cit.*, pp. 247-248). Ad avviso di chi scrive, l'analisi svolta *supra* (III.2.3.2) degli elementi che distinguevano la prima offerta (ritenuta non indicativa di *willingness*) e la seconda offerta (ritenuta per contro indicativa di *willingness*) di licenza proposta da Apple a Motorola mostra per contro un atteggiamento rigoroso della Commissione, che non sembra contentarsi di una mera disponibilità dichiarata alla conclusione di un contratto di licenza, ma viceversa impone al soggetto interessato all'accesso allo standard di porre in essere una serie di adempimenti che dimostrino l'effettiva sussistenza di questa disponibilità.

⁴⁶⁶ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., parr. 60-61.

⁴⁶⁷ V. *supra* II.4.4.3.

⁴⁶⁸ «1) Se il titolare di un [BEN], che abbia dichiarato dinanzi a un organismo di normalizzazione la sua disponibilità a concedere a terzi una licenza a [condizioni FRAND], abusi della sua posizione dominante qualora eserciti un'azione inibitoria nei confronti di un contraffattore, benché quest'ultimo abbia manifestato la sua disponibilità a negoziare siffatta licenza, oppure se si debba ritenere che un abuso di posizione dominante possa essere ravvisato soltanto qualora il contraffattore abbia presentato al titolare del brevetto, ai fini della conclusione di un contratto di licenza, una proposta incondizionata accettabile che il titolare non può rifiutare senza ostacolare in modo iniquo il contraffattore o senza violare il principio di non discriminazione, e qualora il contraffattore, in previsione della concessione della licenza, abbia già adempiuto gli obblighi contrattuali derivanti a suo carico dagli atti di sfruttamento precedentemente compiuti. 2) Nel caso in cui l'abuso di posizione dominante sia ravvisabile nella semplice disponibilità a negoziare del contraffattore: se, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, siffatta disponibilità a negoziare debba rispondere a specifici requisiti qualitativi e/o temporali. Se il contraffattore possa essere ritenuto disponibile a negoziare quando abbia dichiarato (verbalmente), solo in modo generico, la propria disponibilità ad avviare trattative, o se il contraffattore debba aver già avviato le trattative, indicando ad esempio, in concreto, a quali condizioni è disponibile a concludere il contratto di licenza. 3) Nel caso in cui l'abuso di posizione dominante sia subordinato alla presentazione di una proposta contrattuale incondizionata e accettabile: se, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, siffatta proposta debba rispondere a specifici requisiti qualitativi e/o temporali. Se la proposta debba contemplare tutte le regole che, di norma, sono contenute nei contratti di licenza stipulati nel settore tecnico considerato. Se, in particolare, la proposta possa essere subordinata alla condizione dello sfruttamento effettivo del brevetto summenzionato oppure della sua validità. 4) Nel caso in cui l'abuso di posizione dominante sia subordinato all'adempimento, da parte del contraffattore, degli obblighi derivanti dalla licenza da attribuire: se, ai sensi dell'articolo 102

buona sostanza, volti a chiarire in quale misura lo schema interpretativo e i criteri di qualificazione dell'esercizio di un'azione inibitoria come rifiuto abusive ai sensi del diritto antitrust delineati dalla sentenza *Orange-Book* del Bundesgerichtshof fossero applicabili a brevetti essenziali per standard formali⁴⁶⁹, e in particolare se l'applicazione di questo schema e di questi criteri fosse compatibile con l'art. 102 TFUE. Nel rispondere ai quesiti pregiudiziali in questione, lo sforzo della Corte è stato quello di individuare un equilibrio fra le contrapposte istanze di accesso alla tecnologia standard e di tutela del diritto di brevetto⁴⁷⁰ attraverso il contestuale uso di strumenti privatistici (l'inibitoria brevettuale) e pubblicistici (l'abuso di posizione dominante). Allo scopo la Corte ha elaborato un codice comportamentale piuttosto dettagliato, fondato sulla considerazione del reciproco effetto di contenimento del potere negoziale di titolare e potenziale licenziatario determinato da quegli strumenti privatistici e pubblicistici: una sorta di «galateo FRAND», che, se violato dal potenziale licenziatario, apre la via dell'irrogazione di un'inibitoria, e, se violato dal titolare, provoca la qualificazione dell'esercizio del potere escludente brevettuale come abuso di posizione dominante. In particolare - stabilisce il galateo FRAND -, per evitare che la sua azione sia considerata rifiuto di licenza illecito ex art. 102 TFUE, il titolare di brevetto deve, prima di proporla, comunicare stragiudizialmente al presunto contraffattore quali brevetti egli ritenga violati, e in che modo il presunto contraffattore li stia violando [*passaggio #I*]⁴⁷¹. Ricevuto l'avvertimento, è l'asserito contraffattore a dover agire per evitare l'inibitoria, informando il titolare sulla sua

TFUE, gli adempimenti del contraffattore debbano rispondere a specifici requisiti. Se il contraffattore sia tenuto a dar conto degli atti di sfruttamento compiuti e/o a versare diritti di licenza. Se, eventualmente, il contraffattore possa adempiere l'obbligo di pagamento dei diritti di licenza mediante la prestazione di una garanzia». Il Landgericht Düsseldorf ha inoltre chiesto alla Corte di chiarire «5) Se le condizioni alle quali si può ritenere che il titolare di un [BEN] abbia commesso un abuso di posizione dominante siano applicabili anche quando il titolare fa valere in giudizio altri diritti che traggono origine dalla contraffazione (presentazione di dati contabili, richiamo di prodotti, risarcimento dei danni)».

⁴⁶⁹ V. al riguardo *supra* IV.2.1.1.. Come si ricorderà, il c.d. *Orange-Book standard* è uno standard di fatto (sull'*Orange-Book* si veda anche la nota 312 *supra*).

⁴⁷⁰ Come si legge nei par. 57-59 della decisione, da un lato secondo la Corte «*occorre considerare la necessità di rispettare i diritti di proprietà intellettuale, in particolare, ai sensi della direttiva 2004/48, che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, prevede un insieme di azioni legali destinate a garantire un livello elevato di tutela della proprietà intellettuale nel mercato interno nonché il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta*»; dall'altro lato, «*l'impegno irrevocabile a concedere licenze a condizioni FRAND sottoscritto nei confronti dell'organismo di normalizzazione dal titolare ... giustifica comunque che al medesimo sia imposto il rispetto di requisiti specifici all'atto della proposizione di azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti avverso presunti contraffattori*».

⁴⁷¹ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., parr. 60-61.

disponibilità o indisponibilità alla conclusione di un contratto di licenza a condizioni FRAND sui brevetti oggetto dell'avvertimento [passaggio #2]⁴⁷². In caso di indisponibilità, l'esercizio dell'azione inibitoria non potrà essere ritenuto abusivo ex art. 102 TFUE; in caso contrario, al titolare spetterà la redazione di una proposta di licenza FRAND «*scritta e concreta*», vale a dire una proposta che specifichi «*il corrispettivo e le sue modalità di calcolo*», e dunque - per quanto la decisione non lo dica in modo esplicito - una proposta che si presti, almeno in astratto, ad essere accettata dal presunto contraffattore così com'è stata formulata [passaggio #3]⁴⁷³. A fronte di questa proposta, per schermarsi dall'inibitoria, il presunto contraffattore deve dare seguito alla stessa secondo diligenza e buona fede (da valutarsi sulla base di «*elementi obiettivi*»), astenendosi da «*ogni tattica dilatoria*» e formulando a sua volta, ove ritenga di non accettare la proposta del titolare, una tempestiva controproposta «*scritta e concreta*» (ossia, di nuovo: che si presti ad essere accettata così com'è) a condizioni FRAND [passaggio #4]⁴⁷⁴. In caso di rifiuto da parte del titolare della controproposta FRAND, il presunto contraffattore dovrà costituire «*garanzia appropriata*», la cui entità tenga in considerazione anche gli atti di sfruttamento passati [passaggio #5]⁴⁷⁵. Dopodiché, e sempre che vi sia accordo fra le parti, il galateo consente che «*l'importo del corrispettivo sia determinato da un terzo indipendente che statuisca in termini brevi*» [passaggio #6]⁴⁷⁶. Il galateo, inoltre, non preclude mai al presunto contraffattore la possibilità di eccepire - ma anche di chiedere che sia accertata - l'insussistenza della contraffazione e la invalidità del brevetto (o dei brevetti) azionati dal titolare⁴⁷⁷.

⁴⁷² Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., par. 63. La traduzione italiana della decisione sembra il frutto di una svista, là dove fa riferimento a una «conferma» da parte del presunto contraffattore della sua intenzione di concludere una licenza a condizioni FRAND. Il testo ufficiale tedesco parla invece di una manifestazione di disponibilità «*nachdem dieser seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat*»).

⁴⁷³ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., par. 63-64.

⁴⁷⁴ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., parr. 65-66.

⁴⁷⁵ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., par. 67.

⁴⁷⁶ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., par. 68.

⁴⁷⁷ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., par. 69, ove si dice appunto che «*non si può impedire al presunto contraffattore di contestare, parallelamente alle negoziazioni relative alla concessione delle licenze, la validità di tali brevetti e/o il loro carattere essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica della quale essi fanno parte e/o il loro effettivo sfruttamento, oppure di riservarsi la facoltà di farlo in seguito*». Per una critica a questa previsione del galateo si veda SIDAK, *Evading portfolio royalties for standard-essential patents through validity challenges*, in *World Competition*, 2016 [e reperibile in versione digitale su <https://www.criterioneconomics.com/docs/evading-portfolio-royalties-for-seps.pdf>], il quale in particolare nota come lo iato fra piano delle licenze e piano della tutela processuale comporta che

2.4.2.- (segue): L'avvertimento del titolare. Il galateo FRAND elaborato dalla Corte pone diversi dubbi interpretativi. Anzitutto, con riferimento al *passaggio #1*, la Corte - conformandosi alle conclusioni rassegnate sul punto dall'Avvocato Generale⁴⁷⁸ - ha identificato la *ratio* dell'obbligo di avvertimento preventivo nell'esigenza di evitare che sia proposta un'azione inibitoria contro un soggetto che compia atti di contraffazione senza esserne consapevole: cosa verosimile secondo la Corte, visto da un lato il «numero significativo» di brevetti che compongono uno standard, e dall'altro il fatto che non tutti questi brevetti sono in realtà validi ed essenziali⁴⁷⁹. Senonché, sembra almeno a chi scrive, anche se gli standard sono coperti da un numero ampio di brevetti, la circostanza che questi brevetti riguardino, appunto, uno standard (formale) rende molto più agevole per i terzi la conoscenza della loro esistenza, essendo quest'esistenza oggetto di una specifica e pubblica dichiarazione resa dal titolare nel contesto della procedura di standardizzazione⁴⁸⁰. Non pare perciò

la possibilità del titolare di agire in nullità (o di chiedere un accertamento negativo della contraffazione) abbia in realtà ben poca probabilità d'incidere sul livello complessivo delle royalty, determinato dal complesso, appunto, dei brevetti concessi in licenza e dunque scarsamente influenzato dall'eventuale accoglimento delle difese del presunto contraffattore. Sul punto si veda anche COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione. Brevetti, standards e antitrust*, Milano, 2016, pp. 272-273 (in nota).

⁴⁷⁸ Si vedano in particolare i parr. 80-84 delle conclusioni dell'Avvocato Generale Wathelet del 20 novembre 2014, ove fra l'altro si dice che «non è certo che il contraffattore di un BEN [brevetto essenziale per l'attuazione di una norma tecnica, ossia brevetto standard essential, ndr] sappia necessariamente di sfruttare il metodo di un brevetto che sia, al contempo, valido ed essenziale ai fini dell'applicazione di una norma. Per la norma LTE, sembra che siano stati notificati all'ETSI come essenziali più di 4.700 brevetti e che, per un'alta percentuale, tali brevetti possano non essere validi o essenziali ai fini dell'applicazione della norma» (par. 81), cosicché è possibile che «anche una grande impresa di telecomunicazioni come la ZTE non abbia potuto verificare preventivamente il carattere essenziale e la validità di tutti i brevetti, relativi alla norma LTE, notificati all'ETSI» (par. 82). Va tuttavia notato come la posizione dell'Avvocato Generale sia in realtà meno esigente di quella della Corte: le sue conclusioni contemplano infatti (par. 84) la possibilità per il titolare di dimostrare che il (presunto) contraffattore fosse consapevole della (presunta) violazione anche in assenza di preventivo avvertimento. Al contrario, nella sentenza, la Corte di Giustizia afferma esplicitamente che «il titolare di un brevetto standard essential non possa esperire «senza preavviso né consultazione preliminare del presunto contraffattore, un'azione inibitoria o per il richiamo di prodotti avverso quest'ultimo». Sulle conclusioni dell'Avvocato Generale si veda LUNDQVIST, *The interface between EU competition law and standard essential patents - from Orange-Book-Standard to the Huawei case*, in *European Competition Journal*, 2016, pp. 367 ss.)

⁴⁷⁹ «Non è certo, dato il numero significativo di BEN che compongono una norma tecnica come quella oggetto del procedimento principale, che il contraffattore di uno di tali BEN sia necessariamente consapevole di sfruttare il metodo di un BEN che è al contempo valido ed essenziale ai fini dell'applicazione di una norma tecnica».

⁴⁸⁰ Si veda al riguardo, a titolo esemplificativo, la *ETSI IPR policy*, e in particolare il suo art. 6(1) (il cui testo è trascritto alla nota 434 *supra*).

condivisibile la posizione assunta al riguardo dalla Corte, che pone in capo a titolari di brevetti standard essential un onere da cui i titolari di brevetti, per così dire, ordinari non sono gravati, benché la conoscibilità di questi ultimi brevetti sia affidata al solo sistema pubblicitario legale⁴⁸¹, e sia perciò decisamente minore. Né sembra giustificare l'imposizione di quest'onere il fatto che la validità e l'essenzialità - e, dunque, la contraffazione⁴⁸² - siano incerte, essendo l'incertezza sulla validità e sulla sussistenza della contraffazione situazione fisiologica di tutti i giudizi di contraffazione brevettuale, che riguardino o meno brevetti standard essential. Fra l'altro, come abbiamo visto *supra*⁴⁸³, le azioni a tutela dei brevetti standard essential vengono in genere proposte sulla base di brevetti selezionati all'interno di un portafoglio che ne contiene molti altri: e fra i criteri di selezione è legittimo supporre che i titolari adottino di regola quello della maggior probabilità di resistenza del brevetto ad azioni/eccezioni di nullità, e quello della maggior probabilità di effettiva essenzialità, cosicché, nel caso di azioni fondate su brevetti essenziali per standard formali, pare anzi più probabile che validità e contraffazione siano ritenute sussistere, rispetto al caso di azioni fondate su brevetti ordinari. È pur vero comunque che, a prescindere dalle affermazioni della Corte di cui abbiamo appena detto, l'«avvertimento» sembra anzitutto assolvere la funzione di dare avvio a trattative il cui svolgimento avvenga, su impulso del titolare, prima dell'instaurazione di un giudizio di contraffazione, ossia prima che la pendenza di un'azione inibitoria possa incidere sull'equilibrio negoziale che il galateo si propone di garantire.

2.4.3.- (segue): La manifestazione di *willingness* da parte del presunto contraffattore. Con riguardo alla manifestazione, da parte del presunto contraffattore, di una volontà di concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND (passaggio #2), la Corte non richiede - non esplicitamente - il rispetto di formalità⁴⁸⁴. Sembra dunque ragionevole pensare che, per apparire credibile, e perciò ottenere l'effetto di paralizzare la possibilità del titolare di promuovere un'azione

⁴⁸¹ Oltreché, naturalmente, all'eventuale notifica del brevetto stesso. Si veda, quanto alla disciplina posta in Italia dal codice della proprietà industriale, l'art. 53 c.p.i. [per un commento al quale si rinvia a BERGIA, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, pp. 721 ss.; nonché a OTTOLIA, in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, pp. 390-391].

⁴⁸² Sul concetto di contraffazione presuntiva si veda la nota 425 *supra*.

⁴⁸³ V. il par. III.2.3.2 *supra*.

⁴⁸⁴ Nemmeno, forse, l'uso della forma scritta, dato che quando viceversa la Corte ritiene necessario l'uso di questa forma lo dice espressamente: si vedano i par. 63 e 66 della sentenza *Huawei c. ZTE*, rispettivamente relativi al passaggio #3 e al passaggio #4.

inibitoria sulla base del brevetto oggetto dell'avvertimento, questa manifestazione debba quanto meno essere molto tempestiva⁴⁸⁵, potendo del resto gli eventuali dubbi del presunto contraffattore sulla validità ed essenzialità del brevetto (o dei brevetti) oggetto dell'avvertimento essere fatti valere in sede giudiziale, e ciò anche successivamente alla conclusione dell'accordo di licenza⁴⁸⁶.

2.4.4.- (segue): Lo scambio di proposta e controproposta FRAND. Con riguardo, poi, al meccanismo di scambio di proposte e controproposte (passaggi #3 e #4), il galateo FRAND risente di una certa vaghezza, che certo è in primo luogo conseguenza dell'essersi la Corte astenuta (*rectius*, dovuta astenersi⁴⁸⁷) dal definire il concetto, appunto, di termini e condizioni FRAND. Il fatto che, superato il passaggio #4 (e dunque a seguito dello scambio di proposta FRAND e controproposta FRAND), il galateo non escluda il persistere di una situazione di disaccordo sembra peraltro poter essere interpretato (a) come semplice indice del convincimento della Corte secondo cui «FRAND is a range, not a pixel price»⁴⁸⁸; ovvero (b) come indice di una concezione soggettiva di proposta FRAND, che per sua natura ammette la coesistenza di proposta e controproposta di tenore anche molto diverso, e tuttavia entrambe (soggettivamente) FRAND. Abbiamo già criticato *supra* la concezione soggettiva di condizioni FRAND⁴⁸⁹, rilevandone in particolare l'incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea - e a quelle critiche, per non ripeterci, ci riportiamo. La circostanza che la decisione della Corte di Giustizia si riferisca, nell'occuparsi di proposta e controproposta FRAND, a «*elementi obiettivi*» sembra del resto poter essere letta nel senso che l'interpretazione *sub* (b) non riflette la posizione della Corte. Ma scartare la concezione soggettiva di proposta/controproposta FRAND - accogliendo al contempo l'interpretazione *sub* (a), di royalty FRAND come concetto

⁴⁸⁵ Si può in proposito notare che, con decisione del 9 maggio 2016 (reperibile al seguente link: https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2016/I_15_U_35_16_Beschluss_20160509.html), l'Oberlandesgericht di Düsseldorf (par. 39) - specificamente riferendosi al codice comportamentale delineato dalla Corte di Giustizia nella sentenza in esame - ha ritenuto che una manifestazione di disponibilità che giunga cinque mesi dopo l'avvertimento del titolare sia indicativa di un'indisponibilità del presunto contraffattore, e dunque inidonea a impedire l'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione inibitoria.

⁴⁸⁶ V. nota 477 *supra*.

⁴⁸⁷ Nessuno dei quesiti pregiudiziali riguardava la questione.

⁴⁸⁸ Così PETIT, *Huawei v. ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection*, in *CPI Antitrust Chronicles*, cit., p. 7.

⁴⁸⁹ Per una critica a questa concezione si veda *supra* III.2.2.6.

flessibile, o per meglio dire di royalty FRAND come gamma di royalty⁴⁹⁰- significa ammettere che il Giudice adito dal titolare per ottenere tutela inibitoria, pur senza determinare egli stesso la royalty FRAND, si esprima sulla (oggettiva) non conformità ai canoni FRAND di proposta e controproposta; e, in proposito, sembrano anzitutto rilevare, appunto, gli «*elementi obiettivi*» cui la Corte fa esplicito riferimento, come l'eventuale (ingiustificata) distanza fra le proposte asseritamente FRAND delle parti e le condizioni previste da contratti comparabili⁴⁹¹ (ad esempio contratti conclusi da patent pool del settore⁴⁹², o dallo stesso titolare nei confronti di concorrenti del presunto contraffattore), o la ampiezza stessa della forbice proposta-controproposta, che, considerata unitamente ad altri «*elementi obiettivi*», può rappresentare significativo indizio di non conformità ai canoni FRAND di una delle due offerte. La decisione menziona poi espressamente anche gli «*usi commerciali riconosciuti in materia*», e con quest'espressione la Corte sembra riferirsi non già, di nuovo, a specifici contratti che possano fungere da termine di paragone, quanto piuttosto alla generale prassi contrattuale del settore cui lo standard appartiene come elemento di valutazione della natura FRAND di proposta e controproposta⁴⁹³. Al riguardo, in particolare, rileveranno gli usi relativi all'oggetto (come abbiamo visto *supra*, in materia di standard, le licenze sono di regola concesse su portafogli

⁴⁹⁰ In questo senso si veda anche la decisione del Landgericht Mannheim, 1° luglio 2016, caso no. 7 O 209/15 (reperibile su <https://www.scribd.com/document/332672627/Mannheim-Regional-Court-Ruling-7-O-209-15>), la cui traduzione inglese (pubblicata, parzialmente, da MUELLER, *Mannheim Court denies injunction in standard-essential patents case for antitrust reasons*, in *FOSS patents*) suona così: «*the court concluded that the defendant's parent company had been a willing licensee while the plaintiff had not met its obligations to explain, prior to the filing of the complaint and not just in a later pleading, why it believed that the royalty it demanded (\$1 per device) was fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND)*».

⁴⁹¹ Appunto sulla base della comparazione con altri contratti di licenza il Landgericht Düsseldorf, 31 marzo 2016, *cit.*, ha ritenuto FRAND la proposta di licenza formulata dal titolare di un brevetto standard essential a un presunto contraffattore e non riscontrata da quest'ultimo [come si legge nella traduzione inglese della decisione (reperibile al seguente link <https://www.dropbox.com/s/v7oqx8g6bfewnw/C37.pdf?dl=0>), per il Tribunale tedesco «*comparable licensing agreements represent an important indicator of the adequacy of the license terms offered, provided it is not found that these have been concluded only under the pressure of a claim for injunctive relief*»]. Come nota VIGNATI, *FRANDly negotiations: national Courts apply the Huawei v. ZTE framework, cit.*, la decisione si segnala anche per mostrare come, secondo la giurisprudenza tedesca, la necessità di accertare la conformità ai canoni FRAND della proposta sussista anche ove il presunto contraffattore non dia seguito alla stessa.

⁴⁹² Si può notare al riguardo come nella decisione *Microsoft Corp v Motorola Inc*, WD of Washington Case No C10-1823JLR, 25 aprile 2013, il Giudice Robart ha ritenuto le royalty chieste da un patent pool una base appropriata per la determinazione della royalty FRAND (si trattava, in particolare, dello standard H.264).

⁴⁹³ Anche sotto questo profilo, dunque, emerge il rilievo dello iato fra piano della tutela giudiziale e piano delle licenze già discusso *supra* V. in particolare *supra* (III.2.3.2).

brevettuali, e non su singoli brevetti⁴⁹⁴) e alla portata territoriale (un solo Stato Membro, tutta l'Unione Europea, tutto il mondo⁴⁹⁵) della licenza, nonché - aspetto, questo, molto dibattuto e di particolare incidenza pratica⁴⁹⁶ - quelli relativi alla base di calcolo della royalty (il componente del prodotto complesso che attua la tecnologia? l'intero prodotto complesso?⁴⁹⁷). In questo quadro di regole essenzialmente procedurali delineato dalla Corte di Giustizia, notevole portata chiarificatrice avranno i futuri interventi dei giudici di merito degli Stati Membri, ad oggi ancora molto limitati - il che, si può notare, distingue l'ordinamento dell'Unione Europea da quello

⁴⁹⁴ V. in proposito, oltre ai riferimenti contenuti nella nota 458 *supra*, la decisione resa da Landgericht Düsseldorf, 31 marzo 2016, *cit.*, nonché la decisione inglese *Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Ors* [2015] EWHC 1029 (Pat) del 24 aprile 2015, ove (al par. 37) il Giudice Birrs afferma incidentalmente di condividere il convincimento secondo cui «*a portfolio offer of all SEPs held by a patentee is capable of being FRAND*». Si veda inoltre la (traduzione inglese, *cit.*, della) decisione resa dal Landgericht Düsseldorf, 31 marzo 2016, *cit.*, secondo cui «*If consolidated and worldwide license agreements for entire intellectual property portfolios are generally concluded in the relevant market, a corresponding contract offer does not violate FRAND*».

⁴⁹⁵ Con decisione del 28 ottobre 2015 (una traduzione inglese parziale della quale è accessibile al seguente link: <https://drive.google.com/file/d/0B8xYsG-VkgXNMEJKQUFCRURueTA/view?usp=sharing>), pronunciata in una controversia fra *Vringo* e *ZTE*, il Tribunale di Bucarest, sia pure in via di *obiter*, ha affermato essere «*plausible*» l'argomento del titolare secondo cui una licenza limitata a un solo paese dell'Unione Europea (nella specie, la Romania), da un lato, «*a licensing for Romania only does not comply with the customary practice in the field (according to which a global licensing is practiced)*» e, dall'altro, «*could cause damage to it, particularly considering that the goods legally put into circulation in a member state may be sold in any other EU member state, without requiring a new consent of the proprietor of the intellectual property right*».

⁴⁹⁶ Vero è infatti che, da una prospettiva puramente matematica, «*the individual elements of a royalty payment, in isolation, are irrelevant, as one variable can adjust with the other. Whether we apply a 1% royalty rate to a \$100 product price or a 10% royalty rate to a \$10 value component, the per unit royalty payment will be \$1*» (GERADIN-LAYNE-FARRAR, «*Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multi-Patent Products*», in *Santa Clara High Tech. Law Journal*, 2010, p. 763); senonché, come rileva PETIT, *The Smallest Salable Patent-Pricing Unit experiment, general purpose technologies and the Coase theorem* [reperibile su <https://ssrn.com/abstract=2734245>], «*this mathematical neutrality does not hold in the real world*».

⁴⁹⁷ Si noti in proposito che l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), vale a dire una delle più importanti organizzazioni di standardizzazione al mondo, ha recentemente introdotto nella sua policy una serie di previsioni volte a definire il concetto di canone FRAND, fra cui in particolare la previsione (non obbligatoria: nel senso che la sua accettazione non costituisce presupposto della partecipazione alle operazioni di standardizzazione) secondo cui «*The value that the functionality of the claimed invention or inventive feature within the Essential Patent Claim contributes to the value of the relevant functionality of the smallest saleable Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claim*», ossia - in altre parole - la regola secondo cui il canone FRAND dovrebbe essere calcolato sulla base del valore aggiunto dalla tecnologia brevettata al più piccolo componente che attua la tecnologia brevettata in questione. Per un'efficace critica a questa norma dell'IEEE si veda ancora PETIT, *The Smallest Salable Patent-Pricing Unit experiment, general purpose technologies and the Coase theorem, cit.*

statunitense⁴⁹⁸ -, e dai quali è lecito attendersi, quanto meno, una definizione di massima del concetto di FRAND. La necessità, per i titolari di brevetto, di giustificare la natura FRAND delle loro proposte contrattuali porterà d'altro canto a una pubblicità delle condizioni, appunto contrattuali, tipiche, che, in assenza di questa necessità, i titolari tenderebbero a non divulgare: cosicché, almeno sui punti cruciali, appare verosimile che nel tempo emergeranno posizioni di base condivise, che restringeranno in parte l'ambito dell'incertezza interpretativa che ora circonda la nozione di licenza FRAND.

2.4.5.- (segue): Garanzia appropriata. Il concetto di royalty FRAND riveste un ruolo centrale anche in relazione al passaggio #5, vale a dire alla costituzione di una «*garanzia appropriata*» che il presunto contraffattore deve costituire appena dopo il rifiuto della controproposta⁴⁹⁹. La nozione di garanzia appropriata appare infatti strettamente correlata non solo a quella di *willingness* - della cui sussistenza in capo al presunto contraffattore rappresenta la principale prova -, ma anche appunto a quella di royalty FRAND, non potendo che essere l'ammontare di quest'ultima royalty il parametro di quantificazione della garanzia. Nulla si dice nella sentenza a proposito di questa quantificazione, se non che la garanzia deve essere tale da «*comprendere ... il numero dei precedenti atti di sfruttamento del BEN di cui il presunto contraffattore deve poter produrre un rendiconto*»⁵⁰⁰, e cioè che essa deve coprire (anche) le

⁴⁹⁸ Per un'analisi critica dei possibili criteri di quantificazione della royalty FRAND, ed anche dei criteri adottati in concreto dalla giurisprudenza statunitense [in particolare nei casi *Microsoft Corp v Motorola Inc*, cit., e *In re Innovatio IP Ventures LLC*, ND of Illinois, MDL Docket No 2303 Case No 11C-9308, 27 settembre 2013] si vedano SIDAK, *The meaning of FRAND. Part I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 931-1055; BARAZZA, *Licensing standard essential patents, part one: the definition of F/RAND commitments and the determination of royalty rates*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2014, pp. 1 ss.; e ID., *Further steps towards a uniform approach to RAND rates for standard-essential patents in the US: the alternative "top down" approach*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2014, pp. 6-11. Si vedano inoltre FRANZOSI, *Royalty per uso di brevetto standard: but for, Georgia Pacific, Apportionment*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, pp. 259 ss.; COTTER, *Comparative Law and Economics of Standard Essential Patents and FRAND Royalties*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2014, pp. 311-363; CONTRERAS, *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach To standards-based patent licensing*, in *Antitrust Law Journal*, 2013, pp. 47 ss.; LAYNE-FARRAR-ERVIN, *Methodologies for Calculating FRAND Royalty Rates and Damages: An Analysis of Existing Case Law*, in *Law360*, 2014 [<http://ssrn.com/abstract=2668623>].

⁴⁹⁹ Si legge nella decisione *Huawei c. ZTE*: «*a partire dal momento del rifiuto*».

⁵⁰⁰ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, cit., par. 67. Si noti che, nelle sue conclusioni, l'Avvocato Generale Wathelet non sembra aver attribuito al deposito di una appropriata garanzia rilievo determinante ai fini della possibilità del presunto contraffattore di opporre una difesa FRAND alla domanda d'inibitoria del titolare.

utilizzazioni passate. In assenza di ulteriori indicazioni, l'unica conclusione che sembra serenamente potersi trarre è che, per essere «*appropriata*» ai sensi del galateo, la garanzia deve essere predisposta sulla base di una royalty almeno pari a quella oggetto della controproposta FRAND di cui al passaggio #4, in caso contrario apparendo la sua costituzione pretestuosa, se non addirittura confessoria dell'assenza di una seria volontà di concludere licenza a condizioni FRAND. È peraltro più che plausibile pensare che l'ammontare della garanzia debba dipendere dalla (per definizione più alta) proposta del titolare (passaggio #3), o - come si è suggerito in dottrina - da una media fra proposta e controproposta⁵⁰¹; nella pratica, ragioni di cautela potrebbero del resto suggerire al presunto contraffattore di versare, ove ciò sia economicamente possibile, un importo superiore a quello della controproposta, a testimonianza dell'effettività e serietà della sua *willingness*. Anche con riguardo a questo punto, in conclusione, non resta che attendere di conoscere le determinazioni degli organi giurisdizionali degli Stati Membri⁵⁰²; in proposito si può intanto notare come - nel limitarsi a prevedere che il presunto contraffattore predisponga una «*appropriata garanzia*», senza al contempo chiarire in che cosa quest'appropriatezza consista - la Corte abbia lasciato un margine di discrezionalità piuttosto ampio, del quale i Giudici degli Stati Membri potranno avvalersi per adattare la rigidità del galateo *Huawei* alle specifiche sensibilità giuridiche e sociali dei diversi ordinamenti.

2.4.6.- (segue): La determinazione della royalty FRAND da parte di un terzo. Il galateo FRAND prevede infine la possibilità - in caso di rifiuto, da parte del titolare, della controproposta del presunto contraffattore, e dunque di mancata intesa sui «*dettagli delle condizioni FRAND*» - di «*chiedere che l'importo del corrispettivo sia determinato da un terzo indipendente che statuisca in termini brevi*»⁵⁰³. La Corte

⁵⁰¹ Così BATISTA-MAZUTTI, *Comment on "Huawei Technologies" (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law – how Far does the CJEU Decision Go?, cit.*, p. 251.

⁵⁰² Per ora, a quanto consta, l'unica pronuncia che abbia dato rilievo alla costituzione di una garanzia prevista dal galateo FRAND è quella - di cui dà conto PICT, *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, in *European Competition Law Review*, 2016, pp. 365 ss., 370 - del Landgericht Dusseldorf del 3 novembre 2015 (*4a O 144/14*), che ha concesso l'inibitoria richiesta dal titolare di un brevetto standard essential sulla base del fatto che il presunto contraffattore non aveva costituito alcuna garanzia (la decisione è stata poi riformata, ma sotto altro profilo motivazionale, dall'Oberlandesgericht Dusseldorf il 13 gennaio 2016: *I-15 U 65/15*, *15 U 65/15*). Nessuno di questi provvedimenti ha tuttavia fornito indicazioni sul concetto di appropriatezza della garanzia evocato dalla decisione *Huawei c. ZTE* della Corte di Giustizia.

⁵⁰³ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *Huawei c. ZTE*, *cit.*, par. 68.

parla esplicitamente in proposito di una «*possibilità*», non di un obbligo⁵⁰⁴: ma sembra ragionevole ritenere che, ove una delle due parti non accetti di demandare a un terzo la determinazione dell'«*importo del corrispettivo*», quella parte sia da considerare *unwilling*⁵⁰⁵. Al contrario, considerato che la sentenza si riferisce all'intervento del terzo con esclusivo riferimento alla determinazione dell'«*importo del corrispettivo*», senza menzionare ulteriori previsioni contrattuali (ad esempio, l'oggetto della licenza: tutti i brevetti del titolare in relazione ai quali sia stato assunto un impegno FRAND o solo alcuni? per tutti i Paesi in cui questi brevetti siano stati chiesti o concessi o solo per alcuni?), il rifiuto di assoggettarsi alla determinazione di queste ulteriori previsioni contrattuali da parte di un terzo non sembra comportare violazione del galateo FRAND, e perciò l'automatica qualificazione del rifiutante come *unwilling licensee*. Alle parti, in queste ipotesi, resta certamente la possibilità di adire al riguardo l'autorità giudiziaria - e sembra doversi ritenere che l'eventuale domanda giudiziale del presunto contraffattore volta alla determinazione delle condizioni FRAND di licenza brevettuale sia idonea a paralizzare l'eventuale azione inibitoria del titolare, costituendo la promozione di quest'azione, preceduta dall'approntamento di «*appropriata garanzia*», conferma della serietà della *willingness* del presunto contraffattore⁵⁰⁶. Quanto al titolare, il rifiuto della controproposta del presunto contraffattore esprime il suo convincimento che questa controproposta non sia FRAND, cosicché pare coerente al codice comportamentale Huawei pensare che a seguito del rifiuto il titolare possa agire per ottenere inibitoria, e che perciò - ove il Giudice al quale questa tutela è chiesta condivida la posizione del titolare, anche con riguardo alla conformità ai canoni FRAND della sua proposta -

⁵⁰⁴ Anche LAMADRID, sul blog *Chillin' Competition*, nota come sul punto «*the Judgment reads "may", but it sort of reads as intending to be saying "shall"*» [<http://chillingcompetition.com/2015/07/16/ecjs-judgment-of-today-in-case-c-17013-huawei-v-zte/>].

⁵⁰⁵ In questo senso si veda anche HENNINGSON, *Injunctions for Standard Essential Patents Under FRAND Commitment: A Balanced, Royalty-Oriented Approach*, in *IIC*, 2016, p. 448.

⁵⁰⁶ Sul che si vedano anche le considerazioni svolte al par. III.2.3.2 *supra*, nonché il par. 93 delle conclusioni rassegnate dall'Avvocato Generale Wathelet nel caso in esame, ove si legge che «*qualora le trattative non siano avviate o non abbiano un esito positivo, il comportamento del presunto contraffattore non può essere considerato dilatorio o non serio se quest'ultimo chiede che tali condizioni siano fissate o da un giudice o da un tribunale arbitrale*». Alla possibilità di determinazione giudiziale, oltreché arbitrale, delle condizioni FRAND di una licenza su brevetti standard essential fanno riferimento anche le *Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements*, al cui par. 291 si dice: «*nessun elemento delle presenti linee direttrici pregiudica la possibilità per le parti di adire i tribunali civili o commerciali competenti per comporre le loro controversie circa il livello delle royalties FRAND*».

l'esercizio dell'azione inibitoria non costituisca rifiuto rilevante ai sensi dell'art. 102 TFUE.

2.4.7.- (segue): Ambito soggettivo di applicabilità del galateo FRAND; in particolare, le azioni inibitorie promosse (i) contro società controllate. Venendo ai limiti all'applicabilità del galateo FRAND, è incerto, sotto il profilo soggettivo, se la necessità di rispetto di questo codice comportamentale sussista anche nel caso in cui l'azione inibitoria sia proposta nei confronti di una società controllata da una capogruppo, e la procedura di negoziazione prevista dalla sentenza *Huawei c. ZTE* si sia svolta senza successo fra il titolare e la capogruppo. Il problema - che riflette la discrasia fra piano delle licenze (tendenzialmente concernente interi portafogli brevettuali, e un ambito territoriale almeno europeo) e piano della tutela giudiziale (giocoforza più ristretto, potendo riguardare solo un numero limitato di privative nazionali) di cui abbiamo più volte detto - si è posto in un recente giudizio discusso davanti al Tribunale di Torino, nel quale Sisvel, sulla base di un suo brevetto dichiarato come essenziale per lo standard UMTS, aveva chiesto un'inibitoria cautelare nei confronti della sussidiaria italiana della multinazionale cinese ZTE. L'ordinanza resa al riguardo ha negato l'inibitoria anche - ed anzi, probabilmente, in primo luogo⁵⁰⁷ - sulla base di un argomento di natura contrattuale; nella motivazione del provvedimento, tuttavia, si legge espressamente che gli «*obblighi imposti*» dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Huawei c. ZTE*, il cui rispetto rappresenta «*precondizione per richiedere la tutela cautelare*», non possono ritenersi assolti ove il titolare del brevetto abbia bensì rispettato il galateo FRAND nei confronti della capogruppo, ma non anche nei confronti della società controllata⁵⁰⁸: ciò che appunto, secondo il Tribunale di Torino, aveva fatto Sisvel. Si tratta di una conclusione fondata

⁵⁰⁷ Non è chiaro se l'ordinanza si regga su due motivazioni concorrenti, o se quella attinente ad aspetti contrattuali sia in realtà l'unica motivazione, l'altra costituendo un *obiter dictum*.

⁵⁰⁸ Trib. Torino, 18 gennaio 2016, *Sisvel c. ZTE / Europhoto* [reperibile al seguente link: <https://www.dropbox.com/s/qajj66a4ffuhxh/G10.pdf?dl=0>], ove precisamente si legge che: «*gli obblighi imposti dalla citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al titolare del brevetto, quale precondizione per richiedere la tutela cautelare, non risultano essere stati soddisfatti dalla SISVEL INTERNATIONAL S.A. nei confronti dell'attuale resistente società ZTE ITALY S.R.L. A quest'ultima, infatti, la SISVEL INTERNATIONAL S.A. non aveva notificato la propria intenzione di agire in sede cautelare a tutela dei suoi brevetti essenziali né le aveva comunicato le caratteristiche tecniche protette dalle rivendicazioni brevettuali ritenute essenziali per gli standard*». In sede di reclamo, la questione non si è più posta, essendosi il Collegio concentrato sulle quesizioni di carattere contrattuale che già in prime cure avevano indotto il Giudice designato a negare la tutela richiesta [Trib. Torino, 4 marzo 2016 (reperibile al seguente link: <https://www.dropbox.com/s/46bee2adj2vhu2c/G11.pdf?dl=0>)].

su un'interpretazione formalistica della sentenza della Corte di Giustizia: un'interpretazione che non sembra considerare la realtà del mercato delle licenze, la negoziazione delle quali - per ragioni economiche⁵⁰⁹ - avviene di solito fra titolare e società capogruppo⁵¹⁰, che provvede poi a concedere i brevetti in sublicenza alle sue controllate, senza che queste ultime siano effettivamente coinvolte nelle trattative. In considerazione di ciò - e salva naturalmente la necessità di un esame caso per caso della fattispecie concreta -, ritenere che, anche in presenza della prova di avvenute o (addirittura) ancora pendenti negoziazioni con la capogruppo⁵¹¹, il titolare debba comunque avviare con la controllata un negoziato rispettoso del galateo FRAND, riguardante il solo territorio in cui la controllata opera, e perciò teso alla conclusione di un contratto che, pur in presenza di reciproca *willingness*, non verrebbe stipulato perché il suo oggetto è già compreso nel più ampio contratto discusso con la capogruppo; ritenere tutto questo necessario, dicevamo, comporta l'imposizione al titolare di un onere che pare difficilmente giustificabile sul piano sostanziale⁵¹². Né, d'altra parte, considerare le trattative fra titolare e capogruppo rilevanti ai fini della qualificazione come rifiuto *ex art. 102 TFUE* della domanda d'inibitoria proposta dal titolare contro una controllata della capogruppo significa privare quest'ultima della possibilità di eccepire la sussistenza di un abuso di posizione dominante, potendo certamente la controllata, in questa prospettiva "realista", giovare dello svolgimento delle negoziazioni fra titolare e capogruppo (ad esempio facendo valere l'inadeguatezza dell'avvertimento - passaggio #1 - o la non conformità ai canoni FRAND della sua proposta di licenza - passaggio #3 -), e così ottenere la paralisi dell'esercizio dell'azione inibitoria. In questo senso sembra uniformemente orientata la giurisprudenza tedesca che della questione si è occupata⁵¹³.

⁵⁰⁹ V. la nota 458 *supra*.

⁵¹⁰ O, comunque, fra titolare del brevetto e la società del gruppo che gestisce le licenze su diritti di proprietà intellettuale/industriale.

⁵¹¹ E, beninteso, dell'effettiva sussistenza di un rapporto di gruppo.

⁵¹² E che ritenere sussistente, fra l'altro, potrebbe agevolare comportamenti abusivi della capogruppo, ad esempio consistenti nella costituzione di società aventi lo specifico scopo di schermare certe condotte dall'esercizio dell'azione inibitoria da parte del titolare.

⁵¹³ In questi termini si è espressa la decisione del Landgericht Mannheim, 1° luglio 2016, *cit.*; e - stando al comunicato stampa ad essa relativo pubblicato su IAM (la decisione non consta essere stata pubblicata) - quella resa da Landgericht Düsseldorf, 3 novembre 2015, *Sisvel c. Haier*, casi n. 4a O 93/14 e 4a O 144/14; nel comunicato in questione, reperibile all'indirizzo <http://www.iam-media.com/blog/Detail.aspx?g=b591e01d-1ac7-4bb5-9bf0-ad8ed78e4434>, si legge espressamente che «*SISVEL had made a suitable license offer to Haier. It is sufficient if the license offer is addressed to the mother company of the alleged infringer in order to initiate negotiations. It would be a mere formality if a patent holder had to address all affiliates of a group separately*».

2.4.8.- (segue): e (ii) contro distributori indipendenti. Problematica appare anche l'applicazione del galateo FRAND ad azioni inibitorie promosse contro distributori di prodotti conformi allo standard: soggetti per definizione privi di interesse a negoziare licenze (che confidano essere state già sottoscritte dai produttori dei beni da essi distribuiti), e che perciò non possono difendersi eccependo il mancato rispetto del galateo da parte del titolare⁵¹⁴. La mancata considerazione, da parte della Corte di Giustizia, delle peculiarità dell'ipotesi in esame rappresenta una seria lacuna della decisione *Huawei c. ZTE*. La vulnerabilità dei distributori alle azioni inibitorie che consegue all'applicazione del galateo FRAND può infatti essere opportunisticamente utilizzata dai titolari come strumento di elusione del meccanismo di negoziazione congegnato dalla Corte di Giustizia: strumento particolarmente efficace, dato che, specie nei settori in cui la distribuzione dei prodotti avviene attraverso un numero limitato di canali, ottenere un'inibitoria contro i distributori (si pensi, nel caso dei telefoni cellulari, a un'azione inibitoria promossa in Italia contro TIM, 3, Vodafone e Wind) può far conseguire al titolare un potere negoziale esercitabile nei confronti del produttore dei beni, e tale da indurre quest'ultimo a sottoscrivere una licenza a condizioni che, senza la leva dell'inibitoria ai distributori, non avrebbe accettato. Per evitare che questa situazione si verifichi, non potendosi naturalmente prevedere un'immunità assoluta dei distributori ad azioni inibitorie fondate su brevetti standard essential, sembra plausibile ipotizzare di applicare al rapporto fra titolare, distributore e produttore dei beni distribuiti i criteri di cui abbiamo detto *supra* in relazione al rapporto fra titolare, controllata e capogruppo, e dunque consentire al distributore di dare prova dell'esistenza (o dell'inesistenza) di trattative FRAND fra titolare e produttore, e di beneficiare della *willingness* del produttore (o dell'*unwillingness* del titolare).

2.4.9.- (segue): Ambito oggettivo dell'applicabilità del galateo FRAND. Estensione dei principi su cui si fonda alle azioni inibitorie promosse sulla base di standard di fatto (in particolare, la willingness come chiave di volta del

⁵¹⁴ Ed infatti, nell'unico caso in cui, in Italia, la questione sia stata affrontata, il Tribunale di Torino, limitandosi al riguardo a rilevare la sussistenza della lamentata contraffazione, ha inibito a un rivenditore al dettaglio l'ulteriore commercializzazione di prodotti incorporanti la tecnologia (asseritamente standard) brevettata di titolarità dell'impresa ricorrente Sisvel (Trib. Torino, 18 gennaio 2016, *cit.*). Sull'approccio adottato dalla medesima ordinanza del Tribunale di Torino in relazione alla domanda d'inibitoria proposta contro una controllata, vedi *supra* IV.2.4.7.

sistema di licenze FRAND). Il galateo degli standard di fatto. Un equilibrio precario. Sotto il profilo oggettivo, almeno d'acchito, i limiti d'applicabilità del galateo FRAND appaiono meglio definiti. Anzitutto in considerazione dei quesiti pregiudiziali posti dal Tribunale di Düsseldorf, tutti specificamente ed esclusivamente riguardanti standard formali⁵¹⁵; in secondo luogo, perché la decisione *Huawei c. ZTE* è molto netta nell'individuare nell'impegno FRAND e nelle «*legittime aspettative*»⁵¹⁶ dallo stesso determinate nei terzi la ragione giustificativa del galateo⁵¹⁷: il che pure induce a pensare che il rispetto del galateo sia richiesto dalla Corte di Giustizia solo nell'ipotesi in cui un'azione inibitoria sia promossa sulla base di brevetti in relazione ai quali sia stato assunto un impegno FRAND, vale a dire, appunto, di brevetti essenziali per standard formali⁵¹⁸. Ciò posto, ci si può comunque chiedere se il galateo sia applicabile anche in relazione ad azioni inibitorie promosse sulla base di brevetti essenziali per standard di fatto, o se quanto meno - con opportuni adattamenti⁵¹⁹ - esso possa costituire criterio per distinguere le ipotesi in cui

⁵¹⁵ V. nota 468 *supra*.

⁵¹⁶ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *cit.*, par. 53: «*dato che un impegno a rilasciare licenze a condizioni FRAND crea nei terzi legittime aspettative a che il titolare del BEN conceda loro in concreto licenze a tali condizioni, un rifiuto del titolare del BEN di concedere una licenza a questo tipo di condizioni può costituire, in via di principio, un abuso ai sensi dell'articolo 102 TFUE*»; e par. 54: «*ne consegue che, tenuto conto delle legittime aspettative create, il carattere abusivo di un simile rifiuto può, in via di principio, essere eccepito a fronte di azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti*».

⁵¹⁷ Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *cit.*, par. 59: «*benché l'impegno irrevocabile a concedere licenze a condizioni FRAND, sottoscritto nei confronti dell'organismo di normalizzazione dal titolare del BEN, non possa svuotare di significato i diritti garantiti al medesimo titolare dagli articoli 17, paragrafo 2, e 47 della Carta, esso giustifica comunque che al medesimo sia imposto il rispetto di requisiti specifici all'atto della proposizione di azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti avverso presunti contraffattori*».

⁵¹⁸ In dottrina in questo senso MAUME, *Huawei ./. ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, *cit.*, p. 224: «*The foundation of the new negotiation procedure is ... the FRAND declaration ... as the legitimate expectations are primarily caused by the FRAND declaration, the application of the negotiation procedure is limited to cases in which a FRAND declaration has been made. This does not include de facto standards*».

⁵¹⁹ Per pacifica giurisprudenza della Corte, infatti, per stabilire se un abuso sussista, occorre «*valutare tutte le circostanze*» (Corte di Giustizia UE, 27 marzo 2012, *Post Danmark A/S*, C-209/10, EU:C:2012:172, par. 26; e Corte di Giustizia UE, 14 ottobre 2010, *Deutsche Telekom*, C-280/08, EU:C:2010:603, par. 280), tenere «*in debita considerazione la peculiarità degli elementi di diritto e di fatto del caso in esame*» (Corte di Giustizia, 16 luglio 2015, *cit.*, par. 56). E, come ha causticamente affermato l'ex-commissario europeo alla concorrenza Neelie Kroes nel suo discorso intitolato *Being open about standards* del 10 giugno 2008, la standardizzazione formale costituisce circostanza che giustifica un trattamento diverso, dato che «*allowing companies to sit around a table and agree technical developments for their industry is not something that the competition rules would usually allow. So when it is allowed we have to look carefully at how it is done*» (il testo integrale del discorso è reperibile al link http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-317_en.htm).

L'esercizio di queste azioni promosse sulla base di brevetti essenziali per standard di fatto costituisce rifiuto di licenza rilevante *ex art. 102 TFUE* da quelle in cui, viceversa, di rifiuto di licenza non può parlarsi. L'analisi dei passaggi di cui il galateo si compone pare deporre nel senso di una sua utilizzabilità. Allo scopo sembra opportuno distinguere le regole del galateo in due gruppi: quelle (i) la cui fonte è identificata dalla Corte di Giustizia nelle «*legittime aspettative*» d'accesso allo standard determinate nei terzi dall'assunzione di un impegno FRAND da parte del titolare, e che assolvono la funzione di presidiare quest'impegno; e quelle (ii) che non hanno alcun rapporto con impegno FRAND e consequenziali aspettative, e che fungono da strumenti di valutazione della serietà dell'intenzione delle parti di concludere una licenza a condizioni FRAND. Il primo gruppo di regole prevede essenzialmente che il titolare dia impulso alla negoziazione, anche attraverso l'anticipata formulazione di una licenza, prima di proporre un'azione inibitoria contro il presunto contraffattore; il secondo gruppo di regole che l'utilizzatore formuli una proposta, e che, in caso di mancato accordo, sia possibile demandare a un terzo indipendente la determinazione della royalty equa e ragionevole. Considerato che in relazione ai brevetti essenziali per l'attuazione di standard di fatto non vi è da parte del titolare l'assunzione di un impegno FRAND, pare a chi scrive che in relazione a questi brevetti possa escludersi l'applicabilità delle regole *sub (i)*, e che perciò l'esercizio, da parte del titolare di un brevetto di questo tipo, di un'azione inibitoria senza preventivo avvio di un negoziato non sia da ritenere equiparabile a un rifiuto di licenza rilevante ai sensi dell'art. 102 TFUE. Al contrario, le regole *sub (ii)* trovano giustificazione nell'esigenza di valutare la serietà dell'intenzione delle parti di concludere una licenza: esigenza che - come emerge dall'analisi della giurisprudenza svolta *supra* - costituisce il perno della qualificazione dell'esercizio di un'azione inibitoria come rifiuto rilevante *ex art. 102 TFUE*, e che non sembrano esservi ragioni per ritenere che venga meno ove l'azione inibitoria in questione sia promossa sulla base di un brevetto essenziale per uno standard di fatto. Il gruppo di regole *sub (ii)* pare dunque dover trovare applicazione anche nell'ambito degli standard di fatto: con la conseguenza che, per dimostrare la sua *willingness* e dunque determinare la paralisi dell'azione inibitoria del titolare, oltre a formulare una proposta FRAND, il presunto contraffattore dovrà costituire appropriata garanzia⁵²⁰, e - ove le trattative fra le parti non conducano a un accordo - accettare una determinazione delle condizioni

⁵²⁰ Sull'entità della quale si rinvia al par. 2.4.5 *supra*.

contrattuali da parte di un terzo, giudice o arbitro⁵²¹. L'estensione dei principi espressi dalla sentenza *Huawei c. ZTE* all'ipotesi degli standard di fatto configura perciò una disciplina parzialmente sovrapponibile a quella posta dalla decisione *Orange-Book* della Suprema Corte Federale tedesca⁵²². Una disciplina che, tuttavia, da essa si discosta in modo radicale, non potendosi dubitare dell'applicabilità anche agli standard di fatto della regola di fondo del galateo, che consente al presunto contraffattore di eccepire la non contraffazione e di chiedere la nullità del brevetto (o dei brevetti) di cui si discute: il che determina, almeno secondo chi scrive, una situazione di sostanziale equilibrio fra le parti. Ma di equilibrio precario si tratta, dato che il galateo, anche nella versione adattata alle peculiarità degli standard di fatto, è retto da un concetto - quello di FRAND - ancora in cerca di definizione, la cui interpretazione da parte della giurisprudenza è perciò suscettibile di modificare radicalmente l'assetto degli interessi delineato dalle decisioni esaminate sin qui.

⁵²¹ Sui problemi interpretativi relativi alla determinazione arbitrare e giudiziale della royalty e delle condizioni FRAND di un contratto di licenza, si vedano le considerazioni svolte *sub cap. III supra*.

⁵²² Sulla quale si veda *supra*. Peraltro, come abbiamo visto, già diversi anni prima del Bundesgerichtshof il Tribunale di Genova aveva identificato nel deposito di una somma a garanzia della serietà dell'intenzione di concludere un contratto di licenza (e quindi anche nella stessa serietà dell'intenzione) un elemento di particolare rilievo nella valutazione sulla concessione di un'inibitoria a tutela di uno standard di fatto.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

AHLBORN-EVANS-PADILLA, *The Logic & Limits of the “Exceptional Circumstances Test” in Magill and IMS Health*, in *Fordham International Law Journal*, 2004, pp. 1109 ss..

ANDERMAN-KALLAUGHER, *Technology transfer and the new EU competition rules*, Oxford, 2006.

ANDERMAN-SCHMIDT, *EU competition Law and Intellectual Property Rights – The Regulation of Innovation*, Oxford, 2011.

AREEDA, *Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles*, in *Antitrust Law Journal*, 1989, pp. 841 ss..

AREZZO, *Intellectual Property Rights at the Crossroad between Monopolization and Abuse of Dominant Position: American and European Approaches Compared*, in *John Marshall Journal of Computer and Information Law Journal*, 2006, pp. 455 ss..

BARAZZA, *Licensing standard essential patents, part one: the definition of F/RAND commitments and the determination of royalty rates*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2014, pp. 1 ss..

BARAZZA, *Further steps towards a uniform approach to RAND rates for standard-essential patents in the US: the alternative “top down” approach*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2014, pp. 6 ss..

BARIATTI-SODANO, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, Padova, 2012.

BARON-POHLMAN, *Who cooperates in Standards Consortia – Rivals or Complementors?*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 905 ss..

BASTIANON, *A proposito della dottrina delle essential facilities: tutela della concorrenza o tutela dell’iniziativa economica*, in *Mercato concorrenza regole*, 1999, pp. 149 ss..

BATISTA-MAZUTTI, *Comment on “Huawei Technologies” (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law – how Far does the CJEU Decision Go?*, in *IIC*, 2016, pp. 244 ss..

BENTLY-SHERMAN, *Intellectual Property*, 2009.

BEKKERS-VERSPAGEN-SMITS, *Intellectual property rights and standardization: the case of GSM*, in *Telecommunications Policy*, 2002, pp. 171 ss..

BENTHAM, *Manual of political economy*, 1854 [<http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/bentham/manualpoliticaconomy.pdf>].

BESEN, *The European Telecommunications Standards Institute: A preliminary analysis*, in *Telecommunications Policy*, 1990, pp. 521 ss..

BESEN-FARRELL, *Choosing how to compete: strategies and tactics in standardization*, in *The Journal of Economic Perspectives*, 1994, pp. 117 ss..

BERGIA, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.

BERGMAN, *The Bronner Case - A Turning Point for the Essential Facilities Doctrine?*, *European Competition Law Review*, 2000, pp. 59 ss..

BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano, 2004.

BERTI, *Le essential facilities nel diritto della concorrenza comunitario*, in *Concorrenza e Mercato*, 1998, pp. 355 ss..

BERTI-BIANCARDI, *Essential facility e disciplina della concorrenza: osservazioni e note critiche*, *ivi*, 1996, pp. 423 ss..

BIDDLE-CURCI-HASLACH-MARCHANT-ASKLAND-GAUDET, *The Expanding Role and Importance of Standards in the ICT Industry*, *Jurimetrics*, 2012, pp. 177 ss..

BIDDLE-WHITE-WOODS, *How Many Standards in a Laptop? (And Other Empirical Questions)*, 2010 [<http://ssrn.com/abstract=1619440>].

BONADIO, *Standardization agreements, intellectual property rights and anti-competitive concerns*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2013, pp. 22 ss..

BOYLE, *The Public Domain*, Yale University Press, 2008.

BIBLIOGRAFIA

BRAUN-RAWLINSON, *European Competition Law: A Practitioner's Guide*, Bruxelles-Chicago, 2000, pp. 334 ss..

BUCCIROSSI-FRIGNANI, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, Padova, 2012.

CAMESASCA-LANGUS-NEVEN-TREACY, *Injunctions for standard-essential patents: justice is not blind*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 285 ss..

CARRIER, *A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing*, in *CPI Antitrust Chronicle*, 2012, pp. 3 ss..

CASTALDO-CERNUTO, *Essential Facility Doctrine: tra evoluzione e nuovi orizzonti*, Napoli, 2013.

CHRIST-SLOWAK, *Why Blu-Ray v. HD-DVD is not VHS v. Betamax: The Co-evolution of Standard Setting Consortia*, *FZID Discussion papers 05-2009*, 2009, pp. 4 ss. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1626224].

COLANGELO, *Antitrust standard ed impegni di licenza: il caso «Huawei»*, in *Foro It.*, 2015, IV, pp. 470 ss..

COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, Milano, 2016.

COLANGELO, *Il trattamento antitrust degli accordi per il trasferimento di tecnologia nell'Unione Europea*, in GRANIERI-COLANGELO-DE MICHELIS (a cura di), *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia*, Bari, 2009, pp. 141 ss..

CONTRERAS, *A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens*, in *Antitrust Law Journal*, 2015, pp. 39 ss.

CONTRERAS, *The patent hold-up debate: a critical re-assessment*, negli atti della conferenza organizzata dal LCII (Liege Competition and Innovation Institute) *Regulating Patent "Hold-Up"? An assessment in light of recent academic, policy and legal évolutions*, tenutasi a Bruxelles il 29 febbraio 2016 [<https://goo.gl/phbwFP>].

CONTRERAS, *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach To standards-based patent licensing*, in *Antitrust Law Journal*, 2013, pp. 47 ss..

CORREA, *Refusal to deal and access to an essential facility: balancing private and public interests in intellectual property law*, in *Mélanges Victor Nabhan*, 2004.

CORTESE-FERRARIO-MANZINI, *Il diritto antitrust dell'Unione Europea*, Torino, 2014.

COTTER, *Comparative Law and Economics of Standard Essential Patents and FRAND Royalties*, in *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2014, pp. 311 ss..

D'AMORE, *The administrative supreme court confirms the ICA's decision to condemn Pfizer for abuse of dominant position aimed to delaying the market entry of generic pharmaceutical products*, in *Riv. it. Antitrust, AGCM quarterly online 2014*, pp. 77 ss..

DAVID, *Clio and the Economics of QWERTY*, in *The American Economic Review*, 1985, pp. 332 ss..

DAVID-GREENSTEIN, *The Economics of Compatibility Standards: An Introduction to Recent Research*, in *Economics of Innovation and New Technology*, 1990, pp. 3 ss..

DELRAHIM, *Forcing Firms to Share the Sandbox: Compulsory Licensing of Intellectual Property Rights and Antitrust*, 2004 [reperibile su: goo.gl/3K07H5].

DENOZZA, *Chicago, l'efficienza e il diritto antitrust*, in *Giur. comm.*, 1988, I, pp. 5 ss..

DERCLAYE, *The IMS Decision: A Triple Victory*, in *World Competition*, 2004, pp. 397 ss..

DERCLAYE, *An economic approach to what the conditions of abuse of a dominant position of copyright should be*, 2003 [<http://www.serci.org/2003/derclaye.pdf>].

DE VRIES, *Standardization: A Business Approach to the Role of National*, 1999.

DI CATALDO, *Contratti di licenza, obbligo di uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza*, pp. 377 ss..

DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli. Artt. 2584-2594*, in SCHLESINGER (fondato da) - BUSNELLI (diretto da), *Il codice civile. Commentario*, Milano, 2012.

BIBLIOGRAFIA

DOLMANS-O'DONOGHUE-LOEWENTHA, *Are Article 82 EC and Intellectual Property Interoperable?*, in *Competition Policy International*, 2007, pp. 107 ss..

DOLMANS, *Standards, IP, and Competition: How to Avoid False FRANDs*, negli atti della «2008 Fordham IPR Conference».

DURANTE-MOGLIA-NICITA, *La nozione di essential facility tra regolamentazione e antitrust*, in *Mercato concorrenza regole*, 2001, pp. 257 ss..

EAGLES-LONGDIN, *Refusals to license intellectual property – testing the limits of law and economics*, 2011.

ELHAUGE, *Defining Better Monopolisation Standards*, in *Stanford Law Review*, 1999, pp. 1187 ss..

EPSTEIN-KIEFF-SPULBER, *The FTC, IP, And Ssos: Government Hold-Up Replacing Private Coordination*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2012, pp. 1 ss..

EVARD, *Essential Facilities in the European Union: Bronner and Beyond*, in *Columbia Journal Of European Law*, 2004, pp. 49 ss.

FABRIZI, *I rapporti tra diritto antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in PACE (a cura di), *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Napoli, 2013

FALCE, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008.

FARRELL-SALONER, *Installed Base and Compatibility – Innovation, Product Preannouncements, and predation*, in *The American Economic Review*, 1986, pp. 940 ss..

FARRELL-SALONER, *Standardization, compatibility and innovation*, in *RAND Journal of Economics*, 1985, pp. 70 ss..

FATTORI-TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, Bologna, 2010.

FOX, *Microsoft (EC) And Duty to Deal: Exceptionality and The Transatlantic Divide*, in *Competition Policy International*, 2008 [<https://www.competitionpolicyinternational.com/imicrosoft-ec-and-duty-to-deal-exceptionality-and-the-transatlantic-divide/>].

FRANZOSI, *Royalty per uso di brevetto standard: but for, Georgia Pacific, Apportionment*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, pp. 259 ss..

FRIGNANI, *Patent Pools after EU Reg. n. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *Dir. comm. int.*, 2016, pp. 343 ss..

FUCHS, *Patent Ambush Strategies and Article 102 TFEU*, in GRIMES-DREXL-JONES-PERITZ-SWAINE (a cura di), *More Common Ground for International Competition Law*, 2011, pp. 177 ss..

GALETOVIC-HABER-LEVINE, *An empirical examination of patent hold-up*, in *NBER Working Paper 21090*, 2015.

GALLASCH, *The Referral of Huawei v. ZTE to the CJEU: Determining the future of remedies in the context of standard-essential patents*, in *European Competition Law Review*, 2013, pp. 443 ss..

GANDAL-SALANT-WAVERMAN, *Standards in wireless telephone network, Telecommunications Policy*, 2003, pp. 325 ss..

GERADIN, *Patent Assertion Entities and EU Competition Law*, in *George Mason University Law and Economics Research Paper Series*, 2016, pp. 20 ss..

GERADIN, *Limiting the scope of Article 82 EC: What can the EU learn from the U.S. Supreme Court's judgment in Trinko in the wake of Microsoft, IMS, and Deutsche Telekom?* [<http://ssrn.com/abstract=617263>].

GERADIN-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, pp. 101 ss..

GERADIN-LAYNE FARRAR-PADILLA, *The Ex Ante Auction Model for the Control of Market Power in Standard Setting Organizations*”, reperibile su SSRN [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=979393].

GERADIN-LAYNE-FARRAR, *Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multi-Patent Products*, in *Santa Clara High Tech. Law Journal*, 2010, pp. 763 ss..

BIBLIOGRAFIA

GERADIN, *The European Commission Policy Towards the Licensing of Standard-Essential Patents: Where do we stand?*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 1125 ss..

GHEZZI-OLIVIERI, *Diritto antitrust*, Torino, 2013.

GHIDINI, *La concorrenza sleale*, in BIGIAVI (fondata da), *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 2001.

GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2015.

GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla intersection fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2005, pp. 247 ss..

GHIDINI-CAVANI-PISERÀ, *Il caso Pfizer*, ne *Il dir. civ.*, 2015, pp. 1565 ss..

GHIDINI-FALCE, *Intellectual property on communication standards: balancing innovation and competition through the Essential Facilities Doctrine*, pp. 315 ss..

GLAZER, *The IMS Health case: a US perspective*, in *George Mason Law Review*, 2006, pp. 1197 ss..

GRANIERI, *La proprietà intellettuale nell'industria delle ICT*, in CALDERINI-

GIANNACCARI-GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Bologna, 2005, pp. 33 ss..

GRANIERI, in FRIGNANI-BARIATTI (a cura di), *Disciplina della concorrenza nella UE*, Padova, 2012.

GRANIERI, *Proprietà intellettuale, standard di fatto e obbligo di licenza*, ne *Il dir. ind.*, 2005, pp. 505 ss..

GUGLIELMETTI, *Essential facilities nelle decisioni dell'Autorità garante*, in *Concorrenza e mercato*, 1998, 389 ss..

GUGLIELMETTI, *In tema di abuso di posizione dominante nel mercato dei quotidiani*, in *AIDA*, 1999, pp. 346 ss..

GUGLIELMETTI, *Analisi e decompilazione dei programmi*, in UBERTAZZI (a cura di), *La legge sul software - commentario sistematico*, Milano, 1994, pp. 152 ss..

GUGLIELMETTI., *Open source e interoperabilità con software proprietario*, in AIDA, 2004, pp. 144 ss..

GUPTA, *The patent policy debate in the high-tech world*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 827 ss..

HANCHER, *Case C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG and Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. Judgment of the Sixth Chamber, 26 November 1998*, in *Common Market Law Review*, 1999, pp. 1289 ss..

HAUNG-WANG-ZHANG, *Essential facilities doctrine and its application in intellectual property space under China's Antimonopoly Law*, in *George Mason Law Review*, 2015, pp. 1103 ss..

HARZ, *Dominance and Duty in the European Union: A Look Through Microsoft Windows at the Essential Facilities Doctrine*, in *Emory International Law Review*, 1997, 189 ss.

HATZOPOULOS, *The EU essential facilities doctrine*, in *Research Papers in Law 6/2006 – College of Europe, European Legal Studies*, p. 6 [www.coleurope.eu/system/files_force/researchpaper/researchpaper_6_2006_hatzipoulos.pdf?download=1; ultima consultazione: 2 agosto 2016].

HENNINGSSON, *Injunctions for Standard Essential Patents Under FRAND Commitment: A Balanced, Royalty-Oriented Approach*, in *IIC*, 2016, pp. 438 ss..

HORNUNG-KRIVOSHEEV-SINGH-BILGER, *Standard wars*, 2006 [http://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/standards-wars.pdf].

HOVENKAMP, *Chicago and its alternatives*, in *Duke Law Journal*, 1986.

HOVENKAMP-JANIS-LEMLEY, *Unilateral refusals to license in the US*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2006, pp. 1 ss.

BIBLIOGRAFIA

KÄSEBERG, *Intellectual property, antitrust and cumulative innovation in the EU and the US*, 2012.

KATE-NIELS, *The Relevant Market: A Concept Still in Search of a Definition*, in *Journal of Competition Law and Economics*, 2009, pp. 297 ss..

KATZ-SHAPIRO, *Network Externalities, Competition, and Compatibility*, in *The American Economic Review*, 1985, pp. 424 ss..

KILLICK-SAKELLARIOU, *Huawei v ZTE - No More Need To look at the Orange Book in SEP Disputes*, in *CPI Antitrust Chronicles*, 2015, pp. 2 ss..

KUIPERS-GROENEVELT-LAMME, *A further perspective on Apple v Samsung: How to successfully enforce Standard Essential Patents in the Netherland*, in *berichten industriële eigendom*, 2012, pp. 222 ss.

JONES, *Standard-essential patents: FRAND commitments, injunctions and the smartphone wars*, in *King's College London Dickson Poon School of Law Legal Studies Research Paper Series* ("Paper no. 2014-19").

JAKOBS-HÜBENER, *SEP or no SEP? Open questions after Huawei/ZTE*, in *European Competition Law Review*, 2016, pp. 33 ss.

KELTY, *The Cultural Significance of Free Software - Two Bits*, Durham-London, 2008.

KOBAYASHI-WRIGHT, *Intellectual Property and Standard Setting*, in *ABA Handbook on the Antitrust Aspects of Standards Setting, George Mason Law & Economics Research Paper No 09-40*, 2010 [SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1460997>].

KORAH, *The interface between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, in *Antitrust Law Journal*, pp. 801 ss..

KORAH, *The Ladbroke saga*, in *European Competition Law Review*, 1998, pp. 169 ss..

KOELMAN, *An exceptio standardis: do we need an IP exemption for standards?*, in *IIC*, 2006, pp. 823 ss..

KÖRBER, *Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law – An Analysis under Particular Consideration of the German ‘Orange-Book-Standard’ decisions*, 2013.

LAROUCHE, *The European Microsoft case at the crossroads of competition policy and innovation*, in *Antitrust Law Journal*, 2008, pp. 601 ss..

LAROUCHE-ZINGALES, *Injunctive Relief in Disputes Related to Standard-Essential Patents: Time for the CJEU to Set Fair and Reasonable Presumptions*, *TILEC Discussion Paper*, 2014.

LAYNE-FARRAR, *Non-Discriminatory Pricing: What is Different (and What is Not) about IP Licensing in Standard Setting*, in *SSRN* [<https://ssrn.com/abstract=1427924>].

LAYNE-FARRAR-ERVIN, *Methodologies for Calculating FRAND Royalty Rates and Damages: An Analysis of Existing Case Law*, in *Law360*, 2014 [<http://ssrn.com/abstract=2668623>].

LAYNE-FARRAR-PADILLA, *Assessing the link between Standard Setting and Market Power*, 2010 [<http://ssrn.com/abstract=1567026>].

LAYNE FARRAR-PADILLA-SCHMALENSSEE, *Pricing Patents for Licensing In Standard Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments*, in *Antitrust Law Journal*, 2007, 671 ss..

LAWRANCE, *FRANDly fire: are industry standards doing more harm than good?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, pp. 25 ss..

LAWRANCE, *The competition law treatment of no-challenge clauses in licence agreements: an unfortunate revolution?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2014, pp. 802 ss..

LEMLEY, *Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (and One Not to)*, in *Boston College Law*, vol. 48, 2007 [<https://ssrn.com/abstract=923470>].

LEMLEY-SHAPIRO, *A Simple Approach To Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2013, pp. 1135 ss..

BIBLIOGRAFIA

LEMLEY-SHAPIRO, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, in *Texas Law Review*, 2007, pp. 1991 ss..

LEISTNER, *Germany: Standard tight-head drum*, in *IIC*, 2005, pp. 741 ss..

LIEBOWITZ-MARGOLIS, *The fable of the keys*, in *Journal of Law & Economics*, 1990, pp. 1 ss..

LIEBOWITZ-MARGOLIS, *Network Externality: An Uncommon Tragedy*, in *Journal of Economic Perspectives*, 1994 [reperibile su <https://www.utdallas.edu/~liebowit/jep.html>].

LIPSKY-SIDAK, *Essential Facilities*, in *Stanford Law Review*, 1999, pp. 1187 ss..

LYM, *Patent Misuse and Antitrust Law – Empirical, doctrinal and policy perspectives*, 2013.

LUNDQVIST, *Standardization under EU competition rules and US antitrust laws - The rise and Limits of Self-Regulation*, 2014.

LUNDQVIST, *The interface between EU competition law and standard essential patents - from Orange-Book-Standard to the Huawei case*, in *European Competition Journal*, 2016, pp. 367 ss..

MAGGIOLINO-EZRACHI, *Journal of Competition Law & Economics*, 2012, pp. 595 ss..

MAGNANI, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia: il regolamento comunitario 240/96 e le antitrust guidelines statunitensi*, in *Concorrenza e mercato*, 1997, pp. 239 ss..

MANFREDI, nota a Trib. Milano, 2 settembre 2008, *Italtel c. Sisvel*, ne *Il Dir. Ind.*, 2009, pp. 418 ss..

MALTBY, *Restrictions on port operators: Sealink/B&I – Holyhead*, in *European Competition Law Review*, pp. 223 ss..

MASTRELIA, *Standard, patent pool e gruppi d'acquisto di brevetti. Verso un nuovo modello di trasferimento di tecnologia nel settore hi-tech*, ne *Il Diritto Industriale*, 2013, pp. 505 ss..

MAUGERI, *F/RAND commitments e disciplina del contratto*, in AA.VV., *Impresa e mercato - Studi in onore di Mario Libertini*, vol. II, pp. 1033 ss..

MAUME, *Huawei ./ ZTE, or, how the CJEU closed the Orange Book*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 2016, pp. 207 ss..

MAUME, *Compulsory licensing in Germany*, 2013 [<https://ssrn.com/abstract=2504513>].

MCIVER, *Between patent protection and abuse of dominance: highest EU court issues landmark decision on standard-essential patents*, in *European Competition Law Review*, 2015, pp. 533 ss..

MELI, *Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfu ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2014, pp. 1 ss..

MEZZETTI, *Diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: da Magill a Microsoft*, ne *Il Diritto Industriale*, 2008, pp. 246 ss..

MONTI, *Policy market Definition As a Cornerstone of EU Competition Policy*, Workshop on Market Definition, Helsinki Fair Centre, 5 October 2001 [http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-01-439_en.htm?locale=en].

MORRIS, *Grant-Backs and No Challenge Clauses in Europe: What Lessons from the MedImmune v. Genentech Case?*, in *World Competition*, 2008, pp. 113 ss..

MOSSOFF, *Who cares what Thomas Jefferson thought about patents?*, in *Cornell Law Review*, 2007, pp. 953 ss..

MUELLER, *Patenting Industry Standards*, in *John Marshall Law Review*, 2001, pp. 897 ss..

MUELLER, *Patent System Reform: Patent Misuse Through the Capture of Industry Standards*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2002, pp. 623 ss..

MUSELLI, *Brevetti essenziali e antitrust: false FRAND or true enemy? - Commento alle decisioni Motorola e Samsung*, in *Concorrenza e mercato*, 2015, pp. 509 ss..

BIBLIOGRAFIA

NESMITH, *A long, arduous March Towards Standardization*, in *Smithsonian*, 1985, pp. 176 ss..

O'DONOGHUE-PADILLA, *The Law and Economics of Article 102 TFEU*, 2^a ed., 2013.

O'DONOGHUE, *Injunctions and Standard Essential Patents (SEPs): The Problems of Arguing from the Particular to the General*, in *Competition Policy International*, 2012.

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, pp. 412 ss..

ØRSTAVIK, *Technology Transfer Agreements: Grant-Backs and No-Challenge Clauses in the New EC Technology Transfer Regulation*, in *IIC*, 2005, pp. 83 ss..

ORTIZ BLANCO, *Market Power in EU Antitrust Law*, 2012.

OSTI, *Trinko e l'antitrust come declamazione*, in *Mercato, concorrenza, regole*, 2004, pp. 375 ss..

OSTI, *The italian way to antitrust judicial review: a few oddities of the Pfizer case*, *ivi*, pp. 115 ss..

OTTOLIA, in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, pp. 390 ss..

PARDOLESI-COLANGELO, *Faraway, so close: proprietà intellettuale ed essential facility in Cina (e altrove...)*, in *Mercato concorrenza e regole*, 2015, pp. 475 ss..

PARDOLESI-GRANIERI, *Licenza obbligatoria ed essential facilities nell'antitrust comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, pp. 323 ss..

PARDOLESI-RENDA, *The European Commission's case against Microsoft: Kill Bill?*, in *World Competition*, 2004, pp. 513 ss..

PARK, *Patents and Industry Standards*, 2010.

PEEPERKORN-VIERTIÖ, *Implementing an effects-based approach to Article 82*, in *Competition Policy Newsletter*, 2009, I (http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2009_1_5.pdf).

PENNISI, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.

PETERSEN, *The Telecommunications Illustrated Dictionary*, 2^a ed., 2002.

PETIT, *The Antitrust and Intellectual Property Intersection in European Union Law*, in corso di pubblicazione in BLAIR-SOKOL (edited by), *Handbook of Antitrust, Intellectual Property and High Tech*, Cambridge, 2017 pp. 17-18).

PETIT, *Huawei v. ZTE: Judicial Conservatism at the Patent-Antitrust Intersection*, in *CPI Antitrust Chronicles*, 2015, pp. 2-8.

PETIT, *Injunctions for Frand-Pledged Standard Essential Patents: The Quest for an Appropriate Test of Abuse Under Article 102 TFEU*, in *European Competition Journal*, 2013, pp. 677 ss..

PETIT, *The Smallest Salable Patent-Pricing Unit experiment, general purpose technologies and the Coase theorem* [<https://ssrn.com/abstract=2734245>].

PETROVČIČ, *Competition Law and Standard Essential Patents – A Transatlantic Perspective*, 2014.

PICHT, *The ECJ rules on standard-essential patents: thoughts and issues post-Huawei*, in *European Competition Law Review*, 2016, pp. 365 ss..

PILLITTERI, *La Corte di Giustizia circoscrive rigorosamente i confini di applicazione della c.d. “essential facilities doctrine” nella repressione dell’abuso di posizione dominante*, in *Dir. comm. int.*, 1999, pp. 1024 ss..

PISERÀ, *Essential facilities doctrine e diritti di proprietà intellettuale: il caso Bayer Cropscience*, in *Concorrenza e Mercato*, 2014, pp. 699 ss..

RATLIFF-RUBINFELD, *The use and threat of injunctions in the RAND context*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 1 ss..

BIBLIOGRAFIA

RATO-ENGLISH, *An Assessment of Injunctions, Patents, and Standards Following the Court of Justice's Huawei/ZTE Ruling*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2016, 103 ss..

RATO-PETIT, *Abuse of Dominance in Technology-Enabled Markets: Established Standards Reconsidered?*, in *European Competition Journal*, 2014, pp. 15 ss. [<http://ssrn.com/abstract=2387357>].

REICHMAN, *Legal hybrids between the patent and copyright paradigms*, in *Columbia Law Review*, 1994, pp. 2432 ss..

REICHMAN-HASENZHAL, *Non-voluntary Licensing of Patented Inventions, Intellectual Property Rights and Sustainable Development*, 2003 [http://www.ictsd.org/downloads/2008/06/cs_reichman_hasenzahl.pdf].

REYNOLDS-BEST, *Article 102 and innovation: the journey since Microsoft*, 2012 [su goo.gl/JfrPHv].

RICOLFI, *Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, pp. 149 ss..

RICOLFI, *La 'biforcazione' tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi*, in HONORATI (a cura di), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, Torino, 2014.

RITTER-BRAUN-RAWLINSON, *European Competition Law: A Practitioner's Guide*, Bruxelles-Chicago, 2000.

ROMANO, *Commentario sistematico del Codice Penale (artt. 1-84)*, Milano, 2004.

ROVATI, in SCUFFI-FRANZOSI (a cura di), *Diritto industriale italiano*, tomo I, Milano, 2013.

SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, 1999.

SARACINO, *Il caso IMS Health: proprietà intellettuale e diritto antitrust*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2005, pp. 676 ss..

SARTI, *La concorrenza*, in *AIDA*, 1995, pp. 161 ss..

SARTI, *Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pp. 543 ss..

SARTI, nota a Tribunale CE, 12 giugno 1997, T-504/93, *Tiercé Ladbroke*, in *AIDA*, 1998, pp. 441 ss..

SCHMIDT-KERBER, *Microsoft, Refusal to License Intellectual Property Rights, and the Incentives Balance Test of the EU Commission*, 2008 [<http://ssrn.com/abstract=1297939>].

SCUFFI, *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e mercato*, 2006, pp. 485 ss..

SECK-EVANS, *Major U.S. Cities Using National Standard Fire Hydrants, One Century After the Great Baltimore Fire*, NISTIR 7158, 2004.

SENA, *Note paradossali sulla proprietà intellettuale*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004.

SHAPIRO, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, in *Innovation Policy and the Economy*, 2001 [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550].

SHAPIRO, *Setting compatibility standards: cooperation or collusion?*, in DREYFUSS-ZIMMERMAN-FIRST (a cura di), *Expanding the Bounds of Intellectual Property*, 2011, pp. 81 ss..

SHAPIRO, *Injunctions, Hold-Up and Patent Royalties*, in *American Law and Economics Review*, 2010, pp. 280-318 [<http://faculty.haas.berkeley.edu/Shapiro/royalties.pdf>].

SIDAK, *The meaning of FRAND. Part I: Royalties*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2013, pp. 931 ss..

SIDAK, *The meaning of FRAND. Part II: Injunctions*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2015, pp. 201 ss..

SIDAK, *Tournaments and FRAND Royalties*, 2015, pp. 1 ss..

BIBLIOGRAFIA

SIDAK, *Evading portfolio royalties for standard-essential patents through validity challenges*, in *World Competition*, 2016 [<https://www.criterioneconomics.com/docs/evading-portfolio-royalties-for-seps.pdf>].

SIDAK, *Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro*, in *Minnesota Law Review*, 2008, pp. 714 ss..

SIRAGUSA-BERETTA, *La dottrina delle essential facilities nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza*, in *Contratto e Impresa - Europa*, 1999, pp. 260 ss..

SPOLIDORO, *La disciplina antitrust in Italia*, in *Rivista delle società*, 1990, pp. 1292-1306.

SPOLIDORO, *New Italian Antitrust Law*, in *Int'l Bus. Law.*, 1991, pp. 506 ss..

SPOLIDORO, *Profili processuali del codice della proprietà industriale*, ne *Il dir. ind.*, 2008, pp. 174 ss..

SUBIOTTO, *The right to deal with whom one pleases under EEC competition law*, in *European Competition Law Review*, 1992, 234 ss..

SWANSON-BAUMOL, *Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power*, 2005, in *Antitrust Law Journal*, pp. 1 ss..

TAPIA, *Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry*, 2010.

TAVASSI, *Antitrust and the new technologies - standard, IP rights and competition: balance or conflict* (atti della Treviso Antitrust Conference 2014).

TEECE-SHERRY, *Standards Setting and Antitrust*, in *Minnesota Law Review*, 2003, pp. 1913 ss.;

TELYAS, *The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards*, 2014.

TEMPLE LANG, *Defining legitimate competition: companies' duties to supply competitors, and access to essential facilities*, in *Fordham International Law Journal*, 1994, p. 437 ss..

TEMPLE LANG, *The Principle of Essential Facilities in EC Competition Law - The Position Since Bronner*, in *Journal of Network Industries*, 2000, pp. 375 ss..

TEMPLE LANG, *European competition law and intellectual property rights—a new analysis*, in *J. ERA Forum*, 2010, pp. 411 ss..

TEMPLE LANG, *Standard essential patents and court injunctions in the high tech sector under EU law after Huawei*, in *ERA Forum*, 2015, pp. 585 ss..

TIMMERMANS-EPSTEIN, *A World of Standards but not a Standard World: Toward a Sociology of Standards and Standardization*, in *Annual Review of Sociology*, 2010, pp. 69 ss..

TREACY, *Essential Facilities – Is the Tide Turning?*, in *European Competition Law Review*, 1998, pp. 501 ss..

TREACY-LAWRANCE, *FRANDly fire: are industry standards doing more harm than good?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, pp. 22 ss..

TREACY-LAWRANCE, *Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties*, in *American Law and Economics Review*, 2010, pp. 280 ss..

ULLRICH, *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, in *IIC*, 2010, pp. 337 ss..

VÄISÄNEN, *Enforcement of FRAND Commitments under Article 102 TFEU*, Monaco, 2010.

VAN BAEL-BELLIS, *Competition Law of the European Community*, 2010, pp. 101 ss..

VAN EMPEL, *Proprietà intellettuale e diritto CE della concorrenza. 2004: un anno movimentato*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, pp. 277 ss..

VAN HOOYDONK, *The Regime of Port Authorities under European Law (including an Analysis of the Port Services Directive)*, in ID. (a cura di), *European Seaports Law –*

BIBLIOGRAFIA

The Regime of Ports and Port Services under European Law and the Ports Package, 2003, pp. 106 ss..

VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.

VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012.

VASQUES, *Infrastruttura essenziale e diritto di accesso*, in *Foro It.*, 1999, IV, pp. 50 ss..

VELJANOVSKI, *Markets without substitutes: substitution versus constraints as the key to market definition*, *European Competition Law Review*, 2010, pp. 122 ss..

VENIT-KALLAUGHER, *Essential Facilities: A Comparative Approach*, *Fordham Corporate Law Institute*, 1994, pp. 315 ss..

VESTERDORF, *IP Rights and Competition Law Enforcement Questions*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2013, pp. 109 ss..

VIGNATI, *FRANDly negotiations: national Courts apply the Huawei v. ZTE framework*, in *IPlens* [<https://iplens.org/2016/07/21/frandly-negotiations-national-courts-apply-the-huawei-v-zte-framework/>].

VINJE, *The final word on Magill: the judgment of the ECJ*, in *European Intellectual Property Review*, 1995, pp. 297 ss..

WOOLDRIDGE, *The essential facilities doctrine and Magill II: the decision of the ECJ in Oscar Bronner*, in *Intellectual Property Quarterly*, 1999, pp. 256 ss..

ZAGATO, *Magill, lo scioglimento di un arcano*, in *AIDA*, 1995, pp. 267 ss..