

Vincenzo Meli

**Standard, standardizzazione e applicazione dell'art. 102 Tfu ai conflitti su licenze relative a diritti di proprietà intellettuale (\*).**

SOMMARIO: 1. Premessa. *Standard*, standardizzazione e diritto *antitrust*. – 2. Rifiuto di licenze su diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: prassi e giurisprudenza comunitarie nel solco della *essential facilities doctrine*. – 3. *De facto standard* e superamento del test dell'ostacolo al prodotto nuovo. – 4. Richiesta di inibitoria su *essential IPRs* e abuso di posizione dominante: giurisprudenze nazionali e recente prassi comunitaria. – 5. Abusi su *SEPs*: mercato rilevante e posizione dominante. – 6. segue: il giudizio di contrarietà all'art. 102 Tfu. – 7. Rifiuto di licenza su *de iure standard*: un'applicazione dell'art. 102 in funzione di supplenza dell'art. 101 Tfu?

1. *Premessa. Standard, standardizzazione e diritto antitrust*. Com'è noto, la standardizzazione tecnologica può avere differenti origini <sup>(1)</sup>. A parte le ipotesi, che esulano dall'ambito di nostro interesse, in cui la definizione di caratteristiche unitarie per una tipologia di prodotto o per un processo promana direttamente da un'autorità pubblica, l'affermazione di uno *standard* può costituire l'esito di una scelta condivisa tra gli operatori di un determinato settore, solitamente attuata nell'ambito di appositi organismi (*Standard Setting Organisations* - SSOs), ovvero può essere conseguenza di fatto delle modalità di funzionamento di determinati mercati <sup>(2)</sup>. In entrambe le ipotesi - generalmente identificate con le categorie dei *de iure standard* e dei *de facto standard* -, il

---

(\*) Il presente lavoro è in corso di pubblicazione tra gli Studi in onore di Mario Libertini.

<sup>1</sup> Secondo la nota definizione di H. HOVENKAMP, M.D. JANIS, M.A. LEMLEY, C.R. LESLIE, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, 2 Ed., Aspen Publishers, New York, last update 2013, 35-3, uno *standard* è «any set of technical specifications which either does, or is intended to, provide a common design for a product or process». D.J. TEECE, E.F. SHERRY, *Standards Setting and Antitrust*, 87 *Minn.L.Rev.* 1913, 1914 (2003), pur ritenendo la definizione idonea a catturare la maggior parte degli *standard* sui quali si accendono contese, ritengono tuttavia improprio il riferimento al solo “*design*”. In molti casi, infatti, solo alcune caratteristiche di un prodotto sono standardizzate, mentre le altre sono lasciate non specificate e non standardizzate, e spesso non è il *design* di un prodotto ad essere standardizzato, ma misure di grandezza relative a prodotti non manufatti. Per C. BUTTÀ, M.C. LONGO, *Standard tecnologici e dinamiche competitive a confronto*, in *Sinergie*, 2011, 261, uno *standard* è costituito da «insiemi di specifiche tecniche che determinano o mirano a determinare la compatibilità tra diversi prodotti o processi»; «Esso è frutto di innovazioni che presentano le caratteristiche di compatibilità rispetto alle tecnologie precedenti o determinano condizioni per nuovi sistemi di compatibilità, univocità nel contenuto, condivisione e collegamento a rete tra prodotti o processi».

<sup>2</sup> Per un quadro completo delle possibili categorie di *standard*, con relativi esempi, si veda M. DOLMANS, *Standard For Standards*, in *Fordham International Law Journal*, 2002, 163, 164, che individua: «a) single-firm *de facto* standards; b) multi-firm commercial standards, developed by trade associations or ad hoc standards organizations, often leading to a patent pool; c) formal commercial standards bodies with mixed membership; and d) government standards».

fenomeno degli *standard* può avere conseguenze rilevanti per l'applicazione del diritto della concorrenza. Queste possono riguardare aspetti relativi sia allo stesso processo che approda alla standardizzazione, sia al possibile sfruttamento del potere di mercato che il controllo delle tecnologie assunte a *standard* può attribuire. Nel primo caso, le questioni sono tipiche della standardizzazione *de iure*; nel secondo, invece, si pongono con riferimento ad entrambe le categorie.

Quanto ai rischi insiti nel processo di standardizzazione, se sono evidenti le esigenze di efficienza che inducono a favorire la standardizzazione *de iure*, che del resto è valutata in termini altamente positivi dalle stesse istituzioni comunitarie <sup>(3)</sup>, altrettanto evidenti sono i rischi concorrenziali, anch'essi puntualmente segnalati dalla Commissione nel contesto dell'applicazione dell'attuale art. 101 Tfu <sup>(4)</sup>.

Quanto al possibile sfruttamento di situazioni favorite dall'affermazione di *standard*, se il problema si pone con riferimento ad entrambe le tipologie di *standard*, è in particolare con riferimento ai *de iure standard* che esso è stato più ampiamente dibattuto, sotto il profilo dell'analisi economica prima che di quelle giuridica <sup>(5)</sup>. All'esito

---

<sup>3</sup> «Standards are the best tool to promote interoperability of devices or to define safety or quality benchmarks. In the communications technologies, standards are key for a universal interconnection and seamless communication» (così J. ALMUNIA, *Industrial policy and Competition policy: Quo vadis Europa?*, Paris, 10 February 2012). Secondo la Commissione (Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (2011/C 11/01), par. 263), «Gli accordi di normazione hanno in genere notevoli effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e favoriscono lo sviluppo di prodotti/mercati nuovi e migliorati e di migliori condizioni di offerta. Di norma, quindi, le norme rafforzano la concorrenza e riducono i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia. Le norme possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità (aumentando così il valore per i consumatori)».

<sup>4</sup> La Commissione UE affrontò già in via generale il tema della relazione tra standardizzazione e proprietà intellettuale con la Comunicazione su *Intellectual property rights and standardization*, COM(92), 445 final, Brussels, 27 October 1992. Degli accordi di standardizzazione si è occupata quindi nella Comunicazione 2001/C 3/02, del 6 gennaio 2001, Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, rinnovate con le citate Linee direttrici del 2011, nelle quali a tali accordi è stato dato rilievo notevolmente più ampio (sui limiti e le criticità irrisolte delle indicazioni della Commissione, si veda J. TEMPLE LANG, *Eight Important Questions on Standards under European Competition Law*, in *Comp. Law Int'l*, 2011, 32). Il tema è stato affrontato, con riferimento ai *pool tecnologici*, anche nelle Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia (2004/C 101/02), spec. par. 210-226 e nel Reg. (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea.

<sup>5</sup> La letteratura economica in materia è imponente e tutt'altro che concorde. Si vedano, tra i contributi degli ultimi anni, M. LEMLEY, C. SHAPIRO, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, in 85 *Texas L. Rev.* 1991 (2007); J. FARRELL, J. HAYES, C. SHAPIRO, T. SULLIVAN, *Standard Setting, Patents, and Hold-up*, 74 *Antitrust L. J.* 603 (2007); E. ELHAUGE, *Do Patent Holdup and Royalty Stacking Lead to*

dell'attività di standardizzazione, infatti, può risultare volontariamente conferita una situazione di potere a soggetti titolari di diritti di proprietà intellettuale essenziali per conformarsi allo *standard* (cd. *standard essential patents* – *SEPs* o, più in generale, *essential IPRs*); potere che può essere esercitato “bloccando” coloro che di quelle tecnologie non possono fare a meno per competere sul mercato per l'accesso al quale la conformazione allo *standard* è necessaria (cd. *hold-up*) <sup>(6)</sup>.

L'attenzione della prassi e della giurisprudenza in ambito europeo per la standardizzazione, i suoi intrecci con le discipline della proprietà intellettuale e la possibile rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina *antitrust* è, tuttavia, piuttosto recente.

In una prima fase, sono state situazioni di *de facto standard* a costituire occasione per una controversa attività di *enforcement*, ad opera della Commissione e dei giudici comunitari, del divieto di abuso di posizione dominante. Da qualche anno, invece, la ribalta è stata pressoché interamente occupata da conflitti sviluppatisi in ambiti oggetto di standardizzazione volontaria, con ricadute anche nelle giurisprudenze nazionali. Un rilevante ruolo ha giocato, a tale proposito, lo scontro divampato su scala globale tra le maggiori imprese operanti nei mercati delle tecnologie per le comunicazioni mobili e i *tablets*, icasticamente sintetizzato nell'espressione *smartphone wars* <sup>(7)</sup>.

Scontata la differenza delle questioni strettamente inerenti all'origine degli *standard*, si potrebbe essere indotti a pensare che il tema della rilevanza *antitrust* dell'esercizio del

---

*Systematically Excessive Royalties?*, in *Journal of Competition Law and Economics*, 2008, 535; J. G. SIDAK, *Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-setting Organizations*, in *Journal of Competition Law & Economics*, 2009, 123; T.F. COTTER, *Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses*, in *The Journal of Corporation Law*, 2010, 1151; A.L. FARRAR, A.J. PADILLA, *Assessing the Link Between Standard Setting and Market Power*, 2010, reperibile in internet all'indirizzo [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1567026](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1567026); C. SHAPIRO, *Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties*, in *Am. Law and Economics Rev*, 2010, 1.

<sup>6</sup> Nella – non numerosa – dottrina giuridica italiana sul tema generale, si vedano G. GHIDINI, V. FALCE, *Intellectual Property on Communications Standards: Balancing Innovation and Competition Through the Essential Facilities Doctrine*, in *Dir. autore*, 2001, 315; M. GRANIERI, *Attività di standardizzazione, diritti di proprietà intellettuale e antitrust*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 138; R. PARDOLESI, M. GRANIERI, *Di regolazione, antitrust e diritti di proprietà intellettuale*, in *Mercato Concorrenza Regole*, 2004, 7; M. CALDERINI, A. GIANNACCARI, M. GRANIERI, *Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione*, Il Mulino, Bologna, 2005; G. COLANGELO, *Regole e comportamenti strategici negli organismi di standard setting: quale ruolo per l'antitrust?*, in *Giur.comm.*, 2010, I, 33; S. Vezzoso, *The Use of Standard Essential Patents: Competition Policy Issues*, in A. C. SILVA SCALQUETTE, J. F. SIQUEIRA NETO (a cura di), in *60 Desafios do direito: Economia, Direito e Desenvolvimento*, Atlas, Sao Paulo, 2013, 43.

<sup>7</sup> Si veda, T. CHIA, *Fighting the Smartphone Patent War with RAND-Encumbered Patents*, in *27 Berkeley Tech. L.J.* 209 (2012).

potere acquisito grazie al possesso di IPRs essenziali ai fini dell'implementazione di *standard* debba, in definitiva, porsi in termini unitari, sia che si tratti di *de iure standard*, sia che si tratti di *de facto standard*. Al contrario, nella giurisprudenza teorica e pratica i due fenomeni sono stati oggetto di approcci diversi, tanto da rendersi non agevole ricondurne il trattamento ad una medesima fattispecie di illecito *antitrust*. In particolare, se nelle ipotesi di *standard* di fatto la discussione si è prevalentemente mantenuta nel *mainstream* del dibattito generale sul *refusal to deal*, *sub specie* di *refusal to licence*, con riferimento alle sempre più frequenti ipotesi di trattamento di rifiuti riguardanti SEPs con gli strumenti dell'art. 102 Tfu, essa si è allontanata dall'analisi *antitrust*, per concentrarsi, in larga prevalenza, su temi peculiari del contesto organizzativo/negoziale entro cui i conflitti risultano iscritti. Ci si riferisce al quadro regolamentare (di fonte convenzionale) che accompagna il riconoscimento ufficiale di uno *standard*, nell'ambito del quale alla decisione di convergere su uno *standard* si accompagna la richiesta ai titolari di IPRs essenziali <sup>(8)</sup> di assumere l'impegno a concederli in licenza a condizioni FRAND (*Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory*) <sup>(9)</sup>. Strumento, peraltro, sul quale la Commissione fa particolare affidamento per disinnescare i rischi di restrittività degli esiti della standardizzazione <sup>(10)</sup>. Il dibattito dottrinale è stato, dunque, prevalentemente assorbito dal tema della rilevanza per la disciplina *antitrust* di tali impegni, e, soprattutto, delle modalità della loro implementazione. La pratica contenziosa si è infatti manifestata con procedimenti immancabilmente innescati dal fallimento delle negoziazioni per la concessione di tale licenza, e dal successivo avvio, da parte dei titolari di SEPs, di azioni

<sup>8</sup> Secondo le *ETSI rules of procedure*, del 20 marzo 2013, n. 6, emanate dal più importante organismo europeo di standardizzazione nell'ambito delle telecomunicazioni (ETSI – European Telecommunications Standards Institute), «'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».

<sup>9</sup> Per una panoramica sul tema degli impegni FRAND, si veda, da ultimo, T. F. COTTER, *The Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, Minnesota Legal Studies Research Paper No. 13-40, 2013, reperibile all'indirizzo web [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2318050](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2318050) Sugli impegni RAND, si vedano J.S. MILLER, *Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm*, 40 *Ind. L. Rev.* 351 (2007); D. LICHTMAN, *Understanding the RAND Commitment*, in 47 *Hous. L. Rev.* 102 (2010); C. TAPIA, *Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry*, Heymann Verlag, Köln, 2010.

<sup>10</sup> Linee direttrici (2011), cit., par. 285.

giudiziarie volte ad inibire l'uso asseritamente non autorizzato di tali IPRs. Azioni nelle quali, altrettanto immancabilmente, i resistenti hanno fatto richiamo, in chiave difensiva, alla violazione degli obblighi FRAND che con la richiesta di inibitoria il SEP *holder* avrebbe posto in essere. Non a caso, taluni autori hanno revocato in dubbio la stessa applicabilità della disciplina degli abusi di posizione dominante in tali contesti, ritenendo che le questioni così sollevate siano da affrontarsi esclusivamente sul piano contrattuale<sup>(11)</sup>. Altri hanno comunque sottolineato – non a torto, a parere di chi scrive – l'estraneità al diritto *antitrust* degli argomenti messi in campo per la soluzione di tali conflitti, soprattutto dalla giurisprudenza di alcuni stati membri<sup>(12)</sup>. In effetti, per chi provi ad analizzare in chiave *antitrust* gli ultimi sviluppi e il dibattito che li accompagna, collocandosi nel solco della conosciuta *case law*, è difficile sottrarsi ad una sensazione di spiazzamento, per l'apparente assenza da detto contesto della tassonomia del *refusal to licence*, resa familiare dalla giurisprudenza comunitaria formatasi tra la fine del secolo scorso e i primi anni dell'attuale.

Nel presente lavoro si ripercorreranno, dunque, prassi e giurisprudenza passate sul rifiuto di licenze su IPRs come possibile illecito *antitrust*, rilevando in particolare le

---

<sup>11</sup> Si veda, ad es., l'acceso dibattito tra P. CHAPPATTE, *Frاند Commitments – The Case for Antitrust Intervention*, in *European Competition Journal*, 2009, 319 e *Frاند Commitments and EC Competition Law. A Rejoinder*, *ivi*, 2012, 175 e D. GERADIN, M. RATO, *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND*, in *European Competition Journal*, 2007, 101 e *Frاند Commitments and EC Competition Law: A Reply to Philippe Chappatte*, *ivi*, 2010, 129 ss.

Peraltro, il tema della natura giuridica degli impegni FRAND è, di per sé, oggetto di ampio dibattito in Europa, in particolare in Germania, dove dottrina e giurisprudenza appaiono al loro interno divise. Qui talune corti hanno ritenuto che la FRAND *declaration* equivalga ad un *pactum de non petendo*, cioè ad un impegno a non perseguire in giudizio gli utilizzatori del SEP, fino alla conclusione di un accordo di licenza; altre vi hanno colto una vera e propria obbligazione a concedere una licenza. Quanto alla dottrina, in essa è rappresentata anche l'opinione secondo la quale la FRAND *declaration* non ha alcuna rilevanza sul piano obbligatorio, così come quella per cui essa si pone come contratto a favore di terzo (si veda T. KÖRBER, *Standardessentielle Patente. FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht – Standard Essential Patents, FRAND Commitments and Competition Law*, Nomos Verlag, Berlin, 2013, 38 ss., (188 ss.)). In Italia, del tema si è occupato M. LIBERTINI, *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, in M. MAUGERI, G. GITTI, M. NOTARI (a cura di), *I contratti per l'impresa. I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, Il Mulino, Bologna, 2013, 57 s., il quale, richiamandosi ad un indirizzo che ritiene che nella contrattazione tra imprese il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto debba essere interpretato in termini più ampi, ritiene che agli impegni FRAND debba attribuirsi la natura di obbligazioni contrattuali.

<sup>12</sup> Secondo G. BRUZZONE, *Standard-essential patents and assertion of IPRs: defining the boundaries of abusive use of court injunctions*, slides della Relazione tenuta alla V Intertic Conference on Antitrust Policy, Rome, 16th May 2013, «The issue of the conditions under which the SEP holder should obtain an injunction in court proceedings is different from the issue of the application of art. 102». A conclusioni sostanzialmente analoghe giunge T. KÖRBER, *Kartellrechtlicher Zwangslizenzinwand und standardessentielle Patente*, in *NZKart*, 2013, 87.



questioni sollevate (soprattutto dalla Commissione), allorché si sia ritenuto che l'IPR oggetto della contesa corrispondesse ad uno *standard*. Si considereranno, quindi, le giurisprudenze nazionali e la corrente prassi *antitrust* della Commissione in materia di abusi su *essential IPRs*, nel contesto degli *standard* di diritto. Si formuleranno quindi osservazioni sul quadro sistematico che ne emerge.

2. *Rifiuto di licenze su diritti di proprietà intellettuale e abuso di posizione dominante: prassi e giurisprudenza comunitarie nel solco della essential facilities doctrine*. L'importazione nell'ordinamento comunitario della *essential facilities doctrine* (EFD) ha certamente razionalizzato il trattamento del *refusal to deal* quale possibile pratica abusiva ai sensi dell'art. 102 TFUE (in precedenza, art. 82 TCE), subentrando ad una prassi che, fino a quel momento, era stata caratterizzata da un'estrema eterogeneità dei criteri di intervento<sup>(13)</sup>. Il *test* della totale eliminazione della concorrenza, recepito dalla Corte di giustizia con la pronuncia pregiudiziale Oscar Bronner<sup>(14)</sup>, costituisce da allora l'indiscusso punto di riferimento per prassi e giurisprudenza comunitarie<sup>(15)</sup>. Anche il dibattito dottrinale sulla EFD, comunque svoltosi nel contesto comunitario in termini meno radicali di quanto avvenuto negli Stati Uniti<sup>(16)</sup>, appare oggi sopito.

<sup>13</sup> Si veda V. MELI, *Rifiuto di contrattare e tutela della concorrenza nel diritto antitrust comunitario*, Giappichelli, Torino, 2003. L'*essential facilities doctrine* costituisce ormai un approccio largamente diffuso, anche fuori dal contesto comunitario, al *refusal to deal*. Per una panoramica sul contesto internazionale, si veda ICN, *Report on the Analysis of Refusal to Deal with a Rival Under Unilateral Conduct*, 2010, 19 ss. Proprio nell'ordinamento statunitense, invece, la svolta in senso non-interventista della Corte Suprema, avvenuta intorno alla metà degli anni Duemila, pare aver toccato anche questo aspetto dell'applicazione della disciplina *antitrust*, con la pronuncia *Verizon Communications inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP* (02-682) 540 U.S. 398 (2004) 305 F.3d 89.

<sup>14</sup> Corte di giustizia, 26 novembre 1998, Oscar Bronner GmbH & Co. KG contro Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG e Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG., causa C-7/97, in *Raccolta* 1998, I-7791.

<sup>15</sup> Esso è indicato anche negli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, Bruxelles, 9.2.2009 C(2009) 864 def., sia pure in una versione che appare meno rigorosa: la Commissione si accontenta, infatti, della probabilità «che il rifiuto determini l'eliminazione di una concorrenza effettiva sul mercato a valle» (si veda, in particolare, par. 81). Com'è noto, alla luce della giurisprudenza Bronner e dei medesimi Orientamenti, gli altri requisiti per ritenere un rifiuto di contrattare contrario al divieto di abuso di posizione dominante sono a) che la risorsa sia essenziale; b) che essa sia induplicabile da parte di un'impresa parimenti efficiente; c) che essa possa essere condivisa; d) che il rifiuto sia ingiustificato.

<sup>16</sup> Di tale dibattito davo ampio conto anche in V. MELI, *L'essential facilities doctrine nel diritto antitrust comunitario e i suoi problemi operativi*, in *Studi in onore di G. Schriccker*, Milano, 2005, 395. Un classico della letteratura statunitense più critica nei confronti della EFD è P. AREEDA, *Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Principles*, in 58 *Antitrust L. J.* 841, 852 (1989). Tra gli

Il tentativo di adottare il medesimo schema per risolvere analogo conflitto quando la risorsa in questione è un diritto di proprietà intellettuale non ha invece prodotto esiti altrettanto consolidati <sup>(17)</sup>.

In questo campo, com'è noto, il principio generale, affermato dalla giurisprudenza comunitaria, è che attiene alla sostanza di tali diritti il potere esclusivo del titolare di disporne e non può, pertanto, considerarsi di per sé abusivo un rifiuto di licenza, anche quando al titolare del diritto sia offerto in contropartita di un ragionevole compenso <sup>(18)</sup>. Ciò a meno che non ricorrano “circostanze eccezionali”, che la prassi e la giurisprudenza si sono dunque impegnate ad individuare. Accantonando le insoddisfacenti argomentazioni fin lì adoperate per discriminare tra rifiuti leciti e illeciti <sup>(19)</sup>, esse sono così approdate ad una regola di soluzione del conflitto, la cui messa a punto, avviata dalla Commissione con il caso Magill <sup>(20)</sup> ancor prima che la EFD facesse il suo ingresso

---

ultimi contributi, si vedano B. FRISCHMANN, S.W. WALLER, *Revitalizing Essential Facilities*, in 75 *Antitrust L.J.* 1 (2008); M. Lao, *Networks, Access, and “Essential Facilities”*: From Terminal Railroad to Microsoft, in 62 *SMU L.R.* 557 (2009); A. ANDREANGELI, *Interoperability as “essential facility” in the Microsoft case – Encouraging competition or stifling innovation?*, in *European Law Review*, 2009, 584.

<sup>17</sup> E' praticamente impossibile abbracciare per intero la produzione bibliografica sul tema delle difficili relazioni tra diritto *antitrust* e discipline della proprietà intellettuale. Limitandoci a letteratura monografica più recente, si vedano J. DREXL (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2008; W. PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, M.J. ADELMANN, R. BRAUNEIS, J. DREXL, R. NACK (eds.), *Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer Verlag, Berlin, 2009, 134 ss.; M.A. CARRIER, *Innovation for the 21st Century. Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law*, Oxford University Press, Oxford, 2009; H. HOVENKAMP, M. D. JANIS - M. A. LEMLEY, C.R. LESLIE, (nt. 1); S. ANDERMAN, A. EZRACHI, *Intellectual property and competition law*, Oxford University Press, Oxford, 2011; T. KÄSEBERG, *Intellectual Property, Antitrust and Cumulative Innovation in the Eu and the Us*, Hart Publishing, Oxford - Portland, 2012.

<sup>18</sup> Corte di giustizia, 5 ottobre 1988, AB Volvo v Erik Veng Ltd., causa 238/87, in *Raccolta*, 1988, 06211.

<sup>19</sup> Veniva in particolare superato il tentativo di basare la valutazione di liceità dell'azione del titolare di un diritto di proprietà intellettuale sulla distinzione tra esistenza del diritto e suo possibile esercizio abusivo (Corte di giustizia, 16 luglio 1966, Grundig/Consten c. Commissione, cause riun. 56 e 68-64, in *Raccolta*, 458) o sulla individuazione di un “oggetto specifico” di detto diritto (ad es., Corte di giustizia, 31 ottobre 1974, Centrafarm B.V. e Adriaan de Peijper contro Sterling drug inc., causa 15/74, in *Raccolta*, 1974, 1147) o della sua “funzione essenziale” (ad es., Corte di giustizia, 17 maggio 1988, Warner Brothers Inc., Metronome Video ApS contro Erik Viuff Christiansen, in *Raccolta*, 1988, 2605).

<sup>20</sup> Commissione, 21 dicembre 1988, 89/205, Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE, in *GU*, n. L078, del 21 marzo 1989, 43; Tribunale, 10 luglio 1991, RTE c. Commissione, T-69/89, in *Raccolta* 1991, II-485; Corte di giustizia, 6 aprile 1995, Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commissione CE, cause riunite C-241/91P e C-242/91P, in *Raccolta*, 1995, I-743.

ufficiale in ambito comunitario <sup>(21)</sup>, ha finito, nei successivi passaggi giurisprudenziali, con il convergere verso il medesimo schema. A questo, però, si è reso necessario apportare un'importante variante (o, piuttosto, un'integrazione): una pura e semplice applicazione del criterio del rischio di eliminazione della concorrenza avrebbe infatti aperto la strada a quella *competition by imitation*, la cui esclusione rappresenta esattamente la "sostanza" dei diritti di proprietà intellettuale. Peculiare della decisione e delle sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte nell'ambito della vicenda Magill è, dunque, l'introduzione, ai fini della formulazione del giudizio di abusività, del requisito dell'ostacolo al possibile emergere di un prodotto nuovo, per il quale sussiste una domanda potenziale da parte dei consumatori <sup>(22)</sup>.

Alla base di tale scelta si pone il ripensamento, anche nel contesto comunitario, del ruolo della proprietà intellettuale, non più vista come eccezione alle regole di concorrenza, bensì come disciplina complementare a queste, in un comune disegno di promozione dell'innovazione <sup>(23)</sup>: 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

---

<sup>21</sup> La prima decisione della Commissione in cui si fa riferimento al tema della infrastruttura essenziale è Commissione 11 giugno 1992, B&I c. Sealink, Holyhead, in *XXII Relazione*, par. 219. In precedenza, si era registrato almeno un caso, relativo all'accesso a sistemi di prenotazione aerea, che può ritenersi prodromico all'adozione della EFD: si tratta di Commissione, Commissione, 4 novembre 1988, IV/32.318 London European/Sabena, in *GUCE* n. L 137 del 24.11.1988, 47.

<sup>22</sup> Per la verità, in dottrina ci si è chiesti se tale requisito sia aggiuntivo o alternativo, preferendosi la seconda ipotesi, perché meno rigida. Si vedano H. ULLRICH, A. HEINEMANN, *Die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf die Verwertung von Schutzrechten und sonst geschützten Kenntnissen*, in U. IMMENGA, E.-J. MESTMÄCKER, *EU-Wettbewerbsrecht*, 5. Aufl., Verlag C. H. Beck, München 2012, Rn. 56 ss.

<sup>23</sup> Si vedano espressamente in tal senso le Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (2011/C 11/01), par. 269. Tale impostazione risulta costantemente ribadita: si veda il recente discorso del Commissario alla concorrenza, J. ALMUNIA, *Intellectual property and competition policy*, SPEECH/13/1042, del 09/12/2013.

La primogenitura di tale impostazione si fa risalire a W. S. BOWMAN Jr., *Patent and Antitrust Law: A Legal and Economic Appraisal*, University of Chicago Press, Chicago, 1973, ma si veda, tra i "classici", anche L. KAPLOW, *The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal*, in 97 *Harvard Law Review* (1984) 1813. L'opinione è ormai diffusa anche nella dottrina statunitense; si veda per una sintesi R. PITOFKY, *Challenges of the New Economy: Issues at the Intersection of Antitrust and Intellectual Property*, 68 *Antitrust L.J.* 913, 917 (2001). In termini analoghi si esprimono le *US Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 6, 1995* ("The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare"). Si veda, sul tema, M. LIBERTINI, *Concorrenza*, in *Enc.dir. Annali III*, Giuffrè, Milano 2010, 204, 242 s.



della proprietà intellettuale, concepito per promuovere l'innovazione, si trasformi in un ostacolo alla medesima <sup>(24)</sup>. Ciò che si riteneva avvenga quando un rigido rispetto dello *ius excludendi alios* finisca con il pregiudicare anche la *competition by substitution* <sup>(25)</sup>. Il criterio aveva l'innegabile pregio della prevedibilità, sia pure entro i flessibili margini di interpretazione della nozione di *new product* <sup>(26)</sup>.

La regola fu per la prima volta enunciata con riferimento ad una vicenda piuttosto particolare, che vedeva coinvolto un diritto d'autore, per di più riferito ad espressioni (i palinsesti dei programmi televisivi delle rispettive emittenti) che prassi e giurisprudenza pronunciatesi sul caso consideravano con tutta evidenza immeritevoli di una tale tutela <sup>(27)</sup>, ma il requisito dell'ostacolo all'introduzione di un prodotto nuovo trovò successiva conferma nella giurisprudenza formata sul più pregnante caso IMS Health <sup>(28)</sup>.

E' da rilevare, tuttavia, che proprio la Commissione, che per prima aveva introdotto il *test* del prodotto nuovo, nella decisione su misure provvisorie NDC Health c. IMS Health non se ne servì, mostrando fin da allora di non ritenere che esso potesse rappresentare la soluzione di *qualunque* conflitto, generatosi in tema di rifiuto di licenze con possibili ricadute anticoncorrenziali. Applicò, invece, il *test* generale Bronner.

---

<sup>24</sup> In tali termini mi esprimevo già in V MELI, *Rifiuto di contrattare*, (nt. 13), 225 ss. Si veda anche J. DREXL, *Abuse of Dominance in Licensing and Refusal to License: A 'More Economic Approach' to Competition by Imitation and to Competition by Substitution*, in C. D. EHLERMANN, I. ATANASIU (eds.), *European Competition Law Annual 2007: The Interaction between Competition Law and Intellectual Property Law*, Hart Publishing, Oxford/Portland Oregon, 2007, 647.

<sup>25</sup> J. DREXL, *Abuse of Dominance* (nt. 24); T. KÖRBER, *Standardessentielle Patente*, (nt. 11), 63 ss. (212 ss. del testo in inglese) Per la verità, parlare di "sostituzione" è riduttivo, perché l'approccio comunitario appariva idoneo a tutela anche una concorrenza per "evoluzione", per intendersi, nel senso di cui all'art. 71 del nostro codice della proprietà industriale ("la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica"). Si veda V. MELI, *Rifiuto di contrattare*, (nt. 13), 225 ss.

<sup>26</sup> Ad esempio, con la decisione del caso Tiercé Ladbroke (Tribunale, 12 giugno 1997, causa C-504/93, Tiercé Ladbroke c. Commissione, in *Raccolta* 1997, II-923), il Tribunale, dopo aver confermato (par. 131) che un rifiuto di licenza non potesser cadere nel divieto di abuso di posizione dominante a meno che «it concerned a product or service which was either essential for the exercise of the activity in question, and there was no real or potential substitute, or was a new product whose introduction might be prevented,, despite specific, constant and regular potential demand on the part of consumers» aveva interpretato in termini restrittivi il requisito e aveva negato che potesse considerarsi prodotto nuovo la combinazione tra scommesse su gare sportive e trasmissione televisiva degli eventi oggetto di esse.

<sup>27</sup> Si veda, in tal senso, V. KORAH, *The Interface Between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience*, 69 *Antitrust L.J.* (2002) 801.

<sup>28</sup> Commissione, 3 luglio 2001, Caso COMP D3/38.044, NDC Health/IMS Health, in *GUCE* n. L059 del 28 febbraio 2002, 1; Tribunale, 26 ottobre 2001 (Ord.), causa T-184/01 R, NDC Health/IMS Health, in *GU*, n. C144 del 15 giugno 2002, 45; Corte di giustizia, 11 aprile 2002, NDC Health c. Commissione, causa C-481/01P(R), in *Raccolta*, 2002, I-3401.

Presupposto per tale opzione, ampiamente argomentato nella decisione, fu la constatazione che il sistema a 1860 aree per il monitoraggio delle vendite di farmaci, sviluppato da IMS Health, fosse divenuto, di fatto, uno *standard* nel mercato dei sistemi di rilevamento dei dati sulle vendite dei farmaci in Germania. Tale circostanza precludeva ai concorrenti la possibilità di sviluppare e offrire con successo qualsivoglia sistema alternativo, che prescindere dalla struttura a 1860 aree, con ciò di fatto consegnando ad IMS Health il monopolio sul mercato <sup>(29)</sup>.

La ricostruzione della Commissione non convinse però il Presidente del Tribunale, che annullò la decisione, ritenendo che «La 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. Di conseguenza è solo statuendo nella causa principale che si potrà risolvere il grave dissidio relativo alla fondatezza di tale interpretazione» <sup>(30)</sup>. La Corte di giustizia confermò l'insussistenza del *fumus* necessario per concedere le misure provvisorie e la Commissione, con successiva decisione, le revocò <sup>(31)</sup>.

E' con la pronuncia pregiudiziale del 2004 su IMS Health <sup>(32)</sup> che il *test* Magill, costruito a quel punto espressamente come variante dello schema generale dalla EFD, viene definitivamente elevato dalla Corte di giustizia a regola da applicare in via esclusiva

---

<sup>29</sup> Si veda Commissione, 3 luglio 2001, cit., par. 1. Tale assunto si fondava sul fatto che il sistema era elaborato in modo da tenere in massimo conto le esigenze dei suoi utenti; che la sua messa a punto nasceva dalla collaborazione tra IMS Health e le case farmaceutiche; che, a scopo di fidelizzazione, la IMS Health l'aveva fornito gratuitamente a diversi operatori del settore e della professione medica. Il sistema era ritenuto inoltre difficilmente sostituibile, ma anche difficilmente affiancabile da altri. Sotto il primo aspetto, perché esso era stato messo a punto in collaborazione con gli stessi soggetti che avrebbero rappresentato la clientela; sotto il secondo, perché le imprese farmaceutiche avevano bisogno di monitorare i dati nel tempo e il mantenimento dello stesso sistema diveniva perciò necessario per dare un senso alla comparazione dei dati su base cronologica. Si aggiunga che il sistema evidenziava *network effects*, essendo necessario per le imprese comparare i propri dati con quelli dei concorrenti.

<sup>30</sup> Tribunale, 26 ottobre 2001 (Ord.), causa T-184/01 R, cit., par. 102.

<sup>31</sup> Corte di giustizia, 11 aprile 2002, NDC Health c. Commissione, causa C-481/01P(R), in *Raccolta*, 2002, I-3401; Commissione, 13 agosto 2003, COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Health: misure provvisorie, in *GUCE* n. L 268 del 18.10.2003, 69.

<sup>32</sup> Corte di giustizia, 29 aprile 2004, IMS Health/NDC Health, causa 418/01, in *Raccolta*, 2004, I-5069, par. 49.

a tutti i casi in cui si discuta dell'abusività di un rifiuto di licenza su diritti di proprietà intellettuale.

La questione sollevata dalla Commissione, della possibile rilevanza, ai fini della valutazione delle "circostanze eccezionali" che consentono la deroga allo *ius excludendi alios*, dell'afferenza del diritto la cui licenza è in contestazione ad uno *standard* venne semplicemente ignorata.

3. De facto standard e superamento del test dell'ostacolo al prodotto nuovo. A ben vedere, la storia giurisprudenziale del *new product test* evidenzia un paradosso. Mai smentito fino ad oggi dalla Corte di giustizia, in realtà, il *test* non è mai più stato richiamato in un caso comunitario successivamente alla pronuncia IMS Health. Il volgersi dell'attenzione a rifiuti riguardanti diritti di proprietà intellettuale incorporati in *standard* ne ha, infatti, decretato l'inadeguatezza in simili circostanze. Inadeguatezza che non può sorprendere. Come è stato rilevato da attenta dottrina<sup>(33)</sup>, laddove si ritenga che ad un determinato mercato non si possa accedere se non conformandosi ad uno *standard* di fatto, che incorpora diritti di proprietà intellettuale, il problema della chiusura alla concorrenza non si può risolvere con il ricorso al *new product test*. Ricorre qui, infatti, una ipotesi - diversa da quella indotta da fallimenti inerenti al funzionamento del sistema della proprietà intellettuale - di invalidazione della stessa presunzione che il sistema dei diritti di proprietà intellettuale contribuisca allo sviluppo della concorrenza dinamica. Ci si trova qui, invece, infatti a fallimenti del mercato, esterni al sistema della proprietà intellettuale. Si tratta di ipotesi che si verificano quando nel mercato di riferimento assumono rilevanza fenomeni come i *network effects* e il *tipping*, i quali conferiscono (o contribuiscono a conferire) una posizione dominante sull'intero mercato di riferimento al titolare dei diritti incorporati in quelli che, di fatto, si affermano come *standard*. Viene perciò messa in crisi la stessa distinzione tra *competition by imitation* e *competition by substitution*, e la regola dell'ostacolo al prodotto nuovo, che su di essa si basa, non è di alcun ausilio.

Quale regola, dunque, per casi del genere?

Come si è visto, nel primo caso in cui la Commissione ha ritenuto di individuare tale situazione, cioè nel procedimento per misure provvisorie contro IMS Health, ne ha

---

<sup>33</sup> J. DREXL, *Abuse of Dominance*, (nt. 24); T. KÖRBER, *Standardessentielle Patente*, (nt. 11), 33 (183).

fatto discendere *tout court* un obbligo di concedere licenza, ritenendo di dover fare riferimento allo statuto generale della EFD.

Non può omettersi di rilevare come rischio insito in tale soluzione fosse quello di aprire ad un indiscriminato obbligo di concedere licenza su diritti essenziali per *imitare* un prodotto di successo, riaprendo così il conflitto tra quanti pensano che debba soccombere la concorrenza <sup>(34)</sup>, quanti pensano il contrario <sup>(35)</sup> e quanti ritengono che la soluzione più appropriata al problema non possa risiedere nell'applicazione del diritto *antitrust* <sup>(36)</sup>. Rischio al quale si può sfuggire solo calibrando bene l'attribuzione della qualifica di *standard*, alla quale collegare l'imposizione di obblighi di licenza, e, quindi, circoscrivendo adeguatamente il perimetro di tali obblighi alla necessità di assicurare la quelle interoperabilità e/o compatibilità tra prodotti e/o processi che rappresentano il *proprium* dello *standard*. Ne deriva che, per valutare correttamente la sussistenza di simili situazioni non può rinunciarsi ad una ponderazione degli effetti del rifiuto di licenza sui mercati rispetto ai quali lo *standard* è condizione di accesso.

E' quanto emerge dalla più importante decisione in tema di *de facto standard* fino ad oggi adottata dalla Commissione (stavolta confermata dal Tribunale), e cioè Microsoft <sup>(37)</sup>. Decisione, si badi, di poco antecedente alla pronuncia pregiudiziale della Corte su IMS Health, ma successiva all'annullamento della decisione su misure provvisorie nella controversia tra NDC Health e IMS Health.

Alla sua base (per la parte relativa al rifiuto di rivelare i codici idonei a consentire l'interoperabilità con il sistema Windows) vi è l'individuazione nella *domain architecture* del sistema operativo di Microsoft di un *de facto standard* per lo sviluppo di «work group computing of which PCs are a key component», dato che «Once Microsoft establishes

---

<sup>34</sup> Esemplare, sul punto, la posizione di K. GLAZER, *The IMS Health Case: A U.S. Perspective*, in *Geo.Mason L. Rev.*, 2006, 1197, per il quale «That's not an 'exceptional circumstance' because that potential exists in all IPR cases and is tantamount to saying that we will strip the IPR holder of its rights only if it has been very successful».

<sup>35</sup> Li si veda adesso sintetizzati in K. H. F. KWOK, *A New Approach to Resolving Refusal to License Intellectual Property Rights Disputes*, in *World Competition*, 2011, 261.

<sup>36</sup> In tal senso, R. PARDOLESI, M. GRANIERI, (nt. 6), 1, i quali propendono per una soluzione regolatoria.

<sup>37</sup> Commissione, 24 marzo 2004, caso COMP/C-3/37.792, Microsoft; Tribunale, 17 settembre 2007, Causa T-201/04, Microsoft, in *Raccolta*, 2007 pag. II-03601, par. 632, nella parte relativa al rifiuto ad un concorrente di fornire le informazioni necessarie per consentirgli la interoperabilità col sistema Windows. La letteratura sul caso Microsoft e sulle sue ricadute teoriche e pratiche è assai ricca. Si vedano, da ultimi, M. REYNOLDS – C. BEST, *Article 102 and Innovation: The Journey Since Microsoft*, in *International antitrust law and policy: Fordham competition law*, 2012, 321.

privileged support for a given work group service technology in its dominant PC operating system, alternative solutions cannot compete»<sup>(38)</sup>. Se, dunque «alternative solutions cannot compete», il fine dell'obbligo di condividere le informazioni su detto sistema operativo è consentire il «development of compatible products», e non di copiare il sistema operativo stesso<sup>(39)</sup>.

Quanto alla metodologia con la quale il rifiuto di licenze è affrontato in tale caso, la Commissione, attraverso una rilettura (per la verità piuttosto addomesticata ...) dei precedenti in materia di rifiuto abusivo di contrattare, respinge l'impostazione che vorrebbe sostenere l'esistenza di una «exhaustive checklist of exceptional circumstances» per ciò che riguarda il rifiuto di concedere licenze su IPRs<sup>(40)</sup>. Tuttavia, stavolta non approda ad un obbligo generalizzato di concedere licenza, ritenendo, piuttosto, di dover analizzare «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»<sup>(41)</sup>. Sotto tale aspetto, essa argomenta in termini ampi circa le conseguenze del comportamento di Microsoft, in termini di rischio di eliminazione della concorrenza – intesa anche come introduzione di prodotti innovativi - sul mercato per l'accesso al quale l'interoperabilità con il sistema Windows è indispensabile<sup>(42)</sup>.

All'obiezione di Microsoft che il rifiuto sarebbe giustificato perché l'obbligo di rivelare le informazioni di interfaccia con il proprio sistema operativo deprimerebbe i propri incentivi all'innovazione, la Commissione oppone un inedito *incentives balance test*, il cui esito è l'affermazione che l'obbligo di fornire le informazioni per la interoperabilità con il sistema Windows incrementerebbe e non deprimerebbe gli incentivi della stessa Microsoft ad innovare<sup>(43)</sup>. Del quadro entro il quale era maturato il *new product test* resta, insomma, solamente il presupposto della tutela “funzionalizzata” della proprietà

<sup>38</sup> Commissione, 24 marzo 2004, cit., par. 697.

<sup>39</sup> *Ibidem*, par. 572.

<sup>40</sup> *Ibidem*, par. 555.

<sup>41</sup> *Ibidem*, par. 558.

<sup>42</sup> *Ibidem*, par. 694: «Due to the lack of interoperability that competing work group server operating system products can achieve with the Windows domain architecture, an increasing number of consumers are locked into a homogeneous Windows solution at the level of work group server operating systems. This impairs the ability of such customers to benefit from innovative work group server operating system features brought to the market by Microsoft's competitors. In addition, this limits the prospect for such competitors to successfully market their innovation and thereby discourages them from developing new products».

<sup>43</sup> *Ibidem*, par. 724 ss. Sul tema, si veda S. VEZZOSO, *The incentives balance test in the EU Microsoft case: a pro-innovation 'economics-based' approach?*, in *European Comp. L. R.*, 2006, 382.



intellettuale: essa può cessare nelle circostanze in cui non opera più a favore della promozione della concorrenza dinamica, bensì contro.

Il Tribunale, pronunciandosi in sede di gravame (e siamo stavolta già in un momento successivo alla sentenza pregiudiziale delle Corte di giustizia su IMS Health), approva questa volta l'impostazione della Commissione, concordando che «la circostanza relativa alla comparsa di un prodotto nuovo, come prevista dalle sentenze Magill e IMS Health (...) non può costituire l'unico parametro che consente di stabilire se il rifiuto di concedere in licenza un diritto di proprietà intellettuale possa portare pregiudizio ai consumatori ai sensi dell'art. 82, secondo comma, lett. b), CE. Come risulta infatti dalla lettera di tale disposizione, il detto pregiudizio può verificarsi in presenza di una limitazione non solo della produzione o degli sbocchi, ma anche dello sviluppo tecnico»<sup>(44)</sup>. Osserva, in conclusione, che «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»<sup>(45)</sup>.

Della centralità del *test* dell'ostacolo al prodotto nuovo non vi è, dunque, più traccia. Tale *test*, del resto, non viene neppure menzionato negli *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*<sup>(46)</sup>.

---

<sup>44</sup> Tribunale, 17 settembre 2007, par. 647.

<sup>45</sup> *Ibidem*, par. 656.

<sup>46</sup> In tale sede, al tema del *refusal to licence* viene dedicato solo un rapido cenno, tutt'altro che confermativo del *test*. Si veda il Par. 78: «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». Non può non rilevarsi come al tema fosse invece dedicato ampio spazio nel *DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses*, Brussels December 2005, ostanzialmente riferendosi alla *new product rule*.

Certo, si può esprimere qualche dubbio sul grado di prevedibilità di decisioni basate su un'analisi sostanzialmente priva di una regola-guida, ma questo è, probabilmente, un limite più generale del *more economic approach* introdotto dalla Commissione nell'ambito dell'applicazione del diritto degli abusi di posizione dominante. Sul dibattito relativo al *more economic approach*, si vedano F. DENOZZA, A. TOFFOLETTO, *Contro l'utilizzazione dell' "approccio economico" nell'interpretazione del diritto antitrust*, in *Mercato, Concorrenza, Regole*, 2006, 563; R. PARDOLESI, *Chi ha paura dell'interpretazione economica del diritto antitrust?*, *ivi*, 2007, 119 ss.; M. POLO, *A favore di un approccio economico nell'applicazione del diritto antitrust*, *ivi*, 129 ss. e *L'intervento antitrust in*

4. *Richiesta di inibitoria su essential IPRs e abuso di posizione dominante: giurisprudenze nazionali e recente prassi comunitaria.* Come si accennava in precedenza, la questione dell'attrito tra titolarità di brevetti attinenti a tecnologie divenute *standard* si è però negli ultimi anni imposta all'attenzione specialmente con riferimento a *de iure standard* e ai connessi obblighi di concedere licenze a condizioni FRAND. Questione certo deflagrata con le *smartphone wars*, ma, in realtà, già occasionalmente emersa con riferimento a vicende maturate nel contesto di altri mercati.

Di essa si sono dovute occupare innanzitutto le giurisprudenze di numerosi stati membri. Uno sguardo comparativo evidenzia però che, a fronte della comunanza dell'oggetto della controversie affrontate, la scelta di trattarla alla luce della normativa *antitrust* è stata nettamente minoritaria<sup>(47)</sup>, riscontrandosi essa solamente nella (poca) giurisprudenza italiana e in quella (piuttosto cospicua) tedesca.

Quanto alla prima, nel 2004 il Tribunale di Genova fu chiamato a pronunciarsi su una controversia riguardante gli IPRs incorporati nel cd. Orange-Book Standard (il pacchetto dei brevetti, di titolarità della Philips e della Sony, riguardanti la tecnologia dei CD-R e CD-RW)<sup>(48)</sup>. Secondo il modello già descritto in precedenza, i presunti

---

*materia di pratiche escludenti: lezioni dal dibattito recente, in 20 anni di Antitrust*, a cura di C. RABITTI BEDOGNI, P. BARUCCI, Giappichelli, Torino, 2010, 677 ss., dove l'A. ammette che l'affermazione secondo la quale il *form-based approach* presenta una maggiore prevedibilità dei criteri di valutazione per le imprese sottoposte alla disciplina antitrust, e ad una conseguente maggior certezza giuridica dell'intervento «contiene un elemento di verità, ma non va eccessivamente enfatizzato, dal momento che le pratiche concrete adottate dalle imprese, seguendo questo approccio, debbono essere riportate, con una operazione di interpretazione, a delle fattispecie definite in termini più generali, introducendo un elemento di discrezionalità e imprevedibilità in quella che a prima vista potrebbe sembrare una operazione di mera traduzione»; M. LIBERTINI, *Concorrenza*, (nt. 23), 221 ss., nota 116.

<sup>47</sup> Si vedano, ad es., in Olanda, Corte distrettuale dell'Aja, 17 marzo 2010, cause riunite n. 316533/HA ZA 08-2522 e 316535/HA ZA 08-2524, e 14 marzo 2012, 400367/HA ZA 11-2212, 400376/HA ZA 11-2213 e 400385/HA ZA 11-2215, Samsung/Apple; nel regno Unito, High Court of Justice 18 maggio 2012 (2012 EWHC 1446 (Ch), Case No. HC10 C01233, 18.05.2012, Nokia/IPCom); in Francia, Tribunal de Grande Instance, Paris, 8 dicembre 2011, No. 11/58301, Samsung Electronics Co. and Samsung Electronics France v. S.A.R.L. Apple France. Sulla proposizione di analoghe tematiche nella recente giurisprudenza di paesi extracomunitari, si vedano L.B. GREENFIELD, H. SCHNEIDER, J. MUELLER, *SEP Enforcement Disputes Beyond the Water's Edge: A Survey of Recent Non-U.S. Decisions*, in *Antitrust*, 2013, 50. Fuori dall'ambito di applicazione della disciplina *antitrust* si collocano anche Trib. Milano, ordinanza 18 ottobre/2 novembre 2011, della quale si fornisce un resoconto nel report di M. TAVASSI, in *Information Technology, Innovation and Competition Law: the Role of the Courts*, Workshop Assonime – Casrip – Luiss, Rome, July 15, 2013, Note e Studi Assonime, n. 9/2013.

<sup>48</sup> Trib. Genova, ord. 8 maggio 2004, in *Il diritto industriale*, 2005, 500, con nota di M. GRANIERI. Una sintesi della decisione e delle due analoghe decisioni 14 ottobre 2004 e 15 novembre 2004 si trova M.

contraffattori si difendevano denunciando che l'azione giudiziaria avviata nei loro confronti costituiva abuso di posizione dominante, *sub specie* di rifiuto di concedere licenze sugli IPRs in questione. La corte genovese affrontò la vicenda applicando lo schema generale della EFD. Su tale base, escluse che la domanda di inibitoria del titolare dei brevetti costituisse violazione dell'art. 3 della l. n. 287/90, in quanto il contraffattore non aveva mai richiesto alcuna licenza. Mancava, dunque, il requisito fondamentale del rifiuto.

Più di recente, nel contesto dello scontro tra i maggiori produttori di *smartphones* si è pronunciato, con due ordinanze in sede cautelare, il Tribunale di Milano <sup>(49)</sup>. Nelle ipotesi decise, Samsung aveva chiesto di inibire in via cautelare a Apple l'utilizzazione di un brevetto sulla tecnologia di trasmissione 3G, e Apple aveva fatto ricorso alla *FRAND defence*, denunciando, tra l'altro, come abuso di posizione dominante l'azione di Samsung. Il Tribunale ha rigettato la domanda di Samsung, considerando, da un lato, che tra le parti erano già intercorsi seri tentativi di negoziazione per la concessione di una licenza; dall'altro, che si dovesse applicare una «regola della logica 'caso per caso' (...) dando luogo ad un bilanciamento di interessi tra tutela della concorrenza e legittimo esercizio della privativa brevettuale». Su questa base, in particolare, ha valutato che le conseguenze che la concessione del provvedimento d'urgenza avrebbe potuto produrre per la resistente si prospettavano più gravi del pregiudizio che il suo diniego avrebbe potuto arrecare alla ricorrente <sup>(50)</sup>.

---

SCUFFI, M. TAVASSI (a cura di), *Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale e intellettuale. Rassegna di giurisprudenza. Italian IP Courts Case Law Report*, 2004, nn. 219, 223, 224.

<sup>49</sup> Trib. Milano, ordinanze 16 dicembre 2011 (dep. il 5 gennaio 2012), delle quali si fornisce ampio resoconto in M. TAVASSI, G. BELLOMO, *Rassegna di giurisprudenza civile in materia antitrust (anno 2011)*, in *Concorrenza e mercato*, 2012 e M. TAVASSI, in *Information Technology*, (nt. 47).

<sup>50</sup> In *Ibidem*, viene fornita una sorta di interpretazione autentica della differenza tra la ordinanza milanese del novembre 2011 (citata alla nota precedente) e quelle, di diverso segno, di dicembre, spiegandosi che «The different solutions of the cases (...) are justified by the existence or non existence of a previous approach by the company interested in implementing the standard patent towards the patent owner to obtain a licence right at "frand" conditions. When this approach is done seriously and is able to demonstrate the good faith of the party, the Courts generally decide to grant injunctive relief towards the owner if the refusal to grant a licence appears unreasonable. At the contrary, if this approach does not exist or was not serious, the Courts decide to grant injunctive relief towards the company that has exploited the patent without seeking a licence of the latter. At the end of this examination we can say it is a matter of good faith or bad faith that can be assessed by the case by case rule». Pare a chi scrive che emerga così un'ambiguità di fondo, che troviamo esaltata nella giurisprudenza tedesca: una controversia che, a torto o a ragione, si ritiene – almeno nell'esempio più recente, di dover trattare con il ricorso a categorie *antitrust*, viene decisa con argomentazioni squisitamente civilistiche, senza in realtà condurre alcuna analisi di tipo *antitrust*.

Ben più consistente, come si è detto, la giurisprudenza tedesca, che annovera già numerose decisioni di merito e due pronunce del BGH, di cui l'ultima, anch'essa relativa al già richiamato Orange-Book Standard, è del 2009 <sup>(51)</sup>.

In quest'ultima, vero e proprio *leading case*, fatto oggetto di vasto interesse in dottrina <sup>(52)</sup>, il BGH ha ritenuto che il tentativo di inibire l'utilizzazione di un SEP costituisca abuso di posizione dominante solo laddove il resistente dimostri a) di avere in precedenza formulato al titolare del brevetto un'offerta incondizionata e irrevocabile di accordo di licenza a condizioni FRAND, tale che il titolare non avrebbe potuto rifiutarla senza con ciò agire in termini discriminatori o anticoncorrenziali, e b) di avere adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto di licenza che egli avrebbe voluto concludere, incluso il pagamento delle *royalties* relative al periodo in cui il brevetto è già stato utilizzato o il deposito delle corrispondenti somme <sup>(53)</sup>. La sentenza segue di qualche

---

<sup>51</sup> BGH 06.05.2009, KZR 39/06. Successivamente alla pronuncia del BGH, si vedano anche LG Mannheim 02.05.2012, 2 O 240/11 e 2 O 376/11, BeckRS 2012, 11804 e11805; OLG Karlsruhe 23.01.2012, 6 U 136/11.

Le spiegazioni proposte per questa tendenza a localizzare in larga misura in Germania tale tipo di contenzioso fanno riferimento 1) all'ampiezza di quel mercato; 2) all'esperienza maturata dai giudici di quel paese in materia brevettuale; 3) la rapidità dei procedimenti, in parte dovuta al loro svolgimento per iscritto e alla mancanza 4) all'ampio ricorso ad ingiunzioni, data la mancata previsione in quella fase del rimedio risarcitorio 5) la separazione tra i procedimenti per contraffazione e quelli concernenti la validità del brevetto e la circostanza che l'ingiunzione viene accordata se esiste almeno un 20% di possibilità che il brevetto sia valido (si veda M. A. CARRIER, *A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing*, in *CPI Antitrust Chronicle*, April 2012, all'indirizzo web <http://ssrn.com/abstract=2050743>).

<sup>52</sup> Tra i numerosi commenti, si vedano D. JESTAED, *Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung "Orange-Book-Standard"*, in *GRUR*, 2009, 801; V. GÄRTNER, *Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsstreit — "Orange Book-Standard" und seine Folgen für die Praxis*, in *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 2009, 440; P. MAUME, C. TAPIA, *Der Zwangslizenzeinwand ein Jahr nach Orange Book Standard – mehr Fragen als Antworten*, in *GRUR-Int.*, 2010, 923; G.K. DE BRONETT, *Gemeinschaftsrechtliche Anmerkungen zum "Orange-Book-Standard"-Urteil des BGH*, in *Wuw*, 2009, 899; H. ULLRICH, *Patents and Standards – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision*, in *IIC* 2010, 337 (particolarmente critico sulla sentenza). Per recenti commenti su tale indirizzo giurisprudenziale, si vedano, H. DEICHFUSS, *Die Rechtsprechung der Instanzgerichte zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nach "Orange-Book-Standard"*, in *WuW*, 2012, 1156; S. BARTHELMESS, R. LARS-PETER, *Die "Unbedingtheit" eines Lizenzangebotes als Voraussetzung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands im patentrechtlichen Unterlassungsverfahren*, in *WuW*, 2013, 116; T. KÖRBER, *Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagen*, in *WRP*, 2013, 734 e *Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand* (nt. 12); A. VERHAUWEN, *"Goldener Orange-Book-Standard" am Ende?*, in *GRUR*, 2013, 558; A. WALZ, *Patentverletzungsklagen Im Lichte des Kartellrechts. In Sachen Europäische Kommission gegen Orange-Book*, in *GRUR Int.*, 2013, 718.

<sup>53</sup> Dati alla mano, è stato rilevato come, la pronuncia del BGH abbia provocato una drastica riduzione dei procedimenti avviati da titolari di SEPs, conclusisi con la prevalenza del *defender*: l'accoglimento della *Zwangslizenzverteidigung* si è avuto, infatti, in pochissimi casi, su centinaia in cui è stata tentata. Si veda A. VERHAUWEN, (nt. 52).

anno la decisione del medesimo BGH Standard-Spundfass<sup>(54)</sup>, con la quale era stato stabilito che commette un abuso di posizione dominante il titolare di un brevetto incorporato in uno *standard*, il quale, sfruttando il potere conferitogli dal fatto che l'accesso ad un mercato a valle dipende dall'utilizzazione di quel brevetto, assegna le licenze in modo da restringere l'accesso a detto mercato.

Il tema della possibile illiceità, *ex art.* 102 Tfu, del tentativo del titolare di impedire l'utilizzo di SEPs, ha trovato eco anche presso la Commissione UE, che negli ultimi anni è stata molto attiva nel contrastare possibili abusi da parte dei titolari di SEPs. In particolare, nel contesto delle *smartphone wars*, tra il 2012 e la metà del 2013, essa ha avviato tre procedimenti analoghi, per abuso di posizione dominante, a carico di Motorola, Samsung e, ancora, Motorola<sup>(55)</sup>. Solo nell'ultimo caso si è giunti ad una

---

E' interessante notare come su analoga controversia intercorrente tra le stesse parti la Corte distrettuale dell'Aja, 17 marzo 2010, cit., abbia deciso che non può paralizzarsi l'azione legale volta a porre fine alla violazione del brevetto, in base all'affermazione che il contraffattore avrebbe avuto diritto ad una licenza a condizioni FRAND. La Corte olandese ha esplicitamente preso le distanze dalla posizione espressa dal BGH, ritenendo che essa 1) contrasti con il diritto olandese dei brevetti; 2) crei incertezza giuridica; 3) non sia necessaria per la promozione del legittimo interesse del convenuto.

<sup>54</sup> BGH 13.07.2004, KZR 40/02.

<sup>55</sup> Per i procedimenti avviati nel 2012 nei confronti della Motorola e della Samsung, si vedano le *press releases* del 31 gennaio 2012, IP/12/89 ([http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-12-89\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-89_en.htm)); 21 dicembre 2012, IP/12/1448 ([http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-12-1448\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.htm)); 3 aprile 2012, IP/12/345 ([http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-12-345\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-345_en.htm)). Per il procedimento del 2013, si veda la *press release* IP/13/406, all'indirizzo web [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-13-406\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-406_en.htm). Si veda anche il memo (MEMO/13/403, reperibile all'indirizzo web [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-13-403\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-403_en.htm)) che, in forma di domande e risposte, illustra la posizione generale della Commissione sul tema. Nel procedimento annunciato con la IP/12/1448, Samsung, il 17 ottobre 2013 ha presentato impegni, volti a far chiudere l'istruttoria senza giungere all'accertamento dell'eventuale infrazione (si veda IP/13/971 all'indirizzo web [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-13-971\\_en.htm?locale=en](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-971_en.htm?locale=en)). In particolare, Samsung si è impegnata per cinque a non agire in giudizio per bloccare l'utilizzo dei propri *SEPs* per l'implementazione delle tecnologie negli *smartphones* e nei *tablets (mobile SEPs)*, nei confronti di qualunque impresa che accetti un determinato schema di licenza. Tale schema prevede, in sintesi, 1) una negoziazione di dodici mesi per la determinazione dei termini FRAND e 2) se la negoziazione non ha successo, la rimessione ad una terza parte, corte o arbitratore, secondo l'accordo delle parti. Per il testo completo degli impegni, si veda [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec\\_docs/39939/39939\\_1301\\_5.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1301_5.pdf). Gli impegni sono stati accolti e resi vincolanti dalla Commissione il 29 aprile 2014 (IP/14/490).

In precedenza, la Commissione aveva avviato alcuni procedimenti, nessuno dei quali chiusi con una decisione. In particolare, ha abbandonato, per mancanza di prove e a fronte del ritiro delle denunce, un'indagine per abuso di posizione dominante, avviata il 1° ottobre 2007 nei confronti di Qualcomm, produttore statunitense di circuiti per telefoni cellulari, riguardo al livello delle *royalties* richieste da tale impresa per le licenze su sue tecnologie adottate come *standard* dall'ETSI (si veda MEMO/09/516, del 24 novembre 2009); ha chiuso con impegni il procedimento avviato, su basi analoghe, nei confronti di Rambus, impresa statunitense produttrice di semiconduttori e memorie per PC (si veda MEMO/09/544, del 9 dicembre 2009); ha, infine, chiuso, per il ritiro della denuncia e l'assunzione di impegni a concedere licenze a condizioni FRAND, un procedimento nei confronti di



decisione, il 29 aprile 2014, e questa è stata di condanna per abuso di posizione dominante della Motorola Mobility Holding, Inc. (MMH), società dal 2011 controllata da Google. L'imputazione è quella di aver tentato di ottenere da una corte tedesca un'inibitoria contro la Apple, in relazione all'utilizzo di SEPs incorporati nella tecnologia GPRS per le comunicazioni mobili e *wireless*, selezionata quale *standard* nell'ambito dell'ETSI (European Telecommunications Standards Institute). All'atto della convergenza sullo *standard* in questione, MMH aveva dichiarato l'impegno a concedere in licenza, a condizioni FRAND, sui brevetti ritenuti essenziali per l'implementazione di detta tecnologia <sup>(56)</sup>.

La condanna della MMH viene, nella *press release*, così motivata: «Seeking injunctions before courts is generally a legitimate remedy for patent holders in case of patent infringements. However, the seeking of an injunction based on SEPs may constitute an abuse of a dominant position if a SEP holder has given a voluntary commitment to license its SEPs on FRAND terms and where the company against which an injunction is sought is willing to enter into a licence agreement on such FRAND terms. Since injunctions generally involve a prohibition of the product infringing the patent being sold, seeking SEP-based injunctions against a willing licensee could risk excluding products from the market. Such a threat can therefore distort licensing negotiations and lead to anticompetitive licensing terms that the licensee of the SEP would not have accepted absent the seeking of the injunction. Such an anticompetitive outcome would be detrimental to innovation and could harm consumers».

La Commissione ha però deciso, significativamente, di non irrogare a Motorola alcuna sanzione «in view of the fact that there is no case-law by the European Union Courts dealing with the legality under Article 102 TFEU of SEP-based injunctions and that national courts have so far reached diverging conclusions on this question».

5. *Abusi su SEPs: mercato rilevante e posizione dominante*. Sul rapporto tra l'approccio delle corti nazionali e, in particolare, sulla posizione del BGH in Orange-Book Standard,

---

IPCom, denunciata da Nokia, per non avere assunto detti impegni in relazione a SEPs nel settore delle telecomunicazioni (che IPCom aveva acquisito dalla Bosch, la quale, invece, si era impegnata) (si veda MEMO/09/549, del 10 dicembre 2009).

<sup>56</sup> Si veda la *press release* IP/14/489.

e quello della Commissione, soprattutto in ambito germanico si è sviluppato un ampio dibattito <sup>(57)</sup>. E', infatti, sembrato ai più (e, come si è visto, il dato non è sfuggito alla Commissione) che tra le condizioni richieste dal BGH per ritenere valida la *Zwangslizenzverteidigung* e quelle che indicate nelle *press releases* della Commissione, vi sia un evidente scarto, apparendo ben più rigorosa, in termini di requisiti per la valutazione del comportamento del SEP *holder* in termini di abuso di posizione dominante, la posizione del BGH <sup>(58)</sup>. Ciò tanto che, nel marzo del 2013, in occasione di una controversia tra Huawei ZTE, il Landgericht Düsseldorf ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale. In estrema sintesi, il Tribunale chiede alla Corte di giustizia di determinare a quali condizioni l'azione inibitoria del titolare di un IPR possa considerarsi abusiva, alla luce delle differenze di impostazione che si riscontrerebbero sul punto tra il BGH e la Commissione <sup>(59)</sup>.

In realtà, tale dibattito si avvita, con tratti di autentica pedanteria, intorno a profili di dettaglio, mancando di affrontare le questioni sistematiche che l'applicazione, nei termini attuali, della disciplina dell'abuso ai rifiuti di licenza su SEPs solleva. Se si pone, invece, attenzione a queste, da un lato non si può negare che, per un verso, tra l'attuale prassi della Commissione (per quanto essa possa essere ricostruita attraverso comunicati stampa) sia rinvenibile un parziale legame con la precedente prassi della Commissione in tema di *refusal to licence*; dall'altro, che il peculiare contesto in cui ci si muove – *standard* selezionati consensualmente nell'ambito di SSOs – induca ad una semplificazione del percorso argomentativo, che nasconde l'impossibilità di trattare la materia con uno strumentario più coerente con detto contesto, ma difficilmente utilizzabile.

Il primo passaggio, rispetto al quale operare la verifica, è quello riguardante la costruzione del mercato rilevante e della posizione dominante.

---

<sup>57</sup> Si veda la dottrina indicata alla nota 53.

<sup>58</sup> Per T. KÖRBER, *Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand* (nt. 12), 104 (251) ss., la pronuncia del BGH Orange-Book Standard è contraria al diritto comunitario.

<sup>59</sup> LG Düsseldorf, 21.03.2013, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH. Il Tribunale chiede 1) se ci si debba accontentare della disponibilità a negoziare una licenza ovvero sia necessaria un'offerta vincolante e l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla ipotetica licenza; 2) nel primo caso, a quali condizioni dovrebbe essere espressa tale disponibilità; 3) nel secondo caso, a quali condizioni dovrebbe essere espressa l'offerta vincolante; 4) nel caso in cui si richieda l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla ipotetica licenza, a quali condizioni esso debba essere effettuato, se si debbano rivelare anche precedenti contraffazioni del brevetto e se possa bastare una garanzia dell'adempimento; 5) se per le precedenti contraffazioni del brevetto sia sufficiente offrire le *royalties* ovvero si debbano risarcire i danni.

La Commissione, nei casi attualmente in corso e nella fresca decisione del 2014, individua il mercato rilevante in quello delle licenze relative a ciascuno *standard essential patent* incorporato in uno *standard*, ed è su tale mercato che costruisce la posizione dominante. Lo si desume dai riferimenti al rischio di *hold-up* da parte del singolo *SEP holder*, ma tale impostazione trova conferma, in termini espliciti, nella decisione, in materia di concentrazioni, Google/MMI, nella quale, discutendo di SEPs componenti il sistema operativo *Android* per apparati mobili, la Commissione considera «that 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. 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»<sup>(60)</sup>.

Il controllo del mercato, così costruito, rileva certo in quanto «injunctions generally involve a prohibition of the product infringing the patent being sold, seeking SEP-based injunctions against a willing licensee could risk excluding products from the market»<sup>(61)</sup>, ma non pare che sia a quest'ultimo mercato che si guarda nella costruzione della dominanza e, come si vedrà, almeno in parte, dell'abuso.

Non diversamente avviene nei giudizi svoltisi dinanzi alle corti nazionali che hanno optato per l'applicazione delle norme *antitrust* alla controversie su SEPs e impegni FRAND, anche se in essi mercato rilevante e posizione dominante vengono considerati in genere di sfuggita e, in alcuni casi, manca addirittura ogni riferimento. Così, nella sentenza *Standard-Spundfass* il BGH affermò chiaramente che il mercato rilevante è quello delle licenze sul brevetto essenziale, mercato nel quale il titolare del brevetto è, ovviamente, dominante<sup>(62)</sup>, ma non mancò di considerare anche l'effetto che il dominio su tale mercato poteva produrre ai fini del controllo del mercato a valle dei prodotti da

---

<sup>60</sup> Case No COMP/M.6381. Per una ulteriore conferma, si veda il discorso del commissario alla concorrenza, J. ALMUNIA, *Industrial policy*, (nt. 3): «Once a standard is adopted, it becomes the norm and the underlying patents are indispensable. Owners of these standard-essential patents are conferred a power on the market that they cannot be allowed to misuse».

<sup>61</sup> *Press release* IP/14/489, cit.

<sup>62</sup> BGH 13.07.2004, cit., nella quale si legge (A.III.2) che al rifiuto di licenza in questione si deve applicare il § 20 Abs. 1 GWB, «weil die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent sachlich einen eigenen Markt bildet und die Klägerin diesen Markt als einzige Anbieterin beherrscht».

conformare allo standard <sup>(63)</sup>. Quasi nulla sul punto si dice, invece, nella pronuncia del medesimo BGH sull'Orange Book Standard, nella quale ci si limita a sostenere l'abusività del tentativo di impedire l'uso di un brevetto (equiparato al rifiuto di concedere licenza sul medesimo) o la gestione discriminatoria delle licenze «Denn das marktbeherrschende Unternehmen hindert damit das andere Unternehmen an dem Marktzutritt, den es durch den Abschluss des Lizenzvertrages zu eröffnen verpflichtet ist» <sup>(64)</sup>. Qui, del resto, l'interesse della Suprema Corte appare già interamente assorbito dalla individuazione delle condizioni alle quali possa considerarsi efficacemente effettuata una richiesta di licenza FRAND.

Nelle decisioni cautelari italiane ricordate, il riferimento alla dominanza è o estremamente generico (è il caso dell'ordinanza del Tribunale di Genova) o del tutto omesso (è il caso delle ordinanze milanesi).

La soluzione che individua la dominanza con riferimento al possesso delle chiavi, piuttosto che al mercato che queste consentono di aprire, senza considerare la posizione di chi le detiene su tale mercato, non è inedita. Come avevo già in passato ritenuto, essa è un portato della stessa adozione della EFD, per cui, nel momento in cui la posizione dominante diviene oggettiva capacità di impedire un'attività altrui su un qualunque mercato, essa diventa meno posizione dominante e più potere escludente, cioè capacità di controllare o modificare dall'esterno le regole del gioco su quel mercato <sup>(65)</sup>.

Non possono ignorarsi le conseguenze di tale impostazione.

---

<sup>63</sup> *Ibidem*: «Ist durch eine Industrienorm oder durch ein anderes, von den Nachfragern wie eine Norm beachtetes Regelwerk eine standardisierte, durch Schutzrechte geschützte Gestaltung eines Produkts vorgegeben, so bildet die Vergabe von Rechten, die potentielle Anbieter dieses Produkts erst in die Lage versetzen, das Produkt auf den Markt zu bringen, regelmäßig einen eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt. Denn die Erlangung solcher Rechte ist für ein Unternehmen, welches das "Normprodukt" herstellen oder vertreiben will, unersetzlich».

<sup>64</sup> BGH, 06.05.2009, cit., par. 27.

<sup>65</sup> Si veda, V. MELI, *Rifiuto di contrattare*, (nt. 13), 137 ss. Nel Rapporto dell'EACGP del luglio 2005, che diede il via alla discussione che portò all'emanazione dei citati *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti*, si riteneva addirittura che l'*economic approach* ivi proposto implicasse che «there is no need to establish a preliminary and separate assessment of dominance», dato che l'«anti-competitive effect is what really matters and is already proof of dominance» (si veda Report by the EACGP, *An economic approach to Article 82*, July 2005, 4). La Commissione non accolse tale suggerimento e, nel testo definitivo degli Orientamenti, preferì riproporre il percorso tradizionale, che vede come primo passaggio necessario la individuazione della posizione dominante, effettuata prevalentemente in termini strutturali.

In primo luogo, la mancanza di riferimento alla posizione dei titolari di SEPs nei mercati a valle consente di imputare abusi di posizione dominante anche a soggetti che su tali mercati non operano. In secondo luogo, se si considera che nel contesto indicato (*de iure standard*, adottati nell'ambito di SSOs) è normale che lo *standard* incorpori più SEPs e che tali diritti abbiano titolarità diverse, ciascun titolare di uno di tali SEPs diviene per ciò solo potenziale destinatario di procedimenti *ex art. 102 Tfu*.

Risulta, in sostanza, qui riproposto uno schema analogo a quello del caso Magill: 1) anche lì si questionava di diritti detenuti da soggetti che non operavano nel mercato a valle (quello delle guide onnicomprensive, che ancora non esisteva) per accedere al quale essi erano richiesti; 2) anche lì l'impossibilità di operare nel mercato a valle derivava dal rifiuto collettivo, ma singolarmente opposto, da parte di più titolari di tali diritti; 3) anche lì la dominanza viene rilevata sull'oggetto dei rispettivi diritti. La fondamentale differenza è che, non dovendosi, nei casi attinenti alla standardizzazione, assicurare lo sviluppo di un prodotto nuovo, bensì l'interoperabilità di prodotti presenti o futuri, ogni riferimento specifico ad un mercato a valle appare impossibile e, infatti, viene omissis.

Il quadro è, tuttavia, reso più opaco dal fatto che la Commissione, nel costruire l'abuso, sembra rimanere sospesa tra l'esercizio del potere nel mercato a monte e le conseguenze su quello a valle. Da un lato, cioè, essa argomenta sul possibile sfruttamento, da parte di ogni titolare di SEPs, di situazioni di *hold-up*, che lo mettono in condizione di caricare *royalties* eccessive o di discriminare tra i potenziali licenziatari, allineandosi così alla letteratura sui rischi tipici della standardizzazione<sup>(66)</sup>, peraltro, non esente da dissensi<sup>(67)</sup>. Opera però poi un sintetico riferimento alla circostanza per cui "*Such an anticompetitive outcome would be detrimental to innovation and could harm consumers*"<sup>(68)</sup>. Il sospetto è però che tale fugace osservazione miri più ad assecondare l'esigenza di

---

<sup>66</sup> Si vedano M. LEMLEY, C. SHAPIRO, (nt. 5). Parzialmente differente l'impostazione di D. LICHTMAN, *Patent Holdouts and the Standard-Setting Process*, Univ. of Chicago Law & Econ., Olin Working Paper No. 292, 2006, reperibile all'indirizzo web [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=902646](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=902646).

<sup>67</sup> Contesta decisamente la tesi D. GERADIN, *Standardization and Technological Innovation: Some Reflections on Ex-Ante Licensing, FRAND, and the Proper Means to Reward Innovators*, in *World Competition*, 2006, 511, 520 s.; *Determining FRAND Licensing Terms for SEPs – Review of Recent Development*, slides della Relazione tenuta alla V Intertic Conference on Antitrust Policy, Rome, 16th May 2013.

<sup>68</sup> *Press release IP/14/489*, cit.



individuare un danno ai consumatori, piuttosto che a fondare realmente la decisione di intervenire.

Che si possa omettere di argomentare sul potere del SEP *holder* di condizionare il mercato a valle appare però dubbio, se si considera il più articolato quadro delineato nelle Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale. In esse si nega, infatti, espressamente che basti la titolarità di un SEP a conferire di per sé un potere di mercato, osservandosi che «anche se la definizione di una norma può generare o aumentare il potere di mercato dei titolari di DPI essenziali per la norma, non si presuppone che il fatto di detenere o di esercitare DPI essenziali per una norma equivalga al possesso o all'esercizio di un potere di mercato. La questione del potere di mercato può essere esaminata solo caso per caso»<sup>(69)</sup>. E ciò, per essere espliciti, può avvenire solamente quando lo *standard* è unico o dominante e, dunque, la titolarità di un SEP possa conferire il potere di condizionare la concorrenza su uno o più mercati a valle<sup>(70)</sup>. A questo punto, sorge però un dubbio: il rischio di *hold-up* (cioè il potere nel mercato a monte) è da ritenersi insito nel possesso di un SEP, ovvero sussiste solo se tale possesso conferisce il controllo del mercato a valle? Insomma, come si comporterebbe la Commissione nelle ipotesi in cui tale ultima circostanza dovesse non ricorrere? Applicherebbe, comunque, l'art. 102, considerando però solo l'abuso sul primo mercato, ovvero riterrebbe che, in assenza di dominanza dello *standard*, anche il rischio di *hold-up* sia scongiurato (ovvero non sia da solo rilevante)?

6. segue: *il giudizio di contrarietà all'art. 102 Tfeue*. Se si analizzano gli argomenti della Commissione sulla costruzione dell'abuso, si rileva che la valutazione in termini di

---

<sup>69</sup> Per. 269 (in fine). Al par. 261, la Commissione, sui mercati rilevanti, argomenta che «Gli accordi di normazione possono influire su quattro mercati possibili, da definire secondo la comunicazione sulla definizione del mercato. In primo luogo, la definizione delle norme può influire sul mercato (o sui mercati) del prodotto o servizio cui le norme stesse si riferiscono. In secondo luogo, se la definizione delle norme comprende la selezione di una tecnologia e se i diritti di proprietà intellettuale sono commercializzati separatamente dal prodotto cui si riferiscono, le norme possono influire sul mercato rilevante delle tecnologie. In terzo luogo, il mercato di definizione delle norme può essere influenzato se esistono diversi organismi o accordi di normazione. In quarto luogo, la definizione delle norme può avere un impatto sul mercato distinto di verifica e certificazione, ove pertinente».

<sup>70</sup> Che su un mercato possano sussistere anche più *standard*, concorrenti tra di loro, è stato argomentato in dottrina. Lo *standard* dominante «indica le specifiche che definiscono l'architettura di un prodotto, lo *standard* dominante è quella tecnologia che ha raggiunto una quota di mercato superiore al 50% per un intervallo significativo di tempo in una categoria di prodotto o servizio» (si vedano C. BUTTÀ, M.C. LONGO, (nt. 1), 262 s.).

contrasto con l'art. 102 Tfeue del tentativo di ottenere provvedimenti inibitori nei confronti di coloro che vorrebbero accedere a licenze sugli *essential IPRs* riposa sulla constatazione di un effetto finale anticompetitivo, nel mercato dei prodotti al quale lo standard consente l'accesso e sul quale si produce il danno ai consumatori e sulla valutazione della minaccia quale strumento volto a porre, con la minaccia rappresentata dalla richiesta di inibitoria, i presupposti perché tale effetto si produca: «Such a threat can therefore distort licensing negotiations and lead to anticompetitive licensing terms that the licensee of the SEP would not have accepted absent the seeking of the injunction».

E' agevole rilevare come la Commissione si disponga così a valutare *per se* come abuso di posizione dominante ogni rifiuto di licenza su *standard essential IPRs* (salvo il dubbio manifestato alla fine del precedente paragrafo). Si deve, tuttavia, ritenere che il giudizio sarebbe diverso laddove il *SEP holder* dimostrasse che l'azione intrapresa ha spiegazioni oggettivamente diverse da un intento anticoncorrenziale.

Quanto alle pronunce nazionali su analoga questione, emerge da esse una maggiore incertezza argomentativa. Appare infatti inevasa la domanda sul fondamento del giudizio di anticoncorrenzialità dell'azione esaminata. La stessa domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht Düsseldorf non sembra porre, in realtà, alla Corte la questione concorrenziale dell'esistenza di un obbligo, *ex art. 102 Tfeue*, dei titolari di SEPs di concedere licenze su di essi, ma piuttosto riportarle i peculiari dubbi della giurisprudenza tedesca sulle caratteristiche che deve avere, a tal fine, la preventiva richiesta di licenza (<sup>71</sup>).

Se si esamina, in particolare, quanto esplicitamente argomentato nella sentenza Orange-Book Standard, sembra, per un verso, che il BGH ritenga che la lesione *antitrust* coincida direttamente con la violazione dell'impegno di concedere licenza su SEPs a condizioni FRAND (<sup>72</sup>), per un altro che riscontri in una forma di *vexatious litigation* nell'azione dei titolari di tali diritti volta a negare ciò che, comunque, sulla base di quegli

---

<sup>71</sup> Non possono non esprimersi dubbi sulla stessa ricevibilità di quesiti così formulati, la cui pertinenza con l'interpretazione dell'art. 102 TFUE appare labile. Sulla controversa interpretazione dell'estensione del potere della Corte in applicazione dell'art. 267 TFUE, si vedano D. CHALMERS, G. DAVIS, G. MONTI, *European Union Law*, Cambridge University Press, New York, 2<sup>a</sup> ed., 2010, 160 ss.

<sup>72</sup> In tal senso sembra deporre l'affermazione (BGH, 06.05.2009, cit., par. 27), per cui è abusivo tentare di inibire giudizialmente precludere l'accesso ad un mercato che il titolare del SEP, «zu eröffnen verpflichtet ist».

impegni, si sarebbe costretti a concedere <sup>(73)</sup>, non mancando neppure considerazioni tutte interne al diritto brevettuale <sup>(74)</sup>.

Insomma, in particolare la giurisprudenza tedesca, pur richiamando la normativa *antitrust*, oscilla tra plessi normativi e principi differenti, omettendo così di argomentare analiticamente proprio sugli effetti sulla concorrenza dei comportamenti esaminati.

7. *Rifiuto di licenza su de iure standard: un'applicazione dell'art. 102 in funzione di supplenza dell'art. 101 T.fue?* Emerge, dal contesto delineato dagli interventi della Commissione e delle richiamate giurisprudenze nazionali, che il trattamento delle controversie in tema SEPs presenta poco in comune con quello riservato ai rifiuti su *de*

---

<sup>73</sup> In tal senso depone l'affermazione (BGH, 06.05.2009, cit., par. 26, in riferimento a quanto riportato nel par. 25), secondo cui essa condivide in principio «dass der Lizenzsucher zwar rechtswidrig handele, wenn er das Patent benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung erteilt habe, dass der Patentinhaber ihn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen könne, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er sogleich (in Form der Lizenzerteilung) zurückzugewähren habe (dolo petit, qui petit quod statim redditurus est), und damit gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstoße».

Di *vexatious litigation* (o *sham litigation*), quale possibile abuso di posizione dominante, si parla con riferimento all'avvio di azioni legali prive di ragionevole fondamento, il cui unico scopo è quello di colpire i concorrenti. In proposito, la Commissione, con la decisione ITT Promedia, ha dettato un *two-part test*, secondo cui la fattispecie sussiste laddove l'azione «i) cannot reasonably be considered as an attempt to establish the rights of the undertaking concerned and can therefore only serve to harass the opposite party and; (ii) it is conceived in the framework of a plan whose goal is to eliminate competition» (Commissione, 21 maggio 1996, caso IV/35/268, Promedia/Belgacom, non pubblicata; la posizione della Commissione viene riportata dal Tribunale, 17 luglio 1998, ITT Promedia NV c. Commissione CE, causa T-111/96, in *Raccolta*, 1998, II-2937; negli stessi termini, si veda Trib., 13 settembre 2012, Protégé International Ltd c. Commissione, causa T-119/09, par. 48-49). Di «pursuit of claims so baseless that no reasonable litigant could realistically expect to secure favorable relief» parla la Supreme Court degli Stati Uniti (si veda *Professional Real Estate Investors v. Columbia Pictures Indus.*, 508 US 49, 123 L. Ed. 611 at 625, 113 SCt 1920, (1993). Sul tema, si veda H. HOVENKAMP, *Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and Its Practice*, West Publishing Company, St. Paul (Minn.), 4<sup>a</sup> ed., 2011, 356. Anche la Corte Suprema adotta un *two-part test*; laddove, infatti, l'azione sia *objectively baseless*, si deve esaminare la motivazione soggettiva dell'attore, considerando se essa possa ricondursi ad un «attempt to interfere directly with the business relationship of a competitor».

E' proprio il settore della proprietà intellettuale quello in cui il ricorrere di tali ipotesi è stata spesso verificato, con riferimento all'*enforcement* di brevetti invalidi o di brevetti ottenuti in modo fraudolento (si veda, per un caso del genere, Corte di giustizia, 6 dicembre 2012, *AstraZeneca c. Commissione UE*, Causa C-457/10-P, in *Raccolta* 2012. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è occupata di un caso in qualche modo analogo con il provv. n. 23194, dell'11 gennaio 2012, A431 – *Ratiopharm/Pfizer*). Casi più recenti, riconducibili a tale fattispecie, sono quelli avviati nei confronti di *AstraZeneca*, chiusi con condanna, confermata dal Tribunale (Commissione, 15 giugno 2005, COMP/A.37.507/F3; Trib., 1 luglio 2010, T-321/05, *AstraZeneca c. Commissione*, in *Raccolta* 2010; su analogo caso, nell'ordinamento statunitense, si veda J. WALLACE, *Rambus v. FTC in the Context of Standard-Setting Organizations, Antitrust, and the Patent Hold-Up Problem*, 24 *Berkeley Tech. L.J.* 661 (2009)), e dell'impresa *Rambus*, accusata di *patent ambush*, chiusi con impegni (si veda MEMO/09/544, del 9 dicembre 2009).

<sup>74</sup> Si veda BGH, 06.05.2009, cit., par. 28.

*facto standard*. Manca, in particolare, come si è visto, tutta la parte di analisi del mercato a valle. Si può certo ritenere che si tratti delle mere conseguenze di una valutazione semplificata, comunque indotta dalla circostanza che la posizione di potere è qui creata volontariamente e come tale dichiarata, ma se ciò vale per la natura di SEP del diritto oggetto della controversia, non vale affatto, appunto, per la costruzione degli effetti sul mercato dei prodotti che necessitano della interoperabilità. Si ha, dunque, piuttosto l'impressione di una differenza qualitativa del giudizio, che per i SEPs investe proprio il limitato contesto dello specifico *standard* generato nell'ambito di una SSO.

In verità, si ha l'impressione che qualcosa in questa applicazione dell'art. 102 del Tfu (o di una equivalente norma nazionale) non torni.

Tutto appare però più chiaro se si ipotizza che la disciplina dell'abuso di posizione dominante venga qui in realtà utilizzata per risolvere alcuni di quei problemi che la standardizzazione può porre e che la Commissione ha affrontato nelle Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, ma che non è in grado di risolvere con il ricorso all'art. 101 Tfu, che costituirebbe, in astratto, la via più coerente per affrontare la questione.

La standardizzazione è, per il diritto della concorrenza comunitario, un'arma a doppio taglio. Come si è visto, essa, da un lato, arreca tali e tanti benefici che, non solo la si consente, ma la si incoraggia <sup>(75)</sup>. Dall'altro lato, presenta rischi, riguardanti sia il modo di svolgersi del processo di standardizzazione, sia le possibili ricadute restrittive della situazione che si crea dopo la selezione di uno *standard* che incorpora diritti di proprietà intellettuale. A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che gli accordi di standardizzazione possano essere considerati non restrittivi «Quando (...) permettono di accedervi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie», cioè FRAND <sup>(76)</sup>. Ma che accade se tali condizioni sono rispettate nella forma, ma non nella sostanza, nel senso che, sebbene esse siano fatte proprie dalla SSO, in talune circostanze risultino in concreto disattese da taluni suoi membri, titolari di SEPs?

Come è stato rilevato in dottrina, da tali situazioni la Commissione non fa discendere alcuna conseguenza in termini di applicabilità, appunto, dell'art. 101 <sup>(77)</sup>,

---

<sup>75</sup> Si veda la nota 3.

<sup>76</sup> Linee direttrici (2011), cit., par. 280.

<sup>77</sup> Le Linee direttrici (2011), al par. 288, hanno cura di precisare esplicitamente che «L'osservanza dell'articolo 101 da parte dell'organizzazione di normazione non impone a quest'ultima di verificare se

piuttosto, come visto, preferisce applicare ai singoli SEP *holders* l'art. 102 Tfu, i cui presupposti sono però, come si è del resto visto, differenti e di più complesso riscontro<sup>(78)</sup>. Voltasi, dunque, all'art. 101, tale dottrina si trova tuttavia costretta a scartare la possibilità, pur giuridicamente sostenibile, di imputare una violazione dell'art. 101, per il mancato adempimento delle obbligazioni FRAND, alla SSO interessata. Il risultato, che ne discenderebbe - la nullità dell'intero accordo di standardizzazione - non sarebbe, infatti, né equo (perché il comportamento di singoli membri vanificherebbe gli investimenti di tutti gli altri partecipanti all'accordo), né economicamente sensato, visto che ci si troverebbe comunque dinanzi ad uno *standard* (che, in quanto già implementato, si sarebbe già imposto sul mercato), con gli effetti di *lock-in* che ne derivano<sup>(79)</sup>. A fronte di queste indubbiamente ragionevoli osservazioni, mentre v'è chi si ricolloca nella scia della Commissione, accettando il ricorso all'art. 102 Tfu<sup>(80)</sup>, altri propongono una soluzione che suona, invero, piuttosto un espediente: applicare l'art. 101 al singolo SEP *holder*, «Although unilateral, its conduct is governed by the legal consequences of the standard agreement»<sup>(81)</sup>. Se ne fa discendere, quale rimedio, non la nullità dell'accordo, bensì l'imposizione di una licenza obbligatoria a condizioni FRAND. Come è però stato correttamente rilevato, mancherebbe, per l'applicazione dell'art. 101 Tfu, quella collaborazione consapevole tra almeno due imprese richiesta dalla giurisprudenza comunitaria<sup>(82)</sup>.

Appare dunque evidente come l'utilizzazione della normativa sull'abuso di posizione dominante, rispetto ad un problema che nasce in un contesto cooperativo, ma per il quale l'applicazione della norma sulle intese appare inopportuna o impossibile, si pone come un sucedaneo. Come tale, neppure questa soluzione – così come presentata

---

le condizioni applicate dai partecipanti per il rilascio di licenze siano conformi all'impegno FRAND». Secondo J. TEMPLE LANG, (nt. 4), 41, «The guidelines rely excessively on standard setting organizations to solve all the problems by contract, and to arrange that contracts can be enforced in all the jurisdictions where enforcement might be necessary. This does not carry out the responsibility of the Commission under Article 101. The guidelines do not distinguish between the consequences of failing to write requirements into the standard-setting agreement and failure to carry out the corresponding competition law obligations in practice». Sostanzialmente sulla stessa linea, S. BARTHELMEß, N. GAUB, *Die Lizenzierung standardessentieller Patente im Kontext branchenweit vereinbarter Standards unter dem Aspekt des Art. 101 AEUV*, in *WuW*, 626.

<sup>78</sup> Si vedano ancora J. TEMPLE LANG, (nt. 4), 41 e S. BARTHELMEß, N. GAUB, (nt. 77), 629.

<sup>79</sup> Oltre agli autori citati alla nota precedente, si veda P. CHAPPATTE, (nt. 11), 332.

<sup>80</sup> *Ibidem*, 333.

<sup>81</sup> Così, J. TEMPLE LANG, (nt. 4), 32; la stessa soluzione è proposta, ma in termini apodittici, da S. BARTHELMEß, N. GAUB, (nt. 77).

<sup>82</sup> T. KÖRBER, *Kartellrechtlicher Zwangslizenzinwand*, (nt. 12), 57 (207).

dalla Commissione e dalle giurisprudenze nazionali - si sottrae a critiche, che possono investire sia le modalità di individuazione degli elementi necessari a configurare l'abuso, sia la stessa sostenibilità della ricorrenza della fattispecie. Sotto il primo aspetto, la persistente adesione della Commissione all'approccio strutturalista, che induce ad individuare monopoli su mercati rilevanti ristrettissimi, sostanzialmente riconducibili allo stesso ambito proprietario in titolarità dell'impresa, fornisce risultati artificiosi, rendendo dubbia la stessa individuazione di quel potere economico al quale deve essere riconducibile la posizione dominante<sup>(83)</sup>. Come si è visto, del resto, la costruzione della posizione dominante sul mercato rilevante identificato con quello delle licenze sullo stesso *standard essential patent* in titolarità dell'impresa in questione pone dubbi di compatibilità con quanto sostenuto dalla stessa Commissione nelle Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale<sup>(84)</sup>. Sotto il secondo aspetto, non si vede, in definitiva, per quale ragione il trattamento del rifiuto di licenze su diritti di proprietà intellettuale incorporati in *standard* di fatto e quello dei conflitti su SEPs nel contesto della standardizzazione *de iure* debbano essere ispirati a principi completamente diversi. Al di là delle differenze legate alla diversa origine dello *standard*, non v'è dubbio che il problema concorrenziale si ponga in entrambe le ipotesi quando l'impedimento alla interoperabilità con la tecnologia *standard* provoca l'eliminazione della concorrenza dal mercato *a valle*, per operare su quale detta interoperabilità appare essenziale. E', a questo punto, forse il caso che prassi europea e giurisprudenza nazionali operino una scelta, per stabilire se ciò che intendono tutelare è il corretto svolgimento delle relazioni originate dall'adozione volontaria di uno *standard*, con previsione di impegni FRAND, o la concorrenza sul mercato cui quello *standard* dovrebbe garantire l'accesso.

---

<sup>83</sup> Sotto tale aspetto, non può non richiamarsi la posizione di D. GERADIN, M. RATO, *Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse?*, (nt. 11), anche se la soluzione assolutamente contraria ad ogni possibilità di applicazione dell'art. 102 appare eccessivamente radicale.

<sup>84</sup> Si veda par. 5, testo e nota 70.