

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

a cura di

Lorenzo F. Pace

ESTRATTO



Jovene editore 2013

I rapporti tra diritto *antitrust* e diritti di proprietà intellettuale

Sommario: I. L'INTERAZIONE TRA LE DUE NORMATIVE: FINALITÀ CONVERGENTI O CONFLITTO INTRINSECO? – II. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTESE. – 1. Gli accordi di trasferimento di tecnologia. – 2. Gli accordi di standardizzazione. – III. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E L'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.

I. L'INTERAZIONE TRA LE DUE NORMATIVE: FINALITÀ CONVERGENTI O CONFLITTO INTRINSECO?

La normativa a tutela della proprietà intellettuale attribuisce al titolare del bene immateriale una protezione di tipo assoluto. Il titolare di un brevetto, di un diritto d'autore, di un marchio o di altre "privative" ha un diritto esclusivo di sfruttamento di tali beni: può impedirne *tout court* l'utilizzo da parte di terzi o può consentirgli (normalmente mediante la concessione di licenze) imponendo delle limitazioni volte a proteggere i propri interessi¹.

Invero, lo sfruttamento esclusivo, che porta con sé un intrinseco incentivo all'innovazione e uno stimolo alla creatività umana, costituisce la sostanza stessa dei diritti di proprietà intellettuale ("DPI").

Tale caratteristica tipica dei DPI determina un inevitabile intreccio tra la disci-

plina a protezione dei diritti in questione e le regole *antitrust*; intreccio che si risolve, secondo alcuni, in un insanabile conflitto tra i due ambiti normativi, secondo altri, nel perseguimento di obiettivi convergenti.

La seconda tesi è quella sostenuta dall'esecutivo comunitario, che ha, in più occasioni, rilevato come il diritto della concorrenza e la disciplina a tutela della proprietà intellettuale perseguano, pur con strumenti diversi, analoghe finalità, essendo entrambi volti a favorire l'allocatione efficiente delle risorse e ad incentivare la ricerca e l'innovazione². Secondo la Commissione europea, la normativa *antitrust* non si pone in antitesi con la protezione assicurata dai DPI, ma interviene, nei limiti di quanto necessario, per evitare un uso indebito di tali diritti di privativa, in modo da assicurare un confronto competitivo genuinamente basato sui meriti.

Non è questa la sede per approfondire le argomentazioni che stanno alla base dell'una e dell'altra tesi. Ciò che preme rilevare è che l'interazione tra le due discipline ha dato luogo ad una ricca casistica e a diversi interventi regolatori (e di *soft law*), di cui si darà brevemente conto nei §§ che seguono³.

¹ Ovviamente, il titolare di una privativa può anche disporre in via definitiva, cedendo i relativi diritti di sfruttamento a terzi.

² Cfr. Comunicazione della Commissione recante Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia, in G.U.U.E. C-101, 27 aprile 2004, p. 2-42, punto 7; Comunicazione della Commissione recante Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, in G.U.U.E. C-11, 14 gennaio 2011, p. 1-72, punto 269.

³ La presente trattazione si concentrerà unicamente sulle principali fattispecie rilevanti ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE, tralasciando altri ambiti in cui le normative in questione vengono a contatto: si pensi alle questioni che possono sorgere con riferimento ai DPI nel contesto di accordi di ricerca e sviluppo e di specializzazione (cfr. Reg. 1217/2010/UE della Commissione, 14 di-

cembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101 § 3 TFUE del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo, in G.U.U.E. L 335, 18 dicembre 2010, p. 36-42, e Reg. 1218/2010/UE della Commissione, 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione, in G.U.U.E. L 335, 18 dicembre 2010, pp. 43-47), ovvero nell'ambito di accordi aventi ad oggetto la gestione in comune di diritti d'autore per il tramite di *collecting societies* (cfr., da ultimo, Dec. Comm. UE, 16 luglio 2008, COMP C2/38.698, "CISAC"). Giova altresì ricordare, incidentalmente, la ricca casistica relativa all'interazione tra le discipline nazionali in materia di DPI e le disposizioni sulla libera circolazione delle merci all'interno dello S.E.E. In particolare, si segnala il c.d. «principio dell'esaurimento», in base al quale il diritto di impedire le importazioni di prodotti in

II. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTESE

1. *Gli accordi di trasferimento di tecnologia.* – Gli accordi tra due imprese relativi al trasferimento di DPI sono stati oggetto di analisi da parte della Commissione europea, nel contesto di regolamenti di esenzione per categoria, sin dagli anni '80. La materia è attualmente disciplinata dal Reg. 772/2004 e dalle linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia ("Linee direttrici").

L'evoluzione normativa testimonia il crescente *favor* con cui la Commissione europea ha valutato, negli anni, gli accordi cui si applica il citato regolamento, ovvero quelli di licenza (e, in alcuni casi,

circolazione all'interno dello Spazio Economico Europeo non può essere giustificato da ragioni di tutela della proprietà intellettuale qualora il bene sia stato messo in commercio dal titolare della privativa, o con il suo consenso, in uno qualsiasi dei Paesi dello S.E.E. Sul punto cfr. sentenze della C. giust. CE: 31 ottobre 1974, causa 15/74, *Centrafarm c. Sterling*, in *Racc.* 1974, p. 1147; 14 luglio 1981, causa 187/80, *Merck c. Stephar*, in *Racc.* 1981, p. 2063, (in materia di brevetti); 22 giugno 1994, causa C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik-Uwe Danzinger c. Ideal-Standard - Wabco Standard - "Ideal Standard"*, in *Racc.* 1994, p. I-2789; 17 ottobre 1990, causa C-10/89, *SA Cnl-Sucal c. Hag GF - "HAG II"*, in *Racc.* 1990, p. I-3711 (in materia di marchi); 8 giugno 1971, causa 78/70, *Deutsche Grammophon c. Metro*, in *Racc.* 1971, p. 487; 24 gennaio 1989, causa 341/87, *EMI Electrola GmbH c. Patricia Im- und Export ed altri*, in *Racc.* 1989, p. 79; 18 marzo 1980, causa 62/79, *SA Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, Coditel, ed altri c. Ciné Vog Films ed altri*, in *Racc.* 1980, p. 881 (in materia di diritto d'autore).

⁴ L'art. 1, comma 1, lett. b), del Reg. 772/2004, stabilisce espressamente che «sono considerati accordi di trasferimento di tecnologia anche le cessioni di brevetti, di *know-how*, di diritti d'autore sul *software*, o di una combinazione di tali diritti, ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, in particolare quando il corrispettivo della cessione dipende dal fatturato realizzato dal cessionario per i prodotti realizzati utilizzando la tecnologia ceduta, dai quantitativi prodotti o dal numero di atti di utilizzazione della tecnologia in questione».

⁵ Si noti che il regolamento si applica solo agli accordi il cui principale obiettivo è il trasferimento dei citati DPI. Con riferimento agli accordi aventi ad oggetto la concessione in licenza di altri diritti di proprietà di beni immateriali (come, ad esempio, i marchi e i diritti d'autore diversi dai

di cessione)⁴ di brevetto, di diritto d'autore sul *software* e di *know-how*⁵.

L'esecutivo comunitario ha, infatti, assunto nei confronti di tali accordi un atteggiamento via via più benevolo, giungendo nel 2004 a dettare regole più flessibili rispetto al passato, attraverso la fissazione di un numero più limitato di restrizioni fondamentali (c.d. «lista nera») e l'introduzione di principi di analisi economica (cui risulta intrinsecamente sottesa la considerazione dei benefici riconducibili ai rapporti contrattuali in questione)⁶.

Il Reg. 772/2004 dispone l'esenzione dall'applicazione dell'art. 101 TFUE agli accordi che intervengono tra due (e solo due) imprese⁷, a condizione che le stesse detengano: i) una quota di mercato con-

diritti d'autore sul *software*), il regolamento trova applicazione soltanto quando gli stessi siano direttamente connessi con lo sfruttamento della tecnologia sotto licenza (per esempio, perché volti ad autorizzare il licenziatario ad apporre il marchio del licenziante sui prodotti che incorporano la tecnologia sotto licenza) e non costituiscono l'oggetto principale dell'accordo (cfr. Linee direttrici §§ 49 e 50). Il Reg. 772/2004 non si applica, invece, agli accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi. Giova rilevare, tuttavia, che, in talune circostanze, disposizioni relative alla cessione all'acquirente o all'uso da parte di quest'ultimo di DPI (in particolare relativi a marchi, diritti d'autore e *know-how*) possono rientrare nel campo di applicazione del Reg. 330/2010 in materia di intese verticali. Quanto, poi, alla valutazione di licenze di marchio al di fuori del contesto di regolamenti di esenzione, cfr. Dec. Comm. UE, 23 dicembre 1977, n. 78/253/CEE, IV/171, 856, 172, 117, 28.173, "Campari", in G.U.C.E. L 70, 13 marzo 1978, p. 69-78.

⁶ È stato, inoltre, ampliato l'ambito di operatività dell'esenzione, che si estende ora, come già accennato, anche agli accordi relativi alle licenze di diritti d'autore sul *software*.

⁷ Nel valutare individualmente accordi di licenza conclusi tra più di due imprese, ma aventi la medesima natura di quelli ricompresi nel Reg. 772/2004, la Commissione europea applicherà per analogia i principi enunciati nel regolamento stesso (cfr. Linee direttrici § 40). Si noti come anche i c.d. *pool* tecnologici (ovvero gli accordi volti a mettere in comune delle tecnologie al fine di concedere in licenza – anche – a terzi il pacchetto di DPI in tal modo costituito) non rientrino nel campo di applicazione del Reg. 772/2004, indipendentemente dal numero delle parti coinvolte. Tali accordi risultano, comunque, espressamente disciplinati in un'ampia sezione ad essi dedicata nell'ambito delle Linee direttrici (§§ 210-235). Per quanto concerne la prassi decisionale della Com-

giunta non superiore al 20% nei mercati rilevanti del prodotto e delle tecnologie, se concorrenti; *ii*) una quota di mercato individuale non superiore al 30%, se non concorrenti (sempre con riferimento ai mercati rilevanti del prodotto e delle tecnologie).

L'accordo non deve poi contenere alcune restrizioni considerate fondamentali ("hardcore"). Anche su questo aspetto, il Reg. 772/2004 distingue l'ipotesi in cui le parti siano concorrenti⁸ da quella in cui le stesse operino su mercati diversi.

Sono considerate restrizioni fondamentali tra concorrenti (anche se sono previste talune eccezioni) quelle che incidono sulla libertà di una parte di determinare i prezzi di rivendita, quelle che limitano i quantitativi che le parti possono produrre e vendere, quelle che si risolvono nella ripartizione dei mercati o della clientela⁹ e quelle che impediscono al licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o ad entrambe le parti di svolgere attività di ricerca e di sviluppo.

Per quanto concerne gli accordi tra imprese non concorrenti, sono considerate restrizioni fondamentali l'imposizione di un prezzo di rivendita (fatta salva la possibilità di raccomandare un prezzo o imporre un prezzo massimo) e il divieto, per un licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva e operante nel commercio al dettaglio, di effettuare vendite attive o passive agli utilizzatori finali. Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni sostanzialmente identiche a quelle previste, per i distributori, nel Reg. 330/2010 in materia di intese verticali. Rispetto a tale regolamento, si registra invece, nell'ambito del Reg. 772/2004 (sem-

pre in relazione ad accordi tra imprese non concorrenti), un atteggiamento più permissivo con riferimento alle restrizioni riguardanti il territorio in cui, o i clienti ai quali, il licenziatario può vendere i prodotti contrattuali (art. 4, comma 2, lett. *b*). In particolare, a differenza di quanto previsto nel regolamento sulle intese verticali, il Reg. 772/2004 consente la restrizione delle vendite passive nel territorio esclusivo o al gruppo di clienti esclusivo assegnati dal licenziante ad un altro licenziatario nei primi due anni in cui quest'ultimo vende i prodotti contrattuali in quel territorio o a quel gruppo di clienti. In sostanza, è consentito al licenziante di accordare ad un proprio licenziatario una protezione territoriale assoluta, per i primi due anni, durante i quali quest'ultimo è normalmente costretto ad affrontare costi significativi (e spesso irrecuperabili) legati alla prima immissione del prodotto sul mercato. Dopo i primi due anni, tuttavia, la restrizione delle vendite passive tra licenziatari è considerata *hardcore*.

Il regolamento individua, poi, all'art. 5, alcune restrizioni c.d. "escluse", che, seppur non coperte dall'esenzione, non impediscono agli accordi in cui sono inserite di beneficiarne. Si tratta dell'obbligo imposto al licenziatario: *i*) di concedere in licenza esclusiva o cedere, in tutto o in parte, al licenziante (o ad un terzo da esso designato) i diritti relativi ai perfezionamenti separabili od alle nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario stesso (c.d. clausola di retrocessione); *ii*) di non contestare la validità dei diritti detenuti dal licenziante nel mercato comune (c.d. clausola di non

missione europea in materia, cfr. i comunicati stampa: IP/00/1135, del 9 ottobre 2000, COMP 37.506, *DVD patent licensing group*, relativo ad un *patent pool* per tecnologia DVD; IP/02/1651, del 12 novembre 2002, COMP 37.920, *3G Patent Platform*, relativo ad un accordo tra produttori di materiale di comunicazione mobile di terza generazione (3G); IP/03/1152, del 7 agosto 2003, COMP 38.787, *Koninklijke Philips Electronics/Sony Corporation* e IP/06/139, del 9 febbraio 2006, caso COMP 38.767, *FIPCOM/ Koninklijke Philips Electronics*, relativi a licenze per CD registrabili Philips/Sony; cfr. anche COMP C3/38.143, *DVB-T*

France Telecom/Matsushita/Philips, in G.U.C.E. C-174, 19 giugno 2001, p. 6.

⁸ Con riferimento agli accordi tra concorrenti, si distinguono quelli "reciproci" (per i quali la Commissione europea mostra un approccio più rigoroso) e quelli "non reciproci" (che vengono trattati con maggiore benevolenza). Per le definizioni cfr. l'art. 1, comma 1, lett. *c*) e *d*).

⁹ Si noti che, a differenza di quanto si dirà *infra* a proposito degli accordi tra non concorrenti, nell'ambito degli accordi tra concorrenti non sono mai ammesse le restrizioni delle vendite passive tra licenziatari.

contestazione)¹⁰, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo cessi qualora il licenziatario effettui tale contestazione (c.d. *termination clause*)¹¹.

Gli accordi che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. 772/2004 sono soggetti a valutazione individuale. Nell'ambito di tale analisi, rivestono particolare importanza l'esistenza di tecnologie sostituibili¹², la posizione di mercato delle parti, dei concorrenti e degli acquirenti di prodotti realizzati sotto licenza, le barriere all'ingresso e la maturità del mercato. Sono, inoltre, previste regole per la revoca del regolamento in casi individuali, nonché per la sua disapplicazione in caso di reti parallele di accordi simili che coprano più del 50% di un mercato rilevante.

Il Reg. 772/2004 rimarrà in vigore sino al 30 aprile 2014. In vista di tale data, la Commissione europea ha avviato, a fine 2011, una prima consultazione pubblica, conclusa il 3 febbraio 2012. Sulla base delle osservazioni ricevute, è stata poi indetta, il 20 febbraio 2013, una consulta-

zione su nuove bozze di regolamento e di linee direttrici, dalle quali sembra trasparire un atteggiamento più rigoroso con riferimento ad alcuni temi su cui nel 2004 si era, invece, registrata una notevole apertura da parte della Commissione europea¹³.

2. *Gli accordi di standardizzazione.* – Un ulteriore rilevante punto di contatto tra la disciplina *antitrust* e i DPI si riscontra con riferimento ai c.d. accordi di standardizzazione (o normazione tecnica), ovvero a quegli accordi aventi ad oggetto la definizione delle specifiche tecniche o qualitative di prodotti, servizi, processi o metodi di produzione, attuali o futuri. La definizione di uno *standard* (c.d. "norma") può, infatti, comportare – e sempre più frequentemente comporta – l'integrazione di una o più tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale; il che fa sorgere delicati problemi, specialmente in termini di selezione delle tecnologie da includere nello *standard* e di accesso ai relativi DPI da parte dei terzi¹⁴.

¹⁰ La *ratio* che sta alla base di tale esclusione è che i DPI invalidi costituiscono un freno all'innovazione e vanno, pertanto, eliminati (cfr. C. giust. CE, 25 febbraio 1986, causa 193/83, *Windsurfing International c. Commission*, in *Racc.* 1986, p. 611, punto 92, ove si afferma che «manifestamente una clausola del genere non rientra nell'oggetto specifico del brevetto, il quale non può essere interpretato nel senso di garantire una tutela anche contro le azioni di contestazione della validità del brevetto, tenuto conto dell'interesse pubblico all'eliminazione di ogni ostacolo che potrebbe derivare per l'attività economica da un brevetto concesso indebitamente»). Per quanto concerne le clausole di non contestazione concluse nel contesto di accordi di composizione transattiva e di non rivendicazione cfr. Linee direttrici §§ 204-209. Il tema è stato recentemente affrontato in maniera approfondita dalla Commissione europea nel contesto dell'indagine relativa al settore farmaceutico, avviata all'inizio del 2008 e conclusa l'8 luglio 2009. A seguito dell'indagine, la Commissione europea ha condotto "esercizi di monitoraggio" degli accordi di composizione delle controversie brevettuali, cui ha fatto seguito l'avvio di procedimenti formali nei confronti di alcune imprese farmaceutiche. Al riguardo, cfr. Dec. Comm. UE: 2 luglio 2009, COMP 39.612, "Servier (perindopril)"; 7 gennaio 2010, COMP 39.226, "Lundbeck"; 19 aprile 2011, COMP 39.686, "Cephalon"; 18 ottobre 2011, COMP 39.685 "Fentanyl".

Con specifico riferimento al marchio, cfr. Dec. Comm. UE, 23 marzo 1990, n. 90/186/CEE, IV/32.736, "Moosehead-Whitbread", in G.U.C.E. L 100, 20 aprile 1990, pp. 32-37, punto 15.4, in cui la Commissione europea ha ritenuto che una clausola di non contestazione non costituisca una sensibile restrizione della concorrenza, in considerazione della scarsa notorietà del marchio di cui si trattava.

¹¹ In caso di accordi tra imprese non concorrenti, è considerata una restrizione "esclusa" anche quella che limiti la facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo. Si noti che, nel caso di accordi tra concorrenti, la medesima limitazione è considerata una restrizione fondamentale.

¹² Cfr. Linee direttrici § 131.

¹³ Per esempio, la Commissione europea propone di eliminare la previsione (cui si è accennato *supra*) che consente, nell'ambito di accordi tra non concorrenti, di accordare al licenziatario una protezione territoriale assoluta per i primi due anni di attività, allineando così il Reg. 772/2004 al Reg. 330/2010 in materia di intese verticali. Un "passo indietro" si registra anche con riferimento alle clausole di retrocessione ed alla *termination clause*.

¹⁴ Un altro profilo delicato, su cui si concentra l'attenzione della Commissione europea, è quello relativo alla necessità di consentire a tutti i concorrenti di partecipare al processo di definizione della norma.

Queste ed altre questioni sono state oggetto di un intenso dibattito, che ha condotto alla revisione del capitolo dedicato agli accordi di normazione tecnica delle linee guida “orizzontali” (“Linee guida”), ora assai più dettagliato che in passato¹⁵.

In particolare, le Linee guida forniscono un quadro analitico delle procedure che, se seguite dalle organizzazioni di normazione, determinano l’inapplicabilità ai relativi accordi dell’art. 101 § 1 TFUE¹⁶.

La sensazione è che la Commissione europea voglia indurre tali organizzazioni ad affrontare i problemi che possono scaturire dall’introduzione di DPI all’interno di uno *standard* prima della sua adozione, ovvero prima che il settore sia vincolato a determinate tecnologie.

In particolare, la Commissione europea richiede: *i*) che, in fase di definizione della norma, i partecipanti all’accordo rendano nota l’esistenza di diritti di privativa ad essi riconducibili e che possano essere essenziali per l’attuazione della norma stessa¹⁷, e *ii*) che coloro i quali desiderino che la loro tecnologia sia inclusa nello *standard*, si impegnino irrevocabilmente per iscritto – anche in questo caso, prima che sia adottata la norma – a concedere in licenza i relativi DPI a tutti i terzi interessati a condizioni eque, ragio-

nevoli e non discriminatorie (*fair, reasonable and non-discriminatory terms* – c.d. «impegno FRAND»).

Le Linee guida non chiariscono cosa debba intendersi per «condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie»¹⁸. Vengono, però, proposti alcuni metodi che possono essere seguiti per stabilire se il canone richiesto sia ragionevole in relazione al valore economico dei DPI¹⁹.

Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio le previsioni contenute nelle Linee guida. Giova, però, rilevare come le misure indicate dall’esecutivo comunitario appaiano alquanto pervasive e, in taluni casi, suscettibili di costituire un disincentivo alla partecipazione al processo di standardizzazione da parte dei titolari di DPI.

III. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E L’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

In linea generale, qualsiasi impresa, anche se detiene una posizione dominante, è libera di scegliere le proprie controparti commerciali e può, quindi, rifiutarsi unilateralmente di contrarre.

Ciò vale, naturalmente, anche per le imprese (in posizione dominante) che dispongano di DPI²⁰. Per costante giurisprudenza, atteso che l’utilizzo esclusivo

¹⁵ Cfr. Comunicazione della Commissione recante Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, in G.U.U.E. C-11, 14 gennaio 2011, punti 257-335.

¹⁶ La Commissione europea riconosce, tuttavia, che «le organizzazioni di normazione rimangono totalmente libere di istituire norme e procedure che non violano le regole di concorrenza pur essendo diverse» da quelle descritte nelle Linee guida (cfr. § 279). Ove l’accordo di standardizzazione non si conformi ai principi illustrati nelle Linee guida (§§ 280-286), occorrerà prendere in considerazione gli effetti probabili della norma sui mercati interessati. Nel condurre tale valutazione assumono rilevanza diversi fattori, quali le quote di mercato dei beni o dei servizi basati sullo *standard*, la libertà dei partecipanti agli accordi di sviluppare norme o prodotti alternativi (non conformi alla norma concordata), le modalità di partecipazione al processo di definizione, le condizioni di accesso allo *standard*, etc. (Linee guida §§ 292-299).

¹⁷ Ciò al fine di evitare che si realizzino casi di c.d. «*patent ambush*», ovvero situazioni in cui un soggetto, nel partecipare all’adozione della norma, non riveli di essere titolare di DPI relativi a tecnologie essenziali ai fini dello *standard* e successivamente richieda il pagamento di *royalties* per l’utilizzo di tali diritti. Cfr. il noto caso *Rambus*, (v. *infra* III).

¹⁸ La difficoltà di valutare il rispetto di tali condizioni è emersa chiaramente nel caso *Qualcomm* (Dec. Comm. UE, 24 novembre 2009, COMP 39.247, “Qualcomm”). Il procedimento era stato avviato dalla Commissione europea, ai sensi dell’art. 102 TFUE, per valutare se le *royalties* applicate da Qualcomm per l’utilizzo dei propri DPI fossero eccessivamente elevate. L’istruttoria è stata, poi, chiusa nel 2009 dopo che i denunciatori avevano ritirato le segnalazioni (o dichiarato di volerlo fare).

¹⁹ Cfr. Linee guida §§ 289-290.

²⁰ È appena il caso di notare come la titolarità di un DPI non conferisca automaticamente alcuna posizione dominante (cfr. C. giust. CE, 18 febbraio 1971, causa 40/70, *Sirena srl c. Eda srl ed altri*, in *Racc.* 1971, p. 69, punti 16 ss.).

fa parte delle prerogative del titolare di un diritto di proprietà intellettuale, anche «un diniego di licenza, pur provenendo da un'impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso di tale posizione»²¹. Ed infatti, se un'impresa in posizione dominante avesse l'obbligo di concedere in licenza a terzi i propri DPI, non sarebbe incentivata ad allocare considerevoli risorse nella ricerca e sviluppo, mentre i concorrenti potrebbero essere tentati di sfruttare i suoi sforzi, anziché investire autonomamente (c.d. "free-riding")²².

In circostanze eccezionali, tuttavia, ove il rifiuto riguardi *input* indispensabili per esercitare un determinata attività, la libertà in parola può essere compresa dal diritto della concorrenza.

La questione in oggetto è stata affrontata per la prima volta dalla Commissione europea nel caso *Magill*²³. In quell'occasione, l'esecutivo comunitario ha condannato tre emittenti televisive, titolari dei diritti d'autore relativi agli elenchi settimanali dei rispettivi programmi, per aver rifiutato di fornire in anticipo tali elenchi ad un editore, che intendeva pubblicare una guida radiotelevisiva completa, contenente informazioni sui programmi di tutte e tre le emittenti. Nel ritenere tali condotte abusive, la Commissione europea ha attribuito un significativo rilievo al fatto che il rifiuto impedisse l'introduzione sul mercato di un nuovo prodotto²⁴,

per il quale esisteva chiaramente una domanda potenziale da parte dei consumatori.

La decisione della Commissione europea è stata confermata dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che hanno ribadito come dall'esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare possa, in «casi eccezionali», derivare un comportamento abusivo. In particolare, nel caso di specie rilevava il fatto che il rifiuto avesse ad oggetto un bene indispensabile per l'attività di cui si trattava, avesse ostacolato l'emergere di un prodotto nuovo, non fosse giustificato e avesse consentito ai titolari di riservarsi un mercato derivato, escludendo qualunque tipo di concorrenza sullo stesso²⁵.

Le condizioni in presenza delle quali un rifiuto di concedere licenze di DPI²⁶ sia riconducibile ad un abuso sono state, poi, chiarite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel noto caso *IMS Health*²⁷.

Il giudizio traeva origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla corte dal Landgericht di Francoforte sul Meno nell'ambito di una controversia tra IMS Health GmbH ("IMS") e NDC Health GmbH ("NDC"), entrambe attive nel mercato dei servizi di dati sulle vendite regionali del settore farmaceutico in Germania. Con la collaborazione dell'industria farmaceutica, IMS aveva creato una struttura c.d. «a 1860 aree» per la

²¹ Cfr. C. giust. CE, 5 ottobre 1988, causa C-238/87, *Volvo AB - Erik Veng Ltd - "Volvo"*, in *Racc.* 1988, p. 6211, punto 8. Cfr. anche C. giust. CE, 5 ottobre 1988, causa 53/87, *Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli (Cicra) e Maxicar c. Régie nationale des usines Renault*, in *Racc.* 1988, p. 6039.

²² Cfr. Comunicazione della Commissione recante Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del Trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti, in G.U.U.E. C-45, 24 febbraio 2009.

²³ Dec. Comm. UE, 21 dicembre 1988, n. 89/205/CEE, IV/31.851, "Magill", in G.U.C.E. L 78, 21 marzo 1989, p. 43-51.

²⁴ All'epoca, non esisteva una guida omnicomprendiva che fornisse le informazioni sui programmi di tutte le emittenti e i consumatori dovevano, pertanto, acquistare tre guide separate, pubblicate dalle tre emittenti.

²⁵ Trib. CE, 10 luglio 1991, causa T-69/89, *Radio Telefis Eireann c. Commissione*, in *Racc.* 1991, p. II-485; Trib. CE, 10 luglio 1991, causa T-76/89, *Independent Television Publications Ltd c. Commissione*, in *Racc.* 1991, p. II-575; C. giust. CE, 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91P e C-242/91P, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) c. Commissione*, in *Racc.* 1995, p. I-743, punti da 53 a 56.

²⁶ Per quanto concerne, più in generale, la questione circa l'accesso ad una infrastruttura essenziale (c.d. *essential facility*), cfr. C. giust. CE, 26 novembre 1998, *Oscar Bronner GmbH & Co. KG c. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Mediaprint Anzeigenvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG - "Oscar Bronner"*, in *Racc.* 1998, p. I-7791.

²⁷ Cfr. C. giust. CE, 29 aprile 2004, causa C-418/01, *IMS Health GmbH/NDC Health GmbH - "IMS Health"*, in *Racc.* 2004, p. I-5039, punto 34.

presentazione dei suddetti dati, che funzionava, di fatto, come *standard* del settore. IMS, facendo leva sul proprio diritto d'autore, aveva poi ottenuto dal giudice tedesco diverse ingiunzioni che vietavano a NDC e ad altri operatori di utilizzare strutture derivate da quella a 1860 aree. Nell'ambito di tali giudizi, veniva quindi chiesto alla Corte di giustizia se il rifiuto di concedere la licenza di diritto d'autore sulla struttura a 1860 aree potesse costituire un abuso di posizione dominante²⁸. Nel rispondere al quesito, la corte osservava che, «affinché il rifiuto di un'impresa titolare di un diritto di autore di dare accesso ad un prodotto o ad un servizio indispensabile per esercitare una data attività possa essere qualificato abusivo, è sufficiente che siano integrate tre condizioni cumulative, e cioè che tale rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale dei consumatori, che sia ingiustificato e idoneo a escludere qualsiasi concorrenza sul mercato derivato»²⁹.

Con particolare riferimento alla condizione relativa all'«ostacolo alla comparsa

di un nuovo prodotto», la corte ha rilevato come risultato necessario che l'impresa che chiede la licenza non voglia limitarsi a riprodurre prodotti o servizi che sono già offerti dal titolare del DPI, ma sia intenzionata a proporre prodotti o servizi nuovi non presenti sul mercato e per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori.

Tale condizione, che aveva destato rilevanti problemi interpretativi, è stata poi ulteriormente chiarita dal Tribunale di primo grado nel caso *Microsoft*³⁰. Secondo il tribunale, affinché sia soddisfatto il requisito della novità è sufficiente che si ravvisi la possibilità per i licenziatari di innovare il prodotto o il servizio in questione, proponendolo con caratteristiche diverse rispetto all'impresa in posizione dominante³¹. In altre parole, non è richiesto che l'oggetto della privativa serva a realizzare un bene effettivamente nuovo e non esistente in senso proprio sul mercato, ricorrendo il pregiudizio alla concorrenza anche laddove venga ostacolata l'emersione di sviluppi tecnologici³².

Come già si è detto, un altro terreno su cui si intersecano diritti di privativa e

²⁸ La medesima questione era stata oggetto di un intervento anche da parte della Commissione europea, la quale, in sede cautelare, aveva imposto a IMS di concedere ai propri concorrenti, a titolo oneroso, una licenza sulla struttura in parola (cfr. Dec. Comm. UE, 3 luglio 2001, n. 2002/165/CE, COMP D3/38.044, "*NDC Health/IMS Health*", in G.U.C.E. L 59, 28 febbraio 2002, pp. 18-49). L'esecuzione della decisione della Commissione europea era stata, però, sospesa in sede di impugnazione dal presidente del Tribunale di primo grado (ordinanza, 26 ottobre 2001, causa T-184/01 R, *IMS Health/Commissione*) e tale sospensione era stata, poi, confermata dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea (ordinanza, 11 aprile 2002, causa C-481/01 P(R), *NDC Health/IMS Health e Commissione*).

²⁹ C. giust. CE, 29 aprile 2004, "*IMS Health*", cit., punto 38.

³⁰ Trib. CE, 17 settembre 2007, causa T-201/04, *Microsoft Corporation c. Commissione* - "*Microsoft*", in *Racc.* 2007, p. II-3601. La Commissione europea aveva ricondotto ad un abuso di posizione dominante il rifiuto opposto da Microsoft, operatore sostanzialmente monopolista nel mercato dei sistemi operativi per *personal computer* (Windows), di fornire alle imprese attive nel mercato collegato dei sistemi operativi per *server* per gruppi di lavoro (in cui Microsoft deteneva una posizione di dominanza) le informazioni necessarie per consentire l'interoperabilità tra i *ser-*

ver di queste ultime e i sistemi operativi di Microsoft; informazioni ritenute indispensabili per operare nel mercato dei sistemi operativi per *server* per gruppi di lavoro, considerata la necessità per i *server* dei concorrenti di Microsoft di dialogare con l'architettura Windows (Dec. Comm. UE, 24 marzo 2004, COMP C-3/37.792, "*Microsoft*").

In via meramente incidentale, si segnala come, nell'ambito della valutazione preventiva di operazioni di concentrazione in settori ad alto sviluppo tecnologico, la Commissione europea sia di recente intervenuta in maniera alquanto pervasiva, subordinando l'autorizzazione delle operazioni in questione all'assunzione di impegni volti essenzialmente a garantire l'interoperabilità tra i prodotti/sistemi dell'impresa dominante e quelli dei concorrenti. Cfr. Dec. Comm. UE: 19 maggio 2006, COMP M.3998, "*Axalto/Gemplus*"; 29 marzo 2010, COMP M.5669, "*Cisco/Tandberg*"; 26 gennaio 2011, COMP M.5984, "*Intel/Mcafee*".

³¹ Sul punto della novità del prodotto, il Trib. UE ha osservato come «il vantaggio artificiale in termini di interoperabilità che la Microsoft si riservava, in forza del suo rifiuto, dissuadeva i suoi concorrenti dallo sviluppare e immettere sul mercato sistemi operativi per *server* per gruppi di lavoro dotati di caratteristiche innovative, a danno, in particolare, dei consumatori» (Trib. CE, 17 settembre 2007, "*Microsoft*", cit., punto 653).

³² In ambito nazionale, si segnala la recentissima sentenza con cui il Consiglio di Stato, annulla

normativa *antitrust* è quello degli *standard* (v. *supra* II.2).

In relazione a tale argomento, con specifico riferimento all'applicabilità dell'art. 102 TFUE, riveste particolare interesse la vicenda che ha riguardato la società *Rambus Inc.*, nei confronti della quale la Commissione europea, nel 2007, aveva avviato un procedimento per accertare un possibile abuso di posizione dominante. *Rambus* era "accusata" di aver fatto in modo che il JEDEC, un'organizzazione di normazione statunitense (di cui anche *Rambus* inizialmente faceva parte), adottasse come *standard*, per le c.d. memorie DRAM, tecnologie su cui essa vantava diritti di privativa, per poi richiedere *royalties* particolarmente elevate per le relative licenze. Il procedimento si è concluso nel 2009 con l'accettazione degli impegni proposti da *Rambus*, consistenti, in sintesi, nella rinuncia alle *royalties* su determinati brevetti e alla pretesa di *royalties* più contenute su altri³³.

Anche un'azione a tutela delle proprie privative può, in circostanze eccezionali, costituire, di per sé, un abuso di posizione dominante.

La questione è stata affrontata dal Tribunale di primo grado nella causa *ITT Promedia*, avente ad oggetto l'impugnazione di una decisione (di archiviazione) della Commissione europea in cui era stato affermato che, affinché un'azione giudiziaria, instaurata da un'impresa dominante per tutelare i propri DPI, sia qualificabile, di per sé, alla stregua di un

abuso occorre che essa *i)* non possa ragionevolmente considerarsi diretta a far valere i diritti dell'impresa e pertanto abbia carattere meramente defatigatorio, e *ii)* sia concepita nell'ambito di un piano avente lo scopo di eliminare la concorrenza. Nel confermare la decisione della Commissione europea, il tribunale ha affermato che «solo in circostanze del tutto eccezionali il fatto di intentare un'azione giudiziaria può costituire un abuso di posizione dominante» e che «i due criteri cumulativi, costituendo un'eccezione al principio generale della tutela giurisdizionale, che garantisce il rispetto del diritto, devono essere interpretati e applicati restrittivamente»³⁴.

Una questione in parte analoga è stata oggetto di una recentissima pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea³⁵ nel noto caso *AstraZeneca*. Nel 2005, la Commissione europea aveva irrogato ad *AstraZeneca* una sanzione di 60 milioni di euro: *i)* per aver reso dichiarazioni deliberatamente ingannevoli dinanzi agli uffici dei brevetti ed ai giudici nazionali di taluni Stati membri, al fine di prolungare illegittimamente la protezione brevettuale del suo farmaco "Losec" (e così escludere dal mercato i fabbricanti di prodotti generici), e *ii)* per aver chiesto strumentalmente la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio del Losec in Danimarca, Svezia e Norvegia, al fine di ritardare ed ostacolare la vendita di farmaci generici in quei Paesi ed impedire le importazioni parallele del proprio

lando la pronuncia del TAR Lazio, ha confermato il provvedimento assunto dall'AGCM nei confronti di Bayer Cropscience ai sensi dell'art. 102 TFUE (cfr. Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 548). Nel 2011, l'AGCM aveva sanzionato il comportamento posto in essere dalla società, dominante nel mercato italiano dei fungicidi a base di *fosetyl-aluminium*, consistente nel negare l'accesso a due studi, da essa condotti sugli effetti della predetta sostanza sull'uomo e sull'ambiente, ritenuti necessari (in quanto non duplicabili, ai sensi della normativa di settore) per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti a base di tale sostanza. Secondo l'autorità, la situazione era tale per cui risultava «necessario contemperare la discrezionalità del titolare del diritto di privativa in merito alle modalità di esercizio del suo diritto con l'esigenza di preservare la concorrenza».

³³ Cfr. Dec. Comm. UE, 9 dicembre 2009, COMP 38.636, "Rambus".

³⁴ Trib. CE, 17 luglio 1998, causa T-111/96, *ITT Promedia NV c. Commissione* - "Promedia", in *Racc.* 1998, p. II-2937, punti 60 e 61.

³⁵ C. giust. UE, 6 dicembre 2012, causa C-457/10P, *AstraZeneca AB, AstraZeneca plc c. Commissione* - "AstraZeneca", non ancora pubblicata.

³⁶ Cfr. Dec. Comm. UE, 18 giugno 2005, COMP A-37.507/F3, "AstraZeneca". Nel 2010, il Tribunale UE ha ridotto la sanzione irrogata, ritenendo che la Commissione europea non avesse dimostrato che le condotte poste in essere in relazione al secondo abuso fossero idonee a limitare le importazioni parallele verso la Danimarca e la Norvegia (cfr. Trib. UE, 1 luglio 2010, causa T-321/05, *AstraZeneca AB e AstraZeneca plc c. Commissione*, in *Racc.* 2010, p. II-2805).

prodotto³⁶. Con riferimento al primo dei due abusi contestati, la corte ha rilevato come il comportamento «costante e lineare» di AstraZeneca, mediante il quale la società aveva deliberatamente tentato di indurre gli uffici dei brevetti e le autorità giudiziarie in errore al fine di mantenere il più a lungo possibile il suo monopolio sul mercato in oggetto, non rientrasse nel concetto di concorrenza basata sui meriti³⁷.

Con riferimento al secondo abuso, la corte ha osservato come sull'impresa che detiene una posizione dominante incomba una particolare responsabilità, che non le consente di «utilizzare procedure normative in modo da impedire o rendere più difficile l'ingresso di concorrenti sul mercato, in assenza di motivi attinenti alla difesa dei legittimi interessi di un'impresa impegnata in una concorrenza basata sui meriti o in mancanza di giustificazioni oggettive»³⁸; ciò anche quando le procedure seguite siano perfettamente legittime in base ad altre norme, diverse dal diritto della concorrenza, che regolino la materia³⁹.

A livello nazionale, nel caso *Pfizer*, il TAR Lazio ha escluso che la mera tutela di diritti e di interessi legittimi costituisca un abuso di posizione dominante. La sentenza aveva ad oggetto un provvedimento con cui l'AGCM aveva sanzionato Pfizer per un abuso di posizione dominante consistente in «comportamenti volti a prorogare artatamente la naturale scadenza della protezione brevettuale accordata al proprio prodotto, mediante utilizzo strumentale ed improprio delle procedure amministrative». Il TAR ha ritenuto che la società farmaceutica non avesse utilizzato impropriamente le procedure amministrative e ha statuito che, al fine di poter

sussumere le condotte volte ad estendere una protezione brevettuale in un illecito anticoncorrenziale, «le stesse devono connotarsi di un evidente intento escludente alla luce di un *quid pluris* che si aggiunga alla mera sommatoria di comportamenti leciti per i rispettivi ordinamenti amministrativo e giudiziario»⁴⁰.

ENRICO FABRIZI

Bibliografia

F. AMMASSARI, «Gli accordi di trasferimento di tecnologia», in *Codice commentato della concorrenza e del mercato*, (a cura di) A. CATRICALÀ e P. TROIANO, Torino, 2010, p. 566 ss.; E. AREZZO, «Introductory notes regarding the intersection between intellectual property rights and competition law (1988-2011)», in *Conc. Merc.*, 2012, p. 419 ss.; I. BRINKER, «Competition Law and Copyright: Observations from the World of Collecting Societies», in *Competition Law and Intellectual Property - A European Perspective*, vol. 50, The Netherlands, 2012, (a cura di) G. CAGGIANO, G. MUSCOLO e M. TAVASSI, p. 203 ss.; B. CARUSO, «Diritti di proprietà intellettuale e intese restrittive della concorrenza: principali decisioni e sviluppi normativi dell'ultimo decennio nell'ordinamento dell'Unione europea», in *Conc. Merc.*, 2012, p. 481 ss.; F. DENOZZA, «Intellectual Property and Refusal to Deal: "Ad Hoc" versus "Categorical" Balancing», in *Competition Law and Intellectual Property - A European Perspective*, cit., p. 259 ss.; G. GHIDINI, «The bride and the Groom. On the intersection between Intellectual Property and Antitrust Law», in *Competition Law and Intellectual Property - A European Perspective*, cit., p. 27 ss.; M. GRILLO, «Le linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale», in *Merc. Conc. Reg.*, II, 2011, p. 324 ss.; A. ITALIANER, «Prepared remarks on: Level-playing field and innovation in technology markets», conference on Antitrust in Technology 28 January 2013, Palo Alto (US); V. KORAH, *Intellectual property rights and the EC competition rules*, Oxford, 2006; C.E. MEZZETTI, «Diritto di proprietà intellettuale e abuso di

³⁷ Così facendo, la corte ha, in qualche modo, temperato le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure, affermando che «[I]l Tribunale non ha affatto dichiarato che le imprese in posizione dominante dovessero essere infallibili nelle loro transazioni con le autorità regolamentari e che ciascuna dichiarazione oggettivamente inesatta resa da una siffatta impresa costituisca un abuso di detta posizione, anche quando l'errore fosse stato commesso involontariamente e immediatamente rettificato» (cfr. C. giust. UE, 6 di-

cembre 2012, "AstraZeneca", cit., punto 99 e Trib. UE, 1 luglio 2012, "AstraZeneca", cit., punti 355-361). Cfr. TAR Lazio, sez. I, 9 settembre 2012, n. 7467.

³⁸ Cfr. C. giust. UE, 6 dicembre 2012, "AstraZeneca", cit., punto 134.

³⁹ Cfr. C. giust. UE, 6 dicembre 2012, "AstraZeneca", cit., punto 132.

⁴⁰ Cfr. TAR Lazio, sez. I, 9 settembre 2012, n. 7467. Nel momento in cui si scrive, è pendente l'appello davanti al Consiglio di Stato.

posizione dominante: da Magill a Microsoft», in *Dir. ind.*, III, 2008, p. 245 ss.; V. MOSCA, «Diritti di proprietà intellettuale e disciplina delle concentrazioni - Rassegna delle decisioni comunitarie (2003-2011)», in *Conc. merc.*, 2012, p. 447 ss.; A. MUSELLI, «I diritti di proprietà intellettuale e l'abuso di posizione dominante - Rassegna delle decisioni comunitarie (1988-2010)», in *Conc. Merc.*, 2012, p. 425 ss.; L.F. PACE, «Il sistema italiano di tutela della concorrenza e il «vincolo comunitario» imposto al legislatore nazionale: l'art. 1 l. n. 287/90», in *Riv. dir. pub. com.*, XI, 2001, p. 997; R. PARDOLESI-M. GRANIERI, «Vizi e virtù dei diritti di proprietà intellettuale nell'era digitale», in *Merc. Conc. Reg.*, I, 2004, p. 7 ss.; L. PEPPERKORN, «*IP Licen-*

ces and Competition Rules: Striking the Right Balance», in *World. Comp.*, 2003, p. 527 ss.; S. SATTLER, «*Standardisation under EU competition rules - the Commission's new Horizontal Guidelines*», in *E.C.L.R.*, vol. 32, VII, 2011, p. 343 ss.; M. SCUFFI, «Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina *anti-trust*: problematiche processuali e sostanziali», in *Conc. merc.*, XIII-XIV, 2005-2006, p. 486 ss.; M. SIRAGUSA, «*The EU Pharmaceutical Sector Inquiry. New Forms of Abuse and Article 102 TFEU*», in *Competition Law and Intellectual Property - A European Perspective*, cit., p. 177; L. TOFFOLETTI, *Progresso tecnico e bilanciamento di interessi nell'applicazione dei divieti antitrust*, Milano, 2009.